
RAQUEL DE ROMÁN PÉREZ
(coord.)

PROPIEDAD INTELECTUAL
EN LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Titularidad, gestión y transferencia

Granada, 2016

BIBLIOTECA COMARES DE CIENCIA JURÍDICA



Esta es una publicación de acceso abierto, disponible en línea y distribuida bajo los términos de Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 Licencia internacional (CC BY-NC-ND 4.0), una copia de la cual está disponible en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Estudio realizado en el marco del Proyecto de investigación DER2013-43967-R, sobre “Propiedad intelectual en las Universidades públicas: Titularidad, gestión y transferencia”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), cuyos investigadores principales son Raquel de Román Pérez y Carlos Vattier Fuenzalida.

Editorial Comares, S.L.
Polígono Juncaril
C/ Baza, parcela 208
18220 Albolote (Granada)
Tlf.: 958 465 382

<http://www.editorialcomares.com> • E-mail: libreriacomares@comares.com
<https://www.facebook.com/Comares> • <https://twitter.com/comareseditor>

ISBN: 978-84-9045-403-9 • Depósito legal: Gr. 1.060/2016

FOTOCOMPOSICIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN: COMARES

SUMARIO

RELACIÓN DE AUTORES Y AUTORAS	XI
PRESENTACIÓN	XIII

PRIMERA PARTE

TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE LAS CREACIONES GENERADAS EN EL SENO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Cap. I.—LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL	3
<i>RAQUEL DE ROMÁN PÉREZ</i>	
Cap. II.—EL PATRIMONIO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL	45
<i>SANTIAGO BELLO PAREDES</i>	
Cap. III.—LOS DERECHOS DE LOS PROFESORES DE UNIVERSIDAD EN RELACIÓN CON LAS OBRAS QUE CREAN EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN FRANCIA	55
<i>NATHALIE PICOD</i>	

SEGUNDA PARTE

LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SUS CONTORNOS. LIBRE UTILIZACIÓN DE CREACIONES EXCLUIDAS Y OBRAS EN DOMINIO PÚBLICO

Cap. I.—PANORAMA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO . . .	69
<i>CARLOS VATTIER FUENZALIDA</i>	
Cap. II.—CREACIONES QUE CABE USAR LIBREMENTE POR ESTAR EXCLUIDAS	85
<i>MARÍA TERESA CARRANCHO HERRERO</i>	
Cap. III.—OBRAS EN DOMINIO PÚBLICO EN LA UNIVERSIDAD.	97
<i>ANA DEL ARCO BLANCO</i>	

TERCERA PARTE
**UTILIZACIÓN DE OBRAS AJENAS EN EL MARCO
 DE LOS LÍMITES AL DERECHO DE AUTOR**

Cap. I.—LOS LÍMITES DEL DERECHO DE CITA Y DE ILUSTRACIÓN CON FINES EDUCATIVOS O DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	113
<i>ELENA VICENTE DOMINGO</i>	
Cap. II.—REPRODUCCIÓN, PRÉSTAMO Y CONSULTA EN MUSEOS, ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y OTRAS INSTITUCIONES	143
<i>MARÍA TERESA CARRANCHO HERRERO</i>	
Cap. III.—LAS OBRAS HUÉRFANAS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO	175
<i>ANA DEL ARCO BLANCO</i>	

CUARTA PARTE
UTILIZACIÓN DE OBRAS AJENAS CON LICENCIA Y EXTRALIMITACIÓN

Cap. I.—USOS PERMITIDOS POR LOS TITULARES DE LOS DERECHOS A TRAVÉS DE LICENCIAS OTORGADAS POR LAS ENTIDADES DE GESTIÓN	197
<i>JAVIER DÍAZ DE OLARTE BAREA</i>	
Cap. II.—EL PLAGIO EN EL MARCO DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL	223
<i>MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS RÍO</i>	

QUINTA PARTE
TRANSFERENCIA

Cap. I.—APLICACIÓN DEL DERECHO PRIVADO A LAS TRANSMISIONES DE DERECHOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA	257
<i>JOSÉ MARÍA DE LA CUESTA SÁENZ</i>	
Cap. II.—CONTRATOS DE COLABORACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR UNIVERSITARIO CON PERSONAS PÚBLICAS O PRIVADAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO, TÉCNICO O ARTÍSTICO O PARA SERVICIOS DE FORMACIÓN Y ENSEÑANZA (ART. 83 LOU)	269
<i>JOSÉ MARÍA CABALLERO LOZANO</i>	
Cap. III.—INTERMEDIACIÓN EN LA TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN A LA SOCIEDAD. ESTUDIO DE LAS OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y OTRAS ENTIDADES MEDIADORAS	305
<i>JOSÉ MARÍA CABALLERO LOZANO</i>	
Cap. IV.—LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS UNIVERSITARIAS COMO HERRAMIENTAS IMPRESCINDIBLES EN UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	325
<i>SANTIAGO BELLO PAREDES</i>	

SEXTA PARTE
**DIFUSIÓN EN ACCESO ABIERTO DE LOS RESULTADOS
DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA**

Cap. I.—ACCESO ABIERTO EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA	351
<i>RAQUEL DE ROMÁN PÉREZ</i>	
Cap. II.—OPEN ACCESS IMPLEMENTATION: FROM A BOTTOM-UP ORDER TO A TOP-DOWN DISORDER? «THE ITALIAN JOB»	377
<i>ROBERTO CASO AND VALENTINA MOSCON</i>	

RELACIÓN DE AUTORES Y AUTORAS

BELLO PAREDES, SANTIAGO

Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado a Catedrático de Universidad)
Universidad de Burgos

CABALLERO LOZANO, JOSÉ MARÍA

Profesor Titular de Derecho Civil (Acreditado a Catedrático de Universidad)
Universidad de Burgos

CARRANCHO HERRERO, MARÍA TERESA

Profesora Titular de Derecho Civil (Acreditada a Catedrática de Universidad)
Universidad de Burgos

CASO, ROBERTO

Profesor de Derecho Privado Comparado
Universidad de Trento

DE LA CUESTA SÁENZ, JOSÉ MARÍA

Catedrático de Derecho Civil
Universidad de Burgos

DE ROMÁN PÉREZ, RAQUEL

Profesora Contratada Doctora de Derecho Civil (Acreditada a Titular de Universidad)
Universidad de Burgos

DEL ARCO BLANCO, ANA

Hogan Lovells, Gestión del Conocimiento

DÍAZ DE OLARTE BAREA, JAVIER

Jefe del Departamento Jurídico de CEDRO

IGLESIAS RÍO, MIGUEL ÁNGEL

Profesor Titular de Derecho Penal (Acreditado a Catedrático de Universidad)
Universidad de Burgos

MOSCON, VALENTINA

Investigadora Postdoctoral
Universidad de Trento

PICOD, NATHALIE

Profesora Titular (Derecho Privado)
Universidad de Toulouse

VATTIER FUENZALIDA, CARLOS

Catedrático Emérito de Derecho Civil
Universidad de Burgos

VICENTE DOMIGO, ELENA

Catedrática de Derecho Civil
Universidad de Burgos

PRESENTACIÓN

En los últimos años se ha debatido entre nosotros sobre el ejercicio de los derechos de autor en el ámbito de las universidades públicas, proponiéndose dos tesis opuestas. De acuerdo con la primera de ellas, se asimila a los profesores e investigadores a los autores asalariados y, por aplicación del artículo 51 TRLPI interpretado a la luz de la LES y de la LCTI, se entiende que sus derechos de explotación han sido objeto de un transmisión presunta a favor de la universidad, salvo pacto en contrario; en cambio, la segunda tesis afirma que estamos ante una situación no incluida en el artículo 51 TRLPI que se rige por la regla general de la reducción *ad minus* que contempla el artículo 43, según la cual la cesión es siempre limitada y voluntaria, exigiéndose en todo caso el consentimiento expreso del autor. Nótese que el debate no afecta a la titularidad originaria de los derechos, sino que se refiere a las formas de transmisión. Mientras la primera tesis ha concitado algunos apoyos, en esta obra se defiende la segunda con argumentos que nos parecen sólidos, entre muchas otras razones, porque la pretendida analogía resulta inaplicable por carecer de la *aedem ratio*.

El debate trasciende del mundo académico y su importancia radica en que la tesis que descartamos reitera, con nuevos ropajes, la situación anterior al origen histórico de la propiedad intelectual. Sin entrar en detalles, recordemos que antes del célebre Estatuto de la muy *tory* Reina Ana Estuardo de Gran Bretaña la propiedad intelectual correspondía al impresor puesto que contaba con los medios técnicos para llevar a cabo la publicación, mientras que a partir de dicho Estatuto gozan de prioridad los derechos del autor con el fin de estimular, precisamente, la creación y la innovación. De un modo semejante, la tesis aquí desestimada parece dar preferencia a la universidad por disponer de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de la actividad docente e investigadora y justifica por ello que ésta se apropie de los resultados, en tanto la tesis que compartimos mantiene la protección prioritaria del autor, en consonancia con los principios generales sobre los que se asienta indudablemente el sistema español y europeo de la propiedad intelectual, y por eso le reconoce la

plena disposición de los resultados de su esfuerzo y de su imaginación, aun cuando sea cierto que las bibliotecas y los laboratorios pertenecen a la universidad. Plena disposición que se extiende también a la difusión en abierto de los resultados de la actividad investigadora.

Partiendo de la tesis que ha quedado sucintamente apuntada, en este libro se estudia de forma pormenorizada la titularidad de los derechos de propiedad intelectual en relación con los distintos supuestos de obras y creaciones que se generan en la universidad. Se analiza el contenido y alcance de los derechos de autor y después se abordan los posibles usos sin autorización de creaciones excluidas o en dominio público, o bien cuando la utilización se enmarca en los límites o puede realizarse porque se cuenta con licencias autorizadas por el autor. También se analiza el uso de las obras fuera de lo legalmente permitido, así como el complejo régimen de la transferencia de los resultados de la investigación, lo que se complementa con una breve visión comparativa sobre la difusión en abierto de las obras generadas en la universidad en las diferentes plataformas de Internet.

En cuanto a la titularidad, se estudian los derechos del profesorado funcionario y laboral, de los investigadores, del personal de administración y servicios e incluso de los alumnos, los cuales podrían cederse voluntariamente a la universidad, ingresando de esa manera en el patrimonio de las universidades públicas como activo inmaterial, junto a derechos sobre creaciones que desde su origen podrían pertenecer a estas. Tras un panorama sobre su contenido, se analizan detenidamente las creaciones excluidas, las que están en el dominio público, los límites que permiten la cita e ilustración, la reproducción y el préstamo en bibliotecas, las obras huérfanas, las licencias otorgadas por las entidades de gestión y el delito de plagio en el contexto de los delitos contra la propiedad intelectual.

Por lo que respecta a la transferencia de los resultados de la investigación, se examinan los procedimientos de contratación, de ordinario, a través de la adjudicación directa y los contratos privados provistos con la acertada cláusula de mejor fortuna, así como los múltiples contratos encuadrados en el artículo 83 LOU y la intermediación efectuada por las OTRI y otras entidades mediadoras, como los centros, parques y plataformas de índole tecnológica, o las empresas llamadas *spin-off* que permiten poner en valor y utilizar económicamente —lo que no deja de ser discutible— los resultados que se desprenden de la investigación realizada en las universidades públicas. Asimismo, culmina el estudio sobre la transferencia de resultados con un somero repaso del acceso abierto de las publicaciones científicas en línea con un enfoque de derecho comparado.

Tras esta apretada síntesis, entramos en el extenso capítulo de agradecimientos. Ante todo, nuestra gratitud al grupo de investigadores formado predominantemente por los profesores doctores de derecho civil, así como de derecho administrativo y derecho penal, todos de la Universidad de Burgos, muchos de los cuales han realizado un esfuerzo redoblado por ostentar cargos académicos en la misma; junto a ellos

han colaborado también la profesora Nathalie Picod de la Universidad de Toulouse y los profesores Roberto Caso y Valentina Moscon de la Universidad de Trento. Hemos contado además con el inestimable apoyo y las aportaciones científicas de dos destacados profesionales, Javier Díaz de Olarte, Jefe del departamento jurídico de CEDRO, y de Ana del Arco, del prestigioso despacho de abogados Hogan Lovells International LLP, que le ha permitido colaborar en nuestro proyecto de investigación. Por otra parte, hemos contado con la inestimable colaboración de Susana Cámara Decimavilla, directora de la OTRI de nuestra Universidad y hemos recibido atinadas recomendaciones de Ana del Arco Blanco sobre diversos aspectos editoriales, a quien le debemos la publicación de este libro bajo el conocido sello de la Editorial Comares, la ayuda económica de esta última y la autorización para publicar la obra con acceso abierto en Internet, tras doce meses del mal llamado embargo, en el que la Editorial goza de la explotación en exclusiva de la misma. En fin, las tareas de coordinación han estado a cargo de Raquel de Román Pérez, que es Investigadora Principal junto al que suscribe, sin olvidar que este proyecto ha sido seleccionado y subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad en una convocatoria abierta frente a otras propuestas similares. A todos ellos, pues, muchas gracias.

CARLOS VATTIER FUENZALIDA

PRIMERA PARTE

**TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL SOBRE LAS CREACIONES GENERADAS EN
EL SENO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS**

CAPÍTULO I

LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

RAQUEL DE ROMÁN PÉREZ

Profesora Contratada Doctora de Derecho Civil (Acreditada a Titular de Universidad)

SUMARIO: 1. PLANTEAMIENTO. 2. TRANSMISIÓN DE DERECHOS DEL AUTOR VINCULADO A LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CONTRATO LABORAL O FUNCIONARIAMENTE: 2.1. Contrato laboral y aplicación analógica del art. 51 del TRLPI a las relaciones funcionariales. 2.2. Trasmisión por pacto y transmisión legal. 2.3. Obras creadas por el personal universitario de acuerdo con sus funciones y en el marco de la actividad habitual de la Universidad. 2.4. Amplitud de la cesión por defecto de pacto. 2.5. Remuneración. 3. RÉGIMEN PARTICULAR DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR: 3.1. Introducción. 3.2. La cuestión de la titularidad en otros países. 3.3. Interpretación del art. 51 del TRLPI en relación con las obras creadas por el personal docente e investigador. 3.4. Situación diferenciada para el personal técnico de apoyo a la investigación. 3.5. Los derechos del personal investigador tras la aprobación de la LES y la LCTI. 3.6. Conclusiones y valoración. 4. APUNTE SOBRE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS EN RELACIÓN CON LAS OBRAS DEL ALUMNADO. 5. SUPUESTOS DE ATRIBUCIÓN DIRECTA A LA UNIVERSIDAD: 5.1. Reconocimiento de derechos sobre determinadas modalidades de obras creadas bajo su iniciativa y responsabilidad: 5.1.1. *Obras colectivas*. 5.1.2. *Programas de ordenador*: 5.2. Supuestos en que eventualmente las Universidades podrían ser titulares de derechos de propiedad intelectual sobre objetos distintos de las obras: Breve referencia.

1. PLANTEAMIENTO

La Actividad universitaria implica a sujetos diferentes, como son el personal de administración y servicios, el personal docente e investigador y el alumnado. Unos como integrantes del equipo humano necesario para que la Universidad pueda desempeñar su cometido, y otros como destinatarios de la formación académica impartida, pueden crear obras que si reúnen los requisitos necesarios nuestra legislación protege como objeto del derecho de propiedad intelectual. Del mismo modo estas personas que forman parte de la comunidad universitaria pueden generar otro tipo de objetos también protegidos en la normativa sobre propiedad intelectual aunque no tengan la consideración de obras, como son las meras fotografías o las bases de datos que no son originales.

El tipo de obras y prestaciones que puede realizar el personal de administración y servicios en el desarrollo de su trabajo dependerá del puesto que ocupe y de sus funciones, siendo estas muy diversas. Téngase en cuenta por ejemplo la actividad tan distinta que realizan los servicios de recursos humanos, informática, gabinete de prensa, asesoría jurídica, publicaciones, etc. En consonancia con cada actividad el tipo de obras y prestaciones son también muy variadas. Así pueden citarse diferentes clases de documentos escritos que se redactan por este personal, como son los mo-

delos de contratos o las notas de prensa, pero también cabe hablar de bases de datos, fotografías, cartelería, dípticos, programas informáticos, páginas web, etc.

Por su parte, el personal docente e investigador también realiza obras y prestaciones que pueden considerarse objetos protegidos. Normalmente cuando se habla de propiedad intelectual en relación con este colectivo se centra la atención en su papel como creador de obras escritas, puesto que para la impartición de la docencia o como resultado de su actividad investigadora con frecuencia elabora trabajos de esta naturaleza. Suele realizar materiales docentes como son los manuales o los cuadernos de prácticas, y también publica habitualmente artículos doctrinales, monografías o capítulos de libros, por señalar algunas de estas obras cuyo formato es escrito. No obstante hay creaciones de otra naturaleza y otro tipo de prestaciones que también realiza el profesorado o el personal investigador. Por ejemplo, en el desempeño de su actividad investigadora pueden crear bases de datos, fonogramas, meras fotografías, obras audiovisuales, mapas, planos, obras musicales, programas de ordenador, etc. La naturaleza de las obras y prestaciones normalmente estará relacionada con el campo de la ciencia o de la tecnología a la que pertenezca dicho personal, pues no es lo mismo desarrollar una investigación en una disciplina de ciencias jurídicas o sociales que en áreas de artes, ciencias de la salud, técnicas audiovisuales, ingeniería o arquitectura. En el mismo sentido cabe hablar de los materiales docentes ya que, aparte de los de carácter escrito, cada vez con más frecuencia se utilizan audiovisuales u otro tipo de prestaciones que el profesorado puede generar y presentar en la clase o subir a las plataformas digitales para la enseñanza presencial u *on line*. Y así se pueden citar a modo de ejemplo los típicos tutoriales.

Por último, hay que considerar al alumnado que del mismo modo que sucede con el resto de los miembros de la comunidad universitaria realiza obras y prestaciones de todo tipo. Así dependiendo de la titulación que curse y los trabajos que se le pidan podrá realizar obras escritas, audiovisuales, plásticas, musicales, etc. Piénsese, por ejemplo, en la diferente naturaleza de los trabajos fin de grado y trabajos fin de máster que se presentan en titulaciones tan dispares como las relativas a ciencias de la salud, técnicas audiovisuales, artes o ingeniería.

En relación con todas estas obras y prestaciones creadas por los miembros de la comunidad universitaria se plantea una cuestión básica, cual es determinar a quién corresponden los derechos de propiedad intelectual siempre que reúnan los requisitos que se exigen para que reciban la consideración de objetos protegidos. Esencialmente se trata de aclarar si los derechos pertenecen a los miembros de la comunidad universitaria que han realizado directamente esas obras y productos, o si la titularidad corresponde a la Universidad para la que desempeñan sus funciones o en la que desarrollan sus estudios. La norma fundamental en la que debe buscarse la respuesta para cada caso es el Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante TRLPI), cuya

última reforma se ha efectuado por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre. No obstante para su interpretación hay que tener en cuenta también concretos preceptos de otras leyes que hacen referencia a la propiedad intelectual en el marco de las Universidades públicas. En especial hay que considerar algunas disposiciones de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (en adelante LES) y de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (en adelante LCTI).

Pues bien, en función de las relaciones que entablen los miembros de la comunidad universitaria con su Universidad y del tipo de creación de la que se encarguen procede distinguir varios supuestos. Atendiendo al primer criterio habrá que analizar si por prestar servicios o desarrollar funciones en la Universidad se produce o no transmisión de derechos a esta entidad en relación con las obras y productos creados por el personal de la misma, y también habrá que preguntarse por los derechos de propiedad intelectual del alumnado cuando realice obras tales como las tesis de doctorado, trabajos fin de grado y trabajos fin de máster. Por su parte, habrá que atender al tipo de obra o de prestación de la que se encarguen los miembros de la comunidad universitaria, pues en función de su tipología hay reglas específicas que atribuyen los derechos sobre las mismas bien a los creadores, o bien a las personas jurídicas a las que se vinculan cuando estas hayan asumido la iniciativa y responsabilidad para su obtención. En relación con el último caso hay que distinguir los supuestos en que determinados derechos de propiedad intelectual corresponden a las Universidades sobre específicas modalidades de obras creadas bajo su iniciativa (Libro I del TRLPI), y los supuestos en que estas entidades pueden llegar a tener la consideración de titulares de los derechos sobre otro tipo de productos (Libro II del TRLPI).

2. TRANSMISIÓN DE DERECHOS DEL AUTOR VINCULADO A LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CONTRATO LABORAL O FUNCIONARIAMENTE

Como más adelante recoge C. Vattier Fuenzalida en esta misma monografía, se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica (art. 5, 1 del TRLPI) y es por el sólo hecho de la creación por lo que se le reconoce un derecho de propiedad intelectual sobre aquella (art. 1 del TRLPI). De manera que sin necesidad de registro alguno ni de otras formalidades el creador o creadora disfrutan de un derecho de monopolio sobre la obra, integrado por una serie de facultades morales y patrimoniales (art. 2 del TRLPI) a las que la Ley denomina derechos. Trasladando esto al ámbito universitario hay que decir que los integrantes de la plantilla de las Universidades públicas, tanto el personal de administración y servicios como el docente e investigador, reciben la consideración de autores en el momento mismo en el que crean alguna obra que satisface los requisitos que para ellas exige el art. 10 del TRLPI. En dichas circunstancias les corresponde la propiedad intelectual sobre tales creaciones (informes, planos, carteles, manuales, etc.) con sus derechos de carácter

moral y patrimonial. Los primeros, como el derecho a «exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra», son irrenunciables e inalienables (art. 14 del TRLPI), mientras que en el caso de los de explotación cabe su transmisión o cesión (arts. 42 y ss. del TRLPI). A propósito de estos últimos procede preguntarse si en relación con las obras creadas como consecuencia de la prestación de servicios o en el ejercicio de las funciones que corresponden al personal de las Universidades públicas se produce alguna transmisión a favor de estas.

Para dar respuesta a tal cuestión el TRLPI no contempla preceptos semejantes a aquellos del *Code de la Propriété Intellectuelle* francés que establecen con carácter general las reglas aplicables a los agentes públicos en relación con los derechos de propiedad intelectual sobre las obras creadas por ellos¹. Por el contrario, en nuestro TRLPI no hay ninguna referencia explícita al autor que desarrolla su trabajo o sus funciones para la Administración pública. Únicamente contamos con el artículo 51 del TRLPI que se ocupa de regular la «transmisión de los derechos del autor asalariado». Este precepto establece lo siguiente: «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 formalizarse 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. 5. La titularidad de los derechos sobre un programa de ordenador creado por un trabajador asalariado en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones de su empresario se regirá por lo previsto en el apartado 4 del artículo 97 de esta Ley».

¹ En lo fundamental establece que los derechos de explotación de la obra creada por el agente público en el ejercicio de sus funciones o siguiendo instrucciones se entienden cedidos automáticamente al Estado en la medida estrictamente necesaria para el cumplimiento del servicio público. Fuera de lo que constituye el marco de la actividad habitual del correspondiente órgano administrativo, el Estado goza de un derecho de explotación preferente frente al autor. Esta regla no entra en juego en el caso de actividades de investigación científica de un establecimiento público de carácter científico y tecnológico o de un establecimiento público de carácter científico, cultural y profesional, cuando tales actividades sean objeto de un contrato con una persona jurídico privada (art. L. 131-3-1). Además las disposiciones anteriores no se aplican a los agentes públicos que sean autores de obras en que la divulgación no se someta a control previo de autoridad jerárquica de acuerdo con el estatuto o reglas que rigen sus funciones (art. L. 111-1 último párrafo). El *Code de la propriété intellectuelle* está disponible en <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414>.

2.1. Contrato laboral y aplicación analógica del art. 51 del TRLPI a las relaciones funcionariales

Como se ha visto, el art. 51 del TRLPI establece las reglas sobre la transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral². Se refiere a derechos que recaen sobre las obras que produce un personal que trabaja por cuenta ajena, en régimen de dependencia, a cambio de un salario, cuyo vínculo se regula por la Ley del Estatuto de los Trabajadores³. Es decir, se aplica a las obras creadas por autores y autoras contratados por empresas privadas, pero hay que observar que la normativa laboral se aplica también a contratos de la misma naturaleza suscritos con la Administración pública⁴. Razón por la que no se plantea dificultad en admitir que el régimen previsto en el art. 51 del TRLPI rige respecto del personal de las Administraciones públicas vinculado a ellas con contrato laboral cuando elabore obras en el desempeño de su trabajo. Lo que significa que este precepto entra en juego con carácter general para el personal de las Universidades públicas contratado laboralmente⁵. Sin embargo no hay una doctrina unánime que entienda que el art. 51 del TRLPI pueda aplicarse al funcionariado.

En efecto, hay estudios que admiten la aplicación del art. 51 del TRLPI, y del 97, 4 específico para programas de ordenador, al personal de la Administración que elabore obras en el desempeño de su contrato laboral, pero no al personal que pertenezca al funcionariado. Entre los argumentos que recogen figura la falta de voluntad para equiparar a unos y otros, en tanto no se incluye expresamente al personal funcionario en la norma, como hace por ejemplo la Ley de Patentes en relación con las

² RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., «Comentario al art. 51», *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Coord. R. BERCOVITZ), Tecnos, Madrid, 1989, es uno de los primeros que analiza este precepto desde que se incluyera en la Ley de propiedad intelectual de 1987. Aborda en detalle todos los aspectos y cuestiones relativas a la transferencia de derechos. Para una visión completa de la materia se recomienda también la monografía de VALDÉS ALONSO, A., *Propiedad intelectual y relación de trabajo. La transmisión de los derechos de propiedad intelectual a través del contrato de trabajo. Artistas, programadores informáticos y producción audiovisual*, Civitas, Madrid, 2001.

³ La versión vigente se corresponde con el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

⁴ En este sentido el art. 7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sobre la normativa aplicable al personal laboral, establece que «el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan».

⁵ QUIRÓS HIDALGO, J. G., «Titularidad y transmisión de los derechos de autor del profesorado universitario», *AFDUDC*, n.º 10, 2006, p. 875. <http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2465/1/AD-10-44.pdf>.

invenciones laborales; o que no puede haber más cesiones legales constitutivas de una excepción a la norma general del art. 43 del TRLPI que las expresamente previstas⁶.

Por su parte otra doctrina, cuyo principal representante es J. M. Rodríguez Tapia, entiende que se produce identidad de razón entre los supuestos, pues si se considera globalmente el asunto, tanto si se trata del personal contratado laboralmente como del funcionariado cabe hablar de una relación de dependencia y subordinación respecto del empresario o de la entidad pública, de una actividad que se desarrolla por cuenta ajena y también de enajenación de los resultados del trabajo⁷. Por lo que se comprende que «si el funcionario tiene encomendada la tarea de realizar, concebir y crear determinado tipo de obras artísticas, literarias o científicas, y si la obra creada se ajusta a los fines institucionales, podemos afirmar que estamos ante un supuesto análogo al del artículo 51»⁸. No obstante, dadas las particularidades de la actividad de la Administración pública conviene confirmar que «además de unas instrucciones o encargo de funciones se dé una relación de jerarquía o subordinación de tal entidad que determine la enajenación de los resultados de trabajo». De manera que en palabras de J. M. Rodríguez Tapia «los elementos de la *ratio* son tres: a) creación no espontánea del cedente, sino a instancia del cesionario, porque le ha encomendado ciertas funciones o le ha dado precisas instrucciones; b) deber de no competencia con el cesionario o subordinación al mismo; c) enajenación de los resultados del trabajo»⁹. Es decir, cabe la aplicación del art. 51 del TRLPI por analogía en relación con las obras creadas por el personal funcionario de la Administración en los supuestos en que se cumplan estos requisitos. Por lo demás se apunta que si bien es cierto que el art. 51 invierte la regla general de presunciones sobre transmisión de derechos establecida por la Ley, ni se trata de una norma excepcional, ni supone restricción alguna de derechos que impida su aplicación analógica¹⁰.

⁶ En este sentido SENENT VIDAL, M. J., «La protección jurídica del conocimiento libre», *Revista de propiedad intelectual pe.i.*, n.º 21, 2005, pp. 100 a 101 y APARICIO VAQUERO, J. (sobre el comentario de DELGADO ECHEVERRÍA, J., en la anterior edición), «Comentario al art. 97», *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Coord. R. BERCOVITZ), Tecnos, 2007, Madrid, p. 1312. A una solución semejante llega más tarde la profesora PETIT LAVALL, M. V., Autoría y titularidad de los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual. Especial referencia al caso del Software, *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación*, (Dir. C. VARGAS VASSEROT), La Ley, Madrid, 2012, pp. 163 a 171, poniendo en conexión el TRLPI con concretas disposiciones de la LCTI.

⁷ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *op. cit.*, p. 772, o en la edición de la misma obra de 2007, p. 840. Igualmente en «Comentario al art. 51», *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, Coordinado por él mismo, Civitas, Madrid, 2.ª ed., 2007, p. 383. También puede verse en el mismo sentido PIPAÓN PULIDO, J., «Aspectos generables de la propiedad intelectual. El autor y el titular. La obra asalariada y la Administración como empresario», *Diario la Ley*, n.º 7517, 2010, p. 17.

⁸ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *op. cit.*, 1989, p. 773.

⁹ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *op. cit.*, 2007, p. 840.

¹⁰ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *op. cit.*, 1989, p. 772.

Pues bien, la última postura se admite cada vez por más autores sin discusión alguna¹¹, como parece razonable puesto que en la práctica el personal contratado laboral y el funcionarial en la mayoría de ocasiones realizan las mismas labores y desempeñan iguales funciones y trabajos, con lo que nada justifica un tratamiento discriminatorio. Además no tiene sentido considerar, en relación con las obras que son necesarias para que la Administración pueda cumplir con sus fines, que en un caso se produce la cesión de derechos que permite su utilización (cuando procedan del personal laboral) y que en el otro los autores conservan todos los derechos (creaciones del funcionariado). A todo ello se añade como argumento que la LES, para el caso concreto de las obras que sean resultado de una investigación, trata del mismo modo al personal laboral y al funcionariado que las obtenga, presuponiendo que el régimen previsto en el TRLPI es homogéneo para ambos (arts. 53 y 54 de la LES)¹².

Por lo anterior cabe entender que el régimen del art. 51 del TRLPI resulta de aplicación al personal perteneciente a las Universidades públicas, sea laboral o funcionario, en relación con las obras que elabore en cumplimiento de su contrato o como consecuencia del desarrollo de sus funciones, considerando siempre este colectivo con carácter general. Por separado en cada caso corresponderá analizar si se cumplen los aspectos que configuran el supuesto de hecho contemplado en la norma. Algo en lo que habrá que detenerse en relación con el personal docente e investigador, teniendo en cuenta que en la práctica recibe un trato diferenciado, que puede justificarse por no cumplir los elementos del supuesto previsto en el art. 51 del TRLPI cuando desempeña sus tareas en las Universidades públicas.

2.2. Trasmisión por pacto y transmisión legal

Según el precepto que se viene analizando 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 contrato¹³. A falta de pacto se presume que tales derechos han

¹¹ Entre otros, admite sin objeciones la aplicación del art. 51, 2 del TRLPI al funcionariado CAVANILLAS MÚGICA, S., «Propiedad intelectual y ciencia en la Ley de la Economía Sostenible y en la Ley de la Ciencia, la tecnología y la Innovación», *Revista de propiedad intelectual pe. i.*, n.º 41, 2012, p. 21.

¹² LÓPEZ TERRADA, E., «Investigación, trabajo asalariado y derechos de propiedad intelectual», *Investigación, docencia universitaria y derechos de propiedad intelectual*, (Dir. C. SAIZ y J. A. UREÑA), Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 83 y 84. También, la misma autora en «Los derechos de propiedad intelectual del personal investigador», *Revista doctrinal Aranzadi Social* n.º 9/2014, p. 9.

¹³ A propósito del pacto al que se refiere el art. 51 del TRLPI señala RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *op. cit.*, 2007, p. 842, «no creo que deba interpretarse literal y restrictivamente el apartado 1 en el sentido de que sólo cabe pacto en el contrato de trabajo, sino más bien en la relación laboral. Por ello, es posible tanto que exista transmisión de derechos por convenio colectivo, como fuente de la relación laboral, como que por un pacto escrito posterior, estando ya vigente el contrato individual, se especifique la existencia y alcance de cierta transmisión».

sido cedidos en exclusiva con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual de la empresa en el momento de entrega de la obra realizada.

En el ámbito universitario, en relación con el funcionariado no cabe hablar de pacto en el contrato de trabajo porque no existe este último; y cuando se trata del personal laboral no es frecuente que su contrato incluya cláusulas sobre cesión de derechos de explotación en relación con las obras creadas en el desarrollo de sus tareas. Sin embargo en algunas Universidades se observa una tendencia a incorporar condiciones sobre los derechos de propiedad intelectual en ciertos contratos laborales, como son los del personal investigador predoctoral en formación. Para casos como estos, en que sí hay una previsión en el contrato, lo apropiado sería que se estipulase una cesión de derechos de propiedad intelectual, que de acuerdo con las características del puesto, se ajustara a lo necesario para el cumplimiento de la actividad habitual de la Universidad. En mi opinión esta sería la única transmisión que encaja con la causa del contrato¹⁴. Otra cesión de más derechos o en relación con obras que no tuvieran que ver con las funciones del puesto sería posible de acuerdo con el principio de autonomía de la voluntad, pero habría que entender que no formaría parte del contrato de trabajo y por tanto se regiría por las reglas generales sobre cesión de derechos previstas en el TRLPI al margen del art. 51. En cualquier caso, todo pacto sobre transmisión de derechos entre el personal de la Universidad y la propia entidad quedaría supeditado a la Ley, la moral y el orden público (art. 1255 del CC); lo que excluye cesiones universales y omnicomprendivas que pretendan la transmisión de todo tipo de derechos, tengan o no que ver con la actividad de la institución¹⁵.

Para el resto de supuestos, más habituales, en que no hay un acuerdo de transmisión de derechos entre el personal de las Universidades públicas y estas entidades, en relación con las obras generadas en el desarrollo de las tareas y funciones atribuidas a aquel, la cesión tiene lugar por vía legal. Como es lógico no se produce transmisión de derechos morales¹⁶, sino que únicamente se presumen cedidos con carácter de

¹⁴ Dice RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *op. cit.*, 2007, p. 841, «el pacto por escrito derogará en lo posible las previsiones del artículo 51, 2, pero no las reglas generales sobre transmisión de derechos ni las reglas de la Ley en su conjunto. Esto es, es susceptible de transmisión por pacto únicamente lo que la Ley declara enajenable o transmisible y, asimismo, las reglas de interpretación del pacto entre asalariado y empleador deben ser las mismas, *si bien la actividad habitual del empresario sirva como elemento interpretativo de la declaración de voluntad y del alcance (lógico o absurdo) de dichas declaraciones de voluntad*». (El subrayado es propio).

¹⁵ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Ibidem*. Ver también DE ROMÁN PÉREZ, R., «Trasmisión a la empresa de los derechos de los ingenieros asalariados», *Ingeniería y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 2009, p. 220.

¹⁶ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *op. cit.*, 1989, pp. 787 a 801, analiza, por una parte, de qué manera quedan afectados los derechos morales por el cumplimiento de las obligaciones laborales y, por otra, se refiere a la suerte que corren los derechos remuneratorios y otros irrenunciables (participación, colección, etc.).

exclusiva los derechos de explotación que sean imprescindibles para el desarrollo de la actividad habitual de la entidad en el momento de entrega de las obras. En relación con esta cesión que opera por defecto de pacto interesa conocer a qué obras, de todas las que realice el personal de las Universidades públicas, afecta, y el alcance de la transmisión. Cuestiones que se abordan a continuación.

2.3. Obras creadas por el personal universitario de acuerdo con sus funciones y en el marco de la actividad habitual de la Universidad

El art. 51, 2 del TRLPI se refiere a las obras que el empleado crea en el cumplimiento de su contrato de acuerdo con la actividad de la empresa, no resultando aplicable a cualquiera de las creaciones intelectuales que realice. De manera que, considerando incluidas en la norma tanto a las entidades públicas como a las privadas, para que tenga lugar la cesión a la que se refiere deben concurrir dos circunstancias: Que las obras se hayan realizado como consecuencia de las funciones que tenga atribuidas el personal que presta servicios para la empresa o Administración y que sean necesarias para el desarrollo de la actividad habitual de esta. En relación con el primer aspecto conviene observar que cuando el ámbito en el que se prestan servicios o se desarrolla una actividad funcionarial es una entidad pública, no siempre se establece de forma clara cuáles son las funciones propias de cada sujeto y en consecuencia no resulta sencillo averiguar de forma inmediata si las obras que se crean en cada ocasión encajan o no en las correspondientes tareas. Ciertamente con frecuencia la normativa laboral y funcionarial que procede aplicar no expresa cuáles son exactamente las labores a realizar, o si concreta algo que no lo haga de forma suficientemente precisa, como ocurre en buena medida con el personal de las Universidades públicas¹⁷. En cuyo caso parece que habrá que tener en cuenta cuales sean los usos. Contando con esta dificultad hay que incidir en que sólo habrá cesión de derechos en favor de las Universidades con el alcance que establece el art. 51, 2 del TRLPI cuando la elaboración de las obras pueda considerarse una tarea incluida entre las atribuciones del personal laboral o funcionario, mientras que si se trata de una creación espontánea de los autores o autoras, estos conservarán los derechos. En este sentido resolvió el Tribunal Supremo en una Sentencia de 21 de junio de 2007, que el trabajador de una Administración pública, que había creado un programa de ordenador, era el único titular de los derechos de propiedad intelectual sobre el mismo, por no estar incluidas entre sus funciones la de programar. En efecto, según recoge la resolución, el autor había creado el programa por su propia iniciativa y fue

¹⁷ En relación con las funciones del personal de las Universidades públicas puede constatarse la generalidad con la que se redactan los arts. 33, 40 y 73 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante LOU).

contratado como administrador de informática con el puesto de operador de consola, correspondiendo la función de programación a los analistas¹⁸.

Por otra parte, para que tenga lugar la transmisión *ex lege* de los derechos de explotación sobre las obras creadas por el empleado en favor del empresario deberá tratarse de las que sean imprescindibles para la actividad habitual de la empresa. La doctrina señala que es preciso que haya una conexión o una adecuación material entre la obra creada por el empleado y el negocio del empresario. En consecuencia el trabajador conservará íntegramente sus derechos cuando la obra creada por él no tenga que ver con la actividad productiva normal de la empresa, aunque para obtenerla hubieran influido los conocimientos adquiridos en la misma, o se hubieran utilizado los medios propios de ésta¹⁹. Obsérvese que este criterio es diferente al seguido en relación con las invenciones patentables²⁰.

Ahora bien a la hora de analizar cuándo una obra creada por el personal que presta servicios en las Universidades encaja o no en la actividad habitual de las mismas, hay que tener presente que por ser entidades públicas tienen como finalidad básica el cumplimiento de los fines que marca la Ley, y que no realizan como actividad principal una explotación comercial con ánimo de lucro. Es decir, esencialmente no hay un negocio por detrás. Lo que en línea de principio significa que los miembros de la plantilla de las Universidades habrán sido contratados para realizar una serie de tareas que son imprescindibles para el funcionamiento de las propias Universidades, y las obras que puedan realizar no irán destinadas a su explotación en el mercado, sino que normalmente se incorporarán a la actividad que ellas mismas desempeñan para el cumplimiento de sus fines. Por ejemplo, los carteles que diseña el personal del servicio de publicaciones que tiene atribuidas en sus funciones la creación de este tipo

¹⁸ CARBAJO CASCÓN, F., «Las cesiones de los derechos de autor», *Propiedad intelectual, Doctrina, Jurisprudencia, Esquemas y Formularios*, (Coord. M. A. Esteve), Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, p. 329, cita esta sentencia cuando explica que no existe creación asalariada en caso de iniciativa propia del trabajador.

¹⁹ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *op. cit.*, (1989), pp. 776 a 778 y 781. En sentido parecido RAMS ALBESA, J., «Comentario al art. 51», *Comentarios al Código civil y Compilaciones forales*, (Dir. M. ALBALADEJO y S. DÍAZ ALABART), Edersa, Madrid, 1994, p. 794. También APARICIO VAQUERO, J. P., «Los programas de ordenador como obras sujetas al derecho de autor: Excesos e insuficiencias del marco normativo y sorprendentes desarrollos jurisprudenciales», *Revista de propiedad intelectual pe. i.*, n.º 48, 2014, p. 41, que recoge la doctrina anterior y cita un buen número de sentencias que mantienen el criterio apuntado en relación con los programas de ordenador

²⁰ En este aspecto el criterio por el que se rige la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes es diferente, y señala en el art. 17 que «cuando el trabajador realizase una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma (...) el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa». (Se trata de la Ley vigente hasta abril de 2017, en que entra en vigor la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes).

de obras, son necesarios para la publicidad de las jornadas, congresos y otros eventos que organizan las Universidades. Por lo tanto este tipo de obras encaja en la actividad habitual de las Universidades, y puede decirse que en defecto de pacto entra en juego la cesión prevista en el art. 51, 2 del TRLPI; con lo que cabe su reproducción, distribución y comunicación pública. Sin embargo, no podría decirse lo mismo respecto de un manual sobre fotografía o sobre cualquier otro tema que realizara un miembro de este personal de forma espontánea en horas de trabajo, dado que como hemos visto ni se trata de una obra que tiene que ver con sus funciones, ni su explotación encaja en la actividad habitual de las Universidades.

2.4. Amplitud de la cesión por defecto de pacto

Como ya se ha puesto de relieve, la cesión por acuerdo (art. 51, 1 del TRLPI) o por ley (art. 51, 2 del TRLPI) opera sobre los derechos de explotación y no sobre los derechos morales, por ser estos irrenunciables e inalienables. En el segundo de los casos la cesión de derechos se produce en exclusiva pero, tan sólo en relación con las modalidades que permitan desarrollar la actividad habitual del empresario en el momento de entrega de la obra creada en virtud del contrato laboral. El resto de posibilidades de explotación permanecen en manos del autor, no pudiendo el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes (art. 51, 3 del TRLPI). O lo que es lo mismo, cuando el empresario tenga interés en realizar una explotación de la obra de su empleado fuera de lo que constituye su objeto productivo en el momento de la entrega, deberá contar con la autorización del creador para que pueda materializarse. En tal hipótesis entrarían en juego las reglas generales del TRLPI sobre transmisión, con lo que entre otras cosas el autor podría exigir una remuneración por la nueva utilización.

En relación con lo anterior, y para que pueda entenderse qué derechos se transmiten y cuáles conserva el autor o autora del personal de las Universidades públicas, resulta clave el momento de la entrega de la obra, pues la actividad que en ese instante esté realizando la entidad se entiende que es la habitual. De manera que una obra que se produce antes de implantarse una actividad nueva no puede usarse para ella, pero sí la que se elabore en un momento posterior cuando se hayan establecido otras diferentes. La cesión de derechos para que la entidad pueda atender a su nueva actividad lógicamente operará tan solo si la creación de ese tipo de obra encaja en las funciones del autor que presta servicios para esa entidad.

Pues bien, sabiendo que los derechos de explotación son aquellos a los que se refieren los arts. 17 a 21 del TRLPI, la cesión que con carácter de exclusiva operará en su caso en favor de la Universidad en relación con las obras del personal que presta servicios para la misma, se referirá a concretas modalidades de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación. Se trata solamente de aquellas que sean necesarias para el desarrollo de la actividad de la Universidad y el

resto las conservaría el autor o autora. Por ejemplo, respecto de los carteles y dípticos creados por el personal del servicio de publicaciones de la Universidad para cursos, congresos, etc., se entenderán cedidas a la entidad las modalidades de los derechos que permitan a los organizadores (departamentos, grupos de investigación, etc.) obtener ejemplares, su distribución o exhibición en papel y la difusión a través de redes digitales. Es decir, habría cesión de derechos de reproducción (art. 18 del TRLPI), de distribución (art. 19 del TRLPI) y de comunicación pública en las modalidades de exposición y de puesta a disposición (art. 20, 2, letras h) e i) del TRLPI), pero no haría falta la cesión del derecho de transformación o de otras modalidades diferentes de comunicación pública.

Consecuentemente el empleado o el personal funcionario conservan las modalidades de los derechos de explotación que no coinciden con la actividad del empresario o Administración o que no son coherentes con sus servicios. Por tanto, el personal que trabaja o desarrolla sus funciones para la Universidad podrá explotar su creación conforme a las modalidades no cedidas, siempre que con ello no actúe de forma contraria a las normas sobre concurrencia o incompatibilidad²¹. Por ejemplo, a mi modo de ver el personal del servicio de publicaciones que se ocupa de diseñar los carteles y dípticos de los eventos que organiza la Universidad, conservaría ciertas modalidades del derecho de comunicación pública sobre las fotografías o dibujos que hubiera realizado para la publicidad, y podría realizar una exposición en una sala con copias de esas obras junto a otras de sus creaciones. Podría también publicar esas fotografías o dibujos dentro de un catálogo.

En cuanto a la duración de la cesión el art. 51 del TRLPI no establece un periodo de tiempo determinado, por lo que se pueden plantear dudas al respecto. Sin embargo si se considera, como hace cierta doctrina, que a estos efectos el criterio sobre el alcance de la cesión debe ser el que permita el ejercicio de la actividad habitual del empresario, el tiempo deberá ajustarse en cada caso al imprescindible para el desarrollo de la misma. Es decir, el tiempo de transmisión de los derechos será el que en cada supuesto permita lograr que la entidad alcance o continúe desarrollando lo que se considera su actividad habitual en el momento de entrega de la obra. De esta manera el empresario o Administración podrá realizar las operaciones que sean precisas, incluso respecto de aquellas creaciones que recibió de un personal cuyo vínculo con la entidad ya se ha extinguido²². Para ilustrar lo señalado podría pensarse en el funcionario que se ha jubilado o el personal contratado temporalmente cuyo contrato se ha extinguido

²¹ Ver en relación con esto RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *op. cit.*, 1989, p. 797 y A. VALDÉS ALONSO, A., *op. cit.*, pp. 243 y 244.

²² Ver esta idea en ARAGÓN GÓMEZ, C., «El derecho del trabajo y el derecho de propiedad intelectual. Los problemas derivados de la colisión de ambas disciplinas», *Revista de propiedad intelectual pe. i.*, n.º 26, 2007, p. 150.

y que se ha ocupado de redactar la publicidad para unos cursos de formación que se impartirán en la Universidad unos meses más tarde. La entidad podrá utilizar esa publicidad a pesar de haberse realizado por un autor que ya no tiene vinculación con ella por tratarse de una obra que es necesaria para continuar con el desarrollo de la actividad que era la habitual de la Universidad cuando recibió la misma.

2.5. Remuneración

Por último un aspecto que conviene tener en cuenta también en relación con las obras que puede realizar el personal que trabaja o desempeña sus funciones para la Universidad, es el de la remuneración que corresponde a la cesión de los derechos de explotación.

Cuando la doctrina especializada analiza la transmisión de derechos por virtud de una relación laboral explica, que siendo la causa objetiva del contrato de trabajo la cesión remunerada de los frutos resultantes del mismo, en los supuestos en que la empresa contrata un personal para la creación de obras, los derechos que permiten su explotación tienen la consideración de frutos. Por su parte pone de relieve que las obras intelectuales como bienes inmateriales siguen perteneciendo a sus autores y autoras, aunque la empresa resulte propietaria de determinados ejemplares. De manera que los creadores reciben el salario a cambio de concretos derechos de explotación sobre las obras, y por el trabajo que desempeñan incluyendo también el desplegado para la elaboración de dichas creaciones²³. Por lo que al menos parte de la contraprestación económica que reciben como salario está remunerando la cesión de los derechos de explotación que recaen sobre las creaciones intelectuales que producen²⁴.

Se trata de los derechos que ha cedido el trabajador o trabajadora por pacto, o en defecto de pacto de las modalidades concretas que permiten el ejercicio de la actividad que sea la habitual de la empresa en el momento de entregar las obras.

Por lo anterior hay que entender que también el salario que percibe el personal de las Universidades públicas que crea obras necesarias para el desarrollo de la actividad de estas entidades de acuerdo con su contrato o funciones, incluye la remuneración por la cesión de los derechos de explotación que en su caso tenga lugar. Asimismo, como sucede para cualquier empleador, si la Universidad pretendiera explotar las obras de un modo no previsto en el contrato o con un alcance distinto al que corresponde cuando no hay pacto, debería contar con el consentimiento del personal que

²³ VALDÉS ALONSO, A., *op. cit.*, pp. 95 y 96.

²⁴ Entiende RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *op. cit.*, 2007, pp. 842 y 843, que necesariamente parte o todo el salario del autor con contrato laboral debe ser considerado remuneración por la cesión de derechos de autor, teniendo en cuenta que desde la perspectiva del Derecho del trabajo resulta ilícita e insostenible la gratuidad.

hubiera creado esas obras; quien además podría exigir una remuneración a parte del salario (art. 46 del TRLPI).

3. RÉGIMEN PARTICULAR DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

3.1. Introducción

Como se acaba de ver, cuando el personal de la Universidad en el desempeño de las funciones que le corresponden realiza obras que son necesarias para el funcionamiento de la misma queda sometido al régimen del art. 51 del TRLPI. Por lo que en defecto de pacto los derechos de explotación sobre esas creaciones se presumen cedidos en exclusiva a la Universidad en lo que resulten imprescindibles para el desarrollo de su actividad habitual en el momento en que se entregan²⁵. Se trata de una consecuencia lógica puesto que de esta manera la Universidad puede realizar la actividad que tiene encomendada y cumplir con sus fines. Ahora bien, si centramos la atención en el personal docente e investigador nos encontramos con una realidad que considerada globalmente no es idéntica a la de otros miembros de la plantilla de la Universidad. El profesorado y el personal que únicamente tiene funciones investigadoras²⁶ crean obras en el desempeño de sus tareas que en principio no entregan a la Universidad. En general este personal goza de gran autonomía y libertad y toma sus propias decisiones en relación con la creación o no de obras, su divulgación y en lo que afecta a su utilización o explotación.

Partiendo de semejante realidad hasta no hace mucho se daba por supuesto que los derechos de propiedad intelectual correspondían al personal docente e investigador en relación con las obras creadas en el desarrollo de sus funciones, y que no operaba transmisión en favor de la Universidad por el solo hecho de prestar servicios para la misma. Se aceptaba sin ponerlo en cuestión en nuestro país y en otros países de nuestro entorno, e incluso en algunos pertenecientes a la tradición del *Common Law* como Estados Unidos. Otra cosa sucede sin embargo en el momento actual, en que se está debatiendo sobre a quién corresponden los derechos en conexión con el cambio de modelo que se plantea para las Universidades en cuanto a sus fuentes de financiación y en relación con otros aspectos. La cuestión consiste en determinar si la titularidad de la propiedad intelectual o al menos de los derechos de explotación sobre las obras creadas por el personal docente e investigador podría recaer sobre la Universidad en la que este desempeña su labor.

²⁵ Ver VALDÉS ALONSO, A., *op. cit.*, p. 219, RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *op. cit.*, p. 842 y DE ROMÁN PÉREZ, R., *op. cit.*, 2009, p. 221.

²⁶ Sobre las distintas clases de personal investigador de las Universidades públicas puede consultarse MARINA JALVO, B., «Cuestiones esenciales del régimen jurídico del personal investigador al servicio de las Universidades públicas tras la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación», *Revista General de Derecho Administrativo*, n.º 30, 2012.

3.2. La cuestión de la titularidad en otros países

Frente a los nuevos planteamientos sobre la titularidad de los derechos de propiedad intelectual de las obras creadas por el personal docente e investigador en las Universidades, países de nuestro entorno como Francia y Alemania²⁷ responden con reformas que vienen a consolidar la tradición. Es decir en su normativa se confirma como regla general que el personal docente e investigador conserva los derechos de propiedad intelectual sobre las obras creadas en el desempeño de su actividad para la Universidad. Sin embargo en Estados Unidos llegado determinado momento cambia la orientación jurisprudencial y deja de aplicarse lo que se conocía como la «excepción del profesor», de manera que por aplicación de las reglas generales sobre el «trabajo a sueldo» (*work fo hire*) o en relación con las obras creadas «en el ámbito del empleo» (*within the scope of employment*), contenidas en su Ley federal sobre derechos de autor del año 1976, se entiende que la Universidad es titular de los derechos sobre las obras de su personal docente. Ahora bien este cambio de rumbo no tiene un reflejo en la práctica de muchas Universidades en relación con los resultados de investigación²⁸, pues ellas mismas aprueban políticas que de alguna manera reactivan la «excepción del profesor». Estas normas internas de las Universidades consiguen que el personal docente recupere los derechos de propiedad intelectual a través de mecanismos como el de renuncia o el de transferencia²⁹ y lo justifican en base a argumentos como el de la libertad académica³⁰. En Reino Unido, que pertenece a la misma tradición, puede hablarse de un efecto parecido respecto de las obras del personal investigador, pues a pesar de que cabe la aplicación de las reglas del «*work*

²⁷ Sobre la reforma del párrafo 38 de la Ley de derechos de autor alemana de 1965 ver DE ROMÁN PÉREZ, R., *Propiedad intelectual y acceso abierto a artículos científicos*, p. 135 y el apartado de este trabajo sobre el acceso abierto en la normativa italiana redactado por CASO, R. y MOSCON, V.

²⁸ En Estados Unidos cada Universidad establece sus propias políticas sobre propiedad intelectual por lo que no existe una regulación uniforme. Además el tratamiento puede ser diferenciado dependiendo del tipo de obras creadas por el profesorado. Precisamente en relación con materiales docentes, como pueden ser los manuales, algunas de las políticas universitarias consideran que los derechos corresponden a la Universidad si el profesorado se ha servido de los medios y la tecnología de la institución. Ver sobre esto SLAUGHTER, S. y RHOADES, G., *Academic capitalism and the new economy. Markets, State, and Higher education*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2004, pp. 137 y ss.

²⁹ Así lo recoge CENTIVANY, A., «Paper Tigers: Rethinking the Relationship between Copyright and Scholarly Publishing». *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, Vol. 17, pp. 404 a 408, 2011, <http://ssrn.com/abstract=1893590>. No obstante, esta autora considera que las políticas de las Universidades que se basan en la renuncia o en la transferencia de derechos no son válidas y propone su revisión.

³⁰ GERTZ, G. A., «Copyrights in faculty-created works: How licensing can solve the academic work-for-hire dilemma», *Washington Law Review*; 2013, Vol. 88, p. 14, <https://digital.law.washington.edu/dspace-law/bitstream/handle/1773.1/1316/88WLR1465.pdf?sequence=1>.

for hire» previsto en su Ley de derechos de autor de 1988, las políticas sobre acceso abierto de Universidades como Oxford o Cambridge reconocen autonomía al profesorado para el ejercicio de sus derechos³¹.

3.3. Interpretación del art. 51 del TRLPI en relación con las obras creadas por el personal docente e investigador

Como sabemos en la práctica el profesorado ha conservado la titularidad de los derechos de explotación sobre sus obras y ha dispuesto de ellos sin más limitaciones que las que reconoce la Ley para cualquier autor. Con ello se da por supuesto que para este colectivo no entra en juego el art. 51, 2 del TRLPI. En relación con lo cual la pregunta que surge es si existe una especie de privilegio para el personal docente e investigador de las Universidades, que teniendo que someterse al régimen del art. 51, 2 del TRLPI, hasta ahora se ha mantenido al margen, o si realmente no procedía su aplicación porque a propósito de las obras creadas por este colectivo en el desarrollo de sus funciones no se satisfacen los elementos del supuesto de hecho. Cuestión que se aborda a continuación.

Como ya se ha visto para que opere la cesión presunta de derechos en favor de un ente administrativo en relación con las obras creadas por su personal, debe tratarse de aquellas que se realicen en ejecución de las obligaciones asumidas en el contrato de trabajo o en cumplimiento de las correspondientes funciones, y que además sean necesarias para el desarrollo de la actividad habitual de la entidad. El personal laboral o funcional se ha comprometido a realizar un trabajo dirigido a la obtención de unas obras que son imprescindibles para la actividad de la Administración y esto es precisamente lo que justifica la transmisión de derechos. Con carácter general en el caso del personal docente e investigador puede decirse que ciertamente tiene encomendada una actividad que tiende a la realización de obras, especialmente cuando se trata del ejercicio de sus funciones investigadoras, pero ni se le encarga o exige que elabore unas obras concretas y determinadas, ni se le pide que las entregue para su incorporación en la actividad habitual de la Universidad. Por el contrario, tanto en la faceta docente como en la investigadora este personal goza de gran autonomía, aunque existan lógicos límites derivados de la organización de las enseñanzas, etc.

En efecto, en relación con el primer aspecto, se entiende que como consecuencia de la libertad de cátedra (art. 20, 1 c) de la CE y art. 33, 2 de la LOU)³², el profesorado

³¹ FROSIO, G., (supervision E. DERCLAYE) «Open Access Publishing: A Literature Review», *CREATE Working Paper*, n.º 1, 2014, p. 93, <http://www.create.ac.uk/wp-content/uploads/2014/01/CREATE-Working-Paper-2014-01.pdf>.

³² A propósito de este derecho VIDAL PRADO, C., «Libertad de cátedra y organización de la docencia en el ámbito universitario», *Revista Española de Derecho Constitucional*, n.º 84, 2008, <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2775812>. Según recoge, en la jurisprudencia del Tribunal

decide si elabora sus propios materiales docentes o si utiliza manuales y elementos pertenecientes a otros autores. En líneas generales cuando se trata de materiales y obras que el profesorado crea personalmente para incorporar a su docencia lo hace de manera espontánea y no a solicitud de su Universidad. Además no se entregan a la misma, sino que el profesor o profesora que elabora sus materiales docentes se encarga directamente de realizar y facilitar copias al alumnado en la clase presencial o los sube a la plataforma digital. Obsérvese que de esta manera el profesorado ejerce por sí mismo los derechos de explotación que recaen sobre las obras que ha creado, sin que sea necesario que haya cesión de tales derechos en exclusiva en favor de la Universidad³³.

En cuanto a la segunda cuestión, se comprende que por razón de la libertad de investigación (art. 20, 1 b) de la CE y art. 39, 2 de la LOU), el personal docente e investigador es el que suele decidir los temas sobre los que va a trabajar y los métodos o técnicas que va a utilizar. También con carácter general es quien decide el momento de inicio de cada investigación, el tiempo que le va a dedicar, diseña sus proyectos y toma las decisiones sobre la divulgación de las obras que sean resultado de su actividad investigadora, eligiendo los medios para su publicación o difusión³⁴. En estas cuestiones las Universidades normalmente se mantienen al margen, pues no suelen realizar encargos concretos, ni dan instrucciones o exigen la creación de obras determinadas. Tampoco piden que las obras resultantes de las investigaciones les sean entregadas, como es lógico, dado que no tienen una actividad productiva dirigida a la explotación de estas obras y a la obtención de un beneficio con ello. Por el contrario las Universidades en su misión de servir a los intereses generales, se ocupan de poner los medios que permiten investigar, y facilitan la difusión de los resultados a través de ayudas a la publicación en revistas de impacto, creación de repositorios, etc. Sus servicios editoriales únicamente publican algunos de los trabajos de carácter

Constitucional se reconoce la labor de organización de las Universidades, si bien se dice que la autonomía universitaria debe asegurar siempre el respeto a la libertad de enseñanza e investigación (p. 799).

³³ Lo mismo puede decirse cuando la Universidad cuente con un personal que facilite la tarea de subir a la plataforma los materiales docentes que le haga llegar cada profesor o profesora, para que el alumnado de cada asignatura tenga acceso a ellos, y para que se ocupe de su retirada cuando se le pida. En este supuesto entiendo que dicho personal interviene como intermediario y simplemente facilita la tarea que le encarga el profesorado, para lo cual tampoco haría falta cesión de derechos.

³⁴ Sobre la libertad de investigación en las Universidades resultan muy interesantes las aportaciones de RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., «Libertad de investigación y sexenios», *Revista catalana de dret públic*, n.º 44, 2012, <http://www.uam.es/otros/afduam/documentos/RCDP%2044.pdf>. Entre otras cuestiones explica que la libertad de investigación científica recae sobre todo el proceso que abarca desde la decisión sobre el objeto de investigación hasta la comunicación de la aportación (p. 229). También apunta que la integración del profesor universitario en la organización impide su completa autodeterminación al investigar y enseñar libremente, pero que las limitaciones se compensan con derechos de participación y codecesión (p. 233).

escrito generados en la Universidad, y para ello previamente obtienen los derechos necesarios de los autores y autoras de las obras. De igual manera hay que tener en cuenta que las Universidades tampoco se ocupan de la explotación de otro tipo de obras que resultan de la investigación como son los grabados, las obras musicales, las obras audiovisuales, etc. En general, la explotación de estas creaciones también queda fuera de la actividad habitual de dichas entidades.

En consecuencia, en relación con la mayoría de las obras creadas por el personal docente e investigador en el desempeño de sus funciones en la Universidad³⁵, no puede decirse que sea necesaria la entrega de las obras para su incorporación a la actividad habitual de la entidad. Por lo que no se dan todas las condiciones que determinan la aplicación del art. 51, 2 del TRLPI. De manera que en línea de principio no hay transmisión de derechos que, como se sabe, sólo se produciría en relación con las modalidades que fueran imprescindibles para el desarrollo de la actividad habitual de la entidad en el momento de entrega de la obra, no pudiendo utilizarse para un sentido o fines diferentes (art. 51, 2 y 3 del TRLPI).

En relación con lo que se acaba de señalar hay que recordar, siguiendo a la doctrina autorizada, que mientras no haya cambio en el negocio de la empresa o entidad no se puede disponer de las obras creadas por el personal de la misma que hasta entonces no se precisaban, ni hasta ese momento tiene lugar cesión de derechos por defecto de pacto. Lo que significa que mientras nuestras Universidades públicas no cambien su actividad habitual, no procede hablar de cesión de derechos de explotación sobre un tipo de obras que no utilizan. Además aunque se ha dicho que dentro de la actividad habitual de la Universidad encaja «la transferencia del conocimiento a la sociedad» por integrarse entre sus objetivos esenciales de acuerdo con el art. 39, 3 de la LOU³⁶, no creo que sirva para justificar una transmisión de derechos sobre unas obras del personal docente e investigador que la Universidad no se ocupa de explotar³⁷. En otro sentido entiendo que la interpretación que cabe dar al art. 39, 3 de la LOU³⁸ va en una dirección diferente. En mi opinión para cumplir con el objetivo de «la transferencia del conocimiento» no es necesario que la Universidad realice una actividad de explotación económica de las obras, sino que se conseguiría poniendo

³⁵ LÓPEZ TERRADA, E., *Los derechos*, cit., p. 10, opina: «No creo que pueda dudarse de que las obras de los investigadores de Universidades y organismos públicos de investigación que generan derechos de propiedad intelectual están relacionadas con las funciones propias de su prestación de servicios (...) aunque no existan instrucciones precisas por parte del empleador».

³⁶ CAVANILLAS MÚGICA, S., *op. cit.*, p. 22.

³⁷ Del mismo modo lo entiende LÓPEZ TERRADA, E., *Los derechos*, cit., p. 11.

³⁸ Dice exactamente el precepto que «la Universidad tiene, como uno de sus objetivos esenciales, el desarrollo de la investigación científica, técnica y artística y la transferencia del conocimiento a la sociedad, así como la formación de investigadores e investigadoras, y atenderá tanto a la investigación básica como a la aplicada».

los medios e instrumentos necesarios para su consecución, como por ejemplo dotando de incentivos al personal docente e investigador para conseguir que difunda sus obras garantizando el acceso a la sociedad en el plazo más breve posible (ver entre otros el art 41, 3 de la LOU y los arts. 35, 1 y 37 de la LCTI).

No obstante lo dicho, en caso de producirse en el futuro un cambio de modelo en la actividad de las Universidades públicas habría que replantearse si a partir de dicho momento haría falta la cesión de los derechos de explotación sobre las obras creadas por el personal docente e investigador, y en su caso cómo articular en ese contexto la libertad de cátedra y la libertad de investigación.

3.4. Situación diferenciada para el personal técnico de apoyo a la investigación

En el análisis que se acaba de realizar de la actividad del personal docente e investigador se ha tenido en cuenta que cuando este crea obras en la mayoría de los casos lo hace con grandes dosis de libertad y autonomía. Como ya se ha visto en el desempeño de sus tareas investigadoras por lo general no recibe instrucciones ni el encargo de obras concretas, y entre otras decisiones elige por sí mismo con qué revista o editorial publica sus resultados. De modo que no entrega las obras que resultan de sus investigaciones a la Universidad, ni estas son necesarias para su incorporación a la actividad habitual de la misma. Pero otra cosa sucede respecto del personal contratado por las Universidades que realiza tareas de apoyo a la investigación³⁹. Este en el cumplimiento de sus funciones también puede realizar obras en algunos casos, si bien lo normal será que se trate de creaciones necesarias para incorporar a la actividad habitual de la Universidad, dado que normalmente su creación depende de lo que precisen los investigadores a los que este personal apoya. Piénsese que se suele contratar al personal técnico de apoyo vinculándolo a proyectos, grupos de investigación, institutos universitarios de investigación, etc. Las funciones y labores que le corresponde desempeñar van orientadas a dar apoyo al personal investigador, por ejemplo a través del manejo de instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i⁴⁰. De manera que si en el desarrollo de sus tareas finalmente realiza determinadas

³⁹ La LCTI regula cuestiones sobre el personal técnico que está vinculado con los Organismos públicos de investigación de la Administración general del Estado (cap. II del tit. II). No se refiere al personal técnico de las Universidades públicas, pero cabe entender que por encontrarse en situación semejante al anterior rigen para él los mismos preceptos aplicados por analogía. En cualquier caso, hay que precisar que si bien es cierto que en el art. 27 de la LCTI incluye al personal técnico dentro de la categoría de «personal de investigación», se hace de forma separada del «personal investigador»; de manera que según entiendo no formaría parte del colectivo de profesionales que tienen reconocida plena capacidad investigadora. Es decir, no sería propiamente personal investigador.

⁴⁰ Para comprender cuales son las funciones de este personal pueden consultarse las convocatorias para la concesión de ayudas a la contratación de personal técnico por parte de las Universidades, del Ministerio de Economía y Competitividad o de las Comunidades Autónomas.

obras procederá su entrega para que puedan utilizarse de acuerdo con los fines que estuvieran previstos. Imagínese un grupo de investigación de la Universidad, que esté desarrollando un proyecto concreto, que encargue a su personal técnico unas medidas. Precisaré que se le entregue el documento con los datos para poder hacer la interpretación correspondiente y continuar con la actividad investigadora.

Pues bien, como se acaba de exponer, la situación en la que el personal técnico de apoyo a la investigación crea obras en las Universidades en el desempeño de su trabajo y funciones es diferente a la del personal investigador. Aparte de que tenga encomendadas otras actividades se le puede encargar la creación de obras que sean necesarias para su incorporación a la actividad habitual de la Universidad, en el sentido de que son las requeridas para el desarrollo de las investigaciones de los grupos y estructuras a los que apoyan. Por lo que en relación con esas obras cabe la aplicación del art. 51, 2 del TRLPI, de forma que cuando no se haya establecido nada en el contrato se producirá una cesión de derechos de explotación en exclusiva a la Universidad con el alcance necesario para el desarrollo de su actividad habitual en el momento de la entrega de aquellas. El autor o autora conserva sus derechos morales y las modalidades de los derechos de explotación que no sean imprescindibles para la actividad de la Universidad. Siguiendo con el ejemplo anterior, se puede entender que la transmisión podría afectar a los derechos de reproducción y distribución del correspondiente informe, para garantizar que el equipo de investigación que necesita los datos pueda hacer ejemplares suficientes y distribuirlos entre sus miembros, y a partir de ahí estudiar e interpretar las medidas. En caso de que al finalizar la investigación fuera a incorporarse el informe o parte de él en alguna de las publicaciones, también habría que entender que opera la cesión de aquellos derechos de explotación que lo permiten; si bien debería hacerse figurar el nombre del autor o de la autora dado que los creadores conservan siempre sus derechos morales.

3.5. Los derechos del personal investigador tras la aprobación de la LES y la LCTI

En el año 2011 se aprobaron dos Leyes que incluían algunos preceptos en que se hacía referencia de forma específica a los resultados de investigación del personal vinculado con las Universidades públicas y otras entidades. Dichas normas se redactaron de forma tal que se generan dudas sobre la titularidad de los derechos de propiedad intelectual relativos a los resultados de investigación que se obtienen en las Universidades y otras entidades por el personal perteneciente a las mismas. De estos preceptos resulta clave el art. 54, 2 de la LES. Este determina, en relación con las obras creadas por el personal investigador de las Universidades públicas, los Organismos públicos de investigación, las fundaciones del sector público estatal, las sociedades mercantiles estatales y otros centros de investigación dependientes de la Administración General del Estado, como consecuencia del desempeño de las

funciones que le sean propias, cualquiera que sea la naturaleza de su contrato, que «los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual corresponderán a las entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios, en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual» (art. 54 de la LES en relación con el art. 53).

Ante una regla como esta se plantea como cuestión básica aclarar si se están atribuyendo directamente los derechos de explotación sobre las obras resultado de la actividad investigadora a las Universidades públicas y otras entidades en que el personal investigador presta sus servicios, o si con la remisión que hace el precepto a la legislación sobre propiedad intelectual queda intacto el régimen que de acuerdo con el TRLPI corresponde aplicar a este colectivo.

Como respuesta hay parte de la doctrina, que poniendo en conexión esta norma con el TRLPI y con ciertos artículos de la LCTI, ofrece una interpretación según la cual en línea de principio los derechos de explotación de las obras resultantes de la actividad de investigación corresponderían a la entidad pública en la que el investigador desarrollara sus funciones⁴¹. Alguno de los artículos de la LCTI que a su modo de ver justifican esta interpretación sería el art. 15, 1, b), que señala que es deber del personal investigador de las Universidades públicas y de otros organismos de investigación «poner en conocimiento de las entidades para las que presta servicios todos los hallazgos, descubrimientos y resultados susceptibles de protección jurídica, y colaborar en los procesos de protección y de transferencia de los resultados de sus investigaciones». También la disposición adicional decimonovena, que prevé que «en los casos en que los derechos de explotación de la obra de carácter intelectual creada correspondan a un centro público de investigación, el personal dedicado a la investigación tendrá derecho a una compensación económica en atención a los resultados en la producción y explotación de la obra, que se fijará en atención a la importancia comercial de aquella y teniendo en cuenta las aportaciones propias del empleado. 2. Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de los centros públicos de investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de los derechos regulados en el párrafo anterior, serán establecidas por el Gobierno, las Comunidades Autónomas o las Universidades, atendiendo a las características concretas de cada centro de investigación. Dicha participación en los beneficios no tendrá en ningún caso la consideración de una retribución o salario para el personal investigador». Además se citan otros preceptos como la disposición final tercera, que modifica varios artículos de la LOU y entre ellos el art. 80, 5, que conforme a la nueva redacción establece: «Formarán parte del patrimonio de la Universidad los derechos

⁴¹ Tanto CAVANILLAS MÚGICA, S., *op. cit.*, pp. 24 y 25, como BONDÍA ROMÁN, F., «Propiedad intelectual y docencia universitaria (1)», *Actualidad Civil*, n.º 5, 2013, p. 640, hablan de una posible transmisión automática de los derechos a la entidad.

de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que ésta sea titular como consecuencia del desempeño por el personal de la Universidad de las funciones que les son propias. La administración y gestión de dichos bienes se ajustará a lo previsto a tal efecto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación».

Pues bien, constatada la falta de claridad de nuestra normativa y la complejidad del tema, no creo que pueda interpretarse que con la LES y la LCTI se haya producido un cambio en relación con la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, sobre las obras creadas por el personal docente e investigador, en el desempeño de sus funciones en las Universidades públicas, en el sentido de reconocer que los derechos de explotación correspondan a dichas entidades, por las razones que se explican a continuación.

En primer lugar, interpretando gramaticalmente el precepto más problemático, que es el art. 54, 2 de la LES, resulta que si bien en su primera proposición señala que «los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual corresponderán a las entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios», y con ello parece hacer una atribución de tales derechos en favor de las Universidades y otros organismos, dicha aseveración queda totalmente condicionada por la proposición siguiente, que remite a la legislación sobre propiedad intelectual. Según tal condición aquellos derechos corresponderán a las entidades en que presten servicios los autores «en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual». Es decir, los derechos pertenecerán a las Universidades y otros organismos cuando lo determine la legislación sobre propiedad intelectual de acuerdo con lo que ella establezca. Por lo tanto, no hay un reconocimiento automático de derechos en favor de las Universidades y otros organismos de investigación, sino que hay que acudir al TRLPI para ver lo que este dispone⁴². En el mismo no hay referencia específica a estas entidades, por lo que se entiende que el art. 54 de la LES se refiere a los supuestos en que con carácter general dicha norma prevé una atribución o transferencia de derechos en favor de terceros por vía legal o por cesión voluntaria de los autores. Es decir, no se plantea ninguna especialidad respecto de las Universidades y otros organismos de investigación. Los derechos de explotación sobre las obras de los autores y autoras que desarrollen una relación de servicios en las Universidades corresponderán a estas entidades en los mismos casos que a cualquier empresa o Administración.

Además entiendo que para introducir una modificación en el régimen aplicable a las obras generadas por el personal investigador, en el sentido de otorgar la titularidad

⁴² Lo interpreta de igual modo EVANGELIO LLORCA, R., «La propiedad intelectual sobre obras creadas por personal investigador al servicios de universidades y otras entidades públicas de investigación», *Estudios sobre la Ley de propiedad intelectual, última reformas y materias pendientes*, Dykinson, 2016, pp. 228 y ss.

de los derechos de explotación a las entidades públicas, lo lógico hubiera sido utilizar una redacción directa y clara semejante a la que ya aparecía en otras normas de nuestro ordenamiento, o como la utilizada en otras legislaciones o en el propio TRLPI para los supuestos en que se atribuyen derechos a las personas jurídicas. Así sucede con el art. 20 de la Ley de Patentes, que no genera dudas en cuanto a la titularidad de los derechos sobre las invenciones del personal de las Universidades y otras entidades públicas⁴³, y lo mismo puede decirse respecto del Código de propiedad intelectual francés en relación con los derechos de explotación de las obras creadas por los agentes del Estado, o de preceptos como el art. 8 del TRLPI que atribuye derechos a las personas jurídicas sobre las obras colectivas cuando se cumplan determinadas condiciones.

En otro orden de cosas, hay que observar que el art. 54 de la LES se refiere tan sólo a un tipo de obras que pueden generarse en el ámbito de las Universidades por un personal determinado, pero no afecta a todo tipo de creaciones que normalmente se producen en este entorno por quienes desempeñen tareas investigadoras o únicamente docentes. Efectivamente cuando la LES delimita su ámbito de aplicación establece que «estas disposiciones son aplicables a los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas como consecuencia del desempeño de las funciones que les son propias, por el personal investigador de las entidades mencionadas (...), cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas» (art. 53, 2). Así por un lado está aludiendo a realidades que no tienen la consideración de objetos protegidos por el TRLPI, como los datos e inventos; y por otro lado, en lo que afecta a los derechos de propiedad intelectual, solo se refiere a un tipo de obras que se pueden crear en las Universidades. Se trata de las que resulten de la actividad investigadora realizada por el personal que precisamente tiene encomendada esa tarea. En consecuencia quedan fuera de lo previsto en el art. 54 de la LES los manuales, cuadernos de prácticas, los tutoriales y el resto de materiales docentes que también crea el profesorado de las Universidades públicas sea o no investigador. Este hecho no genera ningún problema interpretativo si se entiende que el art. 54 de la LES remite al régimen que establece el TRLPI en cuanto a titularidad y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, porque no habría diferencia entre las obras resultantes de la actividad investigadora y las obras docentes. Sin embargo, si se mantuviera una interpretación según la cual la LES reconocería la titularidad

⁴³ El artículo 20, 1 y 2 de la Ley 11/1986, de 20 marzo, de Patentes establece que «las normas del presente Título serán aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos, sin perjuicio de lo previsto en los párrafos siguientes», y que «corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria».

de los derechos de explotación sobre las obras de investigación a las Universidades, pero no respecto de las demás obras, se plantearía una diferenciación de regímenes difícil de justificar.

Por su parte, al hacer una interpretación sistemática se comprueba que el precepto que es clave para la implantación del acceso abierto en las Universidades y en otros organismos de investigación, el art. 37 de la LCTI, se asienta sobre la premisa de que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras resultantes de la actividad investigadora del personal de estas entidades y organismos pertenece a los creadores, y que son ellos los que deben decidir donde publicar.

En efecto, sobre el art. 37 de la LCTI hay que observar que cuando regula la difusión en abierto de los resultados de investigación está considerando que los titulares de los derechos de propiedad intelectual son los investigadores y no las entidades de las que dependen, pues la obligación de hacer pública una versión digital de la obra se hace recaer sobre el personal de investigación y no sobre las Universidades y otros organismos de investigación (art. 37, 2 de la LCTI)⁴⁴. Así mismo prevé la posibilidad de que el personal investigador ceda a las editoriales y otras entidades los derechos de explotación con carácter de exclusiva de manera incompatible con el acceso abierto en el plazo establecido (art. 37, 6 de la LCTI)⁴⁵. De esta manera el art. 37 de la LCTI toma como punto de partida uno de los presupuestos en los que se sustentan las declaraciones internacionales y los actos normativos de la Unión europea sobre acceso abierto, según el cual los científicos deben conservar su libertad para publicar en el lugar que estimen más adecuado⁴⁶. Por lo tanto, en lo que respecta a la puesta a disposición de las publicaciones en acceso abierto, en la LCTI se da por supuesto que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras del personal investigador corresponde a dicho personal y no a las Universidades u Organismos públicos de investigación para los que desarrollen sus funciones. Obsérvese en relación con este aspecto que incluso en países como Estados Unidos, en que cambió el enfoque jurisprudencial sobre la titularidad de los derechos en relación con las obras

⁴⁴ En sentido parecido EVANGELIO LLORCA, R., *op. cit.*, pp. 227 y ss.

⁴⁵ Sobre el significado del art. 37 de la LCTI puede verse el apartado de esta monografía que se dedica al acceso abierto en la legislación española.

⁴⁶ El principio se recoge de esta manera en el informe de 2006 European Research Advisory Board. En https://ec.europa.eu/research/eurab/pdf/eurab_scipub_report_recomm_dec06_en.pdf. También está presente en las declaraciones sobre acceso abierto más emblemáticas, como son las de Budapest, Bethesda y Berlín (ver el capítulo sobre acceso abierto en esta monografía). Lo mismo sucede con los actos normativos de la Unión europea, como la Recomendación de 17 de julio de 2012, relativa al acceso a la información científica y a su preservación, en que se aconseja a los Estados que determinen «políticas claras destinadas a difundir y ofrecer en acceso abierto las publicaciones científicas (...) de conformidad con la legislación de derechos de autor vigente y sin perjuicio de la misma, animen a los investigadores a mantener sus derechos de autor, si bien concediendo licencia a los editores de publicaciones» (<http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2012-81299>).

del personal docente e investigador, las Universidades redactan sus políticas sobre acceso abierto de forma tal que en última instancia quede en manos del profesorado la decisión de elegir el medio en que publicar sus trabajos de investigación⁴⁷.

Por otro lado los preceptos de la LCTI que se citan para justificar una interpretación de la LES y del TRLPI en favor de reconocer que los derechos de explotación sobre las obras resultantes de la investigación, corresponderían a las Universidades y al resto de entidades para las que el personal investigador prestara sus funciones, admiten otra lectura. En efecto, si el art. 15, 1 b) de la LCTI considera que es deber del personal investigador que preste servicios en las Universidades públicas, o en otras entidades, poner en conocimiento de las mismas todos sus hallazgos, descubrimientos y resultados susceptibles de protección jurídica, cabe entender que la obligación se incardina con el reconocimiento de la titularidad de los derechos sobre las invenciones, prevista en la Ley de Patentes, en favor de aquellas instituciones. De manera que este punto del art. 15, 1 de la LCTI no se referiría a las obras sino que tiene que ver con los resultados que son objeto de propiedad industrial, siendo el siguiente apartado el que corresponde a la propiedad intelectual. Precisamente el art. 15, 1 c) de la LCTI nada dice de informar a la Universidad sobre las obras obtenidas, sino que establece como obligación de los investigadores «difundir los resultados de sus investigaciones, en su caso, según lo indicado en esta ley»; es decir conforme a lo previsto en el art. 37 que regula el acceso abierto. En cuanto a los preceptos, que como la disposición adicional decimonovena, hablan de compensar económicamente al personal investigador en los casos en que los derechos de explotación de las obras de carácter intelectual correspondan al centro de investigación, lo primero que se advierte es una redacción que se refiere a algunos supuesto y no a la generalidad de las obras que elabore el personal investigador. Es decir, tiene en cuenta que los derechos de explotación sobre las obras no corresponden con carácter general a la entidad pública, aunque haya algunos supuestos en que sí ocurra. Además se apunta que la compensación que se fije no tendrá en ningún caso la consideración de salario, al contrario de lo sucede cuando se produce transmisión de los derechos del autor a la empresa en el marco de una relación laboral. En tal sentido conviene recordar que conforme a la interpretación que hace la doctrina del art. 51 del TRLPI, parte del salario que se percibe de la empresa o entidad para la que se realizan las obras corresponde a la cesión de los derechos de explotación que resulta necesaria para el desarrollo de la actividad habitual de aquella. Así mismo puede decirse de un precepto como el art. 80, 5 de la LOU, que incluye los derechos de propiedad intelectual en el patrimonio de la Universidad cuando esta sea titular de los mismos, que no está confirmando que así suceda siempre respecto de todas las obras que resulten de la

⁴⁷ Puede verse, por ejemplo, que así sucede en el modelo de políticas de acceso abierto de Harvard, en <http://osc.hul.harvard.edu/modelpolicy>.

actividad del personal docente e investigador. El art. 80, 5 de la LOU se refiere a todo su personal y no únicamente al investigador, por lo que afecta a todo tipo de obras que pueda crear cualquiera de los miembros de su plantilla, y cabe entender que entra en juego únicamente en relación con aquellos supuestos en los que según el TRLPI la Universidad puede resultar titular de los derechos en los mismos términos y en iguales condiciones que cualquier otra entidad o empresa⁴⁸.

En general puede decirse también, respecto de aquellas posturas doctrinales que interpretan que con la LES y la LCTI se produce una equiparación del régimen de la propiedad intelectual con el de las patentes, que aunque en algunos casos se hace una regulación conjunta de los dos aspectos, en gran número de ocasiones se contempla cada materia por separado. De todos modos, que se haga una regulación conjunta no tiene por qué llevar a entender que con carácter general el trato sea el mismo al margen de lo que diga el precepto concreto⁴⁹. Está claro, que a pesar de algunas similitudes entre los derechos de propiedad industrial y los de propiedad intelectual, ambos tienen una naturaleza diferente, que es lo que justifica un régimen también distinto fuera y dentro de las Universidades. En el caso de las patentes sobre todo se protegen las ideas que han llevado a una invención, y en el ámbito de la propiedad intelectual lo protegido es la forma en que se expresan las obras pero no las ideas en sí mismas. Las invenciones son susceptibles de aplicación industrial y las obras, aunque se pueden explotar y obtener beneficios, siendo las de carácter académico o las que resultan de una investigación, se prefiere que se difundan cuanto antes y si es posible de forma gratuita por la importancia que tiene la divulgación de su contenido. En relación con estas cuestiones, y otras que tal vez tengan que ver con la libertad de ciencia o de cátedra, el tratamiento que se ha dado a las invenciones y a las obras en el ámbito de las Universidades ha sido y sigue siendo diferente⁵⁰.

3.6. Conclusiones y valoración

Siguiendo la interpretación que acaba de exponerse, se llega a la conclusión de que con la aprobación de la LES y la LCTI en el año 2011 no se habría producido

⁴⁸ También opina de forma semejante LÓPEZ TERRADA, E., *Los derechos*, cit., p. 9.

⁴⁹ En esta misma línea LÓPEZ TERRADA, E., *Ibidem*, para quien «Además la tajante diferenciación entre propiedad industrial y propiedad intelectual efectuada en los dos apartados del artículo 54 de la Ley de Economía Sostenible permite poner en entredicho que el legislador busque la uniformidad de toda la propiedad que engendra la actividad investigadora, adoptando como principio básico la regla contenida en el artículo 20 de la Ley de Patentes».

⁵⁰ Al respecto puede consultarse el trabajo de VAN EECHE, P.; KELLY, J.; BOLGER, P. y TRUYENS, M., *Monitoring and analysis of technology transfer and intellectual property regimes and their use Results of a study carried out on behalf of the European Commission (DG Research)*, 2009. En http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/monitoring_and_analysis_of_technology_transfer_and_intellectual_property_regimes_and_their_use.pdf.

cambio alguno en el régimen aplicable a los derechos de propiedad intelectual, sobre las obras creadas por el personal docente e investigador que desempeña sus funciones en las Universidades públicas. El régimen que concierne a estas creaciones será el que resulte de lo previsto en la legislación sobre propiedad intelectual tal y como señala el art. 54, 2 de la LES. De manera que para determinar a quién corresponden los derechos hay que acudir al TRLPI, y en concreto estudiar si procede la aplicación del art. 51, 2, relativo a la transmisión de derechos del autor asalariado cuando no se ha estipulado nada con el empresario. Hay que tener en cuenta que en el ámbito universitario cuando existe contrato laboral no suele haber estipulaciones sobre los derechos de propiedad intelectual, y en el resto de casos el personal docente e investigador pertenecería al funcionariado con lo que tampoco cabe pacto alguno.

Analizando la actividad que en general realiza el personal docente e investigador en las Universidades públicas, y cómo actúan estas para llevar a cabo sus cometidos y funciones, se comprueba que para la generalidad de los supuestos no se cumplen las condiciones que determinan la aplicación del art. 51, 2 del TRLPI a los autores y autoras asalariados. Efectivamente en la mayoría de ocasiones en que el personal docente e investigador crea obras que están relacionadas con sus tareas y cometidos, lo hace siguiendo su propia iniciativa y goza de autonomía para decidir sobre su divulgación y explotación, sin hacer entrega de las mismas a la Universidad. Al mismo tiempo la Universidad no se encarga de la explotación de la mayor parte de las creaciones de este personal porque no es esta su principal finalidad o cometido. De modo que no puede afirmarse que globalmente consideradas las obras que elabora el personal docente e investigador en relación con sus funciones sean necesarias para el desarrollo de las tareas habituales de la Universidad. Por lo que no puede hablarse tampoco de cesión de derechos de explotación en favor de la entidad cuando no se haya pactado nada. Así pues los autores y autoras de tales obras conservan los derechos de explotación, que podrán ejercitar de acuerdo con las reglas generales.

En definitiva, sin olvidar que hay algunos supuestos específicos (obra colectiva p. e.) en que los derechos de explotación pueden corresponder a la Universidad como más adelante se verá, por regla general la titularidad de estos, en relación con las obras resultantes de la actividad que desempeña el personal docente e investigador, pertenece a dicho personal. Precisamente los derechos de explotación no se transmiten porque no hace falta para el desempeño de la actividad habitual de las Universidades públicas. Lo que está directamente relacionado con el hecho de que estas entidades no realicen una actividad productiva para la explotación de las obras. Ahora bien, si tuviera lugar un cambio y las Universidades públicas se encargaran de comercializar las obras docentes y las que resultan de la investigación de su personal, entonces habría que hablar de una transmisión de derechos a la Universidad de acuerdo con lo previsto en el art. 51, 2 y 3 del TRLPI.

Para un escenario como el anterior, que puede plantearse atendiendo al cambio de rumbo que están sufriendo nuestras Universidades, especialmente en cuanto a su

financiación, conviene tener presentes los riesgos de los que advierte la doctrina en otros países. Estos podrían sintetizarse en la idea de que si las Universidades compiten en el mercado de forma semejante a las empresas y actúan como tales, dando preponderancia a la obtención de ingresos, corren el peligro de perder el carácter de servicio público subordinado a los intereses generales. En relación con ello preocupa que la educación superior no llegue a quienes no tengan medios económicos, que los contenidos de los planes docentes estén demasiado orientados a los intereses de la industria y lo mismo en relación con los temas que vayan a ser objeto de investigación, no dándose suficiente importancia a los aspectos que permitan afrontar a largo plazo los grandes retos de nuestras sociedades⁵¹.

Para resolver algunos de esos retos, precisamente se plantea como estrategia la necesidad de colocar en acceso abierto los resultados de investigación y los materiales docentes⁵². Y aunque se ha dicho que para conseguir lo primero lo mejor es atribuir los derechos de propiedad intelectual a las Universidades sobre las obras de su personal docente e investigador porque estas instituciones están mejor posicionadas frente a las editoriales⁵³, parece que no es necesario y que con buenas políticas de incentivos y otras medidas se puede conseguir que dicho personal se ocupe de que las obras se difundan de acuerdo con los principios del acceso abierto⁵⁴. Por lo demás, conviene recordar que la Comisión europea, en su Recomendación del año 2008 sobre transferencia del conocimiento, señalaba que si bien una política activa en relación con la propiedad intelectual y la transferencia del conocimiento puede generar ingresos suplementarios para los Organismos públicos de investigación, esto no debe considerarse el objetivo principal⁵⁵.

⁵¹ RHOADES, G. y SLAUGHTER, S., Academic capitalism in the new economy: Challenges and choices, *American academic*, <http://firgoa.usc.es/drupal/files/Rhoades.qxp.pdf>.

⁵² SWAN, A., *Directrices para políticas de desarrollo y promoción del acceso abierto*, UNESCO 2013, pp. 8 y 9, señala que el movimiento sobre acceso abierto está en consonancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y que contribuye al fortalecimiento del capital humano y a lograr el objetivo de creación de sociedades del conocimiento inclusivas y abiertas. Por su parte dice que los recursos educativos abiertos ofrecen una oportunidad estratégica de mejorar el acceso a una educación de calidad en todos los niveles y lo conecta con la construcción de la paz y un desarrollo socioeconómico sostenible. En http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publications/policy_guidelines_oa_sp_reduced.pdf.

⁵³ CENTIVANY, A., *op. cit.*, p. 413.

⁵⁴ Al respecto puede verse la guía de SHIEBER, S. y SUBER, P., *Good Practices for University Open-Access Policies*, que sigue el modelo adoptado por primera vez en Harvard, Stanford, el MIT y la Universidad de Kansas. En <http://cyber.law.harvard.edu/hoap/sites/hoap/images/Bestpracticesguide-2013.pdf>.

⁵⁵ Ver el principio n.º 9 de la Recomendación de la Comisión, de 10 de abril de 2008, sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos y Código de buenas prácticas para las Universidades y otros Organismos públicos de investigación. En http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Recomendacion_C_2008_1329.pdf.

4. APUNTE SOBRE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS EN RELACIÓN CON LAS OBRAS DEL ALUMNADO

Una vez que se han abordado las principales cuestiones sobre la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre las creaciones del personal laboral o funcional de las Universidades, procede considerar el mismo aspecto en relación con las obras que reuniendo los requisitos del art. 10 del TRLPI hayan realizado los alumnos y alumnas matriculados para cursar estudios en dichas instituciones. Se trata de una materia que ya ha sido estudiada por la doctrina, ocupándose de resolver las cuestiones más relevantes, de las que hay que traer aquí lo que afecta a la titularidad. En concreto uno de los aspectos que se ha analizado tiene que ver con la tarea del director de tesis en la realización del trabajo que conduce a la obtención del grado de Doctor. Al respecto se plantea si por su intervención el director podría considerarse autor de la tesis doctoral en alguna medida; quizá como coautor junto con el alumno o alumna de doctorado que redactara el trabajo. En este punto tanto la doctrina⁵⁶ como la jurisprudencia⁵⁷ están de acuerdo en excluir al director de tesis de la autoría del resultado. Para ello se tiene en cuenta que el TRLPI considera autor únicamente al creador de la obra, que en este caso es quién ha elaborado el trabajo de investigación. También se abunda en que con la propiedad intelectual se da protección a las obras por la forma en que se exteriorizan las ideas y no por los contenidos o los datos que contienen⁵⁸. De modo que a pesar de que en la tesis hayan podido influir opiniones del director, lo relevante es que la redacción y presentación procede del doctorando. Precisamente el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, al referirse a los elementos que deben configurar una tesis doctoral, señala que el trabajo debe ser «personal del doctorando», siendo este el que debe redactarlo (art. 13, 1). Por otro lado resulta irrelevante, o no es suficiente para considerar que un sujeto sea autor, la mera orientación o guía ni la mera influencia sobre la redacción o la revisión del trabajo⁵⁹.

⁵⁶ ROGEL VIDE, C., «Tesis doctorales y derechos de autor», *Estudios completos de propiedad intelectual*, vol. III, Reus, Madrid, 2009, p. 27, DEL CASTILLO, I. C., *Propiedad intelectual, investigación y tesis doctorales*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 53 a 60, y también la misma autora en «Esta obra es mía», *Tesis doctorales y propiedad intelectual*, pp. 21 a 23 (<http://www.bcongresos.com/congresos/gestor/ckfinder/userfiles/files/SAJGU/Bloque%20IV/Tesis%20Dostorales%20y%20Propiedad%20Intelectual.pdf>).

⁵⁷ Ver las sentencias que comenta DEL CASTILLO, I. C., *op. cit., passim*. También BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Sentencia de 24 de junio de 2004: Propiedad intelectual, altura creativa, obras menores. Registro general de la propiedad intelectual», *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, n.º 67, 2005.

⁵⁸ En torno a este presupuesto SAIZ GARCÍA, C., «¿Protección de las ideas por el derecho de autor?, *Ideas, bocetos y derechos de autor* (Coord. C. ROGEL y C. SAIZ), Reus, Madrid, 2011, p. 18.

⁵⁹ Ver el completo desarrollo que hace de estas ideas DEL CASTILLO, I. C., *op. cit.*, pp. 16 a 23.

Estas conclusiones en relación con las tesis doctorales son extrapolables a cualquiera otro tipo de trabajos, que reúnan los requisitos que se exigen a las obras para que tengan la consideración de objeto protegido, cuando se realicen por el alumnado a petición o bajo la dirección de un profesor, profesora o tutor externo a la Universidad. En este caso, igual que en el anterior, quien da orientaciones, dirige y revisa el trabajo no es autor por ello. Tal consideración únicamente la tiene quien da forma a la obra, ya sea escrita o se exprese de otra manera. De modo que hay que concluir que las obras creadas por el alumnado con o sin orientación y dirección le pertenecen, y en consecuencia también la propiedad intelectual que recae sobre tales objetos. Así lo reconoce el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, en relación con todos los trabajos elaborados durante sus estudios (art. 7) y de forma específica para los trabajos fin de grado, los trabajos previos de investigación (art. 8) y los trabajos fin de máster (art. 9). Lo mismo reconoce el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, en relación con las obras que resulten de la realización de dichas prácticas (art. 9).

En definitiva, con carácter general las obras que elabore el alumnado durante el periodo en que se encuentra matriculado en la Universidad, que tengan que ver con el desarrollo de sus estudios o actividades de investigación, le pertenecen y la titularidad de la propiedad intelectual recae sobre dicho alumnado. Así se entiende en relación con cualquiera de sus creaciones, considerando no solo los trabajos de investigación que en cada etapa exige la normativa académica, sino cualquiera de los producidos, como pueden ser los que solicita el profesorado durante el curso, los apuntes o los exámenes⁶⁰. En cualquier caso para que quepa entender que se trata de obras protegidas, tales objetos deberán satisfacer los requisitos que marca el TRLPI en el art. 10, de los que cabe destacar el de originalidad. Por lo demás al alumnado universitario que sea creador de obras, igual que a cualquier autor, se le aplican el resto de disposiciones del TRLPI.

5. SUPUESTOS DE ATRIBUCIÓN DIRECTA A LA UNIVERSIDAD

5.1. Reconocimiento de derechos sobre determinadas modalidades de obras creadas bajo su iniciativa y responsabilidad

Como es conocido nuestra Ley de propiedad intelectual se sustenta sobre el principio por el que se atribuye la cualidad de autor a la persona natural que crea obras siendo la única físicamente capaz de hacerlo. De hecho para que la obra tenga la consideración de objeto protegido se exige que sea producto de la creatividad humana, descartándose los resultados generados de forma autónoma por una máquina

⁶⁰ BONDÍA ROMÁN, F., *op. cit.*, p. 643.

o por animales (*ex. art. 10 del TRLPI*). Por esta razón la titularidad de la propiedad intelectual se reconoce al autor o autora. En el ámbito universitario como se acaba de ver se mantiene este esquema con carácter general: La propiedad intelectual pertenece al personal de la plantilla de la Universidad o al alumnado que crea obras, aunque los derechos de explotación pueden pasar a la entidad pública si se transmiten, por ejemplo, por virtud del contrato de trabajo. No obstante lo dicho, en el Libro I del TRLPI se contempla una excepción expresa al principio de autoría, pues el art. 97, 2 considera autora a la persona jurídica que tome la iniciativa y responsabilidad en la generación de un programa informático bajo el esquema de la obra colectiva. Además se duda de si dentro de los supuestos de obra colectiva previstos en el art. 8 del TRLPI, aquel en que la iniciativa y coordinación es asumida por una persona jurídica que luego edita y divulga esta creación bajo su nombre, constituye o no una excepción al principio de autoría.

Pues bien, en ambos casos la Universidad puede ser la persona jurídica que tome la iniciativa y asuma la responsabilidad en la producción del programa de ordenador o que haya auspiciado la obtención de otro género de obra colectiva que edite y divulgue bajo su nombre. Lo que significa que va a ser titular de derechos de propiedad intelectual que recaen sobre esos programas u obras colectivas. En relación con lo cual interesa deslindar los supuestos en que efectivamente la Universidad resulta titular de derechos de propiedad intelectual, de otras hipótesis en que los derechos sobre los programas de ordenador o las obras colectivas quedan en manos del personal universitario o del alumnado que los ha creado.

5.1.1. *Obras colectivas*

La obra colectiva se define en el art. 8 del TRLPI como «la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada». De acuerdo con este mismo artículo, «salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre».

Tal y como se deduce de su lectura en el precepto encajan dos supuestos diferenciados: Uno, en el que la iniciativa la asume una persona natural, que toma todas las disposiciones necesarias para llegar a la realización de la obra con las aportaciones de una pluralidad de creadores a quienes dirige y coordina; y otro, en que la iniciativa procede de una persona jurídica, que lógicamente encomienda la coordinación a alguna persona física. En el primer caso los derechos sobre la obra se atribuyen a la persona física que se ocupe de la divulgación y edición del trabajo, y en el segundo a la persona jurídica que de igual manera divulgue y edite la obra colectiva bajo su

nombre salvo que exista pacto en contrario. En el ámbito universitario resulta frecuente la creación de obras colectivas y en cada caso habrá que estudiar el esquema con el que estas se han producido para determinar a quién corresponden los derechos sobre las mismas.

Objetivamente estas creaciones se caracterizan por reunir obras y otro tipo de aportaciones pertenecientes a un grupo de personas que en su mayoría han creado estos trabajos expresamente para la obra colectiva. Para su realización es preciso que una persona física se encargue de la coordinación de los trabajos. Esta también se ocupará de la presentación del resultado final. De cualquier manera las obras y el resto de aportaciones se ensamblan en la creación definitiva, de modo que resulta imposible atribuir separadamente derechos sobre el resultado final a quienes han creado las distintas partes. Esto último no acontece en relación con la persona física que realiza la coordinación siendo la misma que ha tomado iniciativa, ya que como se acaba de ver los derechos sobre la obra resultante le corresponden a ella. Mientras que si es una persona jurídica la que toma la iniciativa y coordina la obra, que además divulga y edita bajo su nombre, es a ella a quien se atribuyen los derechos salvo pacto⁶¹.

En las Universidades públicas como ya se ha dicho caben las dos posibilidades, y para ilustrarlo pueden servir los siguientes ejemplos: En el primer tipo de obras colectivas encajan las monografías que se realizan por iniciativa de algún profesor que pide a otros investigadores que se ocupen de realizar por separado los capítulos del trabajo conforme al esquema que él mismo plantea. El profesor que tiene la iniciativa, coordina al grupo y monta la monografía, también se encarga de negociar con las editoriales las condiciones para la publicación. Por otra parte, como ejemplo del segundo tipo de obra colectiva, en el que los derechos corresponderían salvo pacto a la Universidad, puede imaginarse un supuesto en el que el Consejo de gobierno apruebe la elaboración de una enciclopedia o un diccionario sobre determinada materia, nombrando a un profesor para que se ocupe de la coordinación de los trabajos que llevarán al resultado que finalmente la Universidad publicará bajo su nombre.

En la primera hipótesis no se plantea problema sobre qué derechos corresponden al coordinador de la obra en relación con el trabajo globalmente considerado, pues no hay inconveniente en reconocer derechos morales y de explotación a una persona física; pero se plantean dudas en el segundo caso porque no parece tan evidente que en el art. 8 del TRLPI se estén reconociendo derechos morales a la persona jurídica aparte de los derechos de explotación.

⁶¹ Sobre requisitos y régimen jurídico aplicable, entre otros, BATALLER I RUIZ, E., *La obra colectiva*, Tirant lo Blach, Valencia, 2002 y BERDAGUER MOSCA, J., *Obra colectiva y derecho de autor*, La Ley, Madrid, 2010.

Lo cierto es que el art. 8 es uno de los preceptos más complicados y difíciles de interpretar del TRLPI, respecto del cual no se puede decir que exista una posición doctrinal o jurisprudencial única. Por el contrario cabe hablar de distintos posicionamientos sobre su naturaleza. Hay quien entiende que en el supuesto en el que la persona jurídica asume la iniciativa y responsabilidad de la creación y edita los resultados bajo su nombre, se produce una cesión legal de los derechos que pertenecían a las personas naturales que participaron en el proceso de creación. Por lo que la persona jurídica sería titular de los derechos desde el principio si bien de forma derivativa⁶². Otros autores mantienen que se estarían reconociendo derechos a la persona jurídica con carácter originario por un hecho diferente al de la creación⁶³. Y por último hay quien interpreta que cuando el art. 8 del TRLPI establece que corresponden los derechos a la persona jurídica es porque tiene la consideración de autora y como tal ostenta la titularidad originaria de la propiedad intelectual sobre el resultado⁶⁴. En consecuencia quienes mantienen la última postura entienden que en tal caso la persona jurídica es titular de todos los derechos que corresponden a los autores y por tanto también es titular de los derechos morales⁶⁵. Sin embargo a los partidarios de la teoría de la cesión *ex lege* se les plantean dudas respecto de la posible titularidad de los derechos morales, dada la naturaleza inalienable de tales prerrogativas (art. 14 del TRLPI). No obstante cabe observar que incluso partiendo de dicha tesis podría entenderse que la persona jurídica cuenta con facultades semejantes a las previstas en el art. 14 del TRLPI aunque por aplicación de otros preceptos y normas⁶⁶.

⁶² CARRASCO PERERA, A., «Comentario al art. 5 LPI», *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Coord. R. BERCOVITZ), Tecnos, Madrid, 1997, pp. 103 a 107, VATTIER FUENZALIDA, C., «La propiedad intelectual (estudio sistemático de la Ley 22/1987)», *ADC*, julio-septiembre, 1993, pp. 1051 y 1052, DELGADO PORRAS, A., «La obra colectiva: ¿un hallazgo o un pretexto?», *Num novo mundo do Direito de autor. II Congreso Ibero-Americano de Direito de Autor e Direitos Conexos*, Lisboa, 1994, p. 154 o ESTEVE PARDO, M. A., *La obra multimedia*, Aranzadi, Pamplona, 1997, p. 70.

⁶³ De esta manera cabe interpretar las palabras de ROGEL VIDE, C., «Comentario al art. 8 LPI», *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, (Dir. M. ALBALADEJO y S. DÍAZ ALABART), Edersa, Madrid, 1994, p. 182.

⁶⁴ Son de esta opinión MIQUEL GONZÁLEZ, J. M., «Comentario al art. 7», *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Coord. R. BERCOVITZ), Tecnos, Madrid, 1989, p. 120 y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Comentario al art. 12», *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Coord. R. BERCOVITZ), Tecnos, Madrid, 1989, p. 260. También SAIZ GARCÍA, C., *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 255.

⁶⁵ Para un análisis de las distintas posturas en relación con la interpretación del precepto BERDAGUER MOSCA, J., *op. cit.*, pp. 119 y ss.

⁶⁶ DE ROMÁN PÉREZ, R., «Una visión particular sobre la obra colectiva y la difícil cuestión de los derechos morales de la persona jurídica», *Sujetos del derecho de autor*, (Coord. C. IGLESIAS), Reus, Madrid, 2007, pp. 55 a 83.

5.1.2. *Programas de ordenador*

En relación con la titularidad de los derechos sobre un programa de ordenador, como ya se ha apuntado, y con independencia de las críticas que haya recibido el precepto⁶⁷, el art. 97, 2 del TRLPI establece que «cuando se trate de una obra colectiva tendrá la consideración de autor, salvo pacto en contrario, la persona natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre». Se refiere a los programas de ordenador que reúnen las aportaciones de varios creadores en su mayoría elaboradas expresamente para ese trabajo de cuya iniciativa y coordinación se encarga una persona natural o jurídica, que además edita y divulga el resultado bajo su nombre.

Este tipo de programa informático elaborado conforme al esquema de la obra colectiva puede realizarse en el seno de las Universidades públicas, y por lo tanto en el caso de que sean ellas las que adopten la iniciativa, se ocupen de la coordinación y finalmente editen y divulguen el resultado con su nombre, son consideradas autoras salvo pacto en contrario⁶⁸. Es decir, en este caso las Universidades serían titulares tanto de los derechos patrimoniales como de los derechos morales que integran la propiedad intelectual en relación con ese concreto programa de ordenador⁶⁹.

Ahora bien, esta atribución directa de derechos a la Universidad sobre un programa de ordenador que han elaborado miembros de su plantilla y/o del alumnado, se refiere estrictamente al creado conforme al esquema de la obra colectiva bajo la iniciativa y coordinación de la propia Universidad. No afecta al programa creado como obra colectiva cuando la iniciativa y coordinación proceda de una persona física, salvo que se realice en el marco de una relación laboral (o funcional) en determinadas condiciones, en que la atribución de derechos que corresponden a la entidad además es distinta (art. 97, 4 del TRLPI). Y lo mismo cabe decir en relación con el programa que se realiza de forma individual o en colaboración. En efecto, las reglas son otras cuando se trata del programa elaborado por uno solo de los miembros del personal de la Universidad o del alumnado, o cuando lo realizan unos pocos en

⁶⁷ APARICIO VAQUERO, J., «Los programas de ordenador como obras sujetas al derecho de autor: Excesos e insuficiencias del marco normativo y sorprendentes desarrollos jurisprudenciales», *Revista de propiedad intelectual pe. i.*, n.º 48, 2014, p. 39, nota a pie n.º 67, recoge buena parte de la doctrina que desde la incorporación del precepto a nuestro ordenamiento lo ha criticado.

⁶⁸ El contenido del pacto en contrario no es una cuestión fácil de determinar. Dependerá de la interpretación que se haga del art. 8 del TRLPI en relación con el art. 97. En mi opinión se podrá pactar que la autoría sobre el conjunto del programa recaiga sobre la persona natural que haya coordinado y dirigido los trabajos.

⁶⁹ Ver entre otros ERDOZAÍN LÓPEZ, J. C., «Un ensayo sobre algunos aspectos de la protección de los programas de ordenador y su consideración crítica», *Revista de propiedad intelectual pe. i.*, n.º 8, 2001, pp. 25 a 78, APARICIO VAQUERO, J., *op. cit.*, pp. 1306 a 1308, y RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., «Comentario al art. 97», *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Dir. J. M. RODRÍGUEZ TAPIA), Civitas, Pamplona, 2009, pp. 592 y 593.

colaboración. De partida la titularidad de la propiedad intelectual sobre el programa informático corresponde al creador único o a los colaboradores por ser los autores y así se reconoce en el art. 97, 1 primer párrafo y en el art. 97, 3 del TRLPI. Esto significa en principio que los autores individuales o en colaboración tienen no solo los derechos morales sino también el monopolio de la explotación, y por ello son quienes deciden sobre cualquier utilización del programa de ordenador conforme a las reglas generales. No obstante, cabe la posibilidad de que el autor o autores del programa formen parte de la plantilla de la Universidad y este sea el resultado de la actividad a que estén comprometidos por sus funciones o contrato laboral. En dicha hipótesis entra en juego la regla del art. 97, 4 del TRLPI, según la cual «cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario».

Como se ve nos encontramos ante una regulación sobre la transmisión de los derechos de explotación relativos a la obra generada en el ámbito laboral, que no coincide exactamente con la prevista con carácter general en el art. 51 del TRLPI. La principal diferencia radica en que si lo creado es un programa informático, salvo pacto en contrario la empresa o entidad se convierte en la titular de todos los derechos de explotación en todas sus modalidades y con toda su extensión. Mientras que si se trata de obras de literatura, plásticas o de cualquiera otras, no habiéndose estipulado nada, la empresa o entidad adquiere en exclusiva únicamente los derechos que sean precisos para el desempeño de su actividad habitual en el momento de la entrega.

El texto del art. 97, 4, igual que hace el art. 51 del TRLPI, se refiere a los resultados obtenidos por los autores en el marco de una relación laboral y por eso hay que preguntarse si como sucede respecto del segundo precepto, cabe aplicar su regulación en el ámbito de las Administraciones públicas en cuanto al personal funcionario. En este punto la mayoría de la doctrina admite la aplicación de las reglas del art. 97, 4 del TRLPI al personal contratado laboralmente por la Administración, pero no todos están de acuerdo con que se pueda aplicar al funcionariado. Sin embargo entiendo que los mismos argumentos que se tienen en cuenta respecto del art. 51, 2 justifican la aplicación mediante analogía del art. 97, 4 del TRLPI al funcionariado⁷⁰. En este sentido conviene señalar que si bien el precepto relativo al autor asalariado que crea programas de ordenador resulta más restrictivo para él que para el autor del supuesto del art. 51, 2 del TRLPI, esto no significa que se trate de una norma excepcional que impida su aplicación por analogía a sujetos que crean el mismo tipo de obra en

⁷⁰ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *op. cit.*, p. 772.

las mismas condiciones y bajo una figura contractual semejante. Ciertamente por contemplar una regulación más restrictiva no se justifica la aplicación del art. 97, 4 del TRLPI al personal que crea obras que no son programas de ordenador (una base de datos, p. e.), pero no se produciría restricción con su aplicación a los creadores de programas vinculados con la empresa o entidad de forma semejante al personal laboral. Además no parece que haya razones para apoyar una discriminación entre el personal con contrato laboral y el funcionariado que entre sus funciones tenga encomendada la creación de programas de ordenador. De ahí que la doctrina, a pesar de las dificultades interpretativas que señala, diga que «si el funcionario tiene encomendada la tarea de crear programas de ordenador y el programa así creado se ajusta a los fines institucionales, se podría llegar a las mismas consecuencias que las previstas para los trabajadores-autores asalariados»⁷¹.

Admitiendo por tanto que cabe la transmisión de derechos de explotación del personal con contrato laboral o del funcionariado⁷² a las Universidades públicas, en relación con los programas informáticos creados «en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones» de estas entidades, conviene aclarar el significado de las últimas palabras. En cuanto a la primera parte de la expresión, la doctrina admite sin mayor problema que «en el ejercicio de sus funciones» quiere decir que entre las actividades que se ha comprometido a desarrollar el trabajador asalariado está prevista la creación de programas informáticos. Pero no parece estar tan claro lo que significa que el programa sea consecuencia de seguir las instrucciones del empresario. A pesar de ello la doctrina mayoritaria conviene que no se trata de cualquier tipo de instrucciones sino que deben estar circunscritas a la actividad que corresponde desarrollar el programador. Es decir, el programador debe de haber sido contratado para realizar unas funciones entre las que se incluirá la realización de programas de ordenador y las instrucciones que reciba estarán inscritas en ese marco. O dicho con otras palabras «el empresario no puede propiamente darle instrucciones ajenas al puesto de trabajo para el que contrató»⁷³. Con lo que en definitiva las expresiones «en el ejercicio de sus funciones» y «siguiendo las instrucciones de su empresario»,

⁷¹ BONDÍA ROMÁN, F., «Comentario al art. 97», *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Coord. J. M. RODRÍGUEZ TAPIA y F. BONDIA), Civitas, Madrid, 1997, p. 366. También parece una solución razonable para APARICIO VAQUERO, J., *op. cit.*, p. 1313.

⁷² Obsérvese que el precepto admite pacto en contrario, por lo que está reconociendo que los derechos pertenecían en origen al personal contratado por la empresa y no a esta última. De ahí que se entienda que los derechos se adquieren por la entidad por transmisión *ex lege*. En este sentido APARICIO VAQUERO, J., *op. cit.*, p. 40.

⁷³ APARICIO VAQUERO, J., *op. cit.*, p. 1313. En sentido semejante PREINFALK LAVAGNI, I., *El derecho moral del autor de programas informáticos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 217.

si no se consideran exactamente equivalentes⁷⁴, al menos no deben verse como el reflejo de dos situaciones distintas.

Trasladando lo señalado al ámbito universitario no hay duda de que la Universidad puede resultar titular de los derechos de explotación sobre un programa de ordenador creado por el personal laboral o funcionariado de su plantilla, pero únicamente cuando entre sus funciones esté incluida la creación de dicho tipo de obras, siendo necesarias para el desarrollo de la actividad habitual de la entidad. En relación con el último aspecto, aunque el art. 97, 2 del TRLPI no hace referencia a la actividad habitual del empresario, la doctrina da por supuesto que se refiere a un personal que ha sido contratado para la creación de programas de ordenador que son necesarios para dicha actividad⁷⁵. No tiene por qué tratarse únicamente de programas que el empresario va a comercializar, sino que puede referirse a los que necesita para el funcionamiento interno de la empresa⁷⁶. Por ello entiendo que en la Universidad procede la aplicación del precepto en relación con el personal al que corresponde la función de crear programas que son necesarios para el funcionamiento de esta entidad, pero no afectará al personal que no tenga atribuida claramente la función de programación, como puede ser el personal docente e investigador. En relación con este último conviene considerar el supuesto en que el profesorado u otro personal investigador crea programas que son resultado de una actividad de investigación. En este caso podría decirse que el programa se ha creado como consecuencia del ejercicio de sus funciones investigadoras, pero esto no significa que concuerde con lo que dice el art. 97, 4 del TRLPI conforme a la interpretación del mismo que cabe hacer. El precepto no se refiere a cualesquiera funciones sino que, como se ha visto, se trata de aquellas que van dirigidas a la creación de programas de ordenador que son necesarios para la actividad de la entidad, mientras que las funciones investigadoras del personal docente e investigador no van orientadas con carácter general a la obtención de programas que sean necesarios para la actividad normal de la Universidad. De manera que en tal supuesto los derechos de explotación sobre el programa creado por el personal docente e investigador no pasan a la Universidad.

En suma, cuando lo que se crea en el entorno de la Universidad es un programa de ordenador para determinar a quién corresponden los derechos de explotación deben analizarse en cada caso las circunstancias en que este ha sido realizado. Si el programa se elabora bajo el esquema de la obra colectiva cuando ha asumido la iniciativa la entidad, o se crea en cumplimiento de las funciones atribuidas específicamente

⁷⁴ Para BONDÍA ROMÁN, F., *op. cit.*, pp. 363 y 364, ambas expresiones son equivalentes. Dice además, sobre los términos empleados, que pretenden «recalcar que el régimen previsto se aplica no a cualquier trabajador que cree programas, sino a aquél que deba crearlos por exigírselo así el contrato».

⁷⁵ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *op. cit.*, p. 839.

⁷⁶ PREINFALK LAVAGNI, I., *op. cit.*, pp. 215 y 216.

al personal vinculado laboral o funcionalmente con la Universidad, los derechos de explotación corresponden a esta última. En el resto de situaciones el personal de la plantilla de la Universidad o el alumnado conservan los derechos que les corresponden por ser los creadores del programa. Es decir, los creadores de los programas conservan tanto los derechos morales como los patrimoniales.

5.2. Supuestos en que eventualmente las Universidades podrían ser titulares de derechos de propiedad intelectual sobre objetos distintos de las obras: Breve referencia

Hasta ahora se ha ido analizando en diferentes situaciones a quién corresponde la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras, que reuniendo los requisitos previstos en el art. 10, 1 del TRLPI, se generan en el ámbito universitario. Para ello se han tenido en cuenta las normas establecidas en el Libro primero del TRLPI dedicado a los derechos de autor. Pero además del derecho de propiedad intelectual que nace para el autor o autora con la creación de una obra, en el Libro segundo del TRLPI se reconocen «otros derechos de propiedad intelectual» para ciertos sujetos en relación con objetos y prestaciones distintas de las obras, al mismo tiempo que se dota de protección a través de un derecho «*sui generis*» al fabricante de bases de datos. Hablando en general y dejando fuera a los artistas intérpretes o ejecutantes y al fabricante de bases de datos, puede decirse que los titulares de los derechos reconocidos en el Libro II del TRLPI reciben protección por el esfuerzo económico que realizan para facilitar la difusión de las obras. Pues bien, antes de ofrecer una descripción de los sujetos a los que se reconocen esos otros derechos de propiedad intelectual o el derecho «*sui generis*», conviene apuntar que estos normalmente realizan actividades económicas que suelen desempeñar empresas especializadas y que no es habitual que realicen las Universidades. Sin embargo no hay que descartar, que si cumplen con los requisitos de los que depende el reconocimiento de los derechos, las Universidades puedan convertirse también en titulares de los mismos. Por ejemplo, las Universidades podrían considerarse fabricantes de bases de datos en relación con los archivos en los que se catalogan los fondos de sus bibliotecas cuando hubieran asumido la iniciativa y responsabilidad en cuanto a su creación.

Sentada la premisa anterior se exponen los supuestos previstos en del Libro II del TRLPI siguiendo el orden del mismo. Así, en el título I se regulan los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, que se definen como las personas que representen, canten, lean, reciten, interpreten o ejecuten en cualquier forma una obra. El director de escena y el director de orquesta también tienen la consideración de artistas (art. 105 del TRLPI). El objeto protegido es la interpretación personal de los artistas y como tal no cabe que se pueda realizar por una persona jurídica. Por eso, en los casos en que el personal de la Universidad o el alumnado participan en la interpretación de obras, como sucede con los grupos de teatro y coros universitarios, los derechos que recaen

sobre cada interpretación pertenecen única y exclusivamente a los artistas y no a la Universidad. Al respecto, hay que mencionar que los artistas intérpretes o ejecutantes además de ser titulares de derechos de explotación (arts. 106 a 110 del TRLPI) tienen reconocidos derechos morales (art. 113 del TRLPI); siendo el único supuesto del libro II en el que esto sucede, porque lo que se protege es la aportación creativa, mientras que en relación con el resto de los objetos de este libro del TRLPI lo que importa es el esfuerzo económico realizado para obtener las distintas prestaciones.

En segundo lugar se atribuyen derechos al productor de fonogramas (título II), definiéndose este como la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez una fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos. Si dicha operación se efectúa en el seno de una empresa, su titular será considerado productor del fonograma (art. 114 del TRLPI). En la esfera universitaria, en determinados campos, como el de la musicología o el de la comunicación audiovisual, la iniciativa para la realización de grabaciones sonoras suele tenerla el personal docente e investigador o el alumnado, cuando desarrollan determinados proyectos o trabajos de investigación; y aunque pueden utilizar los medios de los que dispone la Universidad, no parece que por ello quepa hablar de responsabilidad de la entidad en la obtención del resultado. Por lo que la consideración de productor recaería sobre el personal investigador o el alumnado que hubiera obtenido la primera fijación de sonidos en cada caso por ser ellos los responsables.

Siguiendo con el orden del Libro II del TRLPI se atribuyen derechos de propiedad intelectual al productor de grabaciones audiovisuales (título III), siendo la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y asume la responsabilidad de dicha grabación. Mientras que se definen las grabaciones audiovisuales como la fijaciones de un plano o secuencia de imágenes, con o sin sonido, sean o no susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales en el sentido del art. 86 de la Ley (art. 120 del TRLPI). De manera que podrían incluirse dentro de esta categoría los tutoriales que para sus asignaturas protagonizan algunos profesores y profesoras en las Universidades. En relación con los mismos y en general para todo tipo de grabaciones audiovisuales que se elaboren en el ámbito universitario habrá que analizar caso por caso para determinar quién es el productor. En los supuestos en que la iniciativa la toma el profesorado o el alumnado que realiza una grabación con sus medios o con los de la Universidad, pero sin intervención de técnicos especialmente contratados para estos fines, entiendo que en principio son productores aquellos y no la Universidad. Sería el caso del tutorial que graba el profesor o profesora en su despacho con los medios de los que dispone para realizar sus tareas habituales. Otra cosa sucede cuando las Universidades cuentan con un servicio técnico, que se ocupa de grabar las presentaciones o tutoriales del profesorado, dotado con un personal al que se ha contratado para realizar esta actividad. Pues bien, en este caso si la Universidad solicita a su profesorado que participe en la grabación de un tutorial por ejemplo y este acepta cediendo los correspondientes derechos, la entidad sería la productora de las

grabaciones audiovisuales obtenidas, porque es ella la que ha tomado la iniciativa y al mismo tiempo asume la responsabilidad⁷⁷.

A continuación el TRLPI considera a las entidades de radiodifusión titulares de derechos sobre las fijaciones de sus emisiones o transmisiones, aunque no define qué se entiende por entidad de radiodifusión, ni lo que son emisiones o transmisiones (arts. 126 y 127 del TRLPI). No obstante se comprende que entidad de radiodifusión es la que organiza emisiones radiofónicas dirigidas a la recepción directa e inmediata por parte del público a través de cualquiera de los procedimientos técnicos mencionados en las letras c), d) y e) del apartado 2 del artículo 20 del propio TRLPI. Pueden ser tanto las que emiten por medios inalámbricos como las que se ocupan de la distribución por cable. Lo difundido y protegido son las emisiones radiofónicas, las transmisiones o las retransmisiones y no los programas de radio o televisión que incorporan, que en su caso recibirán protección jurídica separada⁷⁸. En lo que se refiere a las Universidades hay que observar que algunas de ellas cuentan con servicios propios, dotados con personal técnico que se encarga de la realización de emisiones radiofónicas y de televisión, en cuyo caso podrían tener la consideración de entidades de radiodifusión y resultar titulares de los derechos previstos en el título IV del Libro II del TRLPI.

Tras de las entidades de radiodifusión el Libro II de la Ley se ocupa de las meras fotografías (título V), que serán aquellos productos obtenidos con las técnicas de captación fotográfica o los alcanzados a través de procedimientos análogos a los de realización de fotografías cuando los resultados no reúnan el carácter de obras protegidas por carecer de alguno de los requisitos del art. 10 del TRLPI (art. 128 del TRLPI)⁷⁹. En este caso, aunque el art. 128 del TRLPI no especifica nada respecto del

⁷⁷ La doctrina destaca la dificultad que entraña determinar cuándo una persona física o jurídica es la responsable de una grabación audiovisual como para que reciba la consideración de productora. Cuestión que se complica si se encarga la grabación a una tercera empresa. En general se pone de relieve la inexistencia de reglas fijas y se indican algunos criterios que pueden ayudar a dicha determinación. Por ejemplo se apunta que cabe considerar productor al que asume las responsabilidades derivadas de los contratos tendentes a la realización de la grabación audiovisual, celebrados con sujetos tales como autores, técnicos, etc. Otro criterio sería el que atiende a la mayor o menor independencia del contratista en la ejecución de la producción, etc. (Ver entre otros SAIZ GARCÍA, C., *Obras audiovisuales y derechos de autor*; Aranzadi, Pamplona, 2002, pp. 100 y ss., o GONZÁLEZ GOZALO, A., «La obra audiovisual», *Manual de propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 217.)

⁷⁸ Ver ERDOZAIN LÓPEZ, J. C., «Comentario al art. 126», *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Coord. R. BERCOVITZ), Tecnos, Madrid, 2007, pp. 1594 a 1611 y RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., «Comentarios a los arts. 126 y 127», *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Dir. J. M. Rodríguez Tapia), Civitas, Pamplona, 2009, pp. 738 a 746.

⁷⁹ Sobre la protección de meras fotografías puede verse BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Comentario al art. 128», *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Coord. R. Bercovitz), Tecnos, 2007, Madrid, pp. 1615 a 1623, y PLAZA PENADÉS, J., «Comentario al art. 128», *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Dir. J. M. RODRÍGUEZ TAPIA), Civitas, Pamplona, 2009, pp. 747 a 750.

sujeto que realiza las operaciones para la obtención de meras fotografías, es dudoso que haya supuestos en que pueda considerarse titular a una persona jurídica como la Universidad, teniendo en cuenta que el precepto señala que «quien realice una fotografía (...) goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública», lo que según interpreta parte de la doctrina significa que va referido única y exclusivamente a una persona física⁸⁰. No obstante algún autor entiende que el art. 128 del TRLPI extiende su ámbito de protección a las fotografías realizadas automáticamente o mecánicamente sin intervención humana, en cuyo caso la titularidad se atribuiría a la empresa responsable⁸¹; y tal vez si sucediera por iniciativa y bajo la responsabilidad de la Universidad le correspondería a ella.

El siguiente título del Libro II del TRLPI (tit. VI) se refiere a determinados productos editoriales. Por una parte se reconocen derechos a quienes divulguen lícitamente obras que pertenecen al dominio público por haber transcurrido el tiempo de protección señalado para el derecho de autor, y que al mismo tiempo se mantienen inéditas (art. 129, 1 del TRLPI), y por otro lado se reconocen derechos a los editores sobre concretas presentaciones de obras no protegidas por las disposiciones del Libro I, siempre que la edición pueda individualizarse por su composición tipográfica, presentación y demás características editoriales (129, 2 del TRLPI). En el primer caso la Ley habla de toda persona que divulgue lícitamente la obra inédita del dominio público, interpretándose que el supuesto incluye tanto a la persona natural como a la persona jurídica que tome la iniciativa en dar a conocer por primera vez la obra a un público suficiente. Ahora bien, hay quien considera que aparte de tener la iniciativa hay que asumir el riesgo empresarial de la reproducción y distribución o de la comunicación pública, porque lo que se trata de proteger es justamente la inversión realizada⁸². Si se plantea el supuesto en el ámbito universitario no es difícil imaginar al personal investigador que trabaja con obras inéditas del dominio público (códices antiguos, partituras, etc.). Según lo que se ha apuntado, si este personal divulgara esos trabajos por sí mismo a través de actos de explotación de los que se responsabilizara, le corresponderían los derechos de explotación que reconoce el precepto. Pero en otra hipótesis los derechos podrían ser de la Universidad, como por ejemplo si esta asumiera la edición en forma de facsímiles de unos códices. El segundo caso previsto

⁸⁰ PIZARRO MORENO, E., «Obras expresadas por procedimientos análogos a los fotográficos. En torno a las llamadas simples fotografías», *Fotografía y derecho de autor*, (Coord. M. Serrano), Reus, Madrid, 2008, p. 39.

⁸¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Comentario al art. 128», *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Coord. R. BERCOVITZ), Tecnos, Madrid, 2007, p. 1619 y MARTÍNEZ ESPÍN, P., «Otros derechos de propiedad intelectual», *Manual de propiedad intelectual*, (Coord. R. BERCOVITZ), Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 280.

⁸² BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Comentario al art. 129», *Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual*, (Coord. R. BERCOVITZ), Tecnos, Madrid, 2007, p. 1630.

en el art. 129 del TRLPI se refiere a los editores en relación con la presentación de las obras que no siendo necesariamente inéditas carezcan de protección en el Libro I por haber transcurrido el tiempo de vigencia de los derechos de autor, y tal vez se extienda a las ediciones de disposiciones legales, resoluciones judiciales, o cualquiera otros textos excluidos de tutela por el art. 13 del TRLPI⁸³. A los efectos de este precepto, se considera editor a quien asume empresarialmente la edición, cualquiera que sea su actividad habitual⁸⁴, por lo que podría tratarse de las Universidades públicas que tomaran la iniciativa y asumieran el riesgo de la publicación.

Por último el TRLPI reconoce un derecho propio y específico para la persona natural o jurídica que ha invertido sus recursos en la elaboración de una base de datos (título VIII). El fabricante cuenta con esta protección tanto si la base de datos creada en su empresa o entidad es original y puede considerarse obra, como si no reúne los requisitos exigidos en el art. 10 del TRLPI. En ambos casos, con independencia de la calificación que reciba la base de datos atendiendo a lo que a estos efectos se entiende por originalidad (art. 12, 1 y 2 del TRLPI), el fabricante cuenta con un derecho por el que puede prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base, evaluada cualitativa o cuantitativamente, siempre que la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo (art. 133, 1 del TRLPI). Por su parte, se entiende que es fabricante de la base de datos la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y asume el riesgo de efectuar las inversiones sustanciales orientadas a la obtención, verificación o presentación de su contenido (art. 133, 3 a) del TRLPI⁸⁵. Según la doctrina esta definición excluye a los subcontratistas y a todos aquellos que contribuyan a la producción de la base sin asumir iniciativa y riesgo, como sucede con los empleados del fabricante, sin perjuicio de los derechos que correspondan a estos últimos como autores en su caso. Por lo demás se propone una interpretación según la cual habría iniciativa por parte de la Administración cuando la decisión de realizar la base la hubiera tomado una persona física en el cumplimiento de sus funciones públicas o en ejercicio de su relación laboral⁸⁶; de manera que si la base de datos se llevara a cabo en el seno de dicha Administración debería considerarse a esta fabricante a los efectos del TRLPI porque también estaría asumiendo el riesgo.

⁸³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Comentario al art. 129», *cit.*, p. 1632.

⁸⁴ MARTÍNEZ ESPÍN, P., *op. cit.*, p. 284.

⁸⁵ Para una mejor comprensión de este derecho entre otros BOUZA LÓPEZ, M. A., *El derecho sui generis del fabricante de bases de datos*, Reus, Madrid, 2001 y MINERO ALEJANDRE, G., *La protección jurídica de las bases de datos en el ordenamiento europeo*, Madrid, Tecnos, 2014.

⁸⁶ MARTÍNEZ ESPÍN, P., *op. cit.*, p. 299, expone esta idea refiriéndose al Estado, pero entiendo que puede extrapolarse a cualquier Administración.

CAPÍTULO II

**EL PATRIMONIO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

SANTIAGO BELLO PAREDES

Profesor Titular de Derecho Administrativo (Catedrático Acreditado)

SUMARIO: 1. LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN LA ENCRUCIJADA NORMATIVA ACTUAL Y PASADA. 2. EL PATRIMONIO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: TIPOLOGÍA Y RÉGIMEN JURÍDICO VIGENTE. 3. LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO ACTIVO INMATERIAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS.

1. LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN LA ENCRUCIJADA NORMATIVA ACTUAL Y PASADA

La regulación jurídica vigente de las Universidades públicas, como una más de las Administraciones públicas de naturaleza institucional, se ha visto modificada por el contenido de las leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas de fechas de 1 de octubre y con entrada en vigor en octubre de 2016¹, las cuales incluyen en sus respectivos artículos 2.2.c a éstas en la categoría del «sector público institucional»; lo que supone su exclusión normativa del concepto legal de Administraciones Públicas, el cual queda integrado, exclusivamente, por «*la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2*»², artículo 2.3 de las citadas leyes.

Además, ambas leyes establecen que las Universidades públicas se «*regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley*», artículo 2.2.c.

Y esta regulación normativa choca con la normativa anterior que incluía a las Universidades Públicas en categoría legal de Administraciones Públicas. Así, se pueden citar los ejemplos normativos contenidos en la Disposición adicional 10.^a de la Ley 6/1997, de 4 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración

¹ Situación jurídica que sólo se producirá, en todo caso, a partir de fecha 2 de octubre de 2016, que es cuando entra en vigor esta norma jurídica, según dispone la Disposición final 7 de la Ley 39/2015 y la Disposición final 18.1 de la Ley 40/2015.

² Precepto que se refiere a «*cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas*».

General del Estado (LOFAGE), en el artículo 2.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC) y en el artículo 1.2 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

No obstante, esta ruptura normativa resulta más nominal que real, pues significará una modificación del régimen jurídico aplicable a las Universidades públicas en lo referido a los actos administrativos, al procedimiento administrativo (incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad patrimonial), así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la potestad reglamentaria en el seno de la actuación de las Universidades Públicas y las bases de su régimen jurídico³, cuando la legislación universitaria y sectorial, excluya y si lo hace, de la aplicación de la normativa propia de las Administraciones públicas a éstas entidades públicas. Hasta que ello suceda, el régimen jurídico vigente para las Universidades públicas será el propio de las Administraciones Públicas, ya sea por su aplicación directa o supletoria.

Y ello por cuanto la Ley Orgánica de Universidades (LOU), Ley 6/2001, de 21 de diciembre, establece, además de una regulación del régimen jurídico de las Universidades, una remisión normativa a «*las normas que dicten el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias*», artículo 6.2; normas entre las que se incluirán «*sus Estatutos, que serán elaborados por aquéllas y, previo su control de legalidad, aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma*», artículo 6.2.

De esta forma, el subsistema normativo configurador del régimen jurídico de las Universidades públicas, cuando entren en vigor las leyes 39/2015 y 40/2015, estará integrado por la normativa estatal reguladora de las Universidades (LOU en la actualidad), la normativa estatal y autonómica sectorial si incluyen en su ámbito subjetivo a las Universidades públicas, sus propios Estatutos y, supletoriamente, las citadas leyes 39/2015 y 40/2015.

En breve, posiblemente nos encontremos ante una «pirueta normativa» que sustancialmente no modifique el régimen jurídico aplicable a las Universidades Públicas en su consideración de Administraciones Públicas.

Y para comprobar tal afirmación, nos remitimos a los más importantes ámbitos sectoriales de actuación de las Universidades públicas para constatar esta conclusión.

Así, en el ámbito de la contratación pública, el actual Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece que las Universidades públicas quedarán englobadas en la categoría de «Administración pública», artículo 3.2. c), al igual que «*la Administración General del Estado, las Administraciones de las*

³ Pues éste es el ámbito de aplicación de las leyes 39/2015 y 40/2015, según dispone sus respectivos artículos 1.

Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local» y que «los Organismos autónomos», artículo 3.2 a) y b), respectivamente.

En el ámbito patrimonial, el artículo 80 LOU además de efectuar unas breves pinceladas sobre el régimen jurídico de los bienes de las Universidades Públicas, establece, en su apartado tercero, que *«la administración y disposición de los bienes de dominio público, así como de los patrimoniales se ajustará a las normas generales que rijan en esta materia»*. Se elabora así un cuadro normativo común con el de los bienes de las Administraciones públicas.

Y en el ámbito sectorial del régimen jurídico aplicable a los empleados universitarios, el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se establece la aplicación de esta normativa *«al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas: (...). Las Universidades públicas»*.

Por último, si efectuamos un breve repaso por la historia más reciente de las Universidades públicas, nos encontramos con los siguientes hitos históricos más relevantes en la regulación de su régimen jurídico.

En la Ley de 29 de julio de 1943, de Ordenación Universitaria, se definía a las Universidades como:

«una corporación de maestros escolares a los que el Estado encomienda la misión de dar enseñanza en el grado superior y de educar y formar a la juventud para la vida humana, el cultivo de la ciencia y el ejercicio de la profesión al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de España», artículo 1.

Y esta situación jurídica se modificó con la aprobación de la Ley de 26 de diciembre de 1958, de Régimen Jurídico de Entidades Estatales Autónomas (LEEA), a través de la cual se otorgaba personalidad jurídica a las Universidades al configurarlas dentro de la tipología de los «organismos autónomos». Así, su artículo 2 disponía que:

«los Organismos autónomos son entidades del Derecho público creadas por la Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes de los del Estado, a quienes se encomienda expresamente en régimen de descentralización la organización y administración de algún servicio público y de los fondos adscritos al mismo, el cumplimiento de actividades económicas al servicio de fines diversos y la administración de determinados bienes del Estado, ya sean patrimoniales o de dominio público».

Y esta configuración jurídica se concretó a través de la aprobación del Decreto de fecha 14 de junio de 1962, el cual vino a dar cumplimiento al contenido de la Disposición transitoria 5 de la LEEA (casi 4 años después), en el que se establecía la necesidad de *«clasificación de todas las entidades estatales autónomas actualmente existentes»*. Y se procedió, a través de este Decreto del año 1962, a la clasificación de dichas entidades, incluyendo a las Universidades públicas existentes de Barcelona,

Granada, La Laguna, Madrid, Murcia, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza dentro del grupo B, es decir, en la tipología de «*organismos autónomos que atiendan a los servicios que les estén encomendados mediante subvenciones consignadas en los Presupuestos del Estado o mediante estas subvenciones y el rendimiento de los impuestos, arbitrios, tasas, recargos y exacciones que tengan establecidos*», tal y como tipificaba en la citada Disposición transitoria 5.

El siguiente hito normativo debe ser la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa que reconoció plena personalidad jurídica para las Universidades, patrimonio propio y plena capacidad para realizar actos de gestión y disposición, así como autonomía académica dentro del marco de la legislación. De esta forma, sus artículos 63 a 66 suponen un notable avance en la construcción de las Universidades que hoy conocemos.

Así, su artículo 63.3 disponía que «*las Universidades tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio y gozarán de plena capacidad para realizar todo género de actos de gestión y disposición, sin más limitaciones que las establecidas por las Leyes*».

Completando el régimen jurídico de las Universidades su artículo 64.1, al disponer que «*las Universidades gozarán de autonomía y determinarán por sí mismas los procedimientos de control y verificación de conocimientos, el cuadro y el sistema de sus enseñanzas y su régimen de docencia e investigación dentro de las disposiciones de la presente Ley y de las normas que se dicten para su desarrollo*».

La siguiente referencia normativa debe ser la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto de Reforma Universitaria (LRU) la cual, además de reiterar (ahora en clave constitucional) la autonomía de las Universidades dispone en su artículo 3.1 que «*las Universidades están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus funciones en régimen de autonomía y de coordinación entre todas ellas*».

El último paso en la regulación jurídica de las Universidades se ha producido con la aprobación de las leyes 39/2015 y 40/2015, las cuales excluyen a éstas de su consideración normativa tradicional en nuestro Derecho contemporáneo de «Administraciones Públicas», al ser tipificadas como integrantes del «sector público institucional», artículo 2.2 c); tal y como hemos visto anteriormente.

Si no se produce ninguna otra novedad normativa, en el momento de entrada en vigor de estas leyes 39/2015 y 40/2015, será ser la LOU la norma cabecera del subsistema normativo de las Universidades Públicas, lo cual puede significar que el régimen jurídico aplicable a éstas sea el propio de las «Administraciones públicas», ora en su calidad de aplicación directa del subsistema normativo en vigor, ora por su aplicación supletoria (como establecen los idénticos artículos 2.2.c) de ambas leyes), tal y como hemos tenido oportunidad de comprobar anteriormente.

Lo que sí resulta sorprendente es que el legislador estatal, sin mayor explicación, haya pretendido mutar la tipología de las Universidades Públicas cuando jurisprudencial y normativamente resultaba pacífica su consideración como Administración Pública.

En este sentido la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 29 de octubre de 2012 establece que:

«las Universidades públicas se integran —a los efectos que aquí importan y sin perjuicio de la especificidad de su régimen jurídico— en el marco de las Administraciones públicas [art. 2.1 del estatuto básico del empleado público en relación con el art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, la disposición adicional décima de la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, el artículo 2.2 de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y el artículo 1.2 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa]»⁴.

Además, con posterioridad a la aprobación de estas dos leyes, se ha aprobado el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se dispone en su artículo 2.1, como ya hemos señalado anteriormente, la aplicación de este Estatuto «*al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. c) Las Administraciones de las entidades locales. d) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. e) Las Universidades Públicas*». Es decir, se considera a las Universidades públicas como una más de las Administraciones públicas.

2. EL PATRIMONIO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: TIPOLOGÍA Y RÉGIMEN JURÍDICO VIGENTE

Antes de analizar la situación jurídica vigente podemos repasar brevemente el desarrollo histórico contemporáneo del régimen jurídico del patrimonio universitario en nuestro Derecho.

En primer lugar, la Ley de 29 de julio de 1943, de Ordenación Universitaria, establecía en su artículo 95 la diversa tipología de los bienes de su patrimonio, integrada por:

«Primero. Los que actualmente posea como propios.

Segundo. Los fondos procedentes de fundaciones docentes civiles extinguidas en el Distrito Universitario.

Tercero. Los que las Leyes le atribuyan actualmente o en lo sucesivo.

Cuarto. Los legados y donaciones de todo género que acepte o reciba para su capitalización.

Quinto. Los edificios que se adquieran o construyan y sus accesiones».

⁴ FJ. 5.

Sin que las Universidades pudieran disponer con libertad de estos bienes, por cuanto el artículo 5 disponía que:

«para las adquisiciones onerosas o lucrativas y para toda clase de enajenaciones o imposición de gravámenes, así como para la anual vigencia de su presupuesto, será necesaria la autorización del Ministerio de Educación Nacional».

Posteriormente, la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa reconoció plena personalidad a las Universidades, así como patrimonio propio y plena capacidad para realizar actos de gestión y disposición, artículo 63.3. Estableciendo su artículo 65.1 que *«constituirán la hacienda de cada Universidad el conjunto de sus bienes, derechos y recursos»*, detallando su apartado tercero que serán recursos propios *«los ingresos obtenidos por prestación de servicios propios de sus actividades a Entidades públicas o privadas, Empresas o particulares, con los pudiesen celebrarse acuerdos al respecto»*.

Ya dentro del marco constitucional vigente, la LRU disponía en su artículo 53.1 que *«constituirá el patrimonio de cada Universidad el conjunto de sus bienes, derechos y acciones»*, completando su regulación el artículo 54.3 al disponer que, dentro de sus ingresos se presupuestarán como tales los derivados de *«d) Los rendimientos procedentes de su patrimonio y de aquellas otras actividades económicas que desarrollen según lo previsto en esta Ley y en sus propios Estatutos. e) Los ingresos derivados de los contratos a los que hace referencia el artículo 11 de la presente Ley»*.

Actualmente, y dentro del marco normativo vigente, el artículo 80.1 de la vigente LOU establece expresamente que *«constituye el patrimonio de cada Universidad el conjunto de sus bienes, derechos y obligaciones»*. Estableciendo su apartado tercero que, *«la administración y disposición de los bienes de dominio público, así como de los patrimoniales se ajustará a las normas generales que rijan en esta materia»*.

Hasta aquí el repaso normativo de la regulación del patrimonio de las Universidades públicas. Patrimonio que se encuentra integrado, aplicando la normativa estatal en esta materia, por la dualidad tradicional de bienes de «uso y dominio público» y bienes «patrimoniales»; los primeros referidos a la prestación de la actividad pública de las Administraciones, por ello afectos a un conjunto de privilegios, y el resto sin esta afección pública y por ello sin esta situación jurídica.

Tal y como se establece en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), y con el carácter general o básico que establece su Disposición final 2, apartados 2 y 5⁵, los bienes de dominio público *«se*

⁵ Al disponer expresamente que, «tienen el carácter de la legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18 de la Constitución, las siguientes disposiciones de esta Ley: artículo 1; artículo 2; artículo 3; artículo 6; artículo 8, apartado 1; artículo 27; artículo 28; artículo 29, apartado 2; artículo 32, apartados 1 y 4; artículo 36, apartado 1; artículo 41; artículo 42; artículo 44; artículo 45; artículo 50; artículo 55; artículo 58; artículo 61; artículo 62; artículo 84; artículo 91, apartado 4; artículo

encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales», artículo 5.1 y gozan de los principios de «inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad» y la obligación de su «aplicación efectiva al uso general o al servicio público», artículo 6 de esta Ley.

Por el contrario, los bienes de dominio privado son calificados legalmente como aquellos que «*siendo de titularidad de las Administraciones públicas, no tengan el carácter de demaniales*», artículo 7.1, sin que se predique de ellos los principios establecidos para los de dominio público al sólo regirse por los siguientes principios, artículo 8.1:

- «a) Eficiencia y economía en su gestión.
- b) Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos.
- c) Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes.
- d) Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.
- e) Colaboración y coordinación entre las diferentes Administraciones públicas, con el fin de optimizar la utilización y el rendimiento de sus bienes».

Esta doble dualidad de los bienes de las Administraciones públicas se evidencia en las Universidades públicas, pues el ya citado artículo 80 establece, en su apartado segundo, que «*las Universidades asumen la titularidad de los bienes de dominio público afectos al cumplimiento de sus funciones*»; funciones que el artículo 1.2 de la LOU tipifica como las siguientes:

- «a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.
- b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística.
- c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico.
- d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida».

Y ello en desarrollo y concreción de la finalidad fundamental de las Universidades públicas, que no es otra que la de «*realizar el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio*», tal y como establece el artículo 1.1 LOU.

92, apartados 1, 2, y 4; artículo 93, apartados 1, 2, 3 y 4; artículo 94; artículo 97; artículo 98; artículo 100; artículo 101, apartados 1, 3 y 4; artículo 102, apartados 2 y 3; artículo 103, apartados 1 y 3; artículo 106, apartado 1; artículo 107, apartado 1; artículo 109, apartado 3; artículo 121, apartado 4; artículo 183; artículo 184; artículo 189; artículo 190; artículo 190 bis; artículo 191; disposición transitoria primera, apartado 1; disposición transitoria quinta».

Por tanto, no sólo los bienes directamente vinculados al servicio público de educación superior, sino todos aquellos que se precisen para el cumplimiento de las amplias funciones universitarias (difusión, transferencia, etc.), van a estar afectados y, por ende, formarán parte del dominio público universitario⁶.

En este sentido, si desgranamos las distintas actividades realizadas por las Universidades públicas encontramos que, en lo que se refiere a la docencia y la investigación, todos los bienes muebles e inmuebles referidas a tales actividades deberán ser considerados como demaniales. Y esta consideración no queda limitada cuando dentro de los edificios universitarios se instalan actividades no estrictamente universitarias, como oficinas bancarias, cajeros automáticos, oficinas postales u otras actividades análogas, pues como establece el artículo 89.1 LPAP:

«La ocupación por terceros de espacios en los edificios administrativos del patrimonio del Estado podrá admitirse, con carácter excepcional, cuando se efectúe para dar soporte a servicios dirigidos al personal destinado en ellos o al público visitante, como cafeterías, oficinas bancarias, cajeros automáticos, oficinas postales u otros análogos, o para la explotación marginal de espacios no necesarios para los servicios administrativos».

La utilización de los bienes de dominio público está condicionada a no menoscabar el fin público universitario y deberá contar con título habilitante, ya sea una autorización administrativa o una concesión pública, tal y como establece este precepto normativo.

También tendrán la consideración de bienes de uso público los Colegios Mayores y residencias universitarias al ser consideradas como «centros universitarios», que *«integrados en la Universidad, proporcionan residencia a los estudiantes y promueven la formación cultural y científica de los residentes, proyectando su actividad al servicio de la comunidad universitaria»*, disposición adicional 5.1.

Por otra parte, y como se señala en el artículo 7.2 de la Ley 33/2003, serán bienes patrimoniales,

«los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas, así como contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente esté constituido por acciones o participaciones en entidades mercantiles, los derechos de propiedad incorporal, y los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales».

Resulta evidente que los bienes objeto de este estudio, dada su consideración de bienes de carácter «incorporal» deben ser considerados como «bienes patrimoniales»,

⁶ Como sostiene MELÓN MEAÑOS, E., (2007), «Dos bienes y un destino», *VII Seminario sobre Aspectos Jurídicos de la Gestión Universitaria*, cit., p. 321.

los cuales tendrán el siguiente régimen jurídico, tal y como se dispone en el artículo 7.3 LPAP:

«El régimen de adquisición, administración, defensa y enajenación de los bienes y derechos patrimoniales será el previsto en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen o complementen. Supletoriamente, se aplicarán las normas del derecho administrativo, en todas las cuestiones relativas a la competencia para adoptar los correspondientes actos y al procedimiento que ha de seguirse para ello, y las normas del Derecho privado en lo que afecte a los restantes aspectos de su régimen jurídico».

Y en lo que se refiere específicamente a la propiedad intelectual, el artículo 80.5 de la LOU establece que:

«formarán parte del patrimonio de la Universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que ésta sea titular como consecuencia del desempeño por el personal de la Universidad de las funciones que les son propias. La administración y gestión de dichos bienes se ajustará a lo previsto a tal efecto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación».

3. LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO ACTIVO INMATERIAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

En lo que se refiere al activo patrimonial consistente en la propiedad intelectual, tal y como ha puesto de relieve en esta obra la profesora De Román Pérez, hay un conjunto de supuestos referidos a la transmisión de la propiedad intelectual a la Universidad, ya sea por actuaciones del personal de Administración de Servicios o del personal docente e investigador.

En este ámbito, y para discernir si se produce una transmisión de los derechos de propiedad intelectual a la Universidad o, por el contrario, quedan en titularidad del personal de la Universidad debemos valorar el contenido del artículo 51 del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril⁷, el cual establece que:

«1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se registrará 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».

⁷ Y ello debido a que el artículo 54.2 LES remite la regulación jurídica de esta situación a la legislación sobre propiedad intelectual, al establecer que «*los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual corresponderán a las entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios, en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual*».

Este régimen jurídico conlleva que, por regla general, la actividad del personal docente e investigador no cumple los requisitos legales establecidos en estos apartados, por cuanto «la actividad habitual» de las Universidades no integra la publicación de los trabajos científicos de su profesorado. Lo que supone que, en principio, la regla general sería su no transmisión a las Universidades para las que prestan servicios⁸.

Lo que no significa que no existan otros supuestos en que la actividad desarrollada en la Universidad por su personal encaje en el concepto de «actividad habitual» de la misma. Por el contrario debe integrarse en dicho concepto legal la actividad del personal de administración y servicios que tenga la obligación legal o contractual de crear obras para ser utilizadas en la actividad propia de la Universidad.

Y todo ello, a salvo del régimen jurídico que se establezca en los contratos laborales que las Universidades suscriban con el personal a su servicio, tal y como establece en el artículo 51.1 TRLPI, pues la regulación contenida en ellos prima sobre el régimen subsidiario del apartado 2.º de este precepto.

⁸ En este sentido DE ROMÁN PÉREZ, R. (2012), «Acceso abierto a los resultados de investigación del profesorado universitario en la Ley de la Ciencia», *Diario La Ley*, n.º 7986 o ACEBRÓN RODICIO, A., «La titularidad de las obras creadas en las Universidades», <http://docplayer.es/6887630-La-titularidad-de-las-obras-creadas-en-las-universidades.html>, p. 32 y ss. (25/07/2016). En contra CAVANILLAS MÚGICA, S. (2012), «Propiedad intelectual y Ciencia en la Ley de Economía Sostenible y en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación», *Revista de propiedad intelectual*, n.º 41, p. 24.

CAPÍTULO III

**LOS DERECHOS DE LOS PROFESORES DE UNIVERSIDAD
EN RELACIÓN CON LAS OBRAS QUE CREAN EN EJERCICIO
DE SUS FUNCIONES EN FRANCIA**

NATHALIE PICOD

Profesora Titular de la Universidad de Toulouse

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. LA PERTENENCIA DE LOS INVESTIGADORES PÚBLICOS A LA CATEGORÍA DE LOS AGENTES PÚBLICOS INDEPENDIENTES: 2.1. La pertenencia de los investigadores de las universidades a la categoría de los agentes públicos independientes. 2.2. La pertenencia de los investigadores de los grandes organismos públicos a la categoría de los agentes públicos independientes. 3. EL RÉGIMEN APLICABLE A LOS INVESTIGADORES PÚBLICOS: 3.1. La inadaptación del régimen de los derechos de autor de los investigadores públicos dependientes: 3.1.1. *Los derechos morales de los investigadores públicos dependientes*. 3.1.2. *Los derechos patrimoniales de los investigadores públicos dependientes*. 3.2. La aplicación del régimen de los derechos de autor de los investigadores públicos independientes.

1. INTRODUCCIÓN

El apartado 3.º del artículo L. 111-1 del Código de propiedad intelectual francés prevé que el principio de devolución inicial al autor de la titularidad de los derechos se aplica incluso cuando se trata de «*un agente del Estado, de una colectividad territorial, de un establecimiento público de carácter administrativo, de una autoridad administrativa independiente dotada de personalidad jurídica o del Banco de Francia*»¹. Según los artículos L. 121-7-1, L. 131-3-1, L. 131-3-2 y L. 131-3-3 del mismo código, el empleador público tiene poderes exorbitantes que reducen los derechos de autor —sean derechos patrimoniales o morales— de los agentes públicos. Sin embargo, el apartado 4.º del artículo L. 111-1 indica inmediatamente que «*los agentes autores de obras cuya divulgación no supone, en virtud de su estatuto o de las reglas que rigen sus funciones, ningún control previo de la autoridad jerárquica*» no están afectados por estas reglas en favor de la persona pública. Por consiguiente, es menester distinguir la situación de los agentes públicos dependientes es decir los que están sometidos a un control previo de sus obras antes de divulgarlas —y la de los agentes públicos independientes— los cuales no sufren dicho control. Esta situación no es específica del derecho francés, dado que se encuentra en otros sistemas jurídicos². No obstante, ningún texto se dedica a dar una calificación en dicho sentido para los

¹ PHILIPPOT, R. et TERESI, L., «Réforme du droit d'auteur des agents publics: la nouvelle donne pour les collectivités publiques», *JCP A*, 2006, p. 1195.

² LUCAS, V.-SCHLOETTER, A., en «Les droits d'auteur des salariés», *Cahiers IRPI*, 2004, n.º 5.

investigadores del sector público. Por lo tanto, es necesario determinar a qué categoría pertenecen los investigadores del sector público (sean agentes de las universidades o de los grandes organismos públicos de investigación), antes de analizar el régimen jurídico que se les aplica en Francia. Este estudio revelará que no se trata de agentes públicos en sentido clásico, dado que frente al resto se benefician de reglas cuyo objetivo es incentivar la actividad de investigación.

2. LA PERTENENCIA DE LOS INVESTIGADORES PÚBLICOS A LA CATEGORÍA DE LOS AGENTES PÚBLICOS INDEPENDIENTES

A pesar de que los investigadores públicos estén en una situación de dependencia como en toda la función pública, gozan de una gran autonomía durante todo el proceso de investigación, precisamente por encargarse de realizar una actividad investigadora, la cual es fundamental para la sociedad³: esto les distingue de los agentes públicos «normales». Por lo que de partida sería completamente lógico considerar a todos los investigadores públicos como agentes públicos independientes.

Ahora bien, la definición de la independencia tiene su propio sentido cuando esta palabra se emplea en el ámbito del derecho de autor; de manera que son agentes públicos independientes, en el sentido del apartado 4.º del artículo L. 111-1 ya citado, los investigadores cuyas obras no necesitan un control previo de la autoridad jerárquica para poder ser divulgadas. Dicho esto, la tarea de clasificación de los investigadores no es tan fácil como pudiera parecer. Se reconocen dos categorías diferentes dependiendo de si trabajan para una universidad o para un gran organismo de investigación.

2.1. La pertenencia de los investigadores de las universidades a la categoría de los agentes públicos independientes

La calificación de los profesores de enseñanza superior como agentes públicos independientes no resulta difícil de admitir, dado que su independencia respecto a la autoridad jerárquica ha sido confirmada en muchas ocasiones⁴: o sea que, en

³ MAUREL, A., *Les chercheurs saisis par la norme. Contribution à l'étude des droits de devoirs des chercheurs*, PUSS, 2014, n.º 107.

⁴ CARON, C., *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, 2009, n.º 212, p. 169; CEDRAS, J., *L'université et le droit d'auteur*, in *Mélanges en l'honneur de A. FRANCON*, Dalloz, 1995, p. 43; LE TOURNEAU, Ph., «La plume professorale est libre!», *D.* 1995, p. 273; MONIOLLE, C., «Indépendance et liberté d'expression des enseignants-chercheurs», *AJDA*, 2001, p. 226; CHAGNOLLAUD, D., «Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information: le droit d'auteur des enseignants-chercheurs et des chercheurs, agents-publics», *LPA*, 3 octobre 2006, n.º 197, p. 6; BERNAULT, C., «Le droit d'auteur des enseignants.-L'enseignant est-il un fonctionnaire « comme les autres»?», *CCE*, n.º 3, mars 2010, étude 6, spéc. n.º 3.

principio, quedan libres de divulgar y de reproducir sus obras sin ningún control jerárquico previo.

En relación con lo cual hay que mencionar la existencia de cierta duda respecto a los jóvenes investigadores, y más precisamente respecto de los doctorandos empleados contractualmente por la universidad: se trata de los doctorandos que se benefician con una beca doctoral⁵ o que tienen el estatuto de ATER («Attaché Temporaire de Recherche»)⁶. ¿Deben ser considerados estos jóvenes investigadores como agentes públicos independientes en el sentido del artículo L. 111-1, y por consiguiente como titulares de las obras que crean en ejercicio de sus funciones, o al contrario pertenecen sus obras directamente al Estado que los emplea? Una sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París había decidido, antes de la ley DADVSI⁷, que se estudia más adelante, que los artículos e informes de un doctorando becario pertenecían al Estado desde el principio. Esto fue criticado duramente, sumándose a la crítica el hecho de que los jueces no habían abordado la cuestión de la originalidad de las obras del doctorando⁸. Por suerte, hoy en día los tribunales admiten —con la condición de que la obra sea original— que el autor de una tesis entable la acción correspondiente sobre imitación fraudulenta contra toda persona que haya copiado su trabajo⁹, de modo que se le reconoce completamente la titularidad de los derechos sobre su obra.

En segundo lugar, las obras creadas en el ámbito de la enseñanza también suscitan dificultades. Bajo el derecho aplicable anteriormente a la ley DADVSI, las soluciones ya eran ambiguas. Ciertas sentencias reconocían la titularidad inicial del docente-investigador sobre sus clases y, por consiguiente, su libertad de escoger el

⁵ Esta beca doctoral, antiguamente llamada «*allocation de recherche*», se llama actualmente «*contrat doctoral*». Cada universidad otorga estas becas en cantidad muy limitada, cada año, para una duración de tres años. El doctorando puede, además de escribir su tesis, dar de manera complementaria algunas clases en la universidad.

⁶ El estatuto de ATER recae sobre un contrato de trabajo a duración determinada según el cual el doctorando da una cantidad determinada de clases (a tiempo completo o a media jornada) a cambio de un salario fijado por el Estado. El contrato vale para uno o dos años y, en general, es la continuación de la beca doctoral.

⁷ «Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information», adoptada el 1.º de agosto del año 2006, ley de transposición de la directiva europea 2001/29/CE (relativa a la armonización de varios aspectos del derecho de autor y de los derechos afines en la sociedad de la información).

⁸ TGI París 31 mars 1999, Chopard-Guillaumot, *RIDA*, Janvier 2000, n.º 183, p. 333, note KEREVER, A.

⁹ Ver, por ejemplo, Crim., 15 juin 2010, *RTD Com.* 2010, p. 722, POLLAUD-DULIAN, F.; GUGLIELMI, G. J., «*Plagier une thèse de droit privé n'est pas seulement une affaire privée*», <http://www.guglielmi.fr/spip.php?article246>; LARRIEU, J., «Le plagiat universitaire sanctionné», *Revue juridique de l'Ouest*, 1.º de enero de 2011, n.º 1, pp. 115 a 131 - Comparar con CA Paris, 7 de octubre de 2005, Nice Matin c/ E. Roubtsova, POLLAUD-DULIAN F., decisión que reconoce que el aprendiz de un periódico es titular de derechos de autor sobre su obra, *RTD Com.*, 2006, p. 86.

modo de explotación de éstas¹⁰. Por el contrario, otras consideraban que las obras pedagógicas producidas por el profesor formaban parte de su misión de servicio público y que los derechos patrimoniales pertenecían a la universidad empleadora¹¹. Así que, en principio, tales obras estarían protegidas por el derecho de autor, pero habría dificultades para determinar la amplitud, los beneficiarios y la eficacia de esta protección¹². En la actualidad a pesar de que la ley DADVSI confirma la titularidad *ab initio* de los docentes-investigadores sobre sus obras, no puede decirse en relación con las creaciones docentes que los jueces hablen con una sola voz.

Por lo demás se observa que el decreto del 23 de abril de 2009¹³, que ha modificado el servicio laboral de los docentes-investigadores, no ha simplificado la situación¹⁴.

2.2. La pertenencia de los investigadores de los grandes organismos públicos a la categoría de los agentes públicos independientes

El estatuto de los investigadores de los grandes organismos estatales también es confuso. En efecto, aunque son independientes para conducir sus investigaciones, éstos quedan sometidos a cierto control de la autoridad jerárquica¹⁵. Ya se ha dicho que para que puedan considerarse independientes tiene que suceder lo que dice el artículo L. 111-1 ya citado, es decir, que los agentes sean autores de obras cuya divulgación no está sometida a ningún control previo de la autoridad jerárquica. Ahora bien, en este caso ¿es necesario obtener la autorización del jefe para poder divulgar su obra? ¿Son diferentes las situaciones en unos organismos públicos y en otros? Las soluciones al respecto no son muy claras.

¹⁰ Ver, por ejemplo, CA Paris, 24 de noviembre de 1992, Roland Barthes. Según esta decisión, la enseñanza de una clase forma parte de la misión de servicio público del docente, pero lo contrario se aplica en cuanto a la reproducción escrita de la clase.

¹¹ Ver, a propósito de unos folletos que servían de soporte a una clase, bajo el derecho aplicable anteriormente a la ley DADVSI del 1.º de agosto de 2006, CAA Versailles, 15 de marzo de 2007, *JCP G*, 2007, I, 176, n.º 5, CARON, C.; *AJDA*, 2007, p. 918, PELLISSIER, G.; *JCP A*, 2007, 2154, «L'enseignant exproprié de ses droits d'auteur sur son polycopié au profit de l'université», CARON, C.; *RLDI*, 2007, n.º 28, p. 19-20, COSTES L. y AUROUX, J.-B.

¹² GRANCHET, A., «Enseignement et droit d'auteur», *CCE*, n.º 12, diciembre de 2005, étude 42; CEDRAS, J., *L'université et le droit d'auteur*, in Mélanges en l'honneur de A. FRANCON, Dalloz, 1995, p. 50.

¹³ Decreto n.º 2009-460 del 23 de abril de 2009, el cual modifica el decreto n.º 84-431 del 6 de junio 1984 que prevé las reglas estatutarios comunes aplicables a los docentes-investigadores, un estatuto particular para los catedráticos y los profesores titulares de las universidades, y varias reglas aplicables a los docentes-investigadores.

¹⁴ BERNAULT, C., «Le droit d'auteur des enseignants. - L'enseignant est-il un fonctionnaire «comme les autres»?», *CCE*, n.º 3, marzo de 2010, étude 6.

¹⁵ BRUGUIERE, J.-M., «Les fonctionnaires et agents publics: un statut particulier?», in «Créations et inventions de salariés. Rompre avec les schémas reçus...», *Cahiers IRPI*, 2010, n.º 35, p. 95.

Sin embargo, parece que, en la práctica, a pesar de la relación jerárquica más o menos marcada entre los organismos públicos y sus investigadores, éstos últimos pertenecen a la categoría de los agentes públicos independientes¹⁶, de acuerdo con los usos que se vienen observando¹⁷. Lo que parece una consecuencia lógica¹⁸ por mucho que los organismos públicos obliguen al investigador a hacer llegar su trabajo a la comunidad científica, porque la iniciativa de informar a esta última publicando un artículo depende solamente de él. En efecto, según el artículo 7 del decreto del 30 de diciembre de 1983¹⁹, queda libre de publicar las obras resultantes de sus investigaciones sin el acuerdo previo de su autoridad jerárquica, a reserva de los intereses de la colectividad nacional y del respeto de los derechos de los terceros que hayan participado a este trabajo. Así que estos investigadores son considerados como agentes públicos independientes en el sentido del último apartado del artículo lo L. 111-1 del Código francés de la propiedad intelectual. Por consiguiente, el régimen derogatorio de los derechos de autor de los agentes públicos «dependientes» también se aplica a ellos.

3. EL RÉGIMEN APLICABLE A LOS INVESTIGADORES PÚBLICOS

El régimen especial aplicable a los agentes públicos independientes es el resultado de una movilización importante de la comunidad universitaria. El problema era que se sometía a los agentes públicos independientes al mismo régimen que los agentes públicos «normales», lo que amenazaba su autonomía. Lo cierto es que este régimen no se adaptaba a la realidad de los investigadores, en tanto afectaba a sus derechos patrimoniales y morales limitando su libertad en el ámbito de sus investigaciones.

¹⁶ MEL, J., «Les créations de fonctionnaires», *CCE*, n.º 11, noviembre de 2006, étude 31; CORNU, M., «À propos des productions intellectuelles de la recherche, entre logiques privative et nécessités publiques», *Prop. Intell.*, julio de 2006, n.º 20, p. 272; POIDEVIN, B., y GELLES, V., «Réflexions sur la mise en œuvre du nouveau régime des droits d'auteur applicable aux agents publics à la suite de la loi DADVSI», *CCE*, n.º 10, octubre de 2007, Alerte 141. En contra de esta opinión, BRUGUIERE, J.-M., «Les fonctionnaires et agents publics: un statut particulier?», in «Créations et inventions de salariés. Rompre avec les schémas reçus...», *Cahiers IRPI*, 2010, n.º 35, pp. 97 y 101.

¹⁷ En efecto, suele existir un uso según el cual estos grandes organismos estatales no reclaman el beneficio de los derechos de autor sobre las obras producidas por sus investigadores.

¹⁸ STRUBEL, X., *La protection des œuvres scientifiques en droit d'auteur français*, CNRS droit, 1997, p. 176.

¹⁹ Artículo 7 del decreto n.º 83-1260 del 30 de diciembre de 1983, que prevé las reglas estatutarias comunes a los funcionarios de los establecimientos públicos científicos y tecnológicos. A propósito de este texto, ver VIVANT, M., «Activité de recherche: un éclairage juridique», *Cahiers du Comité d'éthique pour les Sciences*, 1997, p. 10.

3.1. La inadaptación del régimen de los derechos de autor de los investigadores públicos dependientes

Los derechos de autor de los agentes públicos «normales», es decir de los dependientes por estar sometidos a la autoridad jerárquica, se ven afectados por razones del servicio, y esto es así tanto si se trata de los derechos morales como de los patrimoniales, como se explica a continuación.

3.1.1. *Los derechos morales de los investigadores públicos dependientes*

Respecto a los derechos morales, el artículo L. 121-7-1 del Código de la propiedad intelectual prevé muchos límites, en contradicción total con el espíritu personalista del derecho de autor²⁰.

Por un lado, según este texto, el derecho de divulgación de las obras creadas por el agente público en el ámbito de sus funciones o según las instrucciones que le dan está sujeto a las reglas del derecho administrativo. Por lo que el agente público dependiente debe ejercer su derecho respetando las reglas que se le aplican en su calidad de agente y las que regulan la organización, el funcionamiento y la actividad de la entidad pública que le emplea. Esto hace que en alguna ocasión no pueda divulgar la obra por el tipo de contenido que incluya, por ejemplo.

Por otro lado, el agente público no tiene derecho de arrepentimiento y retirada, en el caso de falta de acuerdo con la autoridad jerárquica.

Además, esta autoridad puede decidir unilateralmente modificar la obra en interés del servicio, y el agente puede oponerse solo si la modificación afecta a su honor o a su reputación.

Al fin y al cabo, solamente queda intacto el derecho moral de paternidad de la obra²¹. En relación con lo cual hay que reconocer que es el derecho más importante para los investigadores públicos, pues su valoración profesional se hace recaer en gran parte en sus publicaciones. No obstante, los otros derechos morales del agente público dependiente están tan reducidos que si este régimen se hubiera aplicado a los investigadores públicos, su libertad —y, por consiguiente, el sector de la investigación en general— hubiera estado en peligro.

²⁰ CARON, C., *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, 2009, p. 169, n.º 212; CEDRAS, J., *L'université et le droit d'auteur*, in *Mélanges en l'honneur de A. FRANCON*, Dalloz, 1995, p. 168, n.º 210, y «La loi du 1^{er} août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information», *CCE*, n.º 10, octubre de 2006, étude 22, n.º 3.

²¹ LARRIEU, J., GROS, M., MAUBISSON, C., MAUREL, A., MEUNIER, T., MINGANT, C., y SILVAIN, A., «Les créations salariées en droit français», in *Qu'en est-il du droit de la recherche*, Les travaux de l'IFR Mutation des normes juridiques, n.º 9 (dir. por LARRIEU, J.), L.G.D.J., 2009, p. 170; BRUGUIERE, J.-M., «Les fonctionnaires et agents publics: un statut particulier?», in «Créations et inventions de salariés. Rompre avec les schémas reçus...», *Cahiers IRPI*, 2010, n.º 35, p. 99.

3.1.2. *Los derechos patrimoniales de los investigadores públicos dependientes*

Según el apartado 1.º del artículo L. 131-3-1 del Código de la propiedad intelectual, «*en la medida estrictamente necesaria a la realización de una misión de servicio público, el derecho de explotación de una obra creada por un agente del Estado en el ejercicio de sus funciones o según las instrucciones recibidas queda, desde la creación, cedido de pleno derecho al Estado*». Esta regla es una excepción importante al principio de devolución de los derechos de autor, dado que consagra la solución opuesta²². El apartado 2.º mitiga ligeramente esta solución en tanto prevé una diferencia de régimen entre las obras destinadas a una explotación mercantil y las que no lo están.

Sin entrar en el debate sobre las dificultades para la definición del criterio de la comercialidad²³, de este texto se desprende que si el empleador público desea una explotación no mercantil de la obra de su agente, los derechos de autor nacen en nombre de éste pero se produce una transferencia automática de los derechos de explotación en beneficio de la persona pública. En otras palabras, la titularidad *ab initio* del autor es solamente un artificio cuando el agente crea la obra en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la cesión automática de los derechos de autor se realiza solamente «*en la medida estrictamente necesaria a la realización de una misión de servicio público*». Esta condición tendría que ser favorable al agente público que fuera autor, dado que limita los casos de transferencia de sus derechos a la persona pública que le emplea, no obstante el alcance de la transferencia no queda claro porque el concepto de servicio público puede ser difícil de delimitar²⁴. Ahora bien, en el caso de un uso no mercantil de la obra por la persona pública, se despoja totalmente al autor de la posibilidad de difundir su obra él mismo. Los

²² CARON C., *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, 2009, n.º 211, p. 168.

²³ LARRIEU, J., GROS, M., MAUBISSON, C., MAUREL, A., MEUNIER, T., MINGANT, C., y SILVAIN, A., «Les créations salariées en droit français», in *Qu'en est-il du droit de la recherche*, Les travaux de l'IFR Mutation des normes juridiques, n.º 9 (dir. por LARRIEU, J.), L.G.D.J., 2009, p. 169; CORNU, M., MALLET-POUJOL, N., «Droit d'auteur des universitaires et des chercheurs: l'expropriation sans cause d'utilité publique», *D.*, 2005, p. 3025; CORNU, M., MALLET-POUJOL, N., CLEMENT, F., FROMAGEAU, J., PESCHANSKI, D., POLI, J.-F. y PFISTER, L., «Du droit d'auteur des universitaires et des chercheurs», *LPA*, 20 de diciembre de 2005, p. 3; M. CORNU, «Droits d'auteurs des fonctionnaires: le périmètre contenu de l'exception de service public», *D.*, 2006, p. 2185; MEL, J., «Les créations de fonctionnaires», *CCE*, n.º 11, noviembre de 2006, étude 31.

²⁴ Civ. 1^{ère}, 1.º de marzo de 2005, *Orchestre du Capitole ou Spedidam et Snam c/ SEMVAT*, *D.*, 2005, AJ, 1353, «Droits de l'artiste-interprète fonctionnaire», ALLAEYS, P.; *AJDA*, 2005, p. 1905, BRUGUIERE, J.-M.; *LPA*, 2006, n.º 42, p. 3, DAVERAT, X.; *RLDI*, 2005, n.º 7, p. 8, BRUGUIERE, J.-M.; *CCE*, 2005, comm. 64, «L'artiste-interprète, l'agent public et le salarié», CARON, C.; *JCP E*, 2005, 1216, n.º 9, obs. LE MESTRE, R.; *RLDI*, 2005, n.º 4, p. 17, COSTES, L.; *RIDA*, n.º 205, julio de 2005, p. 439.

intereses del servicio superan aquí a los del autor, y la cualidad de agente público supera la autoría²⁵.

Semejante solución parece injusta para el investigador: sus vínculos con los resultados de la investigación son muy fuertes y, además, su fama como investigador depende de sus publicaciones. A pesar del mantenimiento de su derecho de paternidad sobre la obra, un régimen como este contribuiría a despojar al investigador de todos sus poderes sobre su obra: por ejemplo, perdería el derecho de cobrar las ganancias de la difusión de sus obras. Al fin y al cabo, en lugar de ser un incentivo para la investigación y la amplia difusión de los resultados, este régimen sería disuasorio para el profesor.

En cambio, cuando la explotación de la obra tiene fines mercantiles, la solución aplicable a los agentes públicos dependientes es menos severa y parece dar más importancia al autor. En efecto, la persona pública no se beneficia con una transferencia automática e inmediata de los derechos de autor, sino que solo tiene un derecho de preferencia²⁶. Así que si la obra no cumple las condiciones que imponen una transferencia de derechos al empleador, y si el autor prevé una explotación mercantil, la ley le obliga a dar la prioridad en la explotación al empleador. Sin embargo, las circunstancias en las cuales este derecho tiene que aplicarse son oscuras y sus modalidades de ejercicio aún no han sido fijadas, lo que disminuye la eficacia de esta regla²⁷.

3.2. La aplicación del régimen de los derechos de autor de los investigadores públicos independientes

Antes de la ley DADVSI, el Consejo de Estado había sido consultado a propósito de los investigadores públicos. En su opinión consultiva solicitada por OFRATOME (Oficina francesa de técnicas modernas de enseñanza), decidió que la administración era directamente titular de los derechos del autor al que empleaba con motivo de «necesidades de servicio público»²⁸. Los derechos de autor pertenecían al agente público solamente cuando la creación no había sido realizada en el ámbito del ser-

²⁵ MAUREL, A., *Les chercheurs saisis par la norme. Contribution à l'étude des droits de devoirs des chercheurs*, PUSS, 2014, n.º 567.

²⁶ Artículo L. 131-3-1, apartado 2.º, del Código de la propiedad intelectual.

²⁷ AHNER, F., y TOUATI, J.-J., «Inventions et créations des salariés. Du Code du travail au Code de la propriété intellectuelle», *Lamy*, 2010, n.º 217, p. 156.

²⁸ CE, 21 de noviembre de 1972, opinión consultiva n.º 309721, OFRATOME. A propósito de esta decisión ver CALAMARTE-DOGUET, M.-G., *Le droit de la recherche*, L.G.D.J.-E.J.A., 2005, p. 81 y «Les fonctionnaires en quête de droit d'auteur... Pirandello au pays de la propriété intellectuelle des fonctionnaires», *AJDA*, 2003, p. 1968; FREMOND, P., « Les droits des fonctionnaires ou agents publics ou agents des établissements publics sur les œuvres artistiques créées en leurs services », *Gaz. Pal.*, 4 de febrero de 1978, 1, p. 50; BLAIZOT-HAZARD, C., *Les droits de propriété intellectuelle des personnes publiques en droit français*, P.U.R.-L.G.D.J., 1991, p. 32 et s.; STRUBEL, X., *La protection des œuvres*

vicio o cuando era separable de éste. Sin embargo, se trataba de una solución *contra legem*, dado que el artículo L. 111-1 del Código de propiedad intelectual consagra los derechos de autor en beneficio del creador, sea cual sea la naturaleza de su contrato con una entidad.

Esta doctrina fue considerada por la Administración como sagrada hasta la ley DADVSI, aunque solo se trataba de una opinión consultiva del Consejo de Estado. Así lo entendieron los tribunales, que siguieron condenando al Estado y a las colectividades locales que querían apropiarse abusivamente las obras de sus agentes que eran autores. Por ejemplo, en el caso «Roland Barthes»²⁹, se decidió que «*la producción oral del profesor no adquiere un carácter administrativo por el solo hecho de que se realiza en el ámbito de una enseñanza pública*». Más recientemente, tratándose de agentes públicos que tenían el carácter de artistas-intérpretes, el Tribunal supremo francés sancionó el uso de una grabación de la orquesta del Capitolio de Toulouse en el ámbito de una publicidad del sindicato de transportes de la ciudad, por no contar con el acuerdo de los miembros de la orquesta, siendo todos ellos funcionarios. Los jueces recordaron en esta ocasión el principio según el cual no se aplica ninguna derogación a los derechos de autor o derechos afines simplemente por tener la cualidad de funcionario³⁰.

Por su parte, el Consejo Superior de la Propiedad Literaria y Artística (CSPLA) dio su propia opinión el 20 de diciembre de 2001, totalmente en contra de la «doctrina OFRATEME» del Consejo de Estado. Después de haber subrayado que «*no existe en el derecho positivo ninguna definición de las categorías de obras realizadas por agentes públicos en el ámbito de sus funciones que estén excluidas del campo de la propiedad literaria y artística*», calificó la «doctrina OFRATEME» de exorbitante y dijo que tal opinión afectaba el derecho de propiedad del agente público, derecho humano protegido por la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea del 18 de diciembre de 2000. De acuerdo con ello, este organismo aconsejó una derogación del principio definido por el Consejo de Estado y una modificación del Código de propiedad intelectual en favor de los agentes públicos.

Como consecuencia de esta opinión del CSPLA y por la influencia de las manifestaciones de numerosos universitarios, la ley DADVSI («*loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information*») adoptada el 1 de agosto del año 2006, ley de transposición de la directiva europea 2001/29/CE (relativa a la armonización de varios aspectos del derecho de autor y de los derechos afines en la sociedad de la información), por fin creó unas reglas excepcionales al

scientifiques en droit d'auteur français, CNRS droit, 1997, p. 168; BLERY, C., «La titularité des droits d'auteur des chercheurs fonctionnaires et agents publics», *Droit et Patrimoine*, 2006, n.º 147, p. 64.

²⁹ TGI Paris, 1^{ère} chambre, 20 de noviembre de 1991.

³⁰ Civ. 1^{ère}, 1^º de marzo de 2005.

régimen derogatorio aplicable a los agentes públicos «ordinarios»³¹. En otras palabras, para los agentes independientes —categoría a la que pertenecen los investigadores públicos, al servicio de las universidades o de los grandes organismos públicos de investigación—, esta «derogación a la derogación» equivale a volver a los principios de derecho común de la propiedad intelectual. Esto hace que la propiedad literaria y artística conserve su función de incentivo para la creación, en el ámbito del interés general³²: una cesión automática de los derechos de autor al empleador público hubiera resultado contraproducente³³.

En resumidas cuentas, en principio, los investigadores de las universidades y de los grandes organismos públicos de investigación, independientemente de su estatuto, gozan de la protección completa de los derechos de autor³⁴. Si la universidad o el organismo quieren utilizar las obras de sus investigadores, tendrán que pedir la cesión de los derechos correspondiente según las reglas generales³⁵. Así que hoy en día, la lógica que se oponía a la opinión consultiva del Consejo de Estado se sigue aplicando aunque por virtud del artículo L. 131-3-1, apartado 1.º, del Código de la propiedad intelectual.

Señalado lo anterior, cabe citar por último una decisión de la Corte de apelación administrativa de Versalles³⁶, que añadió dudas sobre la titularidad de las obras pedagógicas de los docentes-investigadores antes de la ley DADVSI, pero que permite reflexionar sobre el asunto. Un profesor suplente de universidad utilizaba unos escritos que servían de soporte a una clase, y los jueces consideraron que sus derechos de autor habían sido transferidos inmediatamente a la universidad, la cual podía difundir

³¹ Lo cual no contribuye a simplificar dicho sistema: DREYFUS, J.-D., «Brèves remarques sur le droit d'auteur des agents publics après la loi du 1^{er} août 2006», *AJDA*, 2006, p. 2179.

³² CARON C., *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, 2009, n.º 212, p. 170.

³³ LARRIEU, J., GROS, M., MAUBISSON, C., MAUREL, A., MEUNIER, T., MINGANT, C., SILVAIN, A., «Les créations salariées en droit français», in *Qu'en est-il du droit de la recherche*, Les travaux de l'IFR Mutation des normes juridiques, n.º 9 (dir. por LARRIEU, J.), L.G.D.J., 2009, p. 171; LAMBERT, T., «Les droits des universitaires sur leurs créations intellectuelles», *JCP G*, 2006, I, p. 184.

³⁴ CORNU, M., «À propos des productions intellectuelles de la recherche, entre logique privative et nécessités publiques», *Propr. Intell.*, 2006, p. 272. Sin embargo, ver una decisión contraria a propósito de las creaciones de un docente suplente, bajo el derecho aplicable anteriormente a la ley DADVSI: CAA Versailles, 15 de marzo de 2007, *AJDA*, 2007, p. 918, PELLISSIER, G.; *CCE*, mayo de 2007, comm. 69 y *JCP A*, 2007, 2154, CARON, C. Así que es necesario ser prudente con la jurisprudencia... Ver también *Civ. 1^{ère}*, 23 de febrero de 2011, n.º 09-72059, *CCE*, n.º 5, mayo de 2011, comm. 43, CARON, C., «Nouvelles menaces sur le droit d'auteur des universitaires?».

³⁵ Ciertos autores critican estos principios, que impedirían valorar correctamente la investigación pública en el sector de las ciencias humanas y sociales. Ver por ejemplo LAMBERT, T., «La valorisation de la recherche publique en sciences humaines et sociales face au droit d'auteur des universitaires», *D.*, 2008, p. 3021.

³⁶ CAA Versailles, 15 de marzo de 2007, *AJDA*, 2007, p. 918, PELLISSIER, G.; *CCE*, mayo de 2007, comm. 69 y *JCP A*, 2007, 2154, CARON, C., decisión ya citada.

esos materiales libremente a los estudiantes. Esta solución es especialmente chocante, dado que se opone a los principios que hemos expuesto. Además, existe el riesgo de que se extienda a todas las clases y conferencias con el uso (cada vez más frecuente) de técnicas digitales de comunicación por parte de las universidades. Por suerte, cabe relativizar esta solución. En efecto, parece limitarse a las obras universitarias que son la continuación de la clase oral realizada en el ámbito de la actividad de enseñanza, de modo que los libros o artículos destinados a un público amplio no quedan afectados. Sin embargo, es menester ser prudente en cuanto a las obras producidas para cumplir con la labor docente, dado que la generalización de esta decisión de la Corte de apelación transformaría a los docentes-investigadores en agentes públicos dependientes: en lugar de recompensar a los profesores universitarios e incitarles a crear obras, esto les desmotivaría. Así que si se tiene que admitir que se ceden a la universidad las obras pedagógicas que sirven de soporte a la clase oral, esta solución tendría que aplicarse únicamente a cambio de una retribución suplementaria, dado que los docentes-investigadores no están jurídicamente obligados a producir los soportes escritos de sus clases³⁷.

³⁷ MAUREL, A., *Les chercheurs saisis par la norme. Contribution à l'étude des droits de devoirs des chercheurs*, PUSS, 2014, n.º 569.

SEGUNDA PARTE

**LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SUS CONTORNOS. LIBRE
UTILIZACIÓN DE CREACIONES EXCLUIDAS
Y OBRAS EN DOMINIO PÚBLICO**

CAPÍTULO I

**PANORAMA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO**

CARLOS VATTIER FUENZALIDA
Catedrático Emérito de Derecho Civil

SUMARIO: 1. CONCEPTO Y CARACTERES: 1.1. Denominación. 1.2. Exclusiones. 1.3. Concepto. 1.4. Características. 2. AUTORES, COAUTORES Y OBRAS PROTEGIDAS: 2.1. Autoría. 2.2. Supuestos de coautoría. 2.3. Obras protegidas. 2.4. La originalidad. 3. DERECHO MORAL Y DERECHOS DE EXPLOTACIÓN: 3.1. Terminología. 3.2. Derecho moral. 3.3. Derechos de explotación. 4. DURACIÓN Y LÍMITES: 4.1. Duración. 4.2. Límites. 5. TRANSMISIÓN Y EDICIÓN: 5.1. Transmisión. 5.2. Cesión. 5.3. Edición. 5.4. Exclusión de la venta.

1. CONCEPTO Y CARACTERES

1.1. DENOMINACIÓN

La propiedad intelectual es la denominación tradicional de los derechos de autor en España y ambas expresiones suelen emplearse como sinónimas acertadamente entre nosotros, denominación que, aunque obedece a una razón histórica, tiene importantes consecuencias sistemáticas que conviene subrayar desde el principio. En efecto, proviene de las viejas leyes decimonónicas sobre la protección de obras de literarias y artísticas y se mantiene en la actualidad por la vigente Ley de Propiedad Intelectual, cuyo texto refundido se ha aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (TRLPI), reformado recientemente por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, que analizaremos sumariamente en lo que concierne a los derechos de autor sobre las obras literarias y científicas, que son las que pueden surgir principalmente en el quehacer universitario de alumnos, profesores e investigadores, sin que debamos ocuparnos por ello de las obras artísticas.

Por su parte, la consecuencia sistemática más importante es que tal denominación nos sitúa de lleno en el centro de Derecho patrimonial y nos remite directamente al derecho de propiedad. En este sentido es reveladora la definición legal de la propiedad intelectual, según la cual «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» (art. 2), por cuanto no solo concuerda en lo sustancial con el artículo 348-I del Código civil, sino que confiere al autor la máxima protección posible en nuestro ordenamiento como ocurre igualmente con el derecho de propiedad.

Dado que recae sobre un bien inmaterial, es claro que estamos ante una propiedad especial, como veremos, y por eso confiere a su titular o a sus causahabientes, tanto

cesionarios como sucesores, unas facultades exclusivas para la explotación económica de dicho bien por un plazo determinado; de ahí que tales facultades nada tengan en común con los derechos de la personalidad, ni menos con los derechos fundamentales, e incluso esta concordancia reafirma que los mal llamados derechos morales son de naturaleza patrimonial, como intentaremos demostrar en su momento cuando nos ocupemos de ellos en particular.

1.2. Exclusiones

Finalmente, hay que recordar que el TRLPI contempla otros derechos de propiedad intelectual que quedan fuera de nuestro propósito. Por un lado, aparte de las obras artísticas, en el Libro I están los derechos de autor de los coautores de las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales (arts. 86 y ss.), así como los de los autores de los programas de ordenador (arts. 95 y ss.), mientras que en el Libro II se consagran los derechos afines o conexos que se reconoce, entre otros, a los artistas, intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas, grabaciones audiovisuales y bases de datos, además de a los editores en ciertos casos (arts. 105 y ss.), todos los cuales podrían darse en la universidad, pero escapan a la actividad normal de la misma, por lo que son prescindibles para nosotros, con la salvedad de alguna referencia a los programas de ordenador y a las bases de datos.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que en las normas internacionales predomina una concepción amplia de la propiedad intelectual, de origen anglosajón, conforme con la cual, junto al *copyright* de los autores, se comprenden las patentes, las marcas y otras figuras típicas de la propiedad industrial¹. Es esta concepción amplia la que impera en los tratados internacionales modernos sobre los derechos de autor, como se advierte tanto en el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ratificado por España en 1995, como en los tratados de la Organización Mundial sobre la Propiedad Intelectual relativos a los derechos de autor, y a la interpretación o la ejecución y los fonogramas, suscritos en 1996. También prescindimos de estas figuras mercantiles no solo por ser ajenas a la propiedad intelectual en sentido estricto, sino por estar excluidas del TRLPI expresamente (art. 137).

¹ Para una visión de conjunto, CHISUM, D.S. y JACOBS, M.A., *Understanding Intellectual Property Law*, Matthew Bender, Nueva York y San Francisco, 1992, que comprenden además los secretos comerciales, los diseños industriales, las especies vegetales y los semiconductores, aparte de ciertas normas sobre la competencia desleal y la publicidad.

1.3. Concepto

Hechas estas delimitaciones, podemos ocuparnos del concepto de los derechos de autor, cuyo punto de partida radica en el nacimiento, adquisición y atribución de la propiedad intelectual. Según el TRLPI, «la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación» (art. 1), precepto que contempla efectivamente tres aspectos diferentes, aunque estrechamente relacionados entre sí y que surgen al mismo tiempo. Ante todo, tenemos la aparición del objeto de la propiedad intelectual debida a la creación por una persona física de una obra literaria o científica; a continuación, la constitución del derecho sobre dicho objeto, que no preexiste en la naturaleza y es coincidente con la creación, y en fin, la atribución del derecho sobre tal objeto al autor que tiene lugar por efecto de su actividad creativa, sin que se requiera inscripción o formalidad alguna. En otras palabras, la propiedad intelectual es la consecuencia jurídica de un supuesto de hecho simple, que consiste en la pura creación de la obra, la cual brota por el solo efecto de la creación, una vez completado el proceso de creación, que depende exclusivamente de la voluntad del autor.

La clave reside, pues, en el proceso creativo que consiste simplemente en una combinación efectuada por el autor de estos tres elementos, a saber: la idea, el soporte y la forma de expresión. Las ideas no pertenecen al autor, no están protegidas y se consideran pertenecientes al patrimonio cultural de la humanidad; el soporte puede ser cualquier medio apto para la expresión literaria o científica, tangible o intangible y, según el TRLPI, aunque no exista en la actualidad y se pueda inventar en el futuro, en tanto que la creación es la formulación de la idea realizada por el autor, con el único requisito de ser original (art. 10.1). El soporte ha de ser divulgado y susceptible de copia o reproducción y puede ser objeto de la propiedad ordinaria; por eso la propiedad intelectual es independiente, compatible y acumulable, como dice el TRLPI, con los derechos reales sobre la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual y con los derechos de propiedad industrial y otros derechos propiedad intelectual que puedan existir sobre la obra (art. 3). En todo caso, el dominio del soporte material no confiere por sí solo los derechos de explotación de la obra (art. 56.1).

1.4. Características

Tras lo expuesto, señalemos que las características más relevantes de la propiedad intelectual se refieren a su adquisición, su contenido personal y patrimonial, su naturaleza de propiedad especial y su transmisión por estar sujeta a un régimen restringido de circulación.

En efecto, la adquisición de la propiedad intelectual es originaria porque no preexiste, como sabemos, al proceso de creación efectuado por el autor, y también lo es en cuanto que la creación es un bien inmaterial predispuesto por el ordenamiento a partir de la propia actividad creadora. Además, la adquisición es informal porque

se basa exclusivamente en la labor de creación de manera que, según el TRLPI, la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual es voluntaria, de eficacia declarativa y probatoria, que provoca una simple presunción relativa de exactitud (art. 145), lo mismo que los símbolos de reserva de derechos de explotación, como la © del *copyright* (art. 146). En fin, la adquisición es forzosa porque, una vez completado el proceso de creación, la propiedad intelectual deviene irrenunciable e inalienable (art. 14-I), por lo que no cabe la vuelta atrás desde que se ha consumado la adquisición, sin perjuicio del ejercicio personal o, en su caso, la autorización a terceros o la cesión de los derechos de explotación.

Por lo que respecta al contenido, sabemos que se despliega en facultades, que el TRLPI llama equívocamente derechos, personales y patrimoniales o de explotación. A la vista de este contraste, se ha pensado que las facultades personales, que se engloban en el derecho moral, son de índole extrapatrimonial, lo que resultaría reforzado por la mención que hace el artículo 20.1.b) de la Constitución al derecho «a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica», con lo cual estaríamos más bien ante un derecho fundamental. Descartado esto último por el Tribunal Constitucional (STC 153/1985, de 7 de noviembre), el Tribunal Supremo se muestra vacilante y se ha consolidado en la doctrina el carácter extrapatrimonial, que suele confundirse con la naturaleza especial o *sui generis* de la propiedad intelectual².

Con ser esto último cierto, se debe resaltar que la extrapatrimonialidad es obviamente incompatible con el derecho de propiedad. Como veremos más adelante, estas facultades del derecho moral sólo puede ejercitarlas el autor y son por ello personalísimas, si bien su contenido es de palpable naturaleza patrimonial. Aun cuando no es oportuno profundizar aquí en este punto, hay que recordar que las facultades más importantes proceden del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, de 1886, revisado en 1971 y ratificado en 1973 (art. 6 *bis*) y se refieren, a tenor del TRLPI, a la autoría y a la integridad de la obra (art. 14.3.º y 4.º), las cuales desempeñan en el mercado unas funciones equivalentes a las marcas, nombres comerciales y demás signos distintivos, como las denominaciones de origen, puesto que permiten identificar al productor y verificar la calidad de los productos; y en lo que nos concierne, habilitan para aludir al autor y a su obra. Es notorio que esta similitud obedece a exigencias mínimas de transparencia del tráfico mercantil y a la debida protección a los consumidores. Sin entrar en detalles, este paralelismo nos muestra que las facultades personales son también patrimoniales, o al menos funcionalmente

² Ampliamente, DE ROMÁN PÉREZ, R., «Naturaleza jurídica del derecho de autor», en IGLESIAS REBOLLO, C., (Coordinador), *Propiedad Intelectual, Derechos Fundamentales y Propiedad Industrial*, Reus, Madrid, 2005, p. 13 y ss. con abundantes referencias; para la jurisprudencia, MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C., en DE PABLO CONTRERAS, P., (Coordinador), *Curso de Derecho Civil (III). Derechos Reales*, Colex, Madrid, 2004, p. 240.

patrimoniales, por lo que no es necesario acudir a categorías que son difícilmente asimilables al derecho de propiedad.

Con todo, es verdad que la propiedad intelectual es una propiedad especial, pero su especialidad se deriva no tanto del contenido, sino y sobre todo, de la duración predeterminada y de las fuertes restricciones que le imponen las exclusiones y los límites legales, los cuales se han ampliado en la última reforma del TRLPI, precisamente, para potenciar la utilización de las obras con fines educativos y de investigación científica en el ámbito universitario u otros centros públicos de investigación (art. 32). Es de notar que la duración limitada es un rasgo común a todos los bienes inmateriales, con la única salvedad de los signos distintivos que pueden alcanzar una duración indefinida mediante sucesivas renovaciones formales³.

Por último, la transmisión de la propiedad intelectual es restrictiva, pues, la sucesión *mortis causa* se extiende solamente a los derechos de explotación (art. 42), en tanto la legitimación *post mortem* se refiere solo a ciertas facultades personales (art. 15), mientras que la cesión *inter vivos* es válida únicamente dentro de los límites de contenido, duración y territorio fijados estrictamente por el TRLPI (art. 43), y mediante los contratos típicos de cesión (arts. 44 y ss.), edición (arts. 58 y ss.) y representación (arts. 74 y ss.), quedando excluidos aparentemente los contratos atípicos (art. 57), salvo quizá aquellos contratos que, a semejanza del contrato de edición, comporten la obligación de explotar la obra, como es el caso de la donación modal o de la remuneratoria, en que la remuneración consista, por ejemplo, en un cierto número de ejemplares entregados al autor⁴.

2. AUTORES, COAUTORES Y OBRAS PROTEGIDAS

2.1. Autoría

Ante todo, es autor de la obra del ingenio quien realiza la actividad creadora por tener la aptitud física para ello, sin que se requiera la plena capacidad de obrar, y por eso el TRLPI permite que los menores con vida independiente, debidamente autorizada, puedan ceder los derechos de explotación con total autonomía (art. 44). Asimismo, el texto en estudio considera autor solamente a la persona natural que crea alguna obra literaria o científica (art. 5.1), dado que es la única que ostenta la capacidad física para llevar a cabo dicha creación. En fin, por excepción se reconocen los beneficios concedidos al autor a favor de las personas jurídicas —como las universidades— en

³ Bien lo advierte LACRUZ BERDEJO, J.L. en sus clásicas páginas resumidas en LACRUZ BERDEJO, J.L. y otros, *Elementos de Derecho Civil, III. Derechos Reales*, vol. 1.º, Posesión y Propiedad, nueva edición revisada y puesta al día por LUNA SERRANO, A., Dykinson, Madrid, 2000, p. 338-339.

⁴ Examina detenidamente este extremo SERRANO FERNÁNDEZ, M., *Contratos en torno a la edición*, Reus, Madrid, 2001, en especial, p. 25 y ss. y 389 y ss.

los casos previstos expresamente (art. 5.2), que son los de las obras anónimas (art. 6.2), las obras colectivas (art. 8) y los programas de ordenador (art. 97).

Nótese que en estos casos el autor sigue siendo la persona natural que efectúa la labor de creación, mientras que las personas jurídicas requieren este reconocimiento expreso de los beneficios legales, por no poder efectuar dicha labor; dado que no cabe aquí la analogía, puesto que se trata de supuestos distintos, es razonable entender que algunas facultades personales no son aplicables a las personas jurídicas, como mantener la obra inédita (art. 14.1.º) o retirarla del comercio por cambio de convicciones (art. 14.6.º), si bien es evidente que pueden exigir el reconocimiento de la autoría y de la integridad de la obra ante terceros y que pueden ejercer todos los llamados derechos de explotación.

Además, rige aquí una presunción de autoría, que admite prueba en contrario, a favor de quien figure como autor en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique; y en el caso de la divulgación anónima o bajo seudónimo o signo, los derechos de autor corresponden a la persona natural o jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad (art. 6).

2.2. Supuestos de coautoría

Por otra parte, es frecuente que en la creación de una obra concurren diferentes personas y en las obras científicas esta concurrencia asume con claridad el carácter de una verdadera regla general. Por eso, el TRLPI contempla distintos supuestos de coautoría en sentido amplio, saber: las obras en colaboración, las obras colectivas, las obras compuestas, las derivadas y las transformadas, a las que cabe unir las colecciones, como las antologías y las bases de datos. A continuación pasamos a referirnos sucintamente a ellas.

En cuanto a las obras en colaboración, pocos son los datos que se nos ofrecen por el TRLPI. Se trata del resultado unitario de una colaboración realizada por varios autores, cuya titularidad les corresponde conjuntamente en la proporción acordada, quienes deben consentir de común acuerdo la divulgación y la modificación de la obra, consentimiento que se suple por una resolución judicial; una vez divulgada, ninguno puede negarse injustificadamente a explotar la obra en la forma divulgada, si bien cabe además la explotación separada de cada aportación; subsidiariamente, rigen los artículos 392 y siguientes del Código civil, lo que se ha estimado, con toda razón, inaplicable, innecesario y dificultoso en la práctica⁵. Aunque estamos ante un

⁵ Según la autorizada opinión de ROGEL VIDE, C., «Obras en colaboración y comunidad de bienes», en DE LA CUESTA SÁENZ, J.M. y otros, *Homenaje al Profesor Carlos Vattier Fuenzalida*, Universidad de Burgos y Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, p. 1063 y ss.

claro supuesto de coautoría, acaso el único previsto en la Ley, es atendible por ello aproximar la figura al contrato de sociedad civil⁶.

En lo que atañe a las obras colectivas, a tenor del TRLPI, son las creadas por iniciativa y bajo la dirección de un persona natural o jurídica —como una universidad— que la edita y divulga con su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual ha sido concebida, sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada. Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva pertenecen a quien la edite o divulgue bajo su nombre (art. 8). Es el caso, por ejemplo, de las enciclopedias, colecciones de obras ajenas y bases de datos, así como de las revistas científicas u otras publicaciones periódicas, que presentan la particularidad de que los autores de las obras reproducidas conservan su derecho a explotarlas en cualquier forma que no perjudique la normal publicación de las mismas (art. 52) y en la medida en que sean una creación autónoma, se consideran obras independientes aunque se publiquen conjuntamente con otras (art. 9.2).

Respecto a las obras compuestas, según el TRLPI, son las obras nuevas incorporadas a otra preexistente sin la colaboración del autor de esta última y sin perjuicio de sus derechos y de su necesaria autorización (art. 9.1), como ocurre en las obras derivadas, tales como las traducciones, adaptaciones, revisiones, actualizaciones, compendios, resúmenes y extractos (art. 11), que son usuales en la actividad universitaria, así como cualquier otra transformación, como la reordenación de una base de datos, cuyos derechos corresponden al autor de la obra nueva, al margen de autorización y de los derechos del autor de la obra preexistente, que puede continuar su explotación mediante la reproducción, distribución, comunicación pública e incluso autorizando nuevas transformaciones (art. 21).

Por último, las colecciones de obras ajenas, señaladamente las antologías, son también obras protegidas, siempre que la selección o disposición de sus contenidos constituyan una creación intelectual de su autor, sin perjuicio de los derechos subsistentes sobre dichos contenidos; en particular, dispone el TRLPI, que «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», lo que no se extiende a los programas de ordenador utilizados en la fabricación o funcionamiento de las bases accesibles por tales medios electrónicos (art. 12).

⁶ SERRANO FERNÁNDEZ, M., *op. cit.*, p. 125 y ss.

2.3. Obras protegidas

Examinado el elemento subjetivo, pasamos a ocuparnos ahora del objeto de la propiedad intelectual, que sabemos ha de ser una creación efectuada por el autor o coautores, de carácter literario o científico, expresada por cualquier medio o soporte, incluso futuro, siempre que se divulgue y sea original.

Así, pues, las obras protegidas deben pertenecer al género literario o científico que, según la enumeración enunciativa del TRLPI, pueden expresarse en forma de libros, folletos, artículos de revista, explicaciones didácticas o similares (art. 10.1.a). Es de resaltar que las obras científicas son igualmente literarias, pues lo protegido no son las ideas, descubrimientos o pensamientos del autor, sino su formulación original. Parece que estas obras se caracterizan por contener gráficos, mapas o diseños relativos a la ciencia en general (art. 10.1.g), a los que se pueden añadir tablas, figuras e ilustraciones de cualquier naturaleza. Además de esta nota de tipo formal, en la obra científica la libertad creadora se reduce e incluso llega a constituir una forma necesaria, esto es, aquella en que es imposible dissociar entre la idea y la forma⁷; de aquí que su originalidad sea necesariamente limitada, sobre todo si tenemos en cuenta la conveniencia de respetar los cánones habituales del quehacer universitario. En fin, aunque los derechos del autor científico sean exactamente iguales que los correspondientes a las demás obras literarias, hace tiempo que la jurisprudencia estadounidense viene sosteniendo que en los *fact works*, como las biografías, historias o entrevistas, hay un derecho más débil que en las obras de ficción, dado que es conveniente difundirlas, hasta el punto de que la paráfrasis o la cita de pasajes significativos pueden constituir un *fair use* plenamente justificado por la índole de la obra⁸. Esto es lo que ha establecido la reforma de 2014 entre nosotros al ampliar en el TRLPI el ámbito de las citas, reseñas e ilustración con fines educativos y de investigación (art. 32), y es lo que explica la nueva obligación de publicar en Internet, en régimen de acceso libre, los trabajos científicos del personal investigador, siempre que el respectivo proyecto se haya financiado mayoritariamente con fondos públicos⁹.

Por otra parte, es sabido que las obras se protegen con independencia de su valor, mérito, estilo, destino o utilidad, pues basta que sean el resultado del trabajo creador realizado por el hombre o sean el producto del uso de instrumentos de experimenta-

⁷ En este sentido, SÁIZ GARCÍA, C., *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Tirant lo blanch, Valencia, 2000, p. 154.

⁸ CHISUM, D.S. y JACOBS, M.A., *op. cit.*, p. 4-195, con referencias que se remontan a los años sesenta del siglo pasado.

⁹ Sobre esto, DE ROMÁN PÉREZ, R., «Propiedad intelectual y acceso abierto a artículos científicos», en, ESPÍN ALBA (Coordinadora), *Propiedad intelectual en el siglo XXI: nuevos continentes y su incidencia en el derecho de autor*, Reus, Madrid, 2014, p. 103 y ss., ofrece un amplio estudio comparado de la normativa en vigor.

ción atribuibles al mismo. No se requiere en esta clase de obras que los resultados se fijen en determinados soportes, duraderos o no, siempre que se expresen en una forma perceptible; suele ser suficiente que la obra se divulgue, es decir, en los términos del TRLPI, que se haga accesible al público por primera vez en cualquier forma, aun cuando lo habitual es que además se publiquen, o sea que la divulgación se realice por la puesta a disposición del público de un número de ejemplares que satisfaga razonablemente sus necesidades según la finalidad de la misma (art. 4).

2.4. La originalidad

Por último, la obra debe ser original, no en el sentido objetivo de la novedad, sino en el subjetivo de constituir una simple expresión de la personalidad del autor; mientras el primero es propio de la propiedad industrial, el último, en cambio, es característico de la propiedad intelectual, pues como dice el TRLPI, a propósito de los programas de ordenador, basta que sean una creación intelectual propia del autor (art. 96.2). Por consiguiente, es claro que el grado de originalidad exigible es bastante reducido, y buena prueba de ello es que se protegen obras de muy escaso valor original, tales como las derivadas, las colecciones o las bases de datos. En definitiva, es preferible entender este requisito en un sentido negativo, según el cual la obra será original siempre que el autor no se apropie de resultados ajenos, ni pueda calificarse penalmente de plagio.

Para terminar, advertimos que suele exigirse además que la obra alcance una mínima altura creativa y que respete un mínimo de licitud, pero nada de esto se requiere por el TRLPI explícitamente. En este sentido, es revelador que el título de la obra puede no ser original y que solo se protege cuando efectivamente lo sea (art. 14.2).

3. DERECHO MORAL Y DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

3.1. Terminología

Hemos visto antes que el TRLPI utiliza una terminología errónea y habla de derecho moral (art. 14) y de derechos de explotación (art. 17), como si el derecho de propiedad intelectual fuera un derecho superior que abraza los mencionados derechos, o constituyera un caso de la discutible figura de los derechos sobre derechos, lo que podría conducir al absurdo en el supuesto de la hipoteca de los derechos de explotación (art. 53.1), dado que aquí habría que yuxtaponer un tercer escalón correspondiente al derecho del acreedor hipotecario.

En consecuencia, es evidente que esta terminología es desacertada y que tanto el derecho moral como los derechos de explotación comprenden una serie de posibilidades de actuación que la propiedad intelectual confiere al autor, cada una de las cuales se debe concebir, en rigor, como auténticas facultades que ostenta el titular de los derechos de autor. No obstante, hecha esta precisión conceptual, mantene-

mos aquí la denominación legal simplemente por ser la que emplea el TRLPI que conserva, pese a las críticas, la terminología procedente de la LPI en su versión primitiva de 1987¹⁰.

3.2. Derecho moral

Sabemos también que los derechos que integran el derecho moral, conforme al TRLPI, son irrenunciables e inalienables (art. 14-I), de manera que si el autor se desprende de todos sus derechos, tal cesión no alcanza a los derechos morales, que solo puede ejercitarlos él mismo y son, por ello, personalísimos.

Su núcleo esencial está constituido por los derechos de autoría y de integridad de la obra. En virtud del primero, el autor puede exigir el reconocimiento de su condición de autor (art. 14.1.º), frente a todos, sin limitación alguna, en términos semejantes a los del titular de la propiedad ordinaria. Por efecto del segundo, a su vez, puede impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra la obra, siempre que suponga un perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación (art. 14.4.º), de modo que debe tolerar las alteraciones inocuas que no le perjudiquen ni afecten a su reputación; y si el propio autor la modifica, debe respetar los derechos adquiridos por terceros y la protección de los bienes integrantes del patrimonio histórico (art. 14.5.º). Ambos derechos presuponen la existencia de otros dos derechos de carácter previo que se refieren a la decisión del autor de divulgar su obra y la forma de divulgación (art. 14.1.º) y a determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente (art. 14.2.º), para lo cual puede acceder al ejemplar único o raro de la obra, evitando incomodidades al poseedor e indemnizando los daños que se le irroguen (art. 14.7.º). En fin, el autor puede además retirar la obra del comercio por cambio de sus convicciones intelectuales o morales previa indemnización a los titulares de los derechos de explotación, quienes gozan de preferencia en caso que el autor reemprenda la explotación de su obra (art. 14.6.º). Es claro que el cambio de convicciones es una cuestión de hecho que hay que apreciar caso por caso.

Por ser personalísimos, estos derechos se extinguen por la muerte del autor, si bien, a tenor del TRLPI, los derechos relativos la autoría y la integridad de la obra perduran sin límite de tiempo y pueden ser ejercitados por la persona natural o jurídica designada en testamento; a falta de este albacea, los derechos corresponden a los herederos (art. 15.1). Esto no impide, a nuestro modo de ver, que el testador instituya un legado con la carga de velar por el respeto a sus derechos de autor, como es habitual

¹⁰ Para este antecedente nos remitimos a nuestro artículo «La propiedad intelectual (Estudio sistemático de la Ley 22/1987)», en *Anuario de Derecho Civil*, 1993, p. 1085 y ss.

en las fundaciones constituidas con el nombre de un autor conocido y cuyo fin es la defensa de sus derechos e intereses.

En particular, en el caso de la obra que ha permanecido inédita en vida del autor, son estas mismas personas las que están legitimadas para divulgarla dentro de los setenta años siguientes a su muerte o declaración de fallecimiento (art. 15.2), las cuales pueden ser sustituidas, si no existen o han desaparecido, por el Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones locales o instituciones públicas de carácter cultural (art. 16), entidades que pueden solicitar al juez las medidas adecuadas para facilitar el acceso a la cultura previsto por el artículo 44 de la Constitución (art. 40)¹¹.

Como es fácil advertir, no todos estos derechos presentan la misma importancia en la actividad universitaria, dado que las obras literarias y científicas normalmente se divulgan con el nombre de los autores o coautores, generalmente no se modifican, ni se retiran del comercio, sino que se rectifican en trabajos posteriores¹², y no suelen ser ejemplares únicos o raros. Es infrecuente también que permanezcan inéditas y que pertenezcan al patrimonio cultural, o sean obras huérfanas.

3.3. Derechos de explotación

De acuerdo con el TRLPI, corresponde al autor el ejercicio exclusivo para explotar la obra en cualquier forma y, en especial, mediante los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, si bien en la práctica estos derechos se ceden a terceros, salvo el último, que los ejercitan por la autorización expresa y singular otorgada por autor (art. 17); dado que estos derechos son independientes entre sí (art. 23), la cesión de los mismos debe indicarse expresa e individualmente (art. 43.1). Aludiremos esquemáticamente a cada uno de ellos.

Ante todo, la reproducción consiste en la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio que permita comunicar la obra o la obtención de copias (art. 18); y de aquí procede la denominación anglosajona del *copyright*. Por otro lado, la distribución es la puesta a disposición del público del original o de las copias, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo y de cualquier otra forma; mientras la primera venta en la Unión Europea agota el derecho e impide la explotación en las subsiguientes, el alquiler comporta un beneficio económico, que se excluye en el préstamo llevado a cabo en bibliotecas públicas, con la salvedad de

¹¹ Para esto, ANGUITA VILLANUEVA, L., «Derechos fundamentales y propiedad intelectual: el acceso a la cultura», en IGLESIAS REBOLLO, C., *op. cit.*, p. 49 y ss.

¹² Por ejemplo, sin salirnos de nuestro tema, es conocido el cambio de criterio de GETE-ALONSO CALERA, C., que aceptó en un primer momento la venta de los derechos de autor, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., (Coordinador), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 1.ª edición 1989, p. 665-667, mientras que luego, en los citados Comentarios, 2.ª edición 1997, p. 747-750, mantuvo acertadamente la opinión contraria.

la consulta *in situ* (art. 19). Además, la comunicación pública permite el acceso a una pluralidad de personas sin la distribución previa de ejemplares de la obra, salvo cuando se celebre en un ámbito doméstico o no conectado a una red de difusión (art. 20.1), lo que admite un amplio elenco de modalidades que van desde la representación o la exhibición hasta la radiodifusión inalámbrica vía satélite o por hilo, cable o fibra óptica, entre las que destaca «la puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija» (art. 20.2.i), por ser la descripción legal de Internet. Finalmente, sabemos que la transformación consiste en la elaboración de una obra derivada a partir de una anterior, como las traducciones o adaptaciones (art. 21.1).

Además, la cesión de estos derechos no impide al autor reunir todas sus obras o algunas de ellas en colecciones completas o escogidas (art. 22), lo que suelen hacer algunos profesores que han alcanzado cierta edad o relativa notoriedad.

4. DURACIÓN Y LÍMITES

4.1. Duración

Hemos visto que los derechos de autor, como los demás bienes inmateriales, son de duración limitada, la cual se ha ampliado, acaso exageradamente, a finales del siglo pasado y se ha armonizado en todos los países de la Unión Europea por la Directiva 93/98/CEE, que se ha incorporado a nuestro ordenamiento por el TRLPI.

En efecto, los derechos de explotación duran toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento (art. 26), en tanto en las obras en colaboración este plazo es el del último coautor superviviente, lo mismo que ocurre con las aportaciones identificables a las obras colectivas, si bien estas últimas duran por regla general el mismo término desde su divulgación lícita (art. 28). Si la obra se divulga por volúmenes o fascículos, aunque no sean independientes, el plazo de cuenta por separado para cada elemento (art. 29). Estos plazos se computan a partir del 1 de enero siguiente al de la muerte o de la declaración de fallecimiento, o bien desde la divulgación lícita de la obra colectiva (art. 30).

Transcurrido este plazo, los derechos de explotación se extinguen y la obra pasa al dominio público, pudiendo ser utilizada por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra (art. 41). Cabe apuntar aquí que la perpetuidad de estos dos derechos acentúan su paralelismo funcional con los signos distintivos de naturaleza mercantil.

4.2. Límites

Asimismo, la propiedad intelectual está sujeta a fuertes restricciones que en la actualidad el TRLPI concreta en una docena de límites legales (arts. 25 a 39), los cua-

les permiten a su respectivo beneficiario la utilización de obras ajenas gratuitamente en la mayor parte de ellos o mediante el pago de una remuneración equitativa en los casos establecidos taxativamente. Además, los titulares de las obras o prestaciones protegidas con medidas tecnológicas eficaces —como las que limitan el número de copias privadas— deben facilitar los medios adecuados para disfrutar de las mismas a los beneficiarios individuales de los distintos límites (art. 161.1).

Estos límites se refieren a la copia privada; las reproducciones provisionales para su transmisión telemática; por razones de seguridad, procesales o a favor de personas con discapacidad; la cita, reseña e ilustración con fines educativos o investigadores; los temas de actualidad; los usuarios de bases de datos; las informaciones sobre acontecimientos actuales; la transmisión por cable, satélite y grabaciones técnicas; la reproducción en archivos, museos y bibliotecas de titularidad pública, así como por fundaciones de carácter cultural; las obras huérfanas o de titulares no identificados o ilocalizables; los actos oficiales y religiosos y, por último, la parodia de obras divulgadas.

Es evidente que el estudio de estos límites quedan fuera de nuestro limitado propósito, mientras que otros, como los relativos a las citas y reseñas o a las obras huérfanas, son analizados en otras partes de la presente obra. Debemos examinar, pues, la copia privada de obras literarias y científicas, así como el uso legítimo de bases de datos que pueden tener lugar en el ámbito universitario.

A tenor del TRLPI, tras la reforma de 2014, la copia privada de obras divulgadas no exige autorización, sin perjuicio de la compensación equitativa, cuando se lleva a cabo por una persona física exclusivamente para su uso privado, no profesional ni empresarial, y sin fines directa ni indirectamente comerciales, y además se ha accedido legalmente a la obra divulgada. En especial, el acceso es lícito cuando se reproduzca un soporte comercializado con autorización de su titular y adquirido en propiedad por compraventa mercantil; y no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa y sin distribución mediante precio. Quedan excluidas las reproducciones en Internet, según lo acordado por contrato y mediante precio, además de las bases de datos electrónicas y la reproducción de los programas de ordenador para uso personal (art. 31.2).

Se debe poner de relieve que se han introducido aquí dos importantes reformas al Código de comercio de forma tácita, a saber: la primera es que se considera mercantil la venta al consumo, en contra de lo dispuesto por el artículo 326.1.º de dicho Código, y la segunda consiste en que se recorta la protección del adquirente en tiendas abiertas al público mediante la prescripción de derecho prevista en el artículo 85 del mismo Código, pues el comprador deberá verificar ahora si el vendedor ha accedido de manera lícita al soporte antes de efectuar la copia del mismo. Con lo cual se modifica de paso, además, el artículo 464-II del Código civil en lo referente a esta clase de bienes muebles.

Por lo que atañe a las bases de datos, el usuario legítimo de ellas o de copias de las mismas, puede efectuar sin autorización, asimismo, todos los actos necesarios

para acceder a los datos y para su normal utilización por el propio usuario, aunque existan derechos exclusivos a favor del autor de la base y aunque se haya pactado lo contrario. Igualmente, no se necesita autorización para la reproducción de una base no electrónica con fines privados, o para ilustrar la enseñanza o la investigación científica o, por último, se exija por fines de seguridad pública o de procedimientos administrativos o judiciales (art. 34).

5. TRANSMISIÓN Y EDICIÓN

5.1. Transmisión

Ante todo, recordemos que no cabe la trasmisión *mortis causa* de los derechos morales, dado que se extinguen por la muerte del autor con las excepciones que conocemos. De este modo, la transmisión por causa de muerte se contrae a los derechos de explotación que el TRLPI permite por cualquiera de los medios admitidos en derecho (art. 42); en el marco del Código civil, solo es válida consiguientemente por testamento y a título de herencia y de legado, o de ambos simultáneamente, a no ser que se trate del beneficiario de un carga o un modo impuesto al heredero o al legatario.

Por otra parte, la transmisión *inter vivos* se articula por los cauces de la cesión y, en lo que nos interesa, el contrato de edición, cuyo régimen exponemos brevemente.

5.2. Cesión

En cuanto a la cesión, sabemos que deben acordarse expresamente los derechos y modalidades cedidas, el tiempo y el territorio; a falta de pacto, los derechos son los necesarios para la finalidad del contrato, las modalidades son las conocidas al momento de la cesión, el plazo es de cinco años y el territorio es el país en que se celebra la cesión, siendo nulas la cesión de todas las obras futuras del autor o la obligación de no crear obras en el futuro (art. 43). La cesión debe celebrarse por escrito (art. 45), siempre a título oneroso con remuneración proporcional o a tanto alzado, como en las obras científicas (art. 46), con revisión judicial por desproporción en este último caso (47).

En el TRLPI se contemplan los supuestos de la cesión en exclusiva, cesión no exclusiva y la cesión presunta del autor asalariado (art. 52), que se examina detalladamente en otro lugar de esta obra, aparte de la hipoteca, que hemos mencionado antes, y el embargo de los rendimientos de los derechos de explotación que son, en cambio, inembargables (art. 53.2). Mientras la cesión en exclusiva obliga al cesionario a la explotación de la obra, excluyendo a cualquier otro, y a poner los medios necesarios para la misma (art. 48), la cesión no exclusiva lo obliga a utilizarla en concurrencia con otros cesionarios, al tiempo que no puede ceder su derecho, salvo disolución o

cambio de titularidad de la empresa cesionaria (art. 50), de manera que está obligado también a llevar a cabo y a disponer de los medios idóneos para la explotación de la obra cedida¹³.

5.3. Edición

Por lo que respecta al contrato de edición, no es oportuno entrar aquí en su pormenorizada regulación, sino en la medida en que la universidad puede ser editora de las obras del profesorado. En efecto, por virtud de este contrato se ceden al editor, mediante compensación económica, los derechos de reproducción y distribución, quien se obliga a realizar estas operaciones por su cuenta y riesgo (art. 58); contrato que debe celebrarse por escrito, con un contenido mínimo tasado (art. 60), siendo nulo si no se indica el número máximo y mínimo de ejemplares o la remuneración proporcional o a tanto alzado que corresponde al autor (art. 61.1). Además de las obligaciones de cada parte, el autor se obliga a corregir las pruebas sin modificar al carácter o la finalidad de la obra, salvo en lo imprescindible y sin elevar sustancialmente el coste de la edición (art. 66), en tanto que puede resolver el contrato y exigir indemnización si el editor no realiza la edición de la obra en el plazo y condiciones convenidos (art. 68.1.a). Por fin, el contrato se extingue por el transcurso del plazo acordado, la venta de todos los ejemplares, a los diez años desde la cesión pactada a tanto alzado y, en todo caso, a los quince años de estar el editor en condiciones de realizar la reproducción de la obra (art. 69).

5.4. Exclusión de la venta

A la vista de esta disciplina, resulta claro, a nuestro juicio, que no cabe la venta de los derechos de explotación a un tercero. Aun cuando el punto se ha discutido entre nosotros, parece que, una vez consumada, el adquirente no asume la obligación de explotar la obra cedida, a diferencia de la causa típica de los contratos de cesión y de edición. En definitiva, esta *ratio* divulgativa se vulnera con la venta de los derechos de explotación, que debe descartarse por estar en contradicción con el orden público que se desprende del TRLPI¹⁴; entre otros argumentos, se ha escrito gráficamente que la venta condena al autor al silencio, violentando la norma imperativa según la cual siempre puede disponer libremente la difusión de su obra (art. 14.1.º)¹⁵.

¹³ Mantiene su actualidad la monografía de RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., *La cesión en exclusiva de los derechos de autor*, Ramón Areces, Madrid, 1992, *passim*.

¹⁴ En este sentido, SERRANO FERNÁNDEZ, M., *op. cit.*, p. 385-388, con cita de la STS de 2 de febrero de 1992 y de autorizada doctrina.

¹⁵ Así, RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., *op. cit.*, p. 189-190, atinadamente.

CAPÍTULO II

**CREACIONES QUE CABE USAR LIBREMENTE
POR ESTAR EXCLUIDAS**

MARÍA TERESA CARRANCHO HERRERO

Profesora Titular de Derecho Civil (Acreditada a Catedrática de Universidad)

El Convenio de Berna, artículo 2.º-4, reserva a la legislación de los países de la Unión Europea la facultad de determinar la protección que han de conceder a los textos oficiales de orden legislativo, administrativo o judicial, así como a las traducciones oficiales de esos textos. La norma no tiene carácter imperativo, pero han sido muchos los países, entre ellos el nuestro, que han excluido estas obras de la protección que dispensa la normativa sobre derechos de autor.

En efecto, el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual¹, cuyo texto no ha sido modificado en la última reforma operada en 2014, se dedica a las exclusiones y dispone que: «No son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores».

El precepto se encuentra en el Capítulo II de la LPI, dedicado al objeto protegido, que, como sabemos, incluye 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, tal como establece el artículo 10 LPI. Este último recoge una relación ejemplificativa de las obras protegidas, entre las que quedarían incluidas, en principio, las que excluye el artículo 13 LPI, si cumplieran los requisitos que la ley exige para que opere la protección.

Antes de entrar en el análisis de su contenido procede aclarar que la posibilidad de utilización de los supuestos que recoge lo es a los efectos exclusivos de la protección que otorga la normativa sobre propiedad intelectual, por lo que ello no impide que los mismos supuestos se vean afectados por otras normas, como la de secretos oficiales por ejemplo, que impidan su utilización. No habrá problema con las

¹ En adelante LPI.

disposiciones legales o reglamentarias que se publican obligatoriamente, pero puede ocurrir que actos, acuerdos o deliberaciones afecten a la intimidad de las personas, o se trate de secretos oficiales², y, por tanto, no pueda hacerse uso de ellos, o no en su totalidad³.

Puesto que se trata de una exclusión⁴ de obras que podrían estar protegidas, la interpretación que se haga del precepto no puede ir más allá de lo que en él se recoge,

² El artículo 105 de la Constitución establece que la ley regulará b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Puede consultarse en este punto la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales, empieza su Preámbulo diciendo que «Es principio general, aun cuando no esté expresamente declarado en nuestras leyes fundamentales, la publicidad de la actividad de los órganos del Estado porque las cosas públicas que a todos interesan pueden y deben ser conocidas de todos», para más adelante señalar algo obvio, que si bien la publicidad ha de ser característica de la actuación de los órganos del Estado, «es innegable la necesidad de imponer limitaciones, cuando precisamente de esa publicidad puede derivarse perjuicio para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la colectividad nacional». La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, en su artículo 29 —Infracciones disciplinarias—, incluye entre las infracciones muy graves «La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido». Esta norma parte de la necesaria publicidad de las actividades públicas, para incrementar la transparencia en la actividad pública, que se articula a través de lo que denomina obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas, para garantizar el acceso a la información, considerada como un derecho objetivo y subjetivo. La Ley se aplica a los órganos del Poder Legislativo y Judicial en lo que se refiere a sus actividades sujetas a derecho administrativo, así como otros órganos constitucionales y estatutarios. Así mismo la ley se aplicará a determinadas entidades que, por su especial relevancia, o por su condición de perceptores de fondos públicos quedan, por tanto, obligados a reforzar la transparencia de su actividad. La L.O. 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, desarrolla el artículo 18.4 de la Constitución, en su artículo 1.—Objeto, indica que tiene por objeto limitar el uso de la informática y otras técnicas y medios de tratamiento automatizado de los datos de carácter personal para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno ejercicio de sus derechos. La ley se aplica tanto a entidades públicas como privadas —art. 2—, y en su artículo 3 dispone que se rigen por su normativa específica, entre otras, los datos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.

³ ROGEL VIDE, C., «Comentario ex artículo 13 Ley de Propiedad Intelectual», en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, dirigidos por M. ALBALADEJO y S. DÍAZ ALABART, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1994, p. 295, considera que «El hecho de que los textos oficiales y singularmente los de la Administración no sean objeto de propiedad intelectual no quiere decir, sin más, que todos ellos puedan ser reconocidos y publicados».

⁴ No se trata de un límite o una excepción, sino de la exclusión total de este tipo de obras de la protección que dispensa la normativa sobre propiedad intelectual. En este sentido MARISCAL GARRIDO-FALLA, P. «Comentario ex artículo 2.4», en *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, coordinador R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Ed. Tecnos, Madrid, 2013, p. 172, considera que «la libre accesibilidad a este tipo de textos no se ha articulado a través del establecimiento de límites o excepciones al derecho de autor; las legislaciones directamente excluyen este tipo de obras de su ámbito de aplicación». A juicio de la autora esto implica que no les resultan

y, en todo caso, debe ser restrictiva, pues no cabe una interpretación analógica de una norma que limita derechos reconocidos, en este caso, a los creadores. A este respecto algún autor considera que estamos ante una norma de carácter excepcional, así lo entiende Bercovitz⁵, y la consecuencia es que no cabe aceptar ni la interpretación analógica, ni una interpretación extensiva. Rodríguez Tapia, por su parte, niega el carácter excepcional de la norma, aunque también excluye la interpretación analógica, basa su afirmación en la dificultad de encontrar un supuesto análogo con identidad de razón⁶. A mi juicio, toda norma limitativa de derechos debe ser interpretada de forma restrictiva y aplicarse únicamente a los supuestos expresamente recogidos en ella, excluyendo los que resulten dudosos.

El fundamento de esta exclusión radica en el interés público⁷, porque resulta necesario que estos textos y comunicaciones orales alcancen la máxima difusión, para que sean conocidos por todos, y, por otra parte, debe respetarse el principio de acceso de los ciudadanos a la información pública, y, por tanto, a los documentos en que se contenga⁸, de modo que el interés de los funcionarios y demás personas que

aplicables las normas internacionales sobre límites, ni el artículo 1.3 del Tratado ADPIC, ni el artículo 5.5. de la Directiva 2001/19/CE en el ámbito de la Unión Europea.

⁵ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. «Comentario ex artículo 13», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coordinador R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Ed. Tecnos, Madrid, 2007, p. 206. El autor afirma que «Como norma excepcional, no es susceptible de interpretación extensiva o aplicación analógica, que, además, podría entenderse contraria al artículo 33 de la Constitución».

⁶ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., «Comentario ex artículo 13», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, director J.M. RODRÍGUEZ TAPIA, Ed. THOMSON-Civitas, Navarra, 2007, p. 122. A su juicio, que «los textos que tengan fuerza de ley, reglamento o resolución judicial o administrativa no sean de dominio privado, es algo deseable, ni excepcional ni extraordinario. Igual sucede con los datos e informaciones de interés público, de libre circulación y no apropiables, asimismo de dominio público».

⁷ VÁZQUEZ LÓPEZ, V. «Perspectivas de futuro en torno a los límites del derecho de autor. Las tendencias internacionales y la posición de la OMPI», en *Los límites del Derecho de autor*, Ed. Reus, Madrid, 2006, p. 296, respecto de las excepciones considera que «las libertades y derechos fundamentales o el interés público justifican la anulación de los derechos privados que tienen los autores sobre sus obras en estas circunstancias particulares».

⁸ Además de lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución, el artículo 37 de la LPAC, dispone que «Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación». Esta redacción fue dada por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, conocida como ley de transparencia, cuya Exposición de Motivos indica que se reconoce y garantiza el acceso a la información. En el artículo 14 de la ley se establecen los límites al derecho de acceso, supeditados a que la aplicación del límite esté debidamente justificada y sea proporcionada a su objeto y finalidad de protección, y el artículo 15 se dedica a la protección de los datos personales, y se establece que con carácter general en este caso el acceso debe contar con el consentimiento expreso y escrito del afectado, salvo que éste los hubiese manifiestamente públicos antes del acceso, y se atenderá a las circunstancias del caso.

La Ley 29/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, que entrará en vigor en octubre de 2016, establece en su artículo 13 los Derechos de las per-

participen en la elaboración de esas creaciones queda supeditado al bien común de la máxima difusión⁹. Como señala Mariscal Garrido-Falla, el acceso a determinada información de naturaleza legal, política o judicial tiene carácter preeminente frente a la protección de su contenido mediante derechos de propiedad intelectual. El fin de los textos a que hace referencia el precepto es el de ser divulgados y dados a conocer entre sus destinatarios, por lo que cualquier restricción a su disponibilidad carece de sentido. No obstante, la autora considera que esta exclusión no está exenta de objeciones, pues implica la desprotección total de los autores individuales, a los que ni siquiera se les reconoce los derechos morales¹⁰.

Las contenidas en el artículo 13 LPI son las únicas exclusiones que nuestro legislador ha considerado, pese a que el artículo 2bis 1 del Convenio de Berna permite excluir, total o parcialmente, los discursos políticos y los pronunciamientos en debates judiciales. Sin embargo, se ha optado por incluir estos supuestos entre los límites al derecho de autor, junto con las conferencias, alocuciones y otras obras de la misma naturaleza pronunciadas en público¹¹, de modo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 33.2 LPI¹², se pueden reproducir, distribuir y comunicar las conferencias, alocuciones, informes ante los Tribunales y otras obras del mismo carácter que se hayan pronunciado en público, siempre que esas utilidades se realicen con el exclusivo fin de informar sobre la actualidad. Esta última condición, o requisito, no será de aplicación a los discursos pronunciados en sesiones parlamentarias o de corporaciones públicas. Es decir, estos últimos no se han excluido en el artículo 13 LPI, aunque su utilización por terceros resulte prácticamente libre, dado que en este caso no se exige que tal utilización lo sea con el fin exclusivo de informar sobre la actualidad. De todos

sonas en sus relaciones con las Administraciones públicas, entre los que se encuentra, letra d), el acceso a la información, archivos y registros de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. Con especial cuidado en lo que afecte a la intimidad o seguridad, o cuando se refiera a menores de edad. Ver el contenido de la nota 2.

⁹ Como indica RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. *Comentario ex artículo 13...*, cit., p. 121, «desde los primeros tiempos de la democracia constitucional, los principios de seguridad jurídica y publicidad de las normas (art. 9 CE), exigen como ordinario, normal y como requerimiento del orden constitucional, que las leyes, que son de obligado conocimiento, sean de necesaria publicidad y la mayor difusión posible

¹⁰ Vid. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P. *Comentario ex artículo 2.4...*, cit., p. 173.

¹¹ La protección de las obras orales no es uniforme en los países de la Unión Europea, ni se ha alcanzado la deseada uniformidad a nivel internacional, puesto que la redacción del artículo 2 bis del Convenio de Berna permite que los Estados deroguen a nivel nacional la protección de estas obras. Sobre esta cuestión que no se va a tratar por exceder el contenido de este trabajo, puede consultarse MINERO ALEJANDRE, G. «Comentario ex artículo 2 bis», en *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, coordinador R. BERCOVITZ, Ed. Tecnos, Madrid, 2013, p. 281 y ss.

¹² Sobre el contenido de este precepto puede consultarse DE LA CUÉTARA MARTÍNEZ, J.M., *Debates parlamentarios y derechos de autor en Leyes, actos, sentencias y propiedad intelectual*, Ed. Reus, Madrid, 2004, pp. 67 y ss.

modos al tratarse como un límite, y no como exclusión, les serán de aplicación las normas sobre límites contenidas en el derecho nacional e internacional.

Respecto de los discursos parlamentarios y similares, para cuya reproducción, distribución o comunicación el precepto no exige, como se acaba de indicar, el requisito de que se lleve a cabo para informar sobre la actualidad, hubiera sido más lógico, como señala la doctrina, que se hubieran incluido como excepción, dada su similar naturaleza con los actos excluidos en el artículo 13 LPI, y por el hecho de que buena parte de los casos se insertarán en los debates preparatorios de textos oficiales de orden legislativo, ejecutivo o judicial.

En todo caso, se reserva al autor, en estos supuestos, el derecho a publicar en colección tales obras. Esta previsión del artículo 33.2 *in fine* se encuentra en consonancia con el número 3 del artículo 2 bis del Convenio de Berna, en el que se dispone que «Sin embargo, el autor gozará del derecho exclusivo de reunir en colección las obras mencionadas en los párrafos precedentes». Esta posibilidad afecta tanto a los supuestos en que los países hayan excluido las obras pronunciadas en público, como a los casos en que las hayan incluido entre los límites, o no hayan hecho uso de la facultad de exclusión o limitación que les concede el artículo 2 bis 1 y 2 del Convenio de Berna.

Entrando en el análisis del artículo 13 LPI, lo primero que procede indicar es que el precepto excluye actos derivados de los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. E incluye los actos emanados de todos los organismos públicos, por lo que, en principio, la exclusión afecta a los actos que provienen de organismos que ejerzan potestades públicas.

Respecto del legislativo, quedan excluidas de la protección que brinda la normativa de propiedad intelectual, las disposiciones legales y reglamentarias y sus correspondientes proyectos¹³. Debemos entender que quedan incluidas en la excepción las disposiciones que emanen tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, así como toda disposición de carácter general que emane de otras Administraciones públicas, incluida la institucional, y, por supuesto, las Universidades públicas.

En cuanto al poder judicial, se excluyen las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, por lo que debemos entender que se excluyen los actos emanados del ejercicio de la función jurisdiccional, y no cuando ejercen funciones gubernativas o no están los Tribunales constituidos en Sala de Justicia.

¹³ BERCOVITZ, R. *Comentario ex artículo 13...*, cit., p. 206, considera que «Dentro del concepto de proyectos quedan incluidos todos los materiales prelegislativos, siempre que sean oficiales, es decir, que correspondan a actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de organismos públicos».

A este respecto hay que recordar que las resoluciones judiciales se regulan en el Capítulo IV del Título III del Libro III de la Ley Orgánica del Poder Judicial¹⁴, en los que se distingue entre las resoluciones de los Tribunales cuando no estén constituidos en Sala de Justicia, las de las Salas de Gobierno y las de los Jueces y Presidentes cuando tengan carácter gubernativo, que adoptan la denominación de acuerdos, y las resoluciones de los Jueces y Tribunales que tienen carácter jurisdiccional. Estas segundas están sin duda incluidas en la excepción que nos ocupa, y son, conforme a lo dispuesto en el artículo 245 LOPJ, las providencias que tienen por objeto la ordenación material del proceso; los autos, tienen esta denominación las resoluciones que deciden recursos contra providencias, cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad del procedimiento o las resoluciones que las leyes de enjuiciamiento civil decidan que deben revestir esta forma; y las sentencias¹⁵, que son las resoluciones que deciden definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso, y cuando según la leyes procesales deban revestir esta forma las decisiones de los juzgados y tribunales.

Ahora bien, los actos que derivan de la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales pueden considerarse actos administrativos, pues se les aplica el Derecho Administrativo, por ejemplo el artículo 1.3 b) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa¹⁶ incluye «Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial». Esta actividad de los órganos de gobierno ha dado lugar a discutir si se trata de una actividad administrativa o no tiene tal carácter, en cuyo caso, los actos que de ella deriven no quedarían afectados por la exclusión del artículo 13 LPI.

En tercer lugar el precepto excluye los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos. De modo que quedan excluidos estos actos cuando emanen de organismos con potestades públicas, aun cuando tengan carácter privado¹⁷. A este respecto procede recordar que el artículo 2 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común¹⁸,

¹⁴ L.O. 6/1985, de 1 de julio. En adelante LOPJ.

¹⁵ Respecto de las sentencias, CADARSO PALAU, J., «Escritos e informes forenses, sentencias y propiedad intelectual», en *Leyes, actos, sentencias y propiedad intelectual*, Ed. Reus, Madrid, 2004, p. 115, cuestiona la aptitud de las sentencias para ser objeto de propiedad intelectual, aunque ello no implica que estén al alcance de todos los ciudadanos.

¹⁶ Ley 29/1998, de 13 de julio.

¹⁷ ANECA se constituyó como una fundación, es decir, como un ente privado, pero ejercía funciones públicas, de hecho sus resoluciones se impugnaban conforme a la normativa administrativa, tanto en vía administrativa como judicial. BERCOVITZ, R., *Comentario ex art. 13...*, cit., p. 207, considera que quedan también incluidos los Convenios Colectivos, porque son normas vinculantes.

¹⁸ La Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ámbito subjetivo, que entrará en vigor en octubre de 2016, ha dado nueva redacción al artículo 2 en el que se dispone que: 1. La presente ley se aplica al sector público,

Ámbito de aplicación, en su número 2 dispone que «Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas tendrán asimismo consideración de Administraciones públicas. Estas entidades sujetarán su actividad a la presente ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación». Lo que implica que los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes, generados fuera del ejercicio de potestades públicas quedan protegidos por la normativa de propiedad intelectual, si se cumplen los requisitos exigidos para considerarlos obra protegible.

La excepción no afecta y, por tanto, quedan incluidas dentro del derecho de autor, las actuaciones realizadas dentro o en colaboración con organismos públicos, pero no en el ejercicio de potestades públicas, luego, la actividad que desarrollan los profesores e investigadores, por ejemplo, que prestan sus servicios en centros educativos o Universidades públicas sí queda protegida por el derecho de autor, cuando legalmente proceda. Y ello porque el requisito de que el organismo ejerza potestades públicas implica que cuando un organismo público lleve a cabo alguna actividad mediante la cual no se ejerza una potestad pública el resultado de esa actividad no cae dentro de la exclusión que se analiza¹⁹.

En este punto debe precisarse qué se entiende por acto, acuerdo, deliberación y dictamen, y, sobre todo, qué debe de entenderse incluido en la excepción, porque

que comprende: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración Local. d) El sector público institucional.

2. El sector público institucional se integra por: a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley. 3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2 anterior. 4. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley.

¹⁹ BERCOVITZ, R. *Comentario ex artículo 13...*, cit., pp. 206 y 207, considera que quedan fuera de la excepción «las creaciones derivadas de actuaciones llevadas a cabo dentro de organismos públicos, con su colaboración o financiación, pero que no corresponden a actuaciones en las que se ejerza una potestad pública». A su juicio, quedan fuera de la excepción y, por tanto, son obras protegidas, si procede conforme a la legislación vigente, las creaciones de profesores, artistas o investigadores en centros oficiales, Universidades o Institutos científicos, por ejemplo. Sobre la titularidad de la propiedad intelectual respecto de los artículos científicos del personal investigador puede consultarse DE ROMÁN PÉREZ, R. «Propiedad intelectual y acceso abierto a artículos científicos» en *Propiedad intelectual en el siglo XXI: nuevos continentes y su incidencia en el derecho de autor*; coordinadora I. ESPÍN ALBA, Ed, Reus, Madrid, 2014, pp. 103 y ss.

todo ello podrá utilizarse sin que se vea afectado por la normativa sobre propiedad intelectual.

El empleo de los términos acto y acuerdo parece indicar que se refiere a dos cosas distintas, cuando lo cierto es que quizá sean la misma. En efecto, el término acto viene referido a las decisiones emanadas de órganos unipersonales o de personas concretas al servicio de la Administración pública, y el término acuerdo se reserva para las decisiones que emanan de órganos colegiados, siendo en esencia un acto administrativo.

Como señala Parada, «la Administración formaliza su función gestora con repercusión directa o indirecta en los intereses, derechos y libertades de los ciudadanos a través de los actos administrativos», y precisa el concepto de acto administrativo, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la declaración o manifestación de voluntad de órganos administrativos que sea creadora o modificadora de situaciones jurídicas, y sólo a éstas se atribuye el carácter de actos administrativos a los efectos de su enjuiciamiento jurisdiccional, excluyendo del concepto de acto administrativo a otras declaraciones que, aunque provenientes de órganos administrativos, no sean por sí mismas creadoras o modificadoras de situaciones jurídicas, es decir, carezcan de efectos imperativos o decisorios, como los dictámenes o informes, manifestaciones de juicio, que siendo meros actos de trámite provienen de órganos consultivos, así como las contestaciones a las consultas de los administrados, certificaciones o propuestas de resolución²⁰.

Por otra parte, respecto del acuerdo, hay que decidir si lo es sólo en cuanto al breve texto que se recoge en el acta para indicar el acuerdo adoptado con su correspondiente mayoría, o alcanza al total contenido de lo que se acuerda. Por ejemplo, el acuerdo por el que se aprueba una Memoria de Grado, a los efectos que nos ocupan, es sólo el texto que se incluye en el acta que recoge el acuerdo o alcanza al contenido total de la memoria que se debate y se incorpora al acta como anexo, lo que significa que queda excluida de la protección que dispensa la LPI aunque reúna los requisitos para su protección, y, por tanto, puede ser utilizada por cualquiera²¹. A mi juicio, el acuerdo, a los efectos que nos ocupan, no puede ser solo la frase en la que se indica

²⁰ Vid. PARADA, R. *Derecho Administrativo I, Parte General*, Ed. Marcial Pons, Barcelona, 2002, pp. 92 y 93. El autor indica que tratándose de manifestaciones de voluntad, no siempre es necesario que el acto sea definitivo, es decir, que ponga fin a un procedimiento o impida su continuación, pues el Tribunal Supremo admite también la impugnación separada e independiente de los actos decisorios que inciden en situaciones jurídico-privadas o imponen obligaciones durante la sustanciación del procedimiento... También lo admite para los actos de ejecución, cuando suponen contradicción con la actuación administrativa precedente o inciden en derechos ajenos a las cuestiones decididas... En todo caso, los actos de trámite son susceptibles de impugnación separada si en ellos se viola supuestamente un derecho fundamental...».

²¹ A este respecto hay que considerar que las memorias de grado, por ejemplo, una vez finalizados todos los trámites para su aprobación y verificación, se publican en los Boletines Oficiales correspondientes y vinculan a los organismos públicos que participan en su implantación, Universidad, Comunidad

que se ha aprobado una determinada cuestión, sino que debe referirse al objeto total del acuerdo, ya se incorpore al cuerpo del acta o como anexo.

Los dictámenes plantean algún problema cuando se encargan por una Administración pública, cosa que suele ser habitual, a personas externas al propio organismo. El autor de los mismos no forma parte del organismo solicitante, por lo que, en principio, su creación no debería verse afectada por la excepción del artículo 13 LPI, a no ser que en el contrato que al efecto se celebre se indique que la obra pasará a tener carácter público y el autor lo autorice, o lo haga en un momento posterior, en ejercicio de su derecho a ceder los derechos de explotación de su obra —art. 43 LPI—. En otro caso, es decir, si la obra pasa a tener este carácter público sin que medie consentimiento del autor, éste tendrá derecho a solicitar una indemnización por los perjuicios causados²².

Por otra parte, pese a que el texto de los actos excluidos no se encuentra protegido, sí pueden estarlo, al menos en nuestro derecho interno²³, las colecciones que resulten originales por la forma en que se presentan los datos, de modo que las bases de datos²⁴, de jurisprudencia por ejemplo, pueden estar protegidas como tales, de hecho lo están, aunque no lo esté el contenido de cada una de las resoluciones que se incluyan, y ello por aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 LPI, dedicado a las colecciones y bases de datos²⁵, en el que se establece que también son objeto de

Autónoma, y en algunos aspectos la Administración Central, por lo que puede considerarse que tienen cierto carácter normativo, y, por tanto, estarían excluidas por este motivo.

²² BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. *Comentario ex artículo 13...*, cit. p. 207, indica a este respecto que «Cuando la transformación de la obra privada a oficial (y, consecuentemente, sin protección derivada de la propiedad intelectual) se realice sin consentimiento del autor particular, la satisfacción de éste tendrá que limitarse a una indemnización (art. 140 LPI), quedando excluida normalmente la acción de cesación por la imposibilidad de cumplimentarla (arts. 13 y 139 LPI)».

²³ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P. *Comentario ex artículo 2.4...*, cit. p. 175, recuerda que el artículo 2.5 del Convenio de Berna únicamente protege las colecciones de obras, más no las integradas por materiales o datos no protegidos, como es el caso de normas o sentencias, por lo que, a su juicio, no cabe hablar de una protección internacional de las compilaciones de normas o de sentencias, sobre la base del Convenio de Berna; aunque considera que podría arbitrarse mediante lo dispuesto en los artículos 10.2 del ADPIC y 5.2 del TODA la protección a las compilaciones de materiales que por su disposición o selección de contenidos puedan considerarse creaciones intelectuales.

²⁴ Sobre la protección de las bases de datos y los requisitos que deben concurrir para que tengan tal consideración puede consultarse la STS n.º 572/2012, de 9 de octubre, que se resuelve un asunto en el que se cuestionaba la protección de una base de datos por el derecho de autor. La pretensión de la parte actora se rechaza porque no existía una verdadera base de datos, por la ausencia de originalidad de la estructura, ni una inversión sustancial en la obtención, verificación o presentación de los datos.

El TS analiza también el derecho sui generis sobre las bases de datos que no es objeto de este trabajo. Esta cuestión se aborda también en la STS 630/2012, de 30 de octubre

²⁵ Sobre esta cuestión puede consultarse OTERO LASTRES, J.M., «Las Leyes y sus recopilaciones y anotaciones como objeto de propiedad intelectual», en *Leyes, actos, sentencias y propiedad intelectual*, Ed. Reus, Madrid, 2004, pp. 41 y ss.

propiedad intelectual las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos. Y aclara el precepto que la protección se refiere únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos²⁶.

Pueden quedar protegidos también como obras derivadas, los comentarios, concordancias y anotaciones que puedan realizarse respecto de los textos oficiales excluidos, puesto que el artículo 11 LPI dispone que sin perjuicio de los derechos del autor sobre la obra original, también son objeto de propiedad intelectual, entre otros, las revisiones, actualizaciones, anotaciones, compendios, resúmenes y extractos²⁷. No impediría esta protección el hecho de que la obra originaria no se encuentre protegida²⁸, por estar excluida de la protección desde su inicio, como es nuestro caso, o por haber pasado al dominio público una vez transcurrido el periodo de protección.

Por último, el artículo 13 LPI excluye también las traducciones oficiales de todos los textos anteriores. Por lo que las traducciones privadas deben quedar protegidas por el derecho de autor, siempre que cumplan los requisitos que establece la normativa vigente para que sean consideradas obra protegida²⁹.

La Universidades públicas están incluidas en el apartado de organismos públicos, por lo que las normas, actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes que generan que-

²⁶ El número 2 del artículo 12 LPI, dispone que «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». Y el número 3 del precepto dispone que «La protección reconocida a las bases de datos en virtud del presente artículo no se aplica a los programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios electrónicos».

²⁷ Así lo entiende MARISCAL GARRIDO-FALLA, P. *Comentario ex artículo 2.4...*, cit, p. 175 y 176, en relación con el artículo 2.3 del Convenio de Berna, en el que se dispone que «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. Considera la autora, al analizar este precepto, que «Aunque el artículo 2.3 del Convenio haga referencia únicamente a las traducciones, arreglos musicales y adaptaciones, los comentarios y anotaciones pueden constituir también una obra derivada si están dotados de la suficiente originalidad».

²⁸ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. «Comentario ex artículo 11», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Ed. Tecnos, Madrid, 2007, p. 193, indica que «Se habla de obra derivada incluso cuando la obra originaria carezca de protección por pertenecer al dominio público (arts. 13 y 26 ss. LPI)»

²⁹ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. *Comentario ex artículo 13...*, cit., p. 122, considera que las traducciones de carácter privado de textos jurídicos extranjeros, ya sea de países de la Unión Europea o de países terceros, sí son objeto de propiedad intelectual exclusiva del traductor, en lo que tengan de original. Así lo entiende también MARISCAL GARRIDO-FALLA, P. *Comentario ex artículo 2.4...*, cit., p. 175, para quien todas las traducciones que no tengan carácter oficial deben gozar de protección en los países de la Unión Europea.

dan excluidos de la protección de la LPI. En particular se ha cuestionado si las guías docentes, las memorias de los grados y másteres, e, incluso, las clases que imparten los profesores quedan incluidas en la exclusión, si consideramos que toda actuación que se desenvuelve en el sector público tiene la consideración de acto administrativo. Sin embargo, a mi juicio, esta interpretación resulta excesivamente amplia, e iría más allá de la filosofía del precepto, pues se trata, como se ha indicado, de facilitar el acceso de los ciudadanos a las actuaciones de los poderes públicos, y, en su caso, poderlas impugnar, de modo que pueden entenderse incluidas en la exclusión las guías docentes y las memorias, no así las clases.

Las normas que emanan de la Universidad quedan, por supuesto, excluidas, y, en su caso las traducciones públicas que de las mismas se realicen, al igual que los dictámenes e informes que les hayan servido de soporte, con los matices apuntados al analizar estas exclusiones.

En cuanto a las conferencias impartidas con ocasión de las actividades que se organizan en la Universidad, en principio quedan protegidas por el derecho de autor, y les resulta aplicable, como ya se ha indicado, lo relativo al límite establecido en el artículo 33.2 LPI. En este apartado quedarían incluidas las lecciones inaugurales del curso académico.

CAPÍTULO III

OBRAS EN DOMINIO PÚBLICO EN LA UNIVERSIDAD

ANA DEL ARCO BLANCO

Hogan Lovells, Gestión del Conocimiento

«¿Qué bien podría pertenecer a un hombre si la obra de su espíritu, fruto único de su educación, de sus estudios, de sus vigiliias, de sus tiempos, de sus búsquedas, de sus observaciones; si las horas más bellas, los momentos más hermosos de su vida; si sus pensamientos íntimos, los sentimientos de su corazón, la parte más preciosa de sí mismo, esa que no perece y que lo inmortaliza, no le pertenece?».

DENIS DIDEROT. *Carta sobre el comercio de libros* (1763).

«El libro, en sí mismo, pertenece al autor.

Pero como pensamiento, pertenece, en el sentido más amplio, al género humano»

VICTOR HUGO

SUMARIO: 1. EN UN CONTEXTO GENERAL. 2. CONTEXTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO: CAMPUS VIRTUALES, BIBLIOTECAS DIGITALES Y REPOSITORIOS. 3. LOS USOS DE OBRAS EN DOMINIO PÚBLICO POR PARTE DEL PROFESORADO Y ALUMNADO: 3.1. La doble perspectiva virtual y presencial: uso y creación de contenidos. 3.2. Reconocimiento de la autoría y respeto a la integridad de la obra. 3.3. Nuevas ediciones, traducciones y antologías de obras en dominio público. 4. CONCLUSIONES.

1. EN UN CONTEXTO GENERAL

El término obras artísticas, literarias o científicas en dominio público evoca, en una primera aproximación «patrimonio universal», «acervo», obras «libres de derechos de autor», «transcurso del tiempo», «acceso gratuito a contenidos», «contenidos en abierto», posibilidad de uso o explotación por cualquiera «sin autorización» de los titulares de derechos. Sin embargo el «estado» del dominio público en obras intelectuales es una situación jurídica que, de inmediato, nos obliga a matizar.

La caída de las obras en el dominio público es consecuencia de la «temporalidad» de los derechos patrimoniales de explotación. El artículo 41 de la LPI se refiere en estos términos a la institución del dominio público y a las condiciones para la utilización de estas obras: «*La extinción de los derechos de explotación de las obras determinará su paso al dominio público. Las obras de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra, en los términos previstos en los apartados 3.º y 4.º del artículo 14*».

En negativo, el paso de una obra al dominio público implica para los titulares la extinción de sus derechos de explotación, es decir, de su facultad de oponerse a actos

de explotación de terceros sobre las obras. En definitiva es el transcurso del tiempo lo que determina la extinción de la faceta patrimonial del derecho de autor¹. Como consecuencia, y con el límite que a continuación se apunta, estas obras podrán ser usadas por cualquiera, tanto con fines comerciales como no comerciales².

En una definición positiva (o de contenido respecto a los titulares de derechos), pese a su paso a dominio público y a la extinción de los derechos de explotación, los titulares conservan una vinculación con la obra a través de dos derechos morales: el reconocimiento de su condición de autor (art. 14.3) y el derecho a la integridad de su obra (art. 14.4 LPI)³.

Se han dado definiciones de obras en dominio público en un sentido tradicional⁴ y en un sentido amplio⁵. En cuanto a las primeras, para Marin López⁶, la expresión dominio público en nuestra LPI quiere decir, simple y llanamente, que los derechos de explotación se han extinguido y que la cosa puede ser utilizada por cualquiera. Sin embargo hay concepciones que extienden la institución del dominio público a situaciones similares que no implican ausencia de exclusividad sino en las que el uso de las obras protegidas queda amparado por límites o excepciones justificadas por un interés público. Otra tendencia es equiparar las obras en dominio público a la situación en que se licencian contenidos en acceso «libre» o «en abierto», «gratuito», los llamados contenidos divulgados mediante licencias *creative commons*⁷.

¹ A nivel europeo se han desarrollado plataformas que ayudan a calcular la entrada de obras en dominio público y a clarificar su estatus, como ejemplo el calculador de la Biblioteca Digital Europea, Europeana: <http://outofcopyright.eu/calculator.html>.

² La Biblioteca Nacional de España publica el listado de los autores cuyas obras forman parte de su fondo y que han pasado a dominio público, por lo que pueden ser editadas, reproducidas o difundidas públicamente: <http://www.bne.es/es/Servicios/InformacionBibliografica/AutoresDominioPublico/>.

³ Apunta la imprecisión de este artículo al referirse a que son las obras las que caen en dominio público y matiza que sólo una obra está en dominio público si todos los derechos de los titulares se han extinguido por el paso del tiempo. Cabe la situación que respecto de una obra concurren derechos de titulares que estén en dominio público con otros derechos que no lo están. MARÍN, J.J., «Comentario al artículo 41 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., (coord), 3.^a ed., Tecnos, Madrid, 2007, p. 724.

⁴ La definición más tradicional y estricta de dominio público se aplica exclusivamente a la expiración del derecho de autor. V. «Estudio exploratorio de la OMPI sobre el derecho de autor y los derechos conexos y el dominio público», Séverine Dusollier, 2010, p. 6.

⁵ Destaca la proliferación de definiciones de dominio público e identifica hasta 30 distintas concepciones en una llamada a buscar consenso sobre una verdadera definición de dominio público. SAMUELSON, P., «Enriching Discourse on Public Domains», 55 *Duke Law Journal* 783-834 (2006).

⁶ Restringe el uso de la expresión dominio público para los casos previstos en el artículo 41 LPI, sin auspiciar su extensión a otras situaciones más o menos análogas, como las de los arts 31 y siguientes o los supuestos de renuncia por el titular a percibir los derechos derivados de la explotación de su obra, entre los supuestos que cita. «Comentarios a la Ley...», *op. cit.* pág. 725.

⁷ Para un amplio tratamiento de las distintas concepciones del dominio público y un estudio comparativo de varias leyes nacionales de derechos de autor «Estudio exploratorio de la OMPI sobre el derecho de autor...», *op. cit.*

El tratamiento de las obras en dominio público en la LPI es breve y se centra en el periodo de vigencia de los derechos de explotación y en el cómputo de los plazos de protección más que en el contenido⁸. Sin embargo, el dominio público es una cuestión ampliamente debatida y objeto en la actualidad de un interés general, académico y legislativo creciente.

Entre las Recomendaciones adoptadas en el marco de la Agenda OMPI⁹, existe una categoría específica sobre fijación de normas, flexibilidades, política pública y dominio público. En cuanto a éste último prevén, sus recomendaciones 16 y 20, la necesidad de «considerar la preservación del dominio público en los procesos normativos de la OMPI y profundizar el análisis de las consecuencias y los beneficios de un dominio público abundante y accesible», y de «fomentar las actividades normativas en materia de P.I. que contribuyen a mantener un sólido dominio público en los Estados miembros de la OMPI, contemplando la posibilidad de elaborar directrices que podrían ayudar a los Estados miembros interesados a determinar los contenidos que han pasado a ser de dominio público en sus respectivas jurisdicciones».

La digitalización de la información ha incentivado el interés por las obras en dominio público y ha impulsado la circulación, difusión y acceso a contenidos, y la preservación de este tipo de obras¹⁰. La Comisión Europea ha destacado las bondades de la digitalización como medio para preservar y compartir en línea los contenidos que integran el patrimonio cultural europeo. En su Comunicación de 22 de julio de 2014¹¹, anima a los Estados miembros a aprovechar las ventajas de la digitalización y señala cómo la digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural modifican los modelos tradicionales y exigen una manera nueva de enfocar nuestro patrimonio artístico y cultural. La citada Comunicación considera que «digitalizar el patrimonio cultural, hacerlo accesible en línea y apoyar su explotación económica son también actividades fundamentales de la Agenda Digital para Europa».

⁸ El periodo de duración de los derechos de explotación de toda la vida del autor más 70 años tras su muerte se estableció para todos los Estados miembros por la Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines. En nuestra LPI los plazos de duración de los derechos de explotación que corresponden a los distintos titulares están previstos en los arts. 26 a 30 98, 112, 119, 125, 127, 128.II, 130 y 136.

⁹ «45 recomendaciones adoptadas en el marco del Programa de la OMPI para el Desarrollo», OMPI, 2007: <http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/es/agenda/recommendations.pdf>.

¹⁰ Lo define como «el tema en el candelero» GINSBURG, J., en «‘Une chose publique’? - The Author’s Domain and the Public Domain in Early British, French and US Copyright Law», en P. Torremans (ed.), *Copyright Law: A Handbook of Contemporary Research*, Edgar Elgar, 2007, p.133.

¹¹ «Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo» COM (2014) 477 [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com\(2014\)0477_/com_com\(2014\)0477_es.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2014)0477_/com_com(2014)0477_es.pdf).

Fundaciones, bibliotecas, archivos, y centros educativos siguen muy de cerca la «segunda vida» de las obras que pasan al dominio público. Actualmente se han consolidado repositorios institucionales y académicos nutridos, en gran parte, por obras en dominio público. La Biblioteca Digital Europea de acceso libre, a través de su plataforma Europea¹², permite acceder a recursos culturales digitalizados procedentes de más de 2500 organizaciones e instituciones académicas y/o científicas y gran parte de estos recursos son obras en dominio público¹³.

También los operadores privados se han servido de obras en dominio público para implantar otros modelos de negocio basados en ellas o tomándolas como punto de partida. Este es el caso del servicio de búsqueda «*Google Books Search*» y su proyecto de Biblioteca Digital Mundial¹⁴. Es práctica cada vez más frecuente de las empresas creativas usar obras en dominio público para generar productos comerciales. Un reciente estudio en Reino Unido pone de relieve cómo distintos operadores comerciales, sirviéndose del valor añadido de procesos de innovación aportados por los usuarios, invierten en el desarrollo de proyectos basados en obras en dominio público¹⁵.

2. CONTEXTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO: CAMPUS VIRTUALES, BIBLIOTECAS DIGITALES Y REPOSITARIOS

El interés por las obras en dominio público y, también, por las políticas de fomento de contenidos en acceso abierto¹⁶ que impregna los distintos instrumentos legislativos europeos y los proyectos de digitalización y conservación de obras, se concreta en nuestra legislación a través de numerosas disposiciones¹⁷. En particular,

¹² <http://www.europeana.eu/portal/>, a la fecha ofrece 48,838,151 recursos de texto, imágenes, audio y vídeo, contribuciones de los más de 2.500 colaboradores de los distintos Estados miembros.

¹³ La Biblioteca Nacional de España, a través de la plataforma Hispana, ha contribuido a Europea con 2,41,4,994 recursos, de los cuales algunos proceden de repositorios de distintas Universidades.

¹⁴ Un estudio introductorio a lo que fue el proyecto de Google y al tipo de obras que lo integraban: obras en dominio público, obras huérfanas y de obras sujetas a derechos de autor, DEL ARCO. A. «Una introducción a la Directiva 2012/28/CE sobre ciertos usos de obras huérfanas», *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, La Ley, n.º 32, 2013.

¹⁵ «Copyright and the Value of the Public Domain. An empirical assessment» Erickson, K., Heald, P., Homberg, F., Kretschmer M. and Dinusha Mendis, 2015 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_ge_1_15/wipo_ip_econ_ge_1_15_ref_erickson.pdf.

¹⁶ Para un estudio sobre las políticas de acceso abierto, las diferentes vías de difusión editorial (verde y dorada) y la interpretación del art. 37 de la LCTI, DE ROMÁN PÉREZ, R., «Acceso abierto a los resultados de investigación del profesorado universitario en la Ley de la Ciencia», *Diario La Ley*, n.º 7986, 2012.

¹⁷ Entre ellas, la Disp. Adic. 16 y la 17 de la de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de impulso a la sociedad de la información, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y la 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La dudosa efectividad práctica y el difícil encaje y coordinación de estas disposiciones con la legislación básica de propiedad intelectual la

para las obras en dominio público, la Disp. Adic. 3.^a de La Ley 23/2006¹⁸ hacía una llamada al gobierno sobre la necesidad de fomento y difusión de obras digitales (que se hallen en dominio público o sean de titularidad pública) a través de «espacios de titularidad pública y para todos».

El escenario de la actividad educativa es amplio en dimensiones y en «actores». Abarcaría un entorno físico o presencial y un entorno virtual, trabajos creados por los profesores (lecciones impartidas oralmente, materiales de docentes y de apoyo, resultados de su investigación) materiales creados por los alumnos, y obras de terceros (tanto en archivos de texto, sonoros y audiovisual). Todas estas manifestaciones serán obras protegidas si en ellas concurren los requisitos que marca la LPI, en esencia, que se trate de creaciones originales exteriorizadas.

En concreto a la «obra docente» se refiere Bondía¹⁹ como el conjunto formado por las clases y toda la panoplia de materiales elaborados por el profesor en el ejercicio de su actividad docente. Apunta que en ella habrá elementos que no sean objeto de derechos exclusivos, bien porque no sean originales, bien porque estén excluidos de protección (y respecto a estos últimos cita el ejemplo de las sentencias o las leyes) o bien porque hayan caído en el dominio público.

Aunque no sea jurídicamente trascendente para el tratamiento de los usos que pueden hacerse de las obras en dominio público, parece inevitable cuestionarse dónde se ubican en un entorno académico virtual estas obras que forman parte del material de apoyo a la actividad docente. Llama la atención lo indeterminados y confusos que resultan los términos «Campus Virtual» o «Aula Virtual» y no queda del todo claro, de las descripciones que aportan leyes, sentencias y doctrina, si son conceptos siempre diferenciados del de biblioteca virtual y del repositorio académico o institucional²⁰.

En cuanto a las bibliotecas digitales, la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, distingue entre recursos que «nacen digitales» y los que son integrados tras un proceso de digitalización definiéndolas en estos términos «*son colecciones organizadas de contenidos digitales que se ponen a disposición del público. Pueden contener materiales digitalizados, tales como ejemplares digitales de libros u otro material documental procedente de bibliotecas, archivos y museos, o basarse en información producida directamente en formato digital*».

pone de relieve, CASAS VALLÉS, R., «Propiedad intelectual y contenidos generados en las universidades: viejos problemas ¿nuevas soluciones?», *Diario La Ley*, n.º 7957, 2012.

¹⁸ Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. (B.O.E. n.º 162, de 8 de julio).

¹⁹ BONDÍA, F. «Propiedad Intelectual y docencia universitaria», *Actualidad Civil*, Sección a Fondo, n.º 5, La Ley, 2013, p. 628.

²⁰ Para la delimitación del concepto de repositorio y el análisis de la imprecisión de este término y de las muy diferentes realidades que engloba, BARRUECO J.M., GARCÍA TESAL, C. «Repositorios institucionales universitarios: evolución y perspectivas», Fesabid, 2009.

Respecto a la definición de repositorio institucional²¹, para Lynch es un conjunto de servicios que una universidad pone a disposición de los miembros de su comunidad para la gestión y difusión de los materiales digitales creados por la institución y sus miembros²². Como características que ha de cumplir un repositorio institucional se señalan i) es un servicio institucional abierto a la comunidad universitaria y de todo tipo de temáticas ii) su objeto ha de ser reunir, preservar y facilitar el acceso, entre otras, a la producción de los investigadores y docentes en múltiples formatos iii) se nutre de contenidos de forma activa recibidos a través de un formulario web o vía correo electrónico²³.

Por otra parte, tomamos la definición de Campus virtual que deriva del litigio planteado por la entidad de gestión CEDRO con ocasión de los usos que se estaban llevando a cabo de obras protegidas a través de la plataforma docente de una Universidad pública: los campus o aulas virtuales, son plataformas desarrolladas por las universidades españolas, «redes digitales de intranet cerradas (intranet) organizadas por la universidad que permiten a los profesores, colgar (upload) materiales en formato digital para que sus alumnos puedan acceder a ellos, visualizarlos en pantalla, guardarlos de forma permanente en formato electrónico o imprimirlos en papel»²⁴.

De las anteriores definiciones y retomando la cuestión ¿dónde se encuentran las obras en dominio que se usan como material docente?, parece claro que las obras en dominio público podrían pasar a formar parte de las bibliotecas digitales de los centros como recursos digitalizados. También tiene sentido que haya obras en dominio integradas en campus virtuales como material de apoyo y complementario a la docencia.

Respecto a los repositorios académicos, en principio, su naturaleza y sus fines vinculados a la difusión de la producción científica propia, casa mal con la inclusión de obras de terceros en dominio público. Es cierto que, tomando como ejemplo la contribución de los distintos operadores a Europeana, la Biblioteca Digital Europea, los repositorios académicos incluyen fundamentalmente contenidos en abierto bajo

²¹ RECOLECTA o Recolector de Ciencia Abierta es la plataforma que agrupa a todos los repositorios científicos nacionales, y ofrece en su web una definición de repositorio que aclara la extensión del término «institucional», «es aquel repositorio que recoge la producción científica, elaborada y/o editada por su personal de plantilla. Dentro de esta categoría se incluyen los de universidades, centros de investigación, hospitales, fundaciones públicas y privadas, comunidades autónomas».

²² LYNCH, C. (2003). «Institutional repositories: Essential infrastructure for scholarship in the digital age. Technical Report» p. 226.

²³ McDOWELL, C.S. (2007). «Evaluating institutional repository deployment in american academe since early 2005 repositories by the numbers», part 2. *D-Lib Magazine*, 13, p. 9-10.

²⁴ FAJARDO FÉRNÁNDEZ, J. «Campus virtual y propiedad intelectual. Comentario a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Barcelona de 2 de mayo de 2013», *Diario La Ley*, Sección Tribuna, 2013.

licencias *creative commons* (tesis, trabajos de postgrado, artículos de revistas, versiones *pre-print*, presentaciones, videos...), pero también obras en dominio público. Se echa de menos, por tanto, una normalización y unificación en los términos y apuntamos el riesgo que tal dispersión de los recursos y proliferación de conceptos (que, en esencia, significan cosas parecidas) puede generar para el acceso y difusión del conocimiento. Precisamente en un momento en que la tendencia es la contraria, es decir, se aspira al acceso a los recursos desde un punto único y bajo el paraguas de la unificación terminológica a nivel europeo.

Sin embargo, como se ha anticipado, el matiz es puramente terminológico y se observa que los repositorios académicos, además de la producción de su comunidad científica, integran obras en dominio público digitalizadas procedentes de sus bibliotecas²⁵. Conforme a las últimas estadísticas publicadas por *OpenDOAR*²⁶, los repositorios académicos contienen, fundamentalmente, artículos de revistas. Lo siguen, en cantidad, las tesis doctorales y trabajos de investigación, y, en tercer lugar, libros y capítulos de libros.

Cuestión distinta, aunque a destacar como paso previo a su inclusión en un repositorio, es la situación jurídica en que las obras («propias» o de terceros) pueden encontrarse. A modo de ejemplo, estas obras pueden haber entrado en dominio público, o ser obras cuyo uso se autoriza por los titulares en los términos que establezcan a través de una licencia *creative commons*, o ser obras cuyos derechos se han cedido a terceros para su explotación comercial²⁷, o publicadas por editoriales comerciales que disponen de una política de difusión de contenidos en abierto²⁸, obras auto-editadas, obras divulgadas y no publicadas, etc. Las diferentes situaciones implicarían algunas puntualizaciones, pero el objeto del capítulo nos lleva únicamente a las obras en dominio público y a sus posibles usos por los miembros de la comunidad universitaria.

²⁵ El repositorio de la Universidad Autónoma de Madrid contiene, a la fecha, 190 obras en dominio público bajo la denominación de «Fondo Antiguo», el resto de las colecciones del repositorio se catalogan como «Investigación», «Materiales de aprendizaje», «Revistas y Congresos UAM» y «Trabajos de estudiantes»: <https://repositorio.uam.es/>.

²⁶ *OpenDOAR* es el Directorio de repositorios en acceso abierto: <http://www.opendoar.org/>.

²⁷ El contrato de edición viene ampliamente regulado en la LPI (arts. 58 a 73). Actualmente, la regulación del contrato de edición resulta poco ajustada a las necesidades del sector ya que está centrada en la reproducción y distribución de ejemplares físicos.

²⁸ Las políticas nacionales e internacionales de las editoriales científicas e instituciones investigadoras y académicas sobre difusión de contenidos en abierto y autoarchivo, pueden consultarse en las webs de DULCINEA (revistas) <http://www.accesoabierto.net/dulcinea/> y Melibea (producción científica) <http://www.accesoabierto.net/politicas/>.

3. LOS USOS DE OBRAS EN DOMINIO PÚBLICO POR PARTE DEL PROFESORADO Y ALUMNADO

A la hora de plantearnos la utilización de las obras en dominio público en general y, en particular, en la creación de materiales propios por parte de los miembros de la comunidad universitaria, parece prudente deslindarlo de otros conceptos muy próximos (como son las obras huérfanas y las obras descatalogadas).

En el caso de las obras huérfanas, no estamos ante unos derechos de explotación extinguidos que conllevarían un uso libre, sino ante obras protegidas cuya explotación requeriría la autorización de unos titulares de derechos que no pueden ser identificados o localizados pese a haberse llevado a cabo una búsqueda diligente de los mismos en los términos que establece el art. 37 bis de la LPI²⁹.

Respecto a las obras descatalogadas³⁰, su situación no pasa, otra vez, por derechos de explotación extinguidos, sino más bien por un estado de «bloqueo» que deriva de la decisión del titular de derechos (original o licenciario) de no continuar comercializando la obra. A diferencia de las obras huérfanas, los titulares de derechos sobre obras descatalogadas pueden ser conocidos, pero la obra ha desaparecido de los tradicionales circuitos de distribución comerciales o de los electrónicos³¹.

Sobre las obras en dominio público ya no hay un derecho de exclusiva que permita oponerse a la explotación de terceros. El uso de estas obras no es excluyente, es decir, pueden ser utilizadas por cualquiera y en esa práctica concurrirán varios usuarios. Como hemos apuntado, entre las obras que integran un campus virtual o un repositorio académico, habrá trabajos que hayan sido creados por los profesores en el desempeño de su actividad docente y trabajos resultado de su actividad investigadora (que en muchos supuestos también serán materiales de soporte a la actividad docente). Junto a estas obras de producción propia, también resulta frecuente incorporar a las plataformas virtuales de docencia obras de terceros³². Cuando éstas últimas estén

²⁹ Respecto a los usos que puede hacerse de obras huérfanas por parte de la universidad e instituciones educativas como beneficiarias del límite del art. 37 bis LPI, nos remitimos al capítulo específico de esta obra en que se trata.

³⁰ Conforme al art. 10 de la ley de la lectura, el libro, y las bibliotecas, un libro está descatalogado por el editor «cuando no aparezca en su último catálogo o lo comunique por escrito a sus canales de distribución y venta y a la Agencia Española del ISBN o a las Agencias autonómicas de ISBN correspondientes».

³¹ Advierte del obstáculo que este tipo de obras puede suponer a la difusión de la cultura y propone posibles soluciones, SUÑOL LUCEA, A. «El caso de los libros descatalogados», Almacén de Derecho, 2015: <http://almacenederecho.org/el-caso-de-los-libros-descatalogados/>.

³² Los usos de obras protegidas en las universidades se articulan a través de las licencias específicas de la entidad de gestión CEDRO para reprografía y para usos digitales: <https://www.conlicencia.com/>.

en dominio público podrán utilizarse en su totalidad como materiales docentes o de apoyo, impresos o digitalizados, tanto en la enseñanza presencial como en la virtual.

3.1. La doble perspectiva virtual y presencial: uso y creación de contenidos

En un contexto virtual, la obra en dominio público podrá, por ejemplo, digitalizarse en su totalidad y cargarse en un campus virtual o en un repositorio poniéndola a disposición del conjunto de alumnos y del personal docente e investigador (tanto a través de una red cerrada como abierta). De la misma forma, una obra plástica³³ que haya pasado a dominio público podrá integrarse en una plataforma de docencia tras digitalizarse o tomando la versión digitalizada de una plataforma externa (por ejemplo, de la base de datos de imágenes de Europeana³⁴). Podrá reproducirse en CDs y/o en *pendrives*, ser enviada por correo electrónico o incluirla en los materiales educativos a texto completo mediante hipervínculos³⁵.

Así mismo, podrá reproducirse el ejemplar físico completo de una obra en dominio público (por ejemplo, un libro o una revista) y distribuir las copias físicas entre los alumnos (o dejar el original en la fotocopidora del centro para que, tras su digitalización completa, se reproduzcan copias impresas). Las obras en dominio público no están ya constreñidas a los parámetros que establecen los específicos límites con fines educativos o de investigación científica. Por tanto, los actos de reproducción, distribución y comunicación pública se extenderán más allá, por ejemplo, de los «pequeños fragmentos» que permite el límite del art 32. 3 LPI. A su vez, también podría incluirse la obra completa en una obra propia sin necesidad de autorización y sin sujeción a los parámetros de extensión y fines (análisis, comentario, o juicio crítico) del límite de cita en sentido estricto (art. 32.1 LPI).

Lo anterior conecta con la vertiente más atractiva de las obras en dominio público, la creación de materiales propios. En concreto, cómo la comunidad universitaria crea sus materiales integrando o tomando como punto de partida obras en dominio público. Este aspecto nos lleva, a nuestro entender, a una doble perspectiva en la utilización de obras en dominio público, la del «usuario» (que las reproduce, las imprime, las pone a disposición de otros en internet, accede a ellas, etc.) y la del usuario/generador de contenidos protegidos a partir de obras

³³ Sin embargo, el hecho de que una obra haya pasado a dominio público, no implica que su fotografía pueda ser usada libremente. Como ejemplo, las distintas políticas de reproducción de imágenes de la Biblioteca Nacional de España que diferencia entre obras en dominio público y su uso para fines no comerciales, del uso público con fines comerciales (remunerado): <http://www.bne.es/es/Servicios/ReproduccionDocumentos/Usoreproducciones/>.

³⁴ Políticas sobre usos de obras en dominio público de la Biblioteca Digital Europea, Europeana: <http://www.europeana.eu/portal/rights/public-domain.html>.

³⁵ Los que se indican son actos de reproducción, distribución (de ejemplares físicos) y comunicación pública (modalidad de puesta a disposición), arts. 17 a 20 de la LPI.

en dominio público (transformándolas, traduciéndolas, adaptándolas, reinterpretándolas, reeditándolas, compilándolas, etc). Los supuestos descritos tienen como límites el respecto a los derechos morales que permanecen tras la entrada en dominio público (derecho de paternidad e integridad de la obra) y precisan de no pocas matizaciones.

3.2. Reconocimiento de la autoría y respeto a la integridad de la obra

El reconocimiento de la condición de autor implica, en los casos en que sea posible³⁶, la consignación del nombre del autor en la obra o de su seudónimo y conforme al art. 6 LPI «*se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique*».

La omisión del nombre del autor o de los coautores, la transcripción incompleta o la atribución a un tercero, supondrían infracciones del derecho moral de autor. En definitiva, implica un uso riguroso que acompañe la obra de toda la información necesaria para su correcta identificación³⁷. En la práctica las infracciones más frecuentes del derecho moral de paternidad se suscitan por omisiones de la autoría, y/o de atribución a terceros³⁸, o por el procedimiento a través del cual se reconoce la condición de autor³⁹.

Respecto a los, tan habituales, enlaces como medio para el reconocimiento de la condición de autor, para Garrote Sánchez⁴⁰, un enlace supone una manera directa y rápida de conectar la obra con los nombres de los autores, y, salvo casos muy excepcionales, constituye una forma suficiente de garantizar el derecho de paternidad.

En cuanto al derecho moral a exigir 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*» (art. 14.4), De Román⁴¹ plantea

³⁶ Piénsese en las obras que no tienen un autor conocido o en la dificultad de reflejar el nombre del autor en una *performance* artística, en un logotipo o en una marca.

³⁷ A nuestro entender podría atentar al reconocimiento de la condición de autor una digitalización de una obra que no se rigurosa, por ejemplo porque omite la portada o las páginas de créditos o las cabeceras en que figura el nombre del autor.

³⁸ La Audiencia Provincial de Madrid (Sec. 28.ª) Sentencia de 05.05.2014, declara infracción del derecho moral de paternidad como consecuencia de no haber sido reconocida la autoría de las traducciones en los ejemplares de las obras editadas y de haberla atribuido a quien no tuvo participación alguna en la misma.

³⁹ La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) Sentencia n.º259/2010 de 22 noviembre, resuelve la pretensión del coautor de una fotografía de que su nombre figure al pie de la foto y no al final del catálogo o del pliego de tarjetas donde lo ubicó el coautor demandado.

⁴⁰ GARROTE SÁNCHEZ, I. «El derecho de autor en internet», 2.ª ed., Comares, 2003.

⁴¹ DE ROMAN, R. «Obras del patrimonio cultural en la Ley de Propiedad Intelectual: Estudio de un caso concreto (El Misteri D'Elx)», *Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche*, Vol I, Número 7-2011, p. 116.

que, cuando los autores ya no están el sentido de este derecho, y el del 14.3, tiene que ser otro distinto del de satisfacer sus propios intereses. Apunta como justificación de este derecho el garantizar el acceso a la cultura de los ciudadanos (art. 44 CE) y la protección y salvaguarda del acervo cultural de comportamientos dañinos.

La dificultad estriba, pensamos, en determinar hasta qué punto y en qué medida el interés general de todos los ciudadanos y sus derechos de acceso a la cultura (art. 44.1 CE) y a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica (art. 20 b) CE), justifica una transformación de las obras en dominio público que case bien con el derecho moral de integridad. Por otra parte, si la transformación de las obras en dominio público es posible (pese a que el autor ya no pueda autorizarla ni modular los términos en que se realizaría), nos planteamos cuál es el contenido de un derecho a la integridad que continua vigente.

Siguiendo a De Román, pero a nuestro entender, la transformación de una obra en dominio público será respetuosa con el derecho a la integridad si se acompaña de la suficiente información (de forma que evite la confusión, en su caso, con la obra a la que se incorpora y/o de manera que no quede desnaturalizada ni descontextualizada la obra original). En esta línea, consideramos que una concepción poco flexible del derecho de transformación *post mortem* basada exclusivamente en preservar la «naturaleza y esencia» de la obra original iría en detrimento de la creatividad y hubiera impedido el desarrollo de las vanguardias artísticas. A modo de ejemplo se nos ocurre la integración e interpretación de obras plásticas clásicas por artistas contemporáneos, como es la reproducción parcial de un detalle de un cuadro, o las intervenciones del grupo artístico «Equipo Crónica», o la versión del pintor Francis Bacon del cuadro «Inocencio X» de Velázquez.

De nuevo respecto a la integridad de la obra, parece ya claro que la conversión de una obra del formato analógico al digital y su introducción en una red como Internet, no afecta a la integridad de la misma⁴². Garrote aporta como argumento adicional el hecho de que nuestra ley sólo se ocupa de aquellos atentados graves contra la integridad de la obra, y no de cualquier modificación⁴³. El sentido de este derecho *post mortem*, tampoco quedaría afectado, a nuestro entender, por la digitalización como acto de transformación sino exclusivamente por la desintegración (destrucción de la obra original), o, como hemos apuntado, por una integración o interpretación de la obra en dominio público no rigurosa (es decir, desnaturalizada, descontextualizada o no deslindada).

⁴² Vid. MASSAGUER, J., «Los derechos de propiedad intelectual en Internet» en *Comunicación y Estudios Universitarios*, n.º 7, 1997 p. 66.

⁴³ GARROTE, I., «El derecho de autor...», *op. cit.* p. 165.

3.3. Nuevas ediciones, traducciones y antologías de obras en dominio público

Las transformaciones de las obras literarias, artísticas o científicas son, a su vez, objeto de derecho de autor. Así lo determina el art. 11 de la LPI citando expresamente las traducciones, adaptaciones, revisiones, actualizaciones, anotaciones, los compendios, resúmenes extractos y los arreglos musicales⁴⁴. Si nos hallásemos ante obras que no hubieran pasado a dominio público, todos estos usos requerían de autorización, pues implicarían actos de transformación objeto de derechos de exclusiva.

Sin embargo, cuando se trate de obras en dominio público, estos actos pueden realizarse libremente, pero el resultado (la traducción, la nueva edición, la adaptación de obras en dominio público), traerá como consecuencia una obra protegida. Piénsese por ejemplo en un autor literario extranjero cuyos derechos han caído en dominio público pero que, sin embargo, la traducción de su obra será una nueva obra protegida que no podrá ser reproducida, distribuida, comunicada públicamente o transformada sin la autorización de los titulares de derechos⁴⁵. A los efectos que nos ocupan, no podrá, por tanto, incluirse en su totalidad en un campus virtual, ni ponerla a disposición de los alumnos y su uso para fines educativos vendrá marcado por el límite del art. 32. 3 y 4.

Son supuestos similares las adaptaciones de las obras en dominio público y sus nuevas ediciones, y la edición de obras inéditas en dominio público (art. 129.2 LPI)⁴⁶ que, a su vez, generan nuevos derechos de exclusiva.

Por último insistir en lo que ya venimos apuntando, el profesorado y alumnado «creador» que incorpora obras en dominio público a obras propias es titular originario de derechos sobre esas obras derivadas (si se dan los requisitos de protección que establece la LPI).

4. CONCLUSIONES

Al eterno debate sobre la justificación de que el transcurso del tiempo determine el paso de las obras a dominio público, se une un interés creciente por los usos de

⁴⁴ Respecto a la obra musical advierte de las dificultades que presenta la explotación de las obras musicales en dominio público por el hecho de que normalmente existen múltiples versiones. Apunta que quien se proponga utilizar tales obras solo estará a resguardo de posibles reclamaciones si logra emplear la obra exactamente en su versión original, SÁNCHEZ ARISTI, R., «La propiedad intelectual sobre las obras musicales», Comares, 2004, p. 291.

⁴⁵ Los derechos del autor austriaco Stefan Zweig pasaron a dominio público el 1 de enero de 2013, sin embargo su traducción al castellano y la edición española de títulos como «El mundo de ayer» es una obra derivada protegida sobre la que tiene derechos la Editorial Acanalado y, en su caso, el traductor.

⁴⁶ Coincidiendo con la conmemoración del IV centenario de Cervantes se han llevado a cabo recientemente adaptaciones y nuevas ediciones de su obra. Como ejemplo de las primeras «Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes» Andrés Trapiello, Destino, 2015. Unas y otras, adaptaciones y nuevas ediciones, son obras sujetas a derechos de autor.

este tipo de obras fomentado por los procesos de digitalización y su integración en redes digitales.

En un contexto académico y de investigación, las obras en dominio público tienen interés desde una doble perspectiva. Por una parte, para ser incorporadas a repositorios académicos y de investigación, que podrán incluir obras en dominio público para preservarlas y dar acceso a las mismas a través de redes digitales a la comunidad académica. Por otra, para ser integradas e interpretadas en la creación de materiales propios por el profesorado (en su actividad docente e investigadora) y por el alumnado.

Consideramos que es el uso transformativo de las obras en dominio público (respetuoso con su esencia y naturaleza), lo que presenta mayores dificultades. No parece que tenga sentido una interpretación que impida modificaciones que frenen procesos tecnológicos, o creativos, ni que nos conduzcan a un conocimiento eterno de las obras tal y como fueron concebidas.

Creemos que la creación de materiales propios por parte de los miembros de la comunidad universitaria que incorpore obras en dominio público, será respetuosa con su esencia y naturaleza en la medida que las contextualice y las delimite. En definitiva, si se acompaña de la suficiente información para que el destinatario final identifique que se trata de una obra en dominio público que ha sido adaptada o utilizada de otra forma, en todo o en parte.

TERCERA PARTE
**UTILIZACIÓN DE OBRAS AJENAS EN EL MARCO
DE LOS LÍMITES AL DERECHO DE AUTOR**

CAPÍTULO I

**LOS LÍMITES DEL DERECHO DE CITA Y DE ILUSTRACIÓN
CON FINES EDUCATIVOS O DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA**

ELENA VICENTE DOMINGO
Profesora Catedrática de Derecho civil

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. EN GENERAL, LA CONFIGURACIÓN DEL DERECHO DE CITA. 3. PRECISANDO EL LÍMITE: LOS CONTORNOS DE LA CITA. 4. ILUSTRACIÓN PARA FINES DOCENTES Y FINES DE INVESTIGACIÓN: 4.1. Destinatarios y centros respecto de los que opera el límite de la ilustración. 4.2. Las condiciones de uso de los pequeños fragmentos de obras ajenas para la ilustración y sin remuneración al autor. 4.3. La ilustración de la docencia e investigación, con remuneración para el autor. 5. LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS.

1. INTRODUCCIÓN

La existencia de determinadas restricciones y limitaciones al ejercicio del derecho de autor, para casos concretos y determinados, está reconocido en la ley y asumido en la sociedad. Se trata de fórmulas que sirven para arbitrar un sistema que dote de equilibrio a la tensión que existe entre el interés del titular de derechos de autor sobre la obra y el interés general¹ de acceso a la cultura y la educación. Estos últimos se deben de garantizar, aún a costa de los legítimos intereses del autor, permitiendo el derecho de cita, o a través de la legitimidad de la reproducción parcial de obras ajenas con fines educativos, pues la altura de estos derechos colectivos están en la base de los límites y excepciones del derecho de autor². Precisamente por eso pertenecen a la categoría de excepciones, justificadas por el objetivo de estimular la creación y difusión de conocimiento en la sociedad³. También, es por esto que determinadas facultades del autor, salen de su esfera de monopolio y pueden ejercitarse, por cualquiera para fines determinados. Se trata, por tanto, de sacrificar el derecho de exclusiva que tiene el autor sobre su obra, para fomentar la docencia y la investigación, sin necesidad de

¹ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. y BONDIA ROMÁN, F., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Madrid, 1997, p. 164.

² *Vid.* Sobre el anteproyecto de reforma, los atinados comentarios de ESPÍN ALBA, I., *Límite de ilustración con fines educativos o de investigación científica: antecedentes y perspectivas*, ADI 34 (2013-2014), p. 112.

³ MORENO MARTÍNEZ, J.A., *Límite al derecho de autor por fines educativos, en Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías: incidencias por la Ley 23/2006, de 7 de julio*, (Coord. él mismo), 2008, p. 394.

pedir autorización ni remuneración a los autores ni editores (Art. 32-1 TRLPI), todo ello dentro de un estricto marco legal.

Sin embargo, la ampliación de los límites debe de ser consecuencia de un proceso muy meditado que debe de tener en cuenta el delicado equilibrio que se tiene que preservar se entre los intereses de los beneficiarios de la excepción y los titulares de derechos afectados⁴.

Como es sabido, la Convención de Berna para la protección de las Obras literarias y artísticas de 1886 reconoce expresamente en el artículo 10 ciertas limitaciones y excepciones a los derechos del titular, en materia de derechos económicos, es decir, en los supuestos en los que las obras protegidas se pueden utilizar sin autorización del titular y sin tener que remunerarle de forma directa. Entre estos se encuentran los límites de la cita y de la ilustración para fines educativos y de investigación, lo que demuestra la importancia de ambos, si bien no tienen la misma intensidad.

Así, en la Convención, al igual que en el artículo 5.3 (d) de la Directiva 2001/29/CE de Derecho de autor de la sociedad de la información, mientras que el límite de la cita tiene carácter imperativo, no ocurre lo mismo con el de ilustración para fines educativos⁵. Como apunta Xalabarder⁶, ello ha abocado a la jurisprudencia española a realizar interpretaciones flexibles y amplias de los «fines de enseñanza e investigación» del límite del art. 32.1 del TRLPI, ajustándose a la interpretación teleológica, y siempre dentro de lo permitido por la regla de las tres etapas recogida en el art. 40 bis. del TRLP.

Lo novedoso es que en la —hasta el momento— última reforma de la LPI se ha ampliado el límite de la ilustración, lo cual, entrañaba el riesgo de afectar a un sector de producción cultural con un mercado restringido como es el de los libros de texto⁷, quedando por eso excluidos estos libros de la ampliación. Como afirma Bercovitz⁸, en la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual se queda inalterado el derecho

⁴ Como lo expresaba DÍAZ DE OLARTE, J., *Copia privada e ilustración en la enseñanza: aislándonos de Europa en perjuicio de ciudadanos, autores y editores*, La Ley, 4410/2013.

⁵ Con la visión que le da su profundo conocimiento de la materia, CASAS VALLÉS, R., *La transposición de la Directiva 2001/29/CE en España*, UOC, diciembre 2004, p.13, En su día —en 1998, cuando se incorporó la correspondiente Directiva—, la introducción de este límite no llamó la atención; probablemente por su previsible escasa incidencia, en la medida en que afecta a las bases de datos en sí y no a las obras y prestaciones incluidas en ellas. No obstante, si se hubiera vislumbrado la posible ampliación futura de su ámbito objetivo, las cosas habrían sido muy diferentes.

⁶ Crítica con la reforma, XALABARDER, R., «La reforma del artículo 32 del TRLPI: una reforma explosiva, injustificada y doblemente inútil», *Revista de Internet, Derecho y Política*, junio, 2015.

⁷ Así lo puso de manifiesto ESPÍN ALBA, I., «Nuevas formas de producción y de acceso al conocimiento: políticas legislativas: sobre la necesidad de volver a los principios rectores del derecho de autor», en *Propiedad Intelectual en el siglo XXI: nuevos continentes y su incidencia en el derecho de autor*, 2014, p. 20.

⁸ *La nueva ley de propiedad intelectual*, BIB 2014\3954.

de cita pero, sin embargo, se han ampliado sustancialmente los límites relacionados con los fines de ilustración para la enseñanza y para la investigación, utilizando así, pero sin llegar a agotarlo, el margen permitido por la excepción recogida en el art. 5.3.a) de la Directiva 2001/29 (LCEur 2001, 2153) que establece que:

«los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos a que se refieren los artículos 2 y 3 en los siguientes casos:

a) cuando el uso tenga únicamente por objeto la ilustración con fines educativos o de investigación científica, siempre que, salvo en los casos en que resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor, y en la medida en que esté justificado por la finalidad no comercial perseguida».

Por tanto, el artículo 32 contiene dos límites distintos, el límite de la cita, propiamente, previsto en el art. 10(1) CB y el art.5.3(d) de la Directiva 2001/29/CE y el límite de la ilustración con fines educativos o de investigación científica.

En este sentido, tras la reforma del TRLPI el límite relacionado con la ilustración se extiende al personal de las universidades y a los investigadores de los organismos públicos de investigación en sus funciones de investigación científica, así como a la enseñanza a distancia. Por otro lado, *también se extiende el límite a los capítulos de libros, a los artículos de revista o para los actos que se lleven a cabo en las universidades o centros públicos de investigación, por su personal y con sus medios e instrumentos propios, y la difusión de las copias parciales sea sólo para los alumnos y personal docente e investigador del centro en cuestión. Límite este último acompañado de una remuneración equitativa, a cargo de los centros y a favor de autores y editores, que será irrenunciable y se hará efectiva a través de las entidades de gestión.*

No se debe de olvidar que por tratarse de límites, tasados en la ley, con una clara finalidad de dotar de equilibrio a los intereses contrapuestos del autor y su derecho de explotación y de los ciudadanos a acceder a la cultura, deben de ser interpretados de forma restrictiva y en favor de su titular. No se pueden amparar conductas que fueren el límite en beneficio propio.

Este es el contexto en el que voy a centrar este trabajo. En particular, en estas páginas voy a abordar cómo afectan los límites, el de la cita y el de ilustración, al desarrollo del trabajo diario del profesor e investigador universitario y a los derechos de los autores, tanto en su faceta de docente como en la de investigador, siendo seguramente en la primera en la que se han producido más cambios como consecuencia de dos factores concurrentes que a continuación mencionaré. De manera especial y debido a las novedades, trataré el límite de la ilustración para la docencia y la investigación, con su nueva formulación en el artículo 32.4 y 5, en donde se introducen cambios respecto del régimen anterior.

Lo cierto es que, en la última década, el contexto en el que se desarrolla la docencia y la investigación en la Universidad ha sufrido transformaciones en muchos aspectos y ello hace que el desarrollo del trabajo del profesor universitario esté

sufriendo numerosos cambios y adaptaciones que no todos obedecen a las mismas razones pero que han coincidido en el tiempo.

De un lado, hay que referirse a la implantación del EEES que, sin duda, ha sido un costoso proceso de convergencia y de refuerzo de la enseñanza superior o universitaria en Europa que formalmente finalizó en 2010 y que ha provocado en España un cambio en la estructura de los planes de estudio y de las nuevas metodologías de enseñanza y de aprendizaje. Estos cambios han afectado profundamente a la labor del docente pues la metodología de Bolonia exige al profesor y al estudiante una mayor implicación en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje y una relación más constante y fluida. El docente ha pasado a tener también una cierta función de proveedor o facilitador de materiales de trabajo y estudio para el alumno. Esto es así pues el modelo actual no se compatibiliza con los usos docentes anteriores en los que el profesor aconsejaba uno o más manuales que el alumno compraba o conseguía. Ahora, la fragmentación de contenidos y la intensificación de los mismos obligan a los profesores a extractar, resumir, ofrecer lecturas breves de textos..., que en muchos casos se cuelgan en las plataformas digitales. Ahora bien, como se ha apuntado⁹, nadie espera que el profesor utilice sólo materiales propios, creados por él y que no haya cedido la explotación a terceros, sino que también podría querer utilizar para fines docentes o de investigación, materiales creados por otros. En estos nuevos hábitos de conducta docente se deben de conocer y respetar los límites del derecho de autor lo cual no siempre es fácil.

Además y relacionado con ello está el segundo factor que justifica esta reforma, la revolución tecnológica de la era digital que ha provocado que, en este momento, el uso masivo de plataformas virtuales como apoyo a la docencia presencial o como recurso único en la docencia *on line*, haya hecho necesaria la adaptación legal de los límites a las nuevas realidades ya instaladas en los hábitos de profesores y de estudiantes¹⁰.

En este contexto es en el que ha resultado necesaria la inclusión de cambios y novedades así como la ampliación de la regulación del derecho de cita e ilustración para la enseñanza e investigación para extenderlo más allá de la de la enseñanza presencial y para incluir la investigación científica. Concretamente, el artículo 32.3 de la Ley ha introducido una importante novedad respecto de su redacción anterior y se ha adaptado a las mencionadas necesidades actuales de la sociedad y a la enseñanza virtual. Además, el límite de la ilustración va a operar no sólo en la enseñanza sino

⁹ Así, XALABARDER, R., *Los límites a los derechos de propiedad intelectual para fines educativos en internet*, http://in3.uoc.edu/opencms_portalin3/export/sites/default/galleries/docs/INTERDRET/Xalabarder_2008_LosLimitesalosDerechosdePropiedad.pdf, p. 4.

¹⁰ Como afirma ESPÍN ALBA, I., *op. cit.*, p.117, «en el ámbito digital, la escala del impacto del límite de ilustración para la enseñanza ha crecido exponencialmente colocando en evidencia los desequilibrios entre la protección de los titulares de derechos de propiedad intelectual y las expectativas de los agentes culturales y económicos de la educación.»

también en el campo de la investigación científica, lo cual, como hemos apuntado ya estaba previsto en la Directiva 29/2001/CE pero que, sin embargo, no había sido traspuesta en toda su extensión por la Ley 23/2006 de 7 de julio.

Por último, la regulación vigente ha terminado con un uso abusivo de este recurso en el ámbito de los resúmenes de prensa en los que al amparo de la cita se han llevado a cabo verdaderos actos de piratería, con el límite a favor de los agregadores de noticias, cuestión que sin embargo no voy a tratar en este trabajo pues se sale del marco de enfoque del mismo.

2. EN GENERAL, LA CONFIGURACIÓN DEL DERECHO DE CITA

El artículo 32-1 LPI regula el límite del derecho de cita el cual es uno de los «imprescindibles¹¹» en el estudio del Derecho de Autor. Históricamente su existencia se ha justificado en aras del interés público y como garantía del acceso a la cultura, es decir, desde la perspectiva de la inocuidad que para los derechos de explotación del autor supone la utilización de pequeños fragmentos la obra siempre que haya un reconocimiento expreso de la autoría. Como afirma Castán, *«la cita responde a una necesidad universal, la confrontación del saber y el desarrollo cultural»*

Como he adelantado, la redacción del artículo 32 LPI —citas y reseñas e ilustración con fines educativos y de investigación científica— se ha visto afectada por la última reforma efectuada por Ley 21/2014 de modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Esta modificación ha entrado recientemente en vigor, según la disposición final 5.^a, el 5 de noviembre de 2015 y, hasta ese momento, ha seguido siendo de aplicación el régimen establecido en el artículo 32.2 de la Ley 2006. El reformado art. 32 regula de manera idéntica y sin cambios el límite de la cita y ofrece un terreno de juego más amplio y no de fácil comprensión para el límite de la ilustración. No obstante, entraremos en el estudio del derecho de cita para ver en qué casos es lícita la utilización de obras ajenas y su inclusión en obras propias.

En primer lugar, es importante saber qué ha de entenderse por cita en el sentido de este precepto. El art. 10 del Convenio de Berna¹² reconoce este límite y le dota

¹¹ Así, MARTÍN SALAMANCA, S., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, ex. Art.32*, 2007, p. 253.

¹² 1) *Son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de artículos periodísticos y colecciones periódicas bajo la forma de revistas de prensa.*

2) *Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión y de los Arreglos particulares existentes o que se establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad de utilizar lícitamente, en la medida justificada por el fin perseguido, las obras literarias o artísticas a título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos honrados.*

de carácter imperativo, de manera que todas las legislaciones de los países firmantes lo tienen que recoger y, además, ofrece un marco estandarizado de los confines del derecho de cita. En este sentido y partiendo de que citar consiste en tomar una parte de una obra mayor ajena para incluirla en una propia, el presupuesto esencial del que se parte es de una obra ajena ya divulgada, de la cual se utiliza una parte que nunca será un todo. La medida de la cita no está definida a priori pero se trata en cualquier caso de un fragmento o porción aunque, como afirman Rogel y Serrano, después de la revisión del texto del Convenio en 1948 «no se habla de citas cortas tan sólo», y se sostiene que el uso de la obra tiene que ser honrado¹³ lo que significa que tiene que tener una extensión razonable. Al tratarse de una parte de una obra ajena que guarda una proporcionalidad respecto de su extensión, no es posible con carácter general cuantificar el tamaño del fragmento que se puede utilizar en la obra propia, lo cual exige su ejercicio en forma leal y conforme a las exigencias de la buena fe¹⁴ y por eso el mencionado artículo 10 lo deja a la determinación del caso concreto¹⁵.

Según el artículo 32, *es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.*

De forma que el derecho de cita tiene que cumplir una serie de requisitos en su ejercicio regular, sin que se pueda crear ninguna confusión entre la obra citada y la segunda obra en el público¹⁶.

Con el fin de facilitar el correcto ejercicio del derecho de cita, vamos a hacer un repaso por los elementos estructurales de este límite los cuales son los que resultan inherentes al modelo universal de derecho de cita¹⁷:

En primer lugar, se requiere la existencia de al menos dos obras protegidas por el derecho de autor: la obra ajena y la obra propia. El autor que utiliza la obra ajena

3) Las citas y utilidades a que se refieren los párrafos precedentes deberán mencionar la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente.

¹³ ROGEL VIDE, C. y SERRANO GÓMEZ, E., *Manual de Derecho de Autor*, 2008, p. 59.

¹⁴ ROGEL VIDE, C., «Citas, revistas de prensa, palabras aisladas o fragmentos de contenidos facilitados electrónicamente y propiedad intelectual», en *Estudios completos de propiedad intelectual*, 2015, p. 155.

¹⁵ Según RICKETSON, S., *WIPO Study on limitations and exceptions of copyright and related rights in the digital environment*, 2003, p. 13: «The work in question must have been «lawfully made available to the public»: This is Wider than the concept of a «published work» under Article 3.

¹⁶ POUILLAUD-DULIAN, F., *Le droit d'auteur*, 2005, p. 507.

¹⁷ CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., «Panorámica general de la cita como límite al derecho de autor en Internet», en *Los límites en el Derecho de Autor*, coord. ROGEL VIDE, C., 2006, p. 132.

ha de hacerlo «a título de cita». En la obra propia se maneja la obra ajena, se utiliza, pero bajo el título de cita. Este es el título que legitima su uso.

En segundo lugar, se tienen que tratar de un fragmento, pasaje, extracto..., es decir, no cabe reproducir una obra completa de naturaleza escrita, sonora o audiovisual y citarla, ni tampoco formular un trabajo a base de trabajos ajenos sin ninguna aportación propia. (mirar SAP Madrid 25 marzo 2004).

La excepción a esta última regla la encontramos en el supuesto de las obras asiladas de carácter plástico, fotográfico o analógico. En estos casos se permite su completa utilización a título de cita pues es imposible su fragmentación, sin menoscabo de su integridad.

Asimismo es necesario que concorra el elemento finalista: que se cite para fines docentes o fines de investigación pues ambos actúan como causas que justifican el sacrificio de los derechos de autor.

Además, la fidelidad de la cita respecto del texto original y, en consecuencia, fidelidad respecto del pensamiento del autor¹⁸. La cita debe de ser un fiel reflejo del texto original.

Por último, no cabe el derecho de cita si la obra no está divulgada previamente. Es decir, para poder disfrutar de este beneficio legal la obra ha tenido que hacerse accesible al público de manera legal.

Como conviene no olvidar, la licitud de este uso es finita y se circunscribe a los supuestos de mera cita o aquellos en los que se trate del análisis, el comentario o el juicio crítico de la obra. Pero los condicionantes no terminan aquí puesto que, además, debe de tratarse de citas en obras cuyo fin sea el docente o el de investigación y sólo en la medida justificada por la obra receptora. Todo ello debidamente citado, es decir, indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. La reproducción, distribución y comunicación pública de las obras deberán realizarse con absoluto respeto al derecho moral de los autores.

Pero, de todos ellos, hay un requisito que es un *prius*, es decir, que debe de darse en todo caso para que la cita pueda llevarse a cabo sin que en su ausencia se pueda siquiera valorar el contenido de la cita. Se trata de la necesidad de que la obra haya sido divulgada por parte del titular, que ésta se haya hecho lícitamente accesible al público en el sentido del artículo 14-1 de la LPI la cual, dentro de los derechos morales, afirma que corresponde al autor el derecho de decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.

Voy a explicar un caso que dio lugar a la SAP de Madrid 21 diciembre 2012, que creo es muy ilustrativo ya que se dio en un contexto universitario y en el cual se discutió sobre la licitud de una cita en la que la obra ajena era una tesis doctoral

¹⁸ PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 2007, p. 585.

que no había sido publicada siendo, precisamente, el objeto de discusión si la tesis estaba o no divulgada por el hecho de haberse defendido públicamente. Es decir, no se había publicado pero sí que había pasado todo el proceso de aprobación de la tesis y también se había defendido públicamente.

Es interesante la distinción que en la sentencia se hace entre el acto de defensa, la divulgación y la publicación del trabajo.

La sentencia aborda los dos «obstáculos» que, según la interpretación que defiende el apelante, concurrirían en el caso examinado para que el transcrito Art. 32-1 pudiera brindar amparo a las citas que, en todo caso con pleno reconocimiento del autor e identificación de la fuente, han llevado a cabo los demandados respecto de determinados contenidos de la tesis doctoral perteneciente a aquél: por una parte —argumenta— su tesis doctoral sería una obra que aún no habría sido objeto de «divulgación», y, por otro lado, nos indica que la finalidad perseguida por los demandados al efectuar las citas no habría sido ni una finalidad docente ni —en lo que ahora especialmente nos concierne— una finalidad de investigación.

En relación con la primera de dichas cuestiones analiza si la obra podía considerarse o no obra divulgada: (obra no divulgada):

«... podemos conceder que, cual argumenta el apelante, la defensa de una tesis doctoral ante el tribunal que ha de evaluarla y en presencia de cuantas personas hayan deseado acudir al acto para presenciarlo, no comporta divulgación de la propia obra en la medida en que el objeto de la alocución verbal del doctorando es el mantenimiento y defensa de los contenidos de su tesis, lo que no necesariamente se identifica con la lectura de la tesis misma, es decir, del texto íntegro que la conforma. Así lo pone de relieve el Art. 10-5 del Real Decreto 185/1985 (RCL 1985, 371 y 636) sobre expedición y obtención del título de doctor y de otros estudios postgraduados, del que se infiere que dicha defensa consiste en la exposición por parte del doctorando de la labor preparatoria realizada, contenido de la tesis y conclusiones, haciendo especial mención de sus aportaciones originales. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la defensa de la tesis, acto público al que voluntariamente se somete el doctorando, comporta también de modo automático, en aplicación de la misma normativa (Art. 11 del mencionado Real Decreto), la entrega a la universidad de un ejemplar de la tesis expuesta «a efectos de archivo y documentación».

En el supuesto que examinamos, el certificado emitido por Doña Regina, directora del negociado pertinente de la Universidad de Barcelona, pone de relieve que los alumnos gozan de libre acceso a las tesis doctorales depositadas en la institución bajo el elemental requisito de identificarse mediante exhibición de su Documento Nacional de Identidad. Pues bien, si tenemos en cuenta que, conceptualmente, lo «accesible al público» es, simplemente, aquello a lo que el público puede acceder con independencia de que llegue a haber —o no— un acceso efectivo, parece plausible deducir que en el supuesto que analizamos el mero hecho de que al contenido de la tesis doctoral del actor haya tenido la posibilidad de acceder un universo indiscriminado de personas evidencia que, cuando menos en el plano material, ha existido efectiva «divulgación» de dicha obra de acuerdo con la definición del Art. 4 que hemos reproducido («toda expresión de la misma que. la haga accesible por

primera vez al público en cualquier forma.»); y ello por más que, siguiendo el tenor del mismo precepto legal, la obra no haya llegado a ser nunca «publicada» en el sentido de que no se ha puesto a disposición de ese mismo público una multiplicidad de ejemplares de la misma ya que, tal y como acertadamente expone el apelante, la publicación es una subespecie, es decir, una más de entre otras formas posibles de divulgación, pero no, desde luego, la única.

Cómo podemos leer, la divulgación de la tesis doctoral no se produce en el acto de defensa en el cual el doctorando hace una breve intervención del tema, de cara a la exposición ante el Tribunal, sino que la divulgación se produce cuando se deposita y se permite a cualquier persona solicitar su examen, todo ello antes de la defensa y para garantizar eventuales derechos de terceros. Como afirma la sentencia «*Pues bien, si tenemos en cuenta que, conceptualmente, lo «accesible al público» es, simplemente, aquello a lo que el público puede acceder con independencia de que llegue a haber —o no— un acceso efectivo, parece plausible deducir que en el supuesto que analizamos el mero hecho de que al contenido de la tesis doctoral del actor haya tenido la posibilidad de acceder un universo indiscriminado de personas evidencia que, cuando menos en el plano material, ha existido efectiva «divulgación»...»*». En consecuencia, es lícito tomar un fragmento de la tesis misma e incluirla en una obra ajena, debidamente citada.

Por otro lado, el modo en el que debe de hacerse uso de una obra ajena está bien trazado por la Doctrina y por los tribunales pero, sin embargo, hay que tratar de precisar la medida y el significado de algunos de los conceptos que se manejan en este artículo, con el fin de fijar lo mejor posible qué conductas están dentro de esta limitación y están por lo tanto permitidas.

3. PRECISANDO EL LÍMITE: LOS CONTORNOS DE LA CITA

Ya hemos señalado de manera sintética cuáles son los requisitos que deben de darse para que la reproducción de una obra ajena a título de cita sea legal, sin necesidad de recabar la autorización del autor o titular del derecho de reproducción ni de remunerarle por ello¹⁹.

Vamos a seguir profundizando en algunos de los requisitos ya mencionados para aclarar algunas dudas que puedan surgir. Empezaré por remarcar la importancia que tiene que en el artículo 32 se distingan las obras según su naturaleza, escrita, sonora o audiovisual de un lado y las de carácter plástico o figurativo de otro, pues la distinción tiene reflejo en el régimen del derecho de cita pues, mientras que las primeras, son susceptibles de fragmentarse y de tomarse en parte, las segundas no lo son. Sin embargo, el hecho de que se establezca la distinción no impide que unas y otras no

¹⁹ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. y BONDIA ROMÁN, F., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ex. art. 32, 1997, p. 169.

queden sometidas a las mismas exigencias legales, esto es, que se trate de obras ya divulgadas y que su utilización se realice con fines docentes o de investigación y en la medida justificada por el fin de esa incorporación. Se ha criticado que respecto de la docencia, el hecho de que sólo puedan utilizarse fragmentos, salvo en el caso de obra plástica²⁰, se queda corto y que podría haber sido ampliado a otros supuestos, como pequeños poemas.

En relación con la posibilidad de reproducción completa de una obra plástica a título de cita, la SAP de Madrid, 26 febrero 2007, resuelve la demanda de reclamación de cantidad por parte de la entidad de gestión de los artistas plásticos, VEGAP por la reproducción de unas obras plásticas en libros de textos. Se trataba de unas ilustraciones que sí que resultaron amparadas por el derecho de cita del art. 32 LPI porque perseguía la publicación una finalidad docente:

«en el que la actora invocaba que la demandada había violado los derechos morales de los artistas Ángel Jesús y Héctor en los libros de texto «Historia del Mundo Contemporáneo» y «Educación Plástica y Visual» del curso escolar 2000, reproduciendo fragmentariamente sus obras, no se aprecia la infracción de sus derechos morales de autor; no sólo por encontrarse la demandada amparada por el «derecho de cita» regulado en el artículo 32, sino también porque de la prueba practicada se deduce que la reproducción parcial de las citadas obras en los antedichos libros de texto, lejos de perjudicar los legítimos intereses morales de sus autores o de menoscabar su reputación, contribuye a difundir el conocimiento de aquellas y fomenta el acceso a la cultura que proclama el artículo 44 de la Constitución Española.»

En otro orden de cosas, otro aspecto a tener en cuenta, es el de cómo hay que entender e interpretar los límites, es decir, «los límites de los límites». Dentro de este contexto, es común afirmar que la cita tiene que acomodarse a unas reglas de *fair use* entendidas según la OMPI como un tipo de libre utilización de la obra, es decir, usos permitidos dentro de un reglas de juego, esto es, el derecho de cita «ha de ser ejercido normalmente, limpiamente»²¹, ha de llevarse a cabo de manera leal, y este *fair use* es un límite al ejercicio del límite. Sin embargo, no podemos confundir el debido ejercicio leal del límite, representado en el art 40 bis del TRLPI con la posibilidad de ampliación de los mismos hacia un sistema abierto, *de fair use*, pues tampoco podemos olvidar que estamos en un sistema de límites tasados y que nuestro sistema adopta la perspectiva de la excepcionalidad del estos. Abrir el debate sobre si este sistema debe de ser reformado hacia el sistema sajón, más ágil y flexible, entraña

²⁰ La SAP Madrid n.º108/2007 de 26 febrero (JUR 2007\151600) falló en contra de VEGAP, entidad de gestión de los artistas plásticos y declaró lícita la reproducción de obras plásticas en libros de texto por su finalidad docente y estar amparadas por el derecho de cita del art. 32 LPI.

²¹ Literal, ROGEL VIDE, C. y SERRANO GÓMEZ, E., *Manual de Derecho de Autor*, 2008, p. 56.

riesgos de desequilibrio del régimen del derecho de autor entre nosotros²² y como recuerda Bercovitz ante un reciente comunicado de prensa de la Unión Europea sobre el mercado único digital, «*Es el momento de recordar que la regla de los tres pasos debe seguir siendo aplicada, y que el primero de los pasos es precisamente que los límites aceptados tengan carácter excepcional. Por otra parte, conviene recordar también que el europeo es un sistema cerrado de límites o excepciones, y no un sistema abierto como el norteamericano del fair use, a pesar de las manifestaciones y de las presiones que han ido aflorando dentro de la doctrina europea a favor de una aproximación hacia dicho sistema*²³.»

De acuerdo con ello, señalemos que estamos ante un límite legalmente reconocido que justifica el uso de la obra ajena, bien para los fines de la docencia o bien para los fines de la investigación y que su ejercicio debe de ser leal, dentro del margen y con los requisitos que la ley señala. La interpretación de los mismos²⁴ —regla de los tres pasos— no debe ser flexibilizado de manera que se restrinja más el derecho de los autores «en aras del progreso científico y el desarrollo cultural»²⁵.

Con relación con este tema, cabe aludir a la delicada frontera entre el límite de la cita y la reproducción ilícita la cual está bien configurada por la Jurisprudencia. Así, la absoluta extralimitación en el ejercicio de la cita podría incluso dar lugar al plagio de la obra ajena, conducta civil y penalmente ilícita, pues sin duda, el plagio es la máxima expresión de un ataque al derecho de autor²⁶.

En este sentido, la SAP Castellón 23 abril 2014 marca la diferencia entre las dos figuras mencionadas en un caso en el que sí que se apreció la existencia de plagio:

Como no desconocen las partes, según reiterada jurisprudencia (Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1995 (RJ 1995, 387) y 26 de noviembre de 2003 (RJ 2003, 8098), entre otras), hay que entender por plagio todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial, presentándose como una actividad material mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad y talento humano. 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

²² Aborda con maestría este tema en relación con el límite de las obras huérfanas, ESPÍN ALBA, I. *Obras huérfanas y derecho de autor*, 2014, p.127.

²³ *El mercado único digital y la propiedad intelectual*, BIB 2016\258.

²⁴ Artículo 40 bis. Disposición común a todas las del presente capítulo: «*los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran*».

²⁵ ESPÍN ALBA, I., *cit.*, p.130.

²⁶ Con esta expresión tan gráfica se refiere al plagio QUINTERO OLIVARES, G., «Comentario a los art. 270, 271 y 272 CP», *Comentarios al Código Penal (Tomo II)*, 2008.

ideario o intelectual, debiendo referirse el concepto de plagio a las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o modificaciones no trascendentales.

Ahora bien, no toda reproducción de un trabajo ajeno constituye un acto ilícito.

Así, el art. 32 de la Ley de Propiedad Intelectual (RCL 1996, 1382) permite incluir en una obra propia fragmentos de otras siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico, siempre con fines docentes o de investigación y en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.

Por tanto, debemos de dejar bien asentada la idea de que el derecho de cita debe de ir siempre acompañado de la autoría y cuando esto no ocurre y hay una atribución de la paternidad a quien copia, estaremos de lleno en el terreno del plagio.

Además, dentro del contexto universitario como afirma Temiño Ceniceros²⁷ la falta de atribución de la obra a su autor implica un daño adicional. Efectivamente, la vulneración de este derecho del profesor universitario puede implicar un daño por pérdida de oportunidad en la consecución de un sexenio o de un proyecto, todo ello al margen del lucro cesante²⁸ y del daño reputacional que también puede sufrir. En el ámbito académico, la cita, es una forma objetiva de medir el impacto de un trabajo y a su vez el impacto es un criterio relevante para la consecución de sexenios y de proyectos. Podría llegar a establecerse un nexo causal entre el uso incorrecto de una obra ajena y la ausencia de cita con la pérdida del beneficio que se habría obtenido en caso contrario. Todo ello sin perjuicio del ejercicio de acciones a la luz de la LO

²⁷ TEMIÑO CENICEROS, I., *El plagio en el derecho de autor*, 2015, p. 153. Ya había expresado esta relación tan estrecha entre tales ideas, DELL'ARTE, S., *Il plagio*, «*Il diritto industriale*», n.º 3, 2007, p. 284.

²⁸ La prueba del lucro cesante no puede obviarse. Por eso, no se reconoce en la STS 19 julio 1989 (RJ 1989\5725) la existencia de un daño económico, lucro cesante, por una negligente información sobre la obra de un autor. La realidad es que la sentencia impugnada no aprecia un daño económico que puede derivarse del error cometido en la enciclopedia pues advierte que el daño, que habría de comprenderse en el concepto de lucro cesante según muy reiterada doctrina de esta Sala -Sentencias de fecha 1-X-1986 (RJ 1986\5230), 30-V-1987 (RJ 1987\3854), 18-VII-1988 (RJ 1988\5726) y 7-X-1988 (RJ 1988\7388), entre otras, requiere datos objetivos, probados, como base para estimar la pérdida de unas cantidades que han de concretarse, al menos, de modo aproximado. No existe tal base en el proceso, ni siquiera en su planteamiento, puesto que es difícil concebir que un artista de renombre pueda perder encargos a consecuencia de error en una publicación. Por ello, el daño indemnizable, necesariamente ha de ceñirse al daño moral, correspondiente al derecho moral del autor sobre su obra, proclamado por la doctrina y actualmente reconocido por la Ley 22/1987, de 11 de noviembre (RCL 1987\2440), de Propiedad Intelectual, en la Sección 1.ª del Capítulo III, en cuyo art. 14-3.º se declara el derecho a «exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra», norma aplicable al caso, según la disposición transitoria «cuarta» de la Ley. El motivo no discute la indemnización por el quebrantamiento de este derecho moral, por lo cual ha de ser desestimado

1/82 de 5 de mayo, de protección del honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen.

4. ILUSTRACIÓN PARA FINES DOCENTES Y FINES DE INVESTIGACIÓN

En primer lugar nos tenemos que preguntar qué es lo que debe de entenderse por esta actividad a la que denominamos ilustración para docencia y para la investigación, calificada como de «concepto vago»²⁹ antes de la reforma, en el sentido de que habitualmente se relacionaba solo con el aula en sentido físico, excluyendo aparentemente la enseñanza en contexto virtual. Sin embargo, esa posible vaguedad ha quedado superada por la nueva concepción del límite pues expresamente se refiere a la docencia no presencial³⁰ a la que se ha abierto plenamente.

Así, el párrafo 3.º del art.32 aborda el límite de la ilustración para fines docentes y de investigación, con cambios interesantes respecto de la regulación anterior en varios sentidos, pues de un lado, se incluye a la ilustración llevada a cabo para la investigación y, de otro, a la docencia *on line* así como la docencia presencial con apoyo en plataformas virtuales en las que los materiales docentes se ponen a disposición del alumnado. Según la regulación del límite, está permitido llevar a cabo actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras bajo unas condiciones y sin necesidad de pedir autorización ni remuneración a los autores ni editores (art. 32.3 TRLPI) para la ilustración de las actividades docentes e investigadoras³¹.

Haciendo un brevísimo *feed back*, recordemos que fue la Ley 23/2006, de 7 de julio (RCL 2006, 1386) la que introdujo, con el nombre de ilustración para la enseñanza, un nuevo límite en el apartado 2 del artículo 32 del TR³², si bien se trata de

²⁹ XALABARDER, R., *op. cit.*, p.7.

³⁰ Muy expresivo, CASAS VALLES, R., *op. cit.*, p. 14, expresa que «el límite de ilustración (llamémosle así para simplificar, aunque sea una denominación equívoca) es, ciertamente, un límite peligroso. En la taxonomía de Monty Python / Hugenholtz, puede quedarse en mono (hoy en España no es otra cosa) o convertirse en león. La primera versión del BALPI —sensible a las necesidades de la educación optaba claramente por la segunda posibilidad, pero —no olvidando los derechos e intereses de los titulares— quería mantenerlo en una jaula segura».

³¹ CÁMARA ÁGUILA, P., «El límite para la enseñanza y para la investigación», en *La reforma de la Ley de propiedad intelectual* (Coord. R. BERCOVITZ), 2015, p. 116, explica cómo en la ley española de adaptación a la DDASE se afectan a los derechos exclusivos de reproducción, distribución y comunicación pública, con amparo en el art. 5.4 de la directiva que permite establecer una excepción al derecho de distribución siempre y cuando lo justifique la finalidad del acto de reproducción realizado, como sería el caso.

³² *La STS 9 enero 2012, RJ 2013\1635, respecto de un caso anterior al reconocimiento legal del derecho, «Es cierto que el límite estaba ya previsto en el artículo 10, apartado 2, del Convenio de Berna (RCL 1974, 733, 2205), pero en términos que dejaban a la decisión de los legisladores nacionales su*

uno de los límites más clásicos de los derechos de autor recogido en el artículo 10.2 del Convenio de Berna que establece que:

«Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión y de los Arreglos particulares existentes o que se establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad de utilizar lícitamente, en la medida justificada por el fin perseguido, las obras literarias o artísticas a título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos honrados».

Este límite a los derechos también fue incluido en la Directiva europea 2001/29³³. A este respecto, son muy interesantes los considerandos 14 y 42:

incorporación a los respectivos ordenamientos - «se reserva a las legislaciones de los países de la Unión [...] lo que concierne a la facultad de utilizar lícitamente [...]».

También el artículo 5, apartado 3, letra a), de la Directiva 2001/29/CE (LCEur 2001, 2153), contempló, entre otras excepciones o limitaciones de los derechos patrimoniales mencionados en los artículos 2 - reproducción - y 3 - comunicación pública -, la ilustración con fines educativos o de investigación científica. Pero lo hizo atribuyendo a los Estados miembros un amplio margen para incluir o mantener límites relacionados con la reproducción o comunicación de obras con fines de ilustración educativa o para la investigación. Tal propósito se exterioriza en el considerando 34 de la Directiva, según el cual « debe ofrecerse a los Estados miembros la posibilidad de establecer determinadas excepciones o limitaciones en casos tales como aquellos en que se persiga una finalidad educativa o científica [...]».

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para reforzar la eficacia reconocida a las Directivas, exige que el Juez nacional, al aplicar su propio derecho, lo interprete a la luz de la letra y finalidad de aquellas, para contribuir a que alcancen el resultado pretendido por las mismas. Regla de interpretación conforme que es la consecuencia de entender que el deber de adoptar las medidas aptas para garantizar el cumplimiento del resultado previsto en aquellas normas alcanza a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas las jurisdiccionales —sentencias de 10 de abril de 1984 (C-14/83) y 8 de octubre de 1987 (C-80/86)—.

No obstante, carece de sentido aplicar esa regla —a la que se refieren, entre otras muchas, las sentencias de 26 de febrero de 1986 (C-152/84), 13 de noviembre de 1990 (C-106/89) y 14 de julio de 1994 (C-91/1994)— para afirmar, con exclusivo fundamento en la Directiva 2001/29/CE, existente el límite de ilustración con fines educativos, cuando el resultado previsto en dicho texto no fue otro que dejar a la decisión de los Estados miembros su incorporación o aplicación.

³³ CASAS VALLES, R., *op. cit.*, p. 19, repasa los límites imperativos y los que no los son de la siguiente manera: «Más incomprensibles son, si cabe, los criterios seguidos para primar unos límites sobre otros. En cualquier caso, la incorporación de la norma es obligada. El artículo 6.4, 1 DSI exige que los Estados intervengan a favor de los siguientes límites: reprografía [art. 5.2, a) DSI]; actos específicos de reproducción en determinados establecimientos [art. 5.2, c) DSI]; grabaciones efímeras por entidades de radiodifusión [artículo 5.3, d) DSI]; reproducción de radiodifusiones en hospitales, prisiones y otros [art. 5.2, e) DSI]; utilización para ilustración de la enseñanza e investigación [art. 5.3, a) DSI]; minusvalías [art. 5.3, b) DSI]; y seguridad y procedimientos oficiales [art. 5.3, e) DSI]. El primero y el cuarto no existen en nuestra legislación. Pero sí los restantes.

«(14) La presente Directiva aspira a fomentar el aprendizaje y la cultura mediante la protección de las obras y prestaciones, permitiendo al mismo tiempo excepciones o limitaciones en interés general para fines educativos y docentes.

(42) Al aplicar la excepción o limitación en el caso de fines educativos o de investigación científica no comerciales incluida la educación a distancia, la naturaleza no comercial de la actividad de que se trate debe venir dada por la actividad en sí. La estructura institucional y los medios de financiación de la entidad de que se trate no son los factores decisivos a este respecto.»

En estos casos el uso de la obra ajena es a título de ilustración, es decir, para facilitar con la misma la explicación de un tema a los estudiantes. Por tanto, debe existir una conexión entre la obra ajena y el tema al que sirve de ilustración.

4.1. Destinatarios y centros respecto de los que opera el límite de la ilustración

Como todos hemos podido experimentar y ya hemos comentado, la docencia del profesor universitario ha sufrido una gran evolución y cambiado radicalmente pues las nuevas tecnologías han abierto campos que nunca pudimos imaginar que no conoce fronteras ni tiempos. Junto con el profesor que mantiene su clase magistral presencial en la que el alumno toma notas, se encuentra el profesor que mantiene docencia apoyado en la plataforma virtual como mecanismo de apoyo a la docencia presencial, así como los que solo lo hacen en *on line*. Por otro lado, junto con la docencia reglada se encuentra la no reglada, presencial y en línea. En este sentido, no sólo las Universidades organizan títulos propios presenciales sino también MOOCS (Massive On Line, Open Courses) como fórmula de extender la cultura y la enseñanza, sin prerequisites de acceso, gratis, y como forma de darse a conocer ante miles de potenciales usuarios. Junto con estos intereses también persiguen el beneficio que les proporciona la expedición de los títulos.

Las novedades se encuentran alineadas con el art.5.3(a) de la DDASI y en el artículo 32 LPI, en los párrafos 3 y 4, que aborda varios aspectos importantes de la ilustración para la docencia y diferencia claramente los dos supuestos. En primer lugar, aquel en el que la ilustración puede hacerse sin necesidad de pedir autorización al autor o al editor y sin que se dé un derecho de remuneración para éste y, en segundo lugar, el supuesto en el que la ilustración adquiere una dimensión mayor y si bien no es necesaria la autorización del titular de derechos de autor, sí que devenga un derecho de remuneración para éste.

Por tanto, de una parte, se permite la reproducción, distribución y comunicación pública de fragmentos de obra ajena sin necesidad de pedir autorización ni obligación de remuneración a los autores ni editores (art. 32.3 TRLPI) y para la ilustración.

Así, el art. 32 páf. 3 afirma que, *el profesorado de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español y el personal de Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de investigación científica no necesitarán autorización del autor o editor para realizar actos de reproducción,*

distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, cuando, no concurriendo una finalidad comercial, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones.

Es compleja la lectura lineal de este párrafo pues para la aplicación del supuesto de hecho tiene una doble ronda de requisitos y condiciones a cumplir y algunas de ellas pueden dar lugar a distintas interpretaciones.

Se trata de un precepto dirigido a un grupo de destinatarios/beneficiarios muy concreto, el del profesorado y abarca tanto al profesorado de la educación no universitaria como al personal de la educación superior en Universidades y en Organismos públicos de Investigación³⁴. Así, respecto de los primeros, los profesores no universitarios, podrán realizar los actos de explotación de obras ajenas sin consentimiento del autor, cuando sean docentes de la educación reglada y estén en centros integrados del sistema educativo público español.

Junto con este colectivo, la norma se dirige también al personal de Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de investigación científica. En este sentido, no es banal el hecho de que se refiera al «personal» y no al «profesorado» respecto del personal de las Universidades y de los Organismos públicos de investigación, como veremos. La referencia al personal de las Universidades y Organismos es más amplia que la referencia al profesorado pues hay personal en las Universidades cuya dedicación es exclusivamente investigadora y que no tiene obligaciones docentes. Se trata de personal con funciones de investigación por lo que hay que entender incluidos los investigadores contratados por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 16.

Lo cierto es que a todos ellos se les exime de pedir autorización al autor o al editor para los actos de explotación mencionados, cuando este personal de las universidades lleve a cabo investigación y dentro de los límites establecidos. En este punto cabe plantearse si también están incluidos en el límite los profesores asociados de las universidades o si lo están cuando se trata de ilustración docente por el mero hecho de no tener un perfil investigador. En mi opinión, a priori, no cabe hacer una exclusión de los mismos pues creo que esto no sería acorde con el espíritu de esta norma, debiendo de analizarse en cada caso concreto si el profesor asociado está involucrado en tareas de investigación y, en caso afirmativo, debería de tener el mismo tratamiento

³⁴ Resulta muy ilustrativo el trabajo DE ROMÁN PÉREZ, R., «Propiedad Intelectual y acceso abierto a artículos científicos», en *Propiedad Intelectual en el Siglo XXI: nuevos continentes y su incidencia en el derecho de autor*, coord. ESPÍN ALBA, I., 2014, p. 132 en el que nos recuerda al hilo de la atribución de los derechos de autor a los profesores universitarios y a los investigadores que «hasta ahora el planteamiento ha sido este porque se entiende que las Universidades y los Organismos de Investigación públicos han sido creados para garantizar intereses colectivos».

que un profesor de Universidad cuya categoría contractual sí que contemple tareas de investigación.

Sin embargo, hay que entender excluido al personal de administración y servicios que lleven a cabo tareas auxiliares a la docencia o en centros de investigación o en laboratorios o departamentos pues si bien el PAS puede tener funciones de colaboración de la investigación, la ley se refiere a que esta sea la función principal, por lo que habría que entender excluido a este colectivo. Por otro lado, este es un problema más teórico que práctico pues el PAS no será el responsable de la actividad docente o investigadora que se esté llevando a cabo, sino que lo será el profesor.

Nada dice el artículo, en la misma línea de silencio de la DDSI, respecto de los estudiantes y si pueden realizar actos de explotación de fragmentos de obra ajena para la ilustración de sus trabajos y para su presentación en clase. Sobre este punto comparto la crítica de Xalabarder que reconociendo que el precepto sólo menciona al profesorado, ha afirmado que dejar fuera del límite a los estudiantes sería ridículo y vaciaría de contenido al límite dejándolo en las antípodas del alcance permitido bajo el art.5.3.^a) de la Directiva 2001/29/CE³⁵.

Parece que está será la opinión dominante pues, la CRUE, CEDRO y VEGAP, conscientes de la racionalidad de esta interpretación, incluyen en su convenio tanto a unos como a otros:

«Que la Comunidad Universitaria, entendida como el conjunto de estudiantes, docentes, investigadores y personal de administración y de servicios de la UNIVERSIDAD, requiere para desarrollar su actividad utilizar de muy diversas formas libros y otras publicaciones que cuentan con la protección otorgada por la propiedad intelectual. Algunos de estos usos están autorizados expresamente por el artículo 32.4 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), en su redacción dada por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre. Por estos usos, y siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas, no es necesario solicitar la previa autorización de los titulares de los derechos ni de la entidad de gestión que en su caso los represente».

Por otro lado, respecto de la referencia expresa que hace el art. 32.3 LPI a la educación reglada, es claro que por tal hay que entender aquellos procesos educativos que conducen a la obtención de un título oficial en cualquiera de los niveles educativos, primarios, secundarios y universitarios. El límite opera exclusivamente respecto de la enseñanza oficial o reglada quedando fuera del mismo todos los títulos que otorgan otros centros privados como escuelas o academias y también los que se imparten y expidan en las propias Universidades dentro de su sede, incluso con sus profesores, pero como enseñanza no reglada, como ocurre con los títulos propios que no conducen a uno de carácter oficial. Estos últimos son los que se encuentran recogidos en el

³⁵ XALABARDER, R., *op. cit.*, p. 132.

catálogo oficial de títulos del Ministerio de Educación. Y respecto de los mismos, al no operar el límite, deberá de pedirse autorización al autor para utilizar fragmentos de sus obras para la ilustración.

En consecuencia, la Universidad, deberá de diferenciar el régimen jurídico en los dos casos pues en el supuesto de los títulos propios el límite no opera, lo que quiere decir que para llevar a cabo actos de explotación de la obra para la ilustración de las enseñanzas que se impartan se necesitará siempre el consentimiento del autor y del editor.

Esta distinción de favor hacia las enseñanzas regladas refuerza a mi juicio la teoría que expondré en el sentido de que el límite opera cuando la docencia y la investigación no se encuentran vinculadas a estructuras que persiguen un fin de lucro pues la diferencia entre los títulos oficiales de la Universidad y los títulos propios radica en que los primeros se pagan con precios o tasas públicas mientras que los segundos tienen precios mucho más elevados y se gestionan con criterios de sostenibilidad y beneficio.

Por otro lado, también hay que hacer alguna precisión respecto de los centros en los que las enseñanzas se imparten y, en este sentido, se entenderán incluidos todos los centros públicos y privados que se encuentren dentro del sistema educativo español sean públicos o privados y en los diferentes niveles educativos —primaria, secundaria y universitaria— y estén convenientemente autorizados y no concurra finalidad comercial. En consecuencia, fuera de estos casos, se deberá de pedir autorización a los autores o a los editores para llevar a cabo actos de reproducción, distribución y comunicación pública, sin que el límite del derecho de autor opere respecto de ellos.

Además y junto a lo expuesto nos tenemos que plantear, de una parte, el alcance que hay que dar al hecho de que el precepto se refiera a las Universidades de una manera genérica y a los Organismos Públicos de investigación y, en su caso, si la ilustración de la investigación realizada en las Universidades privadas está o no comprendida en el límite. Se trata de una cuestión que debería de ser abordada, a mi juicio, en una nueva reforma de la ley.

Sobre este tema, Pilar Cámara Aguila³⁶ entiende que la investigación llevada a en las Universidades privadas está dentro del límite, tanto si la investigación se lleva a cabo con apoyo de fondos públicos como si se hace con fondos privados, pues en ambos casos la Universidad está cumpliendo con un fin propio y común a toda Universidad, con independencia de su naturaleza pública o privada y empresarial. Toma la autora como fundamento de su interpretación el Considerando 42 DDASI que afirma que:

«... la naturaleza no comercial de la actividad de que se trate debe venir dada por la actividad en sí. La estructura institucional y los medios de financiación de la entidad de que se trate no son los factores decisivos a este respecto...».

³⁶ CÁMARA ÁGUILA, P., *op. cit.*, p.119, afirma del límite para la enseñanza y la investigación que es aplicable a la investigación realizada en el seno de una Universidad, sea pública o privada, pues el art. 2 de la Ley 6/2001 de Universidades tiene entre sus fines la investigación.

Sin embargo, a mi juicio la cuestión no está bien resuelta y los considerandos están dando pie a una interpretación contraria tanto al sentido de este límite como al espíritu de la norma. En cuanto al límite no es necesario recordar que la pérdida de monopolio del titular de derechos se justifica sólo por un interés superior. Sin embargo, carece de sentido referir la «finalidad comercial» a la actividad en sí, a la enseñanza, tratando de independizarlo y de aislarlo del contexto o de la estructura de la institución en la que la enseñanza se imparte y de sus medios de financiación; es decir, del entorno en el que se imparte y del retorno económico que la actividad proporciona.

No es coherente esa interpretación con el hecho de que solo los títulos oficiales están amparados y los títulos propios no lo están. Los primeros se financian con tasas o precios públicos y los segundos con precios de mercado. A pesar de que los considerandos citados dejan poco margen de interpretación no por ello la comparto y creo que debería de reconsiderarse la cuestión. Me pregunto por qué ha de sacrificarse el derecho de autor frente a quienes hacen de la enseñanza superior una actividad de lucro. No se trata de que no puedan utilizar las obras ajenas pero sí de que lo hagan con autorización y con remuneración al autor o, al menos, con un sistema de remuneración equitativa a través de la gestión colectiva, como se hace en otros casos.

En EEUU con gran acierto y en la línea apuntada se regula la cuestión en la *Technology, Education, and Copyright Harmonization (TEACH) Act 2002*. Uno de los motivos de su publicación fue precisamente que tradicionalmente los profesores universitarios eran un colectivo que estaba fuera de las obligaciones derivadas del derecho de autor pues había una especie de regla no escrita por la que utilizaban trabajos de terceros, sujetos a derechos de autor, en sus clases y en sus investigaciones y se pensaba que esto era algo positivo para dar a conocer los trabajos que manejaban, todo ello desde una concepción ultra liberal del *fair use*³⁷. La *Digital Millennium Copyright Act de 1998* ya trató de prevenir abusos a través de copias electrónicas y dispositivos limitando la interpretación expansiva del *fair use*.

Pero lo realmente interesante de la *TEACH Act* en el punto que ahora estamos examinando es que al igual que en el art. 32.3 LPI se extendió a los campus virtuales y a las enseñanzas on line los límites de la cita y de la ilustración para la enseñanza pero, sin embargo, a la hora de definir quiénes son los beneficiarios de los mismos, entiende que deben de serlo las instituciones educativas acreditadas y que no persigan ánimo de lucro. Como vemos, la *TEACH Act* consciente de las diferencias que existen en las estructuras de las instituciones educativas, traza una línea diferencial y clara entre las que persiguen ánimo de lucro y las que no lo hacen. Solo estas últimas serán las beneficiarias de los límites.

³⁷ SHULER, C., *Distance Education, Copyrights Rights, and the New TEACH Act*, The journal of Academic Librarianship, vol. 29, n.º 1, 2003, pp. 49-51

En una posición conciliadora entre ambas posiciones, Xalabarder, afirmaba que el hecho de que se pague por la enseñanza no afecta al límite y no excluye a las instituciones privadas, pero sin embargo, que la ley debería de haber previsto para los titulares de derechos de autor un régimen de compensación diferente en función de esta variable.

Por el contrario, lo que en mi opinión avala la interpretación propuesta, la opción del legislador respecto de la ilustración de la investigación que es expresamente excluyente de la actividad investigadora llevada a cabo en organismos o empresas privadas pues el precepto se ciñe a la investigación en Organismos públicos. La investigación que se lleva a cabo en Organismos y centros privados deberá de contar con el consentimiento del autor.

4.2. Las condiciones de uso de los pequeños fragmentos de obras ajenas para la ilustración y sin remuneración al autor

Los actos de explotación de obra ajena para la ilustración de la enseñanza deben de cumplir unos requisitos legalmente señalados. El art. 32-3 LPI exige que para que se pueda llevar a cabo actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras ajenas sin tener que solicitar autorización al titular de derechos y sin tener que remunerarle, han de darse simultáneamente unos requisitos. El cumplimiento de todos ellos enmarca el uso lícito de la obra ajena.

Por si hubiera alguna duda sobre los que debe de entenderse por fragmento se aporta su concepto:

«A estos efectos, se entenderá por pequeño fragmento de una obra, un extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el conjunto de la misma.

Veamos cuáles son estos requisitos así como sus excepciones.

a) *Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, o con fines de investigación científica y en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida.*

Se trata de actos necesarios para la explicación del profesor en sus clases por lo que la reproducción y distribución se justifican por la materia que se enseña, «para acercar al alumno al problema real, ya porque le aporte una información adicional ya porque sirva de ejemplo de lo que explica el profesor»³⁸. Se trata de un recurso educativo para la mejor comprensión de la clase por parte de los alumnos.

³⁸ SAIZ GARCÍA, C., «Situación de la universidad frente a actos de explotación de obras protegidas por derechos de autor», en *Investigación, docencia universitaria y derechos de autor*, (dir. C. SAIZ GARCÍA et al.), 2015, p. 176.

Con la nueva redacción del precepto se da cabida al uso de fragmentos de obras tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza on line o «mixta», habiéndose superado por la ley la discusión sobre la interpretación amplia del concepto aula en la anterior redacción. Las aulas virtuales, las plataformas de enseñanza a distancia se encuentran dentro de este límite siempre que alojen enseñanzas oficiales.

Hay que subrayar que se trata de actividades llevadas a cabo directamente por el docente en «sus» actividades en el aula sin que se lleven a cabo a través de terceros, como pudiera ser el servicio de reprografía de la Universidad.

Termina este apartado con una referencia a la ponderación, al uso equilibrado del fragmento de obra ajena justificado por la finalidad no comercial perseguida. En este punto, deberíamos de plantearnos las mismas cuestiones y críticas anteriores, relativas a si esta finalidad no comercial va referida a la enseñanza o por el contrario se refiere a la estructura en la que se imparte la misma.

b) *Que se trate de obras ya divulgadas.*

Al igual que en el límite del derecho de cita, la obra que se está utilizando como recurso educativo o de investigación tiene que estar accesible al público, divulgada, por decisión del titular del derecho.

c) *Que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual universitario o publicación asimilada.*

Por último, se incorporan reglas particulares y restrictivas para los libros de texto y similares. Esta excepción fue objeto de una polémica pues en el Anteproyecto de Ley de reforma quedaban excluidos salvo que se trate de los libros de texto adoptados para utilizarse en el desarrollo de las enseñanzas en el centro. Lógicamente CEDRO estuvo firme en la defensa de los editores pues se trata de unos libros que solo se explotan en el entorno educativo, de ahí que la regulación de cualquier límite o excepción a los derechos exclusivos del titular, por pequeño que sea, que afecte al único mercado de explotación de este tipo de obra y del que pueda beneficiarse su destinatario único, deba de ser objeto de un tratamiento exquisito y especialmente cuidadoso para no contravenir el mandato del Convenio de Berna, el art. 5.5 Directiva 2001/29 o el art. 40 bis de nuestro TRLP³⁹.

Este requisito limita nuevamente el amparo de la excepción, prohibiendo que el fragmento sea extraído de un libro de texto o de una publicación análoga. La propia ley ofrece una lista de publicaciones que se pueden considerar excluidas: A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, cualquier publicación, impresa o susceptible de serlo, editada con el fin de ser

Sería un perfecto ejemplo de ilustración para la enseñanza, como explica CARRANCHO HERRERO, T, «El concepto de obra plástica y la impresión en 3D», en *Propiedad Intelectual en el siglo XXI: nuevos continentes y su incidencia en el derecho de autor*, 2014, p. 69.

³⁹ DÍAZ DE OLARTE, J., *Copia privada...*, cit., p.4.

empleada como recurso o material del profesorado o el alumnado de la educación reglada para facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje. Se trata de un listado bastante abierto y susceptible de interpretación. Por ejemplo, ¿qué debe entenderse por una publicación asimilada a un manual universitario?

Junto a ello, tampoco cabe reproducir fragmentos de publicaciones editadas con la finalidad de servir de recurso o material de enseñanza, como podrían ser los libros de ejercicios, los de recopilaciones de sentencias, los casos prácticos.

Por deslindar supuestos, no encajan aquí las monografías especializadas pues su destinatario no es el estudiante de un curso oficial sino que es un lector especializado e interesado en un tema u obra concreta.

A pesar de que se estrecha el margen de este límite, lo encuentro acertado, pues los derechos de los titulares de estos materiales o textos quedarían vaciados de su contenido esencial pues no tendría ningún sentido que se pudiera explotar un manual dentro del límite porque el legislador, consciente de la interferencia que esto tendría en la explotación normal de la obra, sigue lo fijado en el art. 5.5 de la Directiva de derechos de autor de la sociedad de la información.

Con todo, complicando la comprensión del caso, vemos cómo la excepción tiene también sus propias excepciones, de manera que hay determinados actos de explotación de este tipo de obras de texto que sí que pueden llevarse a cabo, sin autorización y sin contraprestación, con fines de ilustración, como:

a) *Los actos de reproducción para la comunicación pública*, incluyendo el propio acto de comunicación pública, que no supongan la puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la obra o fragmento. En estos casos deberá incluirse expresamente una localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a la obra protegida.

Esta excepción a la prohibición general de utilizar fragmentos de libros de texto, manuales y asimilados, se ciñe exclusivamente a los actos de reproducción que se llevan a cabo para la comunicación pública de la obra. Hay que advertir que nada se dice de los actos de distribución que hay que entender excluidos, como por ejemplo la distribución de fotocopias entre los estudiantes.

A pesar de lo complicado que resulta identificar qué conductas se pueden o no llevar a cabo, creo que podemos afirmar que encajan los actos de reproducción de fragmentos que el docente lleve a cabo en el aula a través de una presentación en pantalla o cualquier tipo de proyección durante la clase, por ej., sin que el estudiante pueda disponer de ella, llevársela o descargárselo en su dispositivo. En esta reproducción siempre debe de facilitarse al estudiante la referencia completa de la localización de la obra.

Salta a la vista la primera pregunta y es si cabe articular este supuesto en la enseñanza no presencial pues en el momento en el que el fragmento esté accesible, el estudiante puede disponer de él en cualquier momento. Como afirma Saiz Cuesta, el precepto, excluye la comunicación pública de pequeños fragmentos de libros de texto

y manuales en la enseñanza *on line*, pues tal uso siempre va a suponer una puesta a disposición del destinatario. Por eso, sí que podría comunicarse el fragmento de la obra en una pizarra digital o pantalla en el aula presencial pero no en el aula virtual, lo cual, «desactiva de un plumazo el uso de pequeños fragmentos de libros de texto y manuales en la enseñanza en línea, y a que los pequeños fragmentos solo podrán ser objeto de comunicación pública a través de la proyección den las aulas o estando accesibles en línea sólo mientras dura la clase, es decir, sin interactividad»⁴⁰.

En mi opinión, es criticable esta exclusión, y debería de extenderse este supuesto también a la educación a distancia.

b) *Los actos de distribución de copias de los libros de texto, manuales o asimilados*, exclusivamente entre el personal investigador colaborador de cada proyecto específico de investigación y en la medida necesaria para este proyecto.

Como se sabe, el art.19 LPI afirma que distribución es la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. Se trata de un derecho de explotación que aquí se contempla aislado de los otros, pues si bien, normalmente carece de sentido la reproducción o publicación de la obra sin su distribución⁴¹ pero, como vemos, sí que se puede al amparo de este límite distribuir la obra sin que pueda llevarse a cabo otros actos de explotación.

Sí se puede distribuir copias de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo de libros de texto y manuales universitarios con finalidad de investigación, exclusivamente entre el personal investigador colaborador de cada proyecto y en la medida necesaria para el proyecto.

Por tanto, cabría que el investigador principal distribuyera copias de los fragmentos de este tipo de obras ajenas entre los miembros del equipo de investigación, en sus reuniones periódicas, con el fin de analizarlas y trabajar sobre ellas en el marco de la reunión o encuentro, sin que quepa ir más lejos en la distribución aunque sea en el marco del proyecto.

c) *Que se incluyan el nombre del autor y la fuente*, salvo en los casos en que resulte imposible.

La paternidad del fragmento debe de quedar salvaguardada siempre. Hay que facilitar a los alumnos los datos de localización para que accedan legalmente a la obra, pero no se les puede dar acceso directo a la obra o fragmento.

Quedará excluido de esta obligación, por resultar imposible la identificación, el investigador que distribuya copias de obras anónimas o de obras huérfanas.

Los autores y editores no tendrán derecho a remuneración alguna por la realización de estos actos.

⁴⁰ XALABARDER, R., *op. cit.*, p. 134.

⁴¹ Así, RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. y BONDIA ROMÁN, F., *op. cit.*, p. 101.

4.3. La ilustración de la docencia e investigación con remuneración para el autor

El artículo 32-4 LPI, contempla otro supuesto, un poco diferente, dentro del límite de la ilustración y que tiene un régimen jurídico particular que si bien no necesitarán tampoco autorización del autor o editor para los actos de reproducción parcial de obra ajena para la ilustración de la enseñanza y la investigación pero que, sin embargo, dan derecho a una remuneración al titular de derechos.

Una de las claves que distinguen el caso anterior de este es la proporción de obra ajena que se reproduce. Se permite a las Universidades y Centros públicos de investigación que lleven a cabo actos de reproducción parcial, distribución y comunicación pública de obras protegidas con fines educativos y de investigación, en una proporción mayor que en el supuestos anterior, pero pagando una remuneración equitativa a los titulares a través de los cauces de la entidad que les representa pues se trata de un derecho de gestión colectiva obligatoria e irrenunciable⁴². Esta remuneración es el precio por la licencia legal, no una compensación por el daño causado al titular de derechos⁴³.

Así, se trata de los actos de reproducción parcial, de distribución y de comunicación pública de obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo bajo determinadas condiciones. Cuando se analiza este nuevo supuesto, se puede apreciar una diferencia con el anterior, pues no se trata de pequeños fragmentos de obra ajena sino de actos de reproducción parcial de obra ajena, o incluso de forma íntegra si se habla de artículos científicos íntegros, en los términos y con la medida que nos ofrece la letra b) y cuando concurren simultáneamente las siguientes condiciones:

a) *Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la ilustración con fines educativos y de investigación científica.*

Esta condición es el punto de partida, la causa que justifica este límite, en los casos en los se reproduzcan los fragmentos de obras ajenas para el fin de ilustrar la docencia y la investigación científica.

b) *Que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión equivalente respecto de una publicación asimilada, o extensión asimilable al 10 por ciento del total de la obra, resultando indiferente a estos efectos que la copia se lleve a cabo a través de uno o varios actos de reproducción.*

En este requisito se nos dice qué parte, porción o fragmento del libro ajeno o de la revista puede ser utilizada, sin solicitar consentimiento al autor. Puede ser el capítulo de un libro o incluso un artículo de una revista, que no suponga más del 10 por

⁴² SAIZ GARCÍA, C., *op. cit.*, p. 212.

⁴³ SAIZ GARCÍA, C., *op. cit.*, p. 129

ciento del total de la obra⁴⁴. Aquí se podría plantear la duda de si en esta excepción de capítulo de libro se puede comprender el capítulo de un libro de texto o no y creo que hay que interpretar que el legislador ha optado en este punto por no excluir a los libros de texto, respecto de los cuales se pueden llevar a cabo los actos de explotación mencionados y con la remuneración al autor⁴⁵.

c) *Que los actos se realicen en las universidades o centros públicos de investigación, por su personal y con sus medios e instrumentos propios.*

Hay que reparar en que este requisito exige que estos actos se realicen en la Universidad o centros públicos y con sus medios y que lo realice el profesorado o personal investigador, sin intermediarios, es decir, sin dejar los materiales en reprografía. Se tendrá que hacer con los equipos que la Universidad pone a disposición o con sus propios medios. En mi opinión debe hacerse una interpretación que lleve a afirmar que caben aquellos actos llevados a cabo fuera del espacio físico universitario bien a través de la plataforma virtual o con otro tipo de conexión y desde fuera de la Universidad.

d) *Que concurra, al menos, una de las siguientes condiciones:*

Además, se suman otra serie de requisitos que deben de concurrir en este supuesto y que se acumulan a las anteriores:

1.º *Que la distribución de las copias parciales se efectúe exclusivamente entre los alumnos y personal docente o investigador del mismo centro en el que se efectúa la reproducción.*

Es decir, que el número de copias que se distribuyan coincida con el número de estudiantes de la clase o de los docentes convocados o de los investigadores del centro. Lo cierto es que habrá que ser muy cuidadoso y calcular con exactitud para evitar que queden copias al alcance de terceros!

2.º *Que sólo los alumnos y el personal docente o investigador del centro en el que se efectúe la reproducción parcial de la obra puedan tener acceso a la misma a través de los actos de comunicación pública autorizados en el presente apartado, llevándose a cabo la puesta a disposición a través de las redes internas y cerradas a las que únicamente puedan acceder esos beneficiarios o en el marco de un programa de educación a distancia ofertado por dicho centro docente.*

Se insiste en la idea de ajuste de la reproducción y la distribución y comunicación entre concretos alumnos y personal docente o investigador del centro. Aquí sí que

⁴⁴ Se ha criticado esta fórmula de limitar cuantitativamente la obra ajena porque se entiende que se «cosifica», SAIZ GARCÍA, C., *op. cit.*, p. 213.

⁴⁵ *Vid.* BUESO GUILLÉN, P. J., *Propiedad Intelectual y Gestión de Recursos Bibliográficos para uso docente e investigador*, Universidad de Zaragoza, oct. 2014. A favor de esta interpretación, DÍAZ DE OLARTE, J., en su trabajo *Usos permitidos por los titulares a través de licencias otorgadas por las entidades de gestión*, incluido en esta monografía.

está prevista la puesta a disposición a través de intranet y redes o plataformas para la docencia a distancia.

En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro universitario u organismo de investigación, y salvo que dicho centro u organismo sea titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente de forma parcial según el apartado b), los autores y editores de éstas tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión.

Por último, se articula un sistema de remuneración equitativa para los titulares de derechos de propiedad intelectual a través de una entidad de gestión colectiva y de forma irrenunciable. Se trata de un convenio entre las Universidades y Centros y la entidad de gestión de la que quedan excluidos las publicaciones de las que el centro sea titular.

Cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de obras no autorizado expresamente por la Ley precisará de una licencia del titular de los derechos o de la entidad que lo represente.

No se entenderán comprendidas en los apartados 3 y 4 las partituras musicales, las obras de un solo uso ni las compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo.

5. LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS

Hemos analizado el art. 32 LPI en lo referente a los límites del derecho de cita y de ilustración para la enseñanza y huelga decir que no es sencillo ni va a ser fácil que el profesorado, los estudiantes y los investigadores se muevan dentro de los cauces de estos límites, en particular, del de ilustración para la enseñanza y la investigación.

La complejidad y acumulación de condiciones y requisitos para el correcto ejercicio de los límites, desdibujan las conductas que se pueden y no se pueden llevar a cabo y que pueden o no estar amparadas por el derecho de cita y de la ilustración para la enseñanza. Por ello, debemos de plantearnos quien sería, en su caso, responsable frente a los titulares de derechos por las infracciones o extralimitaciones de las conductas de estos colectivos.

La cuestión es que no hay una única respuesta. En principio, será la Universidad quien soporte la responsabilidad frente a terceros por los daños causados por los docentes e investigadores a los derechos de autores y editores por la explotación ilícita de las obras ajenas en las aulas o en las plataformas de docencia *on line*. Se trata de una responsabilidad por hecho ajeno y el régimen aplicable será diferente según se trate de una Universidad pública o privada, siendo aplicables los artículos 1903 del CC y 144 de la LRJPAC. Esto es así, pues la Universidad es la titular del centro y de

las aulas presenciales o virtuales en las que la enseñanza se lleva a cabo. Por eso, es la titular de la plataforma digital para cada curso de formación universitaria que es utilizada de forma obligada y habitual tanto por profesores como por los alumnos.

La responsabilidad de la Universidad no podría eludirse por el mero hecho de haber incluido una referencia genérica en cada campus acerca de la prohibición de la vulneración de los derechos de autor en el ejercicio de la docencia o la investigación. Esto es así porque una advertencia genérica no implica una verdadera formación e información a los docentes, alumnos e investigadores sobre los límites de la ley para el uso de obras ajenas. No es una información suficiente ni adecuada. La Universidad deberá de proporcionar a través de los cauces adecuados, como los institutos de formación propios, una formación real y eficaz que dé a conocer de forma efectiva el escenario legal y que a su vez sí que sirva de causa de exclusión o limitación de responsabilidad. En este sentido, si la Universidad extremara su diligencia ofreciendo formación a docentes, alumnos e investigadores, podría repetir contra los que de forma negligente incumplieran el marco legal.

De hecho, se ha previsto en el acuerdo entre la CRUE y las entidades de gestión una cláusula relativa a esta información, por virtud de la cual, la UNIVERSIDAD llevará a cabo en la medida de sus posibilidades las acciones oportunas para que los miembros de su Comunidad Universitaria conozcan el alcance de la autorización concedida por el artículo 32.4 del TRLPI y, en particular, sus condiciones de uso. Entre otras acciones, y en la medida de lo posible, incluirá un aviso informativo en su intranet, de obligada visualización, en el que aparezca el siguiente texto:

«Las obras puestas a disposición en esta intranet están protegidas por el derecho de autor, y su reproducción y comunicación pública se han realizado bajo la autorización prevista en el artículo 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación pública en cualquier medio y de cualquier forma, fuera del alcance de dicha autorización, deberán ser objeto de una licencia específica».

Además, la UNIVERSIDAD se compromete a hacer lo posible para que en cada fragmento reproducido se hagan constar el título de la obra y nombre de los titulares de derechos, (autor, editor, traductor,...) según la página de créditos, año de la edición, ISBN, o ISSN si fuera una publicación periódica y, en este caso, el número de la misma.

La UNIVERSIDAD adoptará los medios que tenga a su alcance para impedir que los usuarios supriman o alteren los datos de identificación de las obras reproducidas digitalmente, así como su forma y contenido.

Sin embargo, frente a terceros, su responsabilidad será objetiva y no podrá eximirse acreditando diligencia en su actuación.

Esta responsabilidad directa frente a terceros la tiene la Universidad, como he apuntado, con base en el art.1903 CC. En este sentido, como veremos en los casos más adelante expuestos, la Universidad de Barcelona alegó en su defensa frente a

CEDRO que ella era una prestadora de servicios y que no era responsable de los contenidos. Sin embargo, su actividad no encaja en el artículo 16 de la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico de 11 de julio de 2002 (RCL 2002, 1744, 1987) por el que se establece la responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, indicando que no serán responsables siempre que no tengan conocimiento efectivo de la que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización. Cuando tengan el conocimiento deben de actuar con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

La responsabilidad de la Universidad, por el contrario, se trata de una responsabilidad directa por los hechos de los trabajadores y según el art. 138 de la LPI establece que *«el titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que le corresponda, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor»*.

Son conocidas las dos sentencias que CEDRO planteó contra dos Universidades, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona por los usos de obras ajenas sin consentimiento de los titulares de derechos, a través de las plataformas on line en las que dentro de cada espacio virtual cada profesor pone a disposición de los alumnos los materiales de la asignatura: «apuntes de clase, presentaciones, y también reproducciones parciales o íntegras de obras protegidas.»

CEDRO tenía que comprobar sus sospechas de que en los campus se utilizaban obras ajenas sin licencia y encomendó a dos detectives privados la obtención de la necesaria información que justificara el uso de los campos virtuales para ofertar a los alumnos reproducciones parciales o íntegras de obras cuya gestión tiene encomendada la actora. Se matricularon dos estudiantes que pudieron comprobar que el campus ofrecía textos, de forma parcial o incluso total, para su descarga directa. Concretamente elaboraron un informe en el que se afirmaba que se reproducían textos de forma íntegra, de todo o de una parte de un libro o manual. A modo de ejemplo se ofrece la reproducción íntegra y total del libro «Como se hace una tesis, técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura» de Umberto Eco, de la editorial GEDISA, que cuenta con 253 páginas.

La primera cuestión que plantea la demandada, es que la actora carece de la legitimación necesaria para interponer la acción en cuanto que no ha aportado los catálogos de los autores y editores respecto de los que ejerce la gestión de estos derechos. Y le niega también la legitimación activa en cuanto que no ha acreditado que le han sido cedidos por los licenciatarios los derechos sobre la reproducción digital de sus obras.

Entiende la demandada que, sin esta prueba, no tiene legitimación activa para reclamar.

No prosperó la excepción pues como es sabido en cuanto a la legitimación de estas entidades, el artículo 150 de la Ley de Propiedad Intelectual (RCL 1996, 1382) vigente establece que las entidades de gestión, una vez autorizadas, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos

confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales. En este sentido, los estatutos de la misma le confieren la gestión de los derechos de reproducción incluidos los digitales.

Por su parte en la demanda contra la UB, ésta se opuso a la acción con el argumento de que actuaba como un prestador de alojamiento de datos respecto al campus virtual, quedando exonerado de responsabilidad. Sobre esto, como ya hemos apuntado, la Universidad no es un mero prestador de servicios. Así lo entiende la sentencia en la que se condena a la UB por aplicación del régimen de la responsabilidad por hecho ajeno del art.1903 CC así como por el art.144 de la Ley 30/1992, LRJAPPAC, pues son los profesores y no la Universidad quienes llevan a cabo la conducta y suben los materiales a las plataformas. Sin duda, es la Universidad la que debe de vigilar y controlar que esto se haga según las normas.

En este marco legal clásico, de la responsabilidad por hecho propio y de la responsabilidad por hecho ajeno, profesores, investigadores y Universidad deben de tener claro donde se encuentran los límites de la utilización de obras ajenas. Para este conocimiento, además de proporcionar formación, la Universidad debería de establecer unas guías propias sobre qué se puede y qué no se puede hacer en las clases y en el campus *on line*. Así lo tienen algunas universidades que advierten que fuera de ese marco, será responsable el profesor sin que tenga espacio aquí el argumento de la libertad de cátedra, como lo ha firmado la sentencia. Con todo, esta advertencia no exime a la Universidad de su responsabilidad frente a tercero.

A partir de la firma del convenio entre CEDRO y VEGAP con CRUE universidades⁴⁶, estas asumen la obligación de suministrar a las primeras la información pormenorizada sobre el grado de utilización de las obras en su actividad, de acuerdo con lo establecido en el art. 154.2 TRLI, lo cual será una buena herramienta para asegurar las buenas prácticas en las aulas universitarias respecto del correcto ejercicio de los límites tratados.

⁴⁶ Crue Universidades Españolas es una Asociación sin ánimo de lucro formada por un total de 76 universidades españolas: 50 públicas y 26 privadas. Crue Universidades Españolas se configura como un organismo de representación institucional y plural de las universidades españolas, cuyo objetivo es contribuir a la potenciación y mejora de la educación superior, a través de la cooperación interuniversitaria y del diálogo entre las universidades y los agentes sociales.

CAPÍTULO II

REPRODUCCIÓN, PRÉSTAMO Y CONSULTA EN MUSEOS, ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y OTRAS INSTITUCIONES

MARÍA TERESA CARRANCHO HERRERO

Profesora Titular de Derecho Civil (Acreditada a Catedrática de Universidad)

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. REPRODUCCIÓN: 2.1. Concepto de reproducción. 2.2. Requisitos para la válida reproducción de obras protegidas. 3. PRÉSTAMO: 3.1. Concepto de préstamo. 3.2. Requisitos del préstamo como límite. 3.3. Remuneración a los titulares de derechos de autor. 4. CONSULTA MEDIANTE TERMINALES ESPECIALIZADOS EN DETERMINADOS ESTABLECIMIENTOS. 5. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE EL CASO TECHNISCHE-UNIVERSITÄT DARMSTADT. 6. LA COPIA PRIVADA EN CONEXIÓN CON LA CONSULTA A TRAVÉS DE TERMINALES UBICADOS EN DETERMINADOS ESTABLECIMIENTOS.

1. INTRODUCCIÓN

El artículo 37 LPI¹, que no ha sido modificado en la reforma de 2014, regula uno de los límites a los derechos de autor, el relativo a la reproducción, préstamo y con-

¹ 1.—Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación o conservación (término añadido por Ley 23/2006, de 7 de julio).

2.—Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán de los titulares de derechos por los préstamos que realicen.

Los titulares de estos establecimientos remunerarán a los autores por los préstamos que realicen de sus obras en la cuantía que se determine mediante Real Decreto. La remuneración se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

Quedan eximidos de la obligación de remuneración los establecimientos de titularidad pública que presten servicio en municipios de menos de 5000 habitantes, así como las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español.

El Real Decreto por el que se establezca la cuantía contemplará asimismo los mecanismos de colaboración necesarios entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración que afecten a establecimientos de titularidad pública.

3.—No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta a disposición de personas concretas del público a efectos de investigación cuando se realice mediante red cerrada e interna a través de terminales especializados instalados a tal efecto en los locales de los establecimientos citados en el anterior apartado y siempre que tales obras figuren en las colecciones del propio establecimiento y no sean objeto de condiciones de adquisición o de licencia. Todo ello sin perjuicio del derecho del

sulta de obras mediante terminales especializados en determinados establecimientos². Este artículo regulaba tan solo el derecho de reproducción, al que más adelante se añadió el préstamo y, por último, tras la Directiva de 2001\29\CE, la consulta a través de terminales especializados.

El artículo 37 LPI se encuadra en los límites al derecho de autor, que suponen una ingerencia en las facultades patrimoniales reconocidas a los titulares del derecho de autor, que se justifica para lograr el adecuado equilibrio entre los intereses de los creadores, en su caso los titulares de derechos de explotación, y el interés general de la sociedad, en particular el acceso a la cultura y el fomento de la investigación³. Para Garbajo Gascón, «las excepciones legales al derecho exclusivo encuentran su principal justificación en la propia estructura democrático-social del derecho de propiedad: la función social de la propiedad reconocida constitucionalmente (art. 33.2 CE), en relación con la promoción por el legislador de derechos fundamentales y principios rectores de la política económica y social, como la libertad de expresión, de creación, de comunicación y de información (art. 20.1 CE) o la promoción, defensa y acceso a la cultura, la ciencia y la investigación (art. 44.2 CE)⁴.

Cuando se analizan los límites⁵ procede considerar que, además de los derechos morales que son indisponibles, corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma, y, en especial, los derechos de

autor a percibir una remuneración equitativa. (número añadido por artículo Único Ley 23/2006, de 7 de julio, de modificación TRLPI 1/1996)

² Hay que recordar aquí, por lo que ahora interesa, que respecto de las obras huérfanas la Exposición de Motivos de la reforma de 2014 indica que «La imposibilidad de localizar a los titulares de derechos de propiedad intelectual de una obra no debe impedir su acceso y disfrute por los ciudadanos, por lo que es necesario permitir a las instituciones culturales su digitalización y puesta a disposición, siempre que, aunque estos actos se lleven a cabo mediante acuerdos con instituciones privadas o se perciban ingresos por ello, éstos se limiten a cubrir los costes derivados de dicha utilización. Ello ha de entenderse sin perjuicio del derecho del legítimo titular a poner fin a la condición de obra huérfana y percibir una compensación equitativa, teniendo en cuenta no sólo el posible daño causado, sino también el interés público y la promoción del acceso a la cultura que justifiquen la utilización de la obra, así como su carácter no lucrativo».

³ A ello hacía referencia DÍAZ ALABART, S. «Comentario ex artículo 37 LPI», en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, T V, Vol. 4-A, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1994, pp. 603 y 604

⁴ GARBAJO GASCÓN, F., «Reproducción y préstamo público en bibliotecas y otras instituciones de promoción cultural. Su adaptación al entorno digital», en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, T. XXIV, 2003, pp. 160 y 161. Aunque, como señala el autor, en otros casos las excepciones obedecen a razones más prosaicas, como el funcionamiento eficiente de la Administración y de la Justicia, o la imposibilidad de controlar determinados actos perjudiciales para el autor, como es el caso de la copia privada (art. 31.1 y 2 LPI).

⁵ Sobre límites puede consultarse la obra *Los límites del derecho de autor*, coordinador C. ROGEL VIDE, Ed. Reus, Madrid, 2006, en la que se recogen las aportaciones de varios autores sobre esta cuestión.

reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, con la salvedad de los casos previstos en la ley de propiedad intelectual⁶, es decir, con la salvedad de los límites legalmente establecidos que afectan a este derecho exclusivo del autor, que no pueden impedir o dificultar la explotación normal de la obra, ni perjudicar injustificadamente los legítimos intereses del titular del derecho, que, en su caso, deberá ser compensando por la utilización de una obra protegida suya, con una compensación o remuneración equitativa⁷, que viene a ser la contrapartida del perjuicio sufrido por los autores como consecuencia de la reproducción de su obra sin autorización⁸.

⁶ Así lo establece el artículo 17 LPI. A este respecto procede recordar que el artículo 9.1 del Convenio de Berna establece el derecho exclusivo del autor de autorizar la reproducción de su obra por cualquier procedimiento y en cualquier forma, y el número 2 del precepto faculta a los Estados para establecer en sus leyes internas algunas excepciones a este derecho exclusivo, siempre que no perjudiquen la normal explotación de la obra, con respecto a los que se denominan *fair use*, o la regla de los tres pasos.

⁷ Estos dos términos se emplean por la LPI, lo que, en principio, puede llevar a entender que estamos antes dos conceptos distintos, así lo pone de manifiesto BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. «¿Remuneración o compensación?», en *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, 10 de febrero de 2015, pp. 59 y 60, e indica que de no tratarse de dos conceptos distintos con distintas funciones, sería preferible utilizar uno solo de los dos términos o dejar claro que se pueden utilizar indistintamente para referirse a lo mismo, «que sería el contenido de un derecho de crédito a favor de un titular de propiedad intelectual por la utilización de la obra o prestación protegida que cualquiera pueda hacer lícitamente, con o sin licencia», y respecto de los dos términos citados considera que de acuerdo con la Directiva 2001/29/CE, relativa a la propiedad intelectual en la sociedad de la información, «la compensación equitativa tendría la función de compensar en su caso a los titulares de propiedad intelectual por el daño estimado que les provocaría una excepción o limitación de su derecho», de modo que no se trata de pagar un precio, sino de compensar daños estimados; la remuneración equitativa, por su parte, sí supone el pago de una cantidad por el uso de una obra. ROGEL VIDE, C. «La compensación equitativa por copia privada», en *Estudios Completos de Propiedad Intelectual*, Ed. Reus, Madrid, 2015, pp. 134 y 135, al analizar la compensación por copia privada prevista en el artículo 25 LPI —anteproyecto de la última reforma— recordaba que inicialmente se hablaba de remuneración compensatoria por copia privada, remuneración resultante de una cuota parte del precio de los aparatos o utensilios que posibilitaban las copias, y critica que al final se haya optado por una compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado. Considera que «remunerar es dar —dinero normalmente— a cambio de algo recibido; lo que se debe, lo que se está obligado a dar a cambio de ese algo, pues no en vano “munus” tanto quiere decir, a los efectos que nos interesan, como obligación que, en el ámbito estrictamente privado y como contraprestación, tiene quien ha recibido algo previamente» mientras que para el autor, «compensar no es exactamente lo mismo, pues equivale —en el sentido privado también— a dar alguna cosa en resarcimiento del daño o perjuicio sufrido, daño que habrá que acreditar mientras no se presuma».

⁸ La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de abril de 2014 (TJCE\2014\150), respecto de la excepción de copia privada, señala que los Estados miembros que decidan establecer en su derecho interno la excepción de copia para uso privado están obligados a regular el abono de una compensación equitativa en favor de los titulares de los derechos, y que «Según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tal compensación tiene por objeto recompensar a los autores por la copia privada que, sin su autorización, se haya hecho de sus obras protegidas, de modo que debe

En este ámbito se habla de límites o excepciones de manera indistinta, cuando lo cierto es que son cuestiones diferentes, por lo que comparto la idea que expone ESPÍN, siguiendo a Geiger, en el sentido de que «el término excepción no es adecuado a la materia y prefiere referirse a limitaciones “los límites al derecho exclusivo no constituyen excepciones a una regla, sino que deben considerarse como la técnica a través de la cual la ley delimita el monopolio”»⁹.

Los concretos límites recogidos en el artículo 37 LPI afectan a alguno de los derechos de explotación reconocidos en favor del autor, por ello hay que integrar su contenido con lo dispuesto en el artículo 17 LPI, en el que se establece que 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 pueden ser realizados sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley; y con la regulación del préstamo que se encuadra en el ámbito de la distribución, para lo cual hay que estar a lo dispuesto en el artículo 19 LPI, al que más adelante se hará referencia.

El artículo 37 LPI contempla tres supuestos, cada uno de los cuales tiene sus propios requisitos, por lo que se analizan por separado, aunque los tres tienen en común que encuentran su justificación en la intención del legislador de promover el acceso a la cultura y la investigación¹⁰, como ya se ha indicado. Sin olvidar lo dispuesto en el

considerarse la contrapartida del perjuicio sufrido por los autores resultante de tal copia no autorizada por éstos».

⁹ ESPÍN ALBA, I. *Obras huérfanas y derecho de autor*, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2014, p. 121. Puede verse también sobre la distinta consideración de los términos excepción y límites, GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I. «Comentario ex artículo 9», en *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, Ed. Tecnos, Madrid, 2013, pp. 748 y 749

¹⁰ Así lo entiende GARBAJO GASCÓN, F. *Reproducción...*, *cit.*, p. 165, de modo que en beneficio del interés general, se favorece la labor de las instituciones culturales, científicas y docentes.

Respecto de los Museos, por ejemplo, la normativa estatal vigente establece el acceso de los investigadores a los fondos, incluidos los que no estén expuestos al público, así como la consulta de todos los catálogos, sin menoscabo del normal funcionamiento de los servicios. Entre los servicios culturales que la normativa vigente atribuye a los Museos se encuentra el de autorización para la reproducción de los objetos del Museo por cualquier procedimiento —el artículo 24 del R.D. 620/1987 regula el sistema de copias y reproducciones—, sobre la base de los principios de facilitar la investigación y la difusión cultural, salvaguardar los derechos de propiedad intelectual de los autores, preservar la debida conservación de la obra y no interferir en la actividad normal del Museo. Si la reproducción tiene fines comerciales o de publicidad, que no sería nuestro caso, la reproducción debe formalizarse en Convenio, denominado Convenio de reproducción de bienes asignados a la colección estable de los Museos gestionados por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, en el que se recogen las condiciones de reproducción y la contraprestación para la realización de la reproducción que, tal como consta en el Convenio tipo, se fija sobre la base de los criterios señalados en los artículos 1.3 y 2.3 de la Orden Ministerial de 20 de enero de 1995, derogada en parte. Abordé esta cuestión en mi trabajo sobre «Las cosas fotografiadas. En torno a la llamada imagen de las cosas propias», en *Fotografía y Derecho de Autor*, coordinado por M.^a SERRANO FERNÁNDEZ, Ed. Reus, Madrid, 2008, pp. 182-186.

artículo 40 bis LPI, en el que se consagra la conocida como regla de los tres pasos, a cuyo tenor los límites no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran¹¹.

En relación con las entidades beneficiarias del límite, hay que considerar que los Museos, bibliotecas..., etc, sólo tendrán tal consideración si han sido válidamente constituidas en cada caso conforme a la legislación que les resulte aplicable.

Por último, antes de analizar los supuestos previstos en el artículo 37 LPI, procede considerar, aunque no se vaya a desarrollar la cuestión, el contenido del artículo 161 LPI¹², sobre límites a la propiedad intelectual y medidas tecnológicas, en el que se establece que los titulares de derechos sobre obras o prestaciones protegidas con medidas tecnológicas eficaces deberán facilitar a los beneficiarios de los límites a los que se hace referencia en este artículo los medios adecuados para disfrutar de ellos, conforme a su finalidad, siempre y cuando tales beneficiarios tengan legalmente acceso a la obra o prestación de que se trate. En lo que a este trabajo concierne, entre los límites a los que afecta esta previsión se encuentra —letra f) n.º 1— el «límite relativo a las reproducciones de obras con fines de investigación o conservación realizadas por determinadas instituciones en los términos previstos en el artículo 37.1»; es decir, lo dispuesto en el artículo 161 LPI no resulta aplicable ni al préstamo, ni a la consulta mediante terminales especializados, aunque se lleven a cabo para fines de investigación. Cuando los titulares de derechos de propiedad intelectual no adopten voluntariamente las medidas necesarias para cumplir con este deber, los beneficiarios de los límites referidos en el artículo 161 LPI, podrán acudir ante la jurisdicción civil para exigir el cumplimiento de esta obligación.

¹¹ Sobre esta cuestión se ha pronunciado en reiteradas ocasiones el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al señalar que las excepciones y limitaciones contenidas en la Directiva 2001/29/CE, únicamente se aplicarán en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho —artículo 5.5 de la Directiva—. Entre otras, la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de julio de 2009 (TJCE\2009\228) y sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de abril de 2014 (TJCE\2014\150).

¹² El precepto trata de resolver las cuestiones que derivan de la relación entre la tutela de las medidas tecnológicas de protección y la eficacia de los límites o excepciones a los derechos patrimoniales de autor, para lograr que los beneficiarios de los límites puedan hacer efectivo su derecho, y, por otra parte, para evitar que se eluda la tutela de las medidas tecnológicas de protección. Sobre el tema puede consultarse GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I. «Comentario ex artículo 161», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coordinador R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Ed. Tecnos, Madrid, 2007, pp. 2077 y ss, y RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. «Comentario ex artículo 161», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, director J.M. RODRÍGUEZ TAPIA, Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2007, pp. 912 y ss.

2. REPRODUCCIÓN

2.1. Concepto de reproducción

Para precisar el concepto de reproducción podemos partir del que se recoge en el artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE, de derechos de autor en la Sociedad de la Información, que considera reproducción las copias directas o indirectas, provisionales o permanentes, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte de las obras o prestaciones protegidas. Respecto de esta definición Garrote considera que trata de someter a la autorización del autor cualquier tipo de reproducción imaginable. Y por lo que puede interesar en este trabajo, señala que «Queda de este modo claro en el Derecho Comunitario que tanto las reproducciones meramente efímeras o técnicas que se hacen durante el proceso de transmisión de las obra por Internet, como las copias en memoria temporal o RAM que se producen en el ordenador del usuario encajan en esta definición del artículo de la Directiva 2001/92/CE»¹³.

El artículo 18 LPI, recoge prácticamente el mismo concepto de reproducción, y establece 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. El concepto de reproducción se amplía, y puede entenderse que comprende por un lado la fijación mediante cambio de formato de una obra, pasar de formato analógico a digital a través de escaneado, por ejemplo, así como la obtención de copias, mediante fotocopiado, almacenamiento en memoria de ordenador, en pendrive, etc. Además, como señala Rivero Hernández, la aceptación legal de las reproducciones temporales supone el reconocimiento de que hay fijación cada vez que una obra se «materializa» en la inmaterialidad de los bits¹⁴.

Por otra parte, dado que el precepto no especifica las reproducciones autorizadas, habrá que entender que quedan comprendidas todas las técnicas de reproducción de que dispongan las instituciones beneficiarias.

Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31.1. LPI, dedicado a los actos de reproducción provisional, que no precisan autorización del autor cuando además de carecer por sí mismos de una significación económica independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar bien una transmisión en red entre

¹³ Vid. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I. *Comentario ex artículo 9...*, cit., pp. 730 y 731. El autor entiende que «Con ello se supera en el ámbito de la Unión Europea el tenor concreto del artículo 9.1 del Convenio de Berna y las dudas surgidas a la luz del TODA, tratados que simplemente establecen un nivel mínimo de protección que los Estados contratantes pueden superar si así lo consideran oportuno».

¹⁴ En estos términos expresa su opinión RIVERO HERNÁNDEZ, F. «Comentario ex artículo 18», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coordinador R. BERCOVITZ, RODRÍGUEZ-CANO, Ed. Tecnos, Madrid, 2007, pp. 285 y 286.

terceras partes por un intermediario, bien una utilización lícita, entendiendo por tal la autorizada por el autor o por la ley¹⁵.

Sobre el concepto de reproducción puede consultarse la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictada en el caso Infopaq¹⁶, en la que se indica que el artículo 2, letra a) de la citada Directiva establece que los autores tienen, respecto de sus obras, el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción de la totalidad o parte de éstas, siempre que constituyan una creación intelectual, y, algo que puede interesar en este trabajo, es que respecto de la parte de una obra señala que «nada en la Directiva 2001/29, ni en ninguna otra directiva aplicable a la materia indica que las partes que integran una obra deban someterse a un régimen distinto al conjunto de ésta. Por consiguiente, dichas partes están protegidas por los derechos de autor dado que participan de la originalidad del conjunto de la obra». Indica, así mismo, que el alcance de la protección conferida a los autores en el artículo 2 de la Directiva debe entenderse en sentido amplio, y respecto de los requisitos que el artículo 5.1 recoge para que un acto de reproducción esté exento del derecho de reproducción¹⁷, que son los mismos que se recogen en la LPI, indica que son acumulativos, de modo que la inobservancia de cualquiera de ellos acarrea que el acto de

¹⁵ En este precepto, a juicio de Garrote, el legislador español ha cometido al regular esta cuestión un error bastante común, el de considerar como reproducciones provisionales dos realidades —copias efímeras y RAM— que son muy distintas desde el punto de vista tecnológico y desde la explotación de la obra en formatos digitales. De modo que si bien las copias RAM cumplen casi todos los requisitos del artículo 31.1 LPI, tienen claro significado económico independiente, por lo que no quedarían amparadas por este precepto; son la base, por ejemplo, de la explotación de la modalidad streaming de visionado de fonogramas, que no precisa descargar una copia en el disco duro del ordenador para poder visionarlas. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I. *Comentario ex artículo 9...*, cit., pp. 730y 735.

¹⁶ STJCE, de 16 de julio 2009, TJCE\2009\228. En este caso la petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación, por un lado, del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10), y por otro, de los requisitos de exención de los actos reproducción provisionales a efectos del artículo 5 de la citada Directiva. Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Infopaq International A/S (en lo sucesivo, «Infopaq») y la Danske Dagblades Forening (en lo sucesivo, «DDF») en relación con una demanda por la que dicha sociedad pretendía que se reconociera que no estaba obligada a obtener el consentimiento de los titulares de los derechos de autor en relación con los actos de reproducción de artículos de prensa mediante un procedimiento automatizado de escaneado y posterior conversión de éstos en archivo digitales para su tratamiento informático. Sobre estas cuestiones puede verse también la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 10 de abril de 2014 (TJCE\2014\150), que reitera buena parte de los argumentos recogidos en la del caso Infopaq en un asunto sobre copia privada.

¹⁷ Estos requisitos son, que sea un acto provisional; transitorio; que forme parte integrante y esencial de un proceso tecnológico; cuya única finalidad consista en facilitar una transmisión en una red entre terceras partes por un intermediario o una utilización lícita; que dicho acto no tenga una significación económica independiente.

reproducción no esté exento del derecho de reproducción, es decir, deba de contar con la autorización del autor.

2.2. Requisitos para la válida reproducción de obras protegidas

El primer número del artículo 37 LPI permite la reproducción de obras sin necesidad de autorización del titular de los derechos de autor, por las entidades beneficiarias del límite, museos, bibliotecas, archivos, fonotecas, hemerotecas o filmotecas de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico, siempre que la reproducción se realice sin finalidad lucrativa y exclusivamente para fines de investigación o conservación.

Este límite implica que los titulares de los derechos de autor no pueden oponerse a las reproducciones que realicen los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integrados en instituciones de carácter cultural o científico. El precepto emplea la expresión «titulares de los derechos de autor», y hemos de considerar que esta condición la ostentan tanto el autor como los titulares de derechos de explotación, que, como sabemos, el autor puede ceder, y en la medida de la cesión.

El primer requisito que se exige para que la reproducción sea válida es que las entidades beneficiarias del límite sean de titularidad pública o se encuentren integradas en instituciones de carácter cultural o científico. Las que pertenezcan a las Universidades públicas sin duda cumplen el requisito de ser de titularidad pública. A este respecto Díaz Alabart entiende que para que pueda hablarse de titularidad pública, es necesario que «la titularidad la ostenten entidades que teniendo personalidad estén encuadradas en la organización estatal formando parte de la misma en uno u otro sector», pone como ejemplo, el Estado, las Comunidades Autónomas, provincias, municipios, Universidades públicas y otros organismos. Y respecto de las entidades privadas, la autora entiende que la expresión «estén integradas» —que se sigue empleando en la redacción vigente hoy día— es excesivamente amplia y vaga, pues en ella pueden caber demasiadas cosas, y así es, en efecto, por lo que debe precisarse en cada caso qué entidades pueden cumplir este requisito, sin hacer una interpretación amplia puesto que se trata de un límite.

En segundo lugar el precepto exige que no haya finalidad lucrativa¹⁸. En algún caso se ha considerado que este requisito es compatible con el hecho de que la ins-

¹⁸ Sobre este requisito se plantea la duda acerca de qué ocurre cuando los resultados de la investigación van a ser publicados, comercializados, y, por tanto, su autor obtendrá un beneficio económico. El alcance del artículo 37.1 únicamente se refiere a la reproducción para fines de investigación y conservación que realicen las entidades beneficiarias del límite, lógicamente a través del personal que presta servicios para ellas, pero la posterior utilización que el personal investigador de la Universidad, por ejemplo, lleve a cabo de los resultados obtenidos y, en particular, la cuestión de si en ese caso pre-

titudin beneficiaria cobre al investigador los gastos realizados para la obtención de la reproducción, lo que no haría lucrativa, en principio, la prestación. Sin embargo, hay quien considera que habría mucho que discutir sobre si el precio cobrado por las fotocopias, por ejemplo, a los usuarios de estas instituciones conlleva o no lucro, puesto que habría que acreditar si el precio está destinado única y exclusivamente al mantenimiento del servicio, o si existe un ánimo de lucro encubierto¹⁹.

Por lo que hace al requisito de dedicar la reproducción a fines de investigación resulta imprescindible para que el límite opere que se acredite no sólo la condición de investigador, sino que la reproducción que se realiza está destinada a tareas de investigación, aunque resulte difícil de precisar, y, en cualquier caso, el criterio debe de ser restrictivo²⁰.

Por otra parte, para poder hacer uso de la obra, ésta tiene que estar previamente divulgada, pese al silencio de la ley en este punto, pues como señala Pérez de Ontiveros, es tónica general en la regulación de los límites al derecho de autor el requerir que las obras afectadas hayan sido previamente divulgadas, pues de otro modo se conculca el derecho moral del autor a decidir sobre la divulgación de su obra²¹.

En lo que hace a la Universidad, este límite únicamente permite la reproducción para fines de investigación, y, en su caso, conservación para evitar el deterioro de alguna obra, lo que puede ser consecuencia de tareas llevadas a cabo por su personal investigador, por ejemplo, o para conservación de obras pertenecientes a la Universidad. Queda excluida la reproducción a efectos docentes²².

cisa autorización del autor, queda sometida a las reglas generales en materia de propiedad intelectual, puesto que excede del ámbito de aplicación del artículo 37.1 LPI; de modo que si la utilización de obras ajenas excede del derecho de cita, no está amparada por otros límites o por otras normas que permitan la utilización sin previo permiso, y no se trata de obras que estén en el dominio público, la utilización que conlleve ánimo de lucro precisará de la autorización del titular de los derechos de autor.

¹⁹ Esta duda se plantea por SERRANO GÓMEZ, E. *Los derechos de remuneración de la propiedad intelectual*, Ed. Dykinson, Madrid, 2000, p 231,.

²⁰ En este sentido expresa su opinión DÍAZ ALABART, S. *Comentario ex artículo 37...*, cit., pp. 606 y 607.

²¹ PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C. «Comentario ex artículo 37», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coordinador R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Ed. Tecnos, Madrid, 2007, p. 636, a juicio de la autora, «en buena técnica legislativa, el precepto debería haber hecho referencia a esta salvedad, puesto que es posible que los centros legitimados para practicar las reproducciones de las obras sean depositarios de obras que aún no hayan accedido al público... lo adecuado sería considerar que no sería posible su reproducción, ya que mediante ella se podría afectar al derecho moral que otorga al autor la facultad de decidir la divulgación de su obra (art. 14.1 LPI)». DÍAZ ALABART, S. *Comentario ex artículo 37...*, cit., p. 605, también considera que aplicar el límite a una obra no divulgada conculcaría el derecho moral del autor al inédito.

²² Se encuentra regulada en el artículo 32 LPI, Citas, reseñas e ilustraciones con fines educativos o de investigación científica.

En el ámbito de la Universidad, el conocido como «préstamo interbibliotecario», es en muchos casos un supuesto de reproducción, dado que lo que se envía al solicitante del préstamo es, normalmente, una fotocopia o escáner parcial de la obra, no el original, y sólo en la medida en que se dedique a la investigación o conservación quedará amparada por este límite.

Por último procede hacer referencia al hecho de que en este caso no se prevé la remuneración al autor por la reproducción de sus obras. No se comprende bien que en otros supuestos de utilización de obras sin previa autorización del autor sí se establezca la obligación de compensarle por esa utilización, como en el caso del préstamo o la consulta mediante terminales especializados recogidas en el mismo artículo, cuando lo cierto es que la reproducción puede causar mayores perjuicios al autor que la consulta, por ejemplo, porque seguramente será mayor el número de obras afectadas y el número de reproducciones²³. Para Garbajo Gascón, además, la amplitud de esta excepción, bajo la cobertura que supone la invocación de la tutela de la cultura, la ciencia y la investigación, que prevalece sobre los derechos de los titulares de propiedad intelectual, estaría infringiendo las condiciones de aplicación de las excepciones o límites al derecho de autor, recogidas en la prueba de las tres fases —o los tres pasos—, y, a su juicio, la excepción que se comenta «lleva en sí misma el riesgo real o potencial de impedir la explotación normal de la obra o prestación y perjudicar injustificadamente los legítimos intereses de los autores y titulares de derechos afines»²⁴.

La doctrina siempre ha puesto de manifiesto que lo razonable sería establecer una remuneración equitativa para los autores por la reproducción de sus obras, entre otras razones por la dificultad de controlar en todo caso la condición de investigador de quien solicita la reproducción y el gran número de entidades autorizadas, circunstancias que, a juicio de nuestra doctrina, puede hacer más peligrosa esta vía que la de la copia privada²⁵.

Pese a las críticas de la doctrina, y sus propuestas de que también en este supuesto de reproducción se compense al autor o titular de los derechos de explotación como

²³ GARBAJO GASCÓN, F. *Reproducción...*, cit., p. 171, tras indicar que las reproducciones autorizadas son no sólo las internas de las instituciones beneficiarias, sino también las realizadas a favor o con destino a sus usuarios con fines de investigación y sin ánimo de lucro, lo cual a su juicio, amplía desmesuradamente el alcance de la excepción, considera que «con esta amplitud de términos la excepción de libre reproducción en bibliotecas y otros centros asimilados estaría poniendo en serio peligro los legítimos intereses de los titulares de derechos ante la dificultad de verificar y controlar un elevadísimo número de reproducciones en los locales de estas instituciones, al no poder determinar con claridad cuándo se están realizando labores de investigación, quién tiene la condición de investigador (algo fácilmente disimulable) y si las reproducciones realizadas por los centros se realizan realmente sin ánimo de lucro».

²⁴ GARBAJO GASCÓN, F. *Reproducción...*, cit., p. 172.

²⁵ DÍAZ ALABART, S. *Comentario ex artículo 37...*, cit., p. 610, así lo entiende, entre otros autores.

en los otros dos casos contemplados en el artículo 37 LPI, lo cierto es que en la última reforma, llevada a cabo en 2014, se ha mantenido la redacción del precepto.

3. PRÉSTAMO

3.1. Concepto de préstamo

El segundo número del artículo 37 LPI establece el límite relativo al préstamo, dispone en su primer párrafo que «Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los titulares de derechos por los préstamos que realicen».

En este apartado hay que tomar en consideración que el artículo 19 LPI, que regula la distribución, establece que se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. Por lo que hace al préstamo el número 4 de este artículo dispone que se entiende por préstamo la puesta a disposición de originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos accesibles al público²⁶. El concepto de préstamo —y el alquiler— en el artículo 19 LPI es una forma de explotación de la obra, que puede perjudicar al autor en la medida en que disminuye la venta de ejemplares, de ahí que el artículo 19.4 LPI exija que la cesión de la obra mediante préstamo sea temporal y gratuita, y a través de establecimientos accesibles al público.

Se excluyen del concepto de préstamo las operaciones mencionadas en el párrafo segundo del apartado 3 —la puesta a disposición con fines de exposición, de comunicación pública a partir de fonogramas o de grabaciones audiovisuales, incluso fragmentos de unos y otras, y la que se realice para consulta *in situ*—, y las que se efectúen entre establecimientos accesibles al público.

En este tema se ha planteado la cuestión de la «reutilización», circunstancia que puede darse en la Universidad, respecto de la cual el Tribunal Supremo —STS, sala 3.^a, de 24 de abril de 2012— considera que la denominada «reutilización» que se produce por la posibilidad de prestar libros por los archivos y bibliotecas de titulari-

²⁶ Respecto del beneficio económico precisa que se entenderá que no existe beneficio económico o comercial directo ni indirecto cuando el préstamo efectuado por un establecimiento accesible al público dé lugar al pago de una cantidad que no exceda de lo necesario para cubrir los gastos de funcionamiento. Esta cantidad no podrá incluir total o parcialmente el importe del derecho de remuneración que deba satisfacerse a los titulares de derechos de propiedad intelectual conforme a lo dispuesto en el artículo 37.2 LPI. Por último, el número 5 del artículo 19 establece que lo dispuesto en este artículo en cuanto al alquiler y al préstamo no se aplicará a los edificios ni a las obras de artes aplicadas.

dad pública «en la medida en que permite su continua utilización, implica de por sí la idea de reutilización. De forma que, el hecho de que se produzca tal repetición del uso de los libros por distintos alumnos, no desnaturaliza la figura del préstamo ni, en consecuencia, impide la aplicación de lo previsto en el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 1/1996»²⁷.

Por último, hay que tener en cuenta que se excluyen del concepto de préstamo, estando a lo dispuesto en el párrafo 3.º del artículo 19.4 LPI²⁸, las operaciones mencionadas en el párrafo 2.º del apartado 3, esto es, la puesta a disposición con fines de exposición, de comunicación pública a partir de fonogramas o de grabaciones audiovisuales, incluso de fragmentos de unos y otras, y las que realicen para consulta *in situ*, así como las que se efectúen entre establecimientos accesibles al público. Esto último significa que el conocido en el ámbito universitario como préstamo interbibliotecario queda excluido del concepto de préstamo²⁹, puesto que se realiza entre establecimientos accesibles al público, bibliotecas universitarias, y, por tanto, ni siquiera es necesario considerar la aplicación del límite previsto en el número 2 del artículo 37 LPI. Esta misma conclusión cabe aplicar a las otras entidades beneficiarias siempre que reúnan el requisito de ser accesibles al público y las operaciones de intercambio se realicen entre ellas³⁰.

3.2. Requisitos del préstamo como límite

Del contenido del artículo 37.2 LPI, en primer término procede indicar que emplea la expresión «titulares de derechos», sin más especificación, para referirse a quienes no pueden oponerse al préstamo, cuando debería haber utilizado la misma expresión que en el apartado anterior, es decir, titulares de los derechos de autor —o de explotación—, puesto que a ellos debe de estar haciendo referencia, y hubiera resultado más preciso. Si lo entendemos así, quedan incluidos, al igual que hemos dicho en el supuesto anterior, tanto los autores como quien ostente algún derecho de explotación que el autor le haya cedido, y con el alcance de la cesión.

La entidades beneficiarias en este apartado son las mismas que en el supuesto anterior: museos, bibliotecas, archivo, hemerotecas, fonotecas y filmotecas, pero

²⁷ El Tribunal Supremo ya se había pronunciado en este mismo sentido con anterioridad. Analiza esta cuestión ORTEGA DOMENECH, J. *El derecho de autor en la jurisprudencia del Tribunal Supremo*, Ed. Reus, Madrid, 2013, pp. 100-104.

²⁸ El apartado 3.º del número 4 se introduce con la reforma de 2014.

²⁹ Como ya se ha indicado, si lo que se envía es una fotocopia, por ejemplo, de parte de la obra estaríamos en el supuesto de reproducción, que sólo cabe a efectos de investigación.

³⁰ Como veremos el Real Decreto 624/2014, no declara expresamente que estas operaciones entre entidades no tengan la condición de préstamo, seguramente porque no es el lugar de hacerlo, pero establece que no genera el derecho de remuneración, entre otros, los préstamos de obras que se efectúen entre los establecimientos beneficiarios.

cambia el requisito relativo a su titularidad. Se distinguen, en este caso, tres tipos de entidades beneficiarias, que pueden ser de titularidad pública, o pertenecer a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, respecto de las que no se exige que sirvan al interés general, se da por supuesto que la educación tiene este carácter, supongo, ni que carezcan de ánimo de lucro, cuando lo cierto es que pueden ser sociedades con ánimo de lucro, y si lo tienen habría que plantear si pueden quedar incluidas en las de interés general docente, para poder beneficiarse de este límite.

Las entidades de interés general, a las que alude el precepto, deben de ser privadas, pues en otro caso quedarían incluidas en las de titularidad pública. Los dos tipos de entidades privadas que sirven al interés general y carecen de ánimo de lucro son las fundaciones y las asociaciones³¹. Las primeras en todo caso, puesto que para que se considere su existencia se exige que sirvan al interés general, así se establece en la Constitución y en su normativa específica³². En cuanto a las asociaciones³³, pueden perseguir fines de interés particular o de interés general, sólo cuando se dé esta segunda circunstancia quedarán incluidas en el límite que se analiza, entiendo.

El R.D. 624/2014, en su Exposición de Motivos, corrobora lo expuesto, pues al referirse a los establecimientos accesibles al público en los que el préstamo de obras sometidas a derechos de autor da lugar a remuneración, respecto de los que pertenezcan a entidades sin ánimo de lucro que persigan fines de interés general de carácter cultural, científico o educativo, dice que lo serán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo³⁴, y en este precepto se indica que se consideran entidades sin fines de lucrativos, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3, a las fundaciones, las asociaciones declaradas de utilidad pública, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, siempre que tengan alguna de las formas jurídicas a que se refieren los párrafos anteriores, las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de

³¹ Y las federaciones de estas entidades. En cuanto al requisito de exigir que estas entidades que sirven al interés general carezcan de ánimo de lucro es una redundancia, puesto que tanto las fundaciones como las asociaciones carecen de ánimo de lucro, estando a su normativa específica

³² Las fundaciones estatales se regulan por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, a esta norma hay que sumar las leyes dictadas por las Comunidades Autónomas sobre fundaciones y las normas de desarrollo de todas ellas.

³³ La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, de asociaciones regula estas entidades.

³⁴ La última modificación de esta norma es de 28 de noviembre de 2014.

Fundaciones y las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los párrafos anteriores³⁵.

Llama la atención que la ausencia de ánimo de lucro no se exija al tercer grupo de entidades a las que alude el precepto, esto es, a las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, a las que debería haberseles exigido tal requisito, al igual que a todas las demás —las de titularidad pública carecen de ánimo de lucro sin duda—, sobre todo porque pueden ser empresas que persiguen una finalidad lucrativa, aunque su actividad sea la docencia, con lo que no se comprende bien que los requisitos se relajen precisamente en este supuesto.

No se exige en este supuesto, a diferencia de los otros dos que regula el artículo 37 LPI, que el préstamo obedezca a una finalidad determinada, seguramente porque en este caso, como señala la doctrina, el fundamento del límite se encuentra en la difusión de la cultura, haciendo efectivo el mandato constitucional de favorecer el acceso a la cultura, a la que todos tenemos derecho, tal como establece el artículo 44 de la Constitución³⁶.

Como tampoco exige expresamente que el préstamo se realice sin finalidad lucrativa. Si bien este requisito cabe entender que acompaña al préstamo en todo caso por aplicación del artículo 19.4 LPI, al que se ha hecho referencia, en el que se define el préstamo y se establece que debe ser «sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto». Aunque no hubiera estado de más incorporar este requisito al regular el límite que se analiza, lo cierto es que poniendo en relación el artículo 37.2 LPI con el artículo 19.4 LPI, las instituciones beneficiarias no pueden obtener beneficio económico o comercial directo ni indirecto por el préstamo³⁷. Este requisito de carácter general cabe exigirlo a todos los establecimientos beneficiarios del límite previsto en el artículo 37.2 LPI.

Por otra parte, el artículo 37.2 LPI no alude al requisito de que los establecimientos beneficiarios del límite sean accesibles al público, aunque sí se incluye este requisito en el número 4 del artículo 19 LPI, al que ya se ha hecho alusión. Y también lo exige el R.D. 624/2014, que incluye el requisito en su título, y, en consonancia

³⁵ También tienen la consideración de entidades sin fines lucrativos las Federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de ámbito autonómico integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.

³⁶ El artículo 44 de la Constitución dispone que «Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho» y que «Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general».

ANGUITA VILLANUEVA, L. «Derechos fundamentales y propiedad intelectual: el acceso a la cultura», en *Propiedad intelectual, Derechos fundamentales y Propiedad industrial*, coordinador C. IGLESIAS REBOLLO, Ed. Reus, Madrid, 2005, pp. 58 y ss, analiza la cultura como derecho fundamental, y la constitucionalización de los Derechos culturales.

³⁷ Implica este requisito que la entidad que realiza el préstamo debe carecer de ánimo de lucro? o el requisito se refiere exclusivamente al acto del préstamo?

con ello, en el artículo 1, dedicado al objeto de la norma, dispone que «el objeto de este real decreto es regular el procedimiento de pago y los criterios objetivos para el cálculo de la cuantía de la remuneración por el préstamo de obras protegidas por derechos de autor que se realicen en los establecimientos accesibles al público a los que se refiere el artículo 2³⁸.

Este requisito excluye del límite a aquellos establecimientos a los que no se puede acceder con carácter general, o bien sólo puede accederse con carácter muy restrictivo. Sin embargo, el hecho de que para el acceso se exija algún requisito no excluye el límite, ser profesor o estudiante de la Universidad, por ejemplo, a la que pertenezca la entidad beneficiaria³⁹.

En cuanto a las obras que pueden ser objeto de préstamo, en principio, lo son todas, puesto que el precepto no establece ninguna excepción, sin perjuicio de que en algún caso concreto se establezca la prohibición de prestar determinadas obras, por razones de seguridad, de conservación u otras, previstas en normas específicas.

Por otra parte, las obras deben de estar divulgadas, aunque la ley no establezca nada en este sentido, al igual que ocurre en el supuesto de reproducción. A este respecto Pérez de Ontiveros señala que, pese al silencio de la ley, las obras «para poder ser prestadas libremente deben haber sido divulgadas con anterioridad, en el sentido expresado en el artículo 4 LPI⁴⁰. En apariencia, el hecho de que las obras se encuentren en un establecimiento de los legitimados podría significar que las mismas han sido ya divulgadas, bien porque se entienda que el simple acceso a éstas supone su divulgación, o bien porque hayan sido hechas públicas con carácter previo al mismo. Sin embargo, puede ocurrir, como puse de manifiesto anteriormente, que las creaciones intelectuales de que se trate se encuentren en los establecimientos citados, simplemente depositadas; en tal caso, el carácter general con que se formula este límite no debe permitir una interpretación amplia de la norma, a fin de no vulnerar el derecho moral que otorga al autor la posibilidad de decidir sobre la divulgación de su obra»⁴¹.

En este caso se encuentran, a mi juicio, los Trabajos Fin de Grado y los Trabajos Fin de Máster que elaboran los estudiantes, si consideramos que su depósito en el

³⁸ Estos establecimientos son los mismos que se recogen en el artículo 37.2 LPI, lógicamente.

³⁹ PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C. *Comentario ex artículo 37...*, cit., p. 641, respecto de esta exigencia señala que el hecho de que en algún caso se establezcan requisitos de acceso a los establecimientos, una biblioteca universitaria podría ser el caso, no les excluye del límite que se analiza, pero recuerda que quienes utilicen las obras en los términos expresados en el precepto no deben obtener beneficio empresarial alguno por los préstamos realizados.

⁴⁰ Este precepto establece que «A efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entiende por divulgación de una obra toda expresión de la misma que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma; y por publicación, la divulgación que se realice mediante la puesta a disposición del público de un número de ejemplares de la obra que satisfaga razonablemente sus necesidades estimadas de acuerdo con la naturaleza y finalidad de la misma».

⁴¹ PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C. *Comentario ex artículo 37...*, cit., p. 639.

Centro y la entrega a los miembros del Tribunal o Comisión de evaluación no supone divulgación, ya que se trata de una puesta a disposición limitada y no abierta al público. Sólo la defensa, exposición del trabajo, tiene carácter público, y no hay entrega de ejemplares a los eventuales asistentes, sino que se defiende el contenido del trabajo. De modo que los trabajos no podrían considerarse divulgados y, por tanto, no podrían prestarse —ni reproducirse— sin autorización de su autor.

3.3. Remuneración a los titulares de derechos de autor

El precepto exige, por otra parte, que los titulares de estos establecimientos remuneren a los autores por los préstamos que realicen de sus obras en la cuantía que se determine mediante Real Decreto⁴². El pago de la remuneración por los sujetos obligados se efectuará a través de las entidades de gestión⁴³ de los derechos de autor⁴⁴.

Sobre la obligación de remunerar a los autores por los préstamos, cabe recordar que cuando se incluyó el préstamo en el artículo 37.2 LPI se dispuso expresamente que las entidades beneficiarias no tenían obligación de remunerar a los autores, titulares de derechos de explotación en su caso, por los préstamos que realizaran. Esto dio lugar a la interposición por la Comisión de recurso ante el TJCE por falta de medidas de trasposición adecuadas de la Directiva 92\100\CEE, en el que se declaró que «el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 1 y 5 de la Directiva, al eximir de la obligación de remunerar a los autores

⁴² La materia se ha recogido en el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, de desarrollo del derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos abiertos al público, como ya se ha adelantado.

⁴³ También esta cuestión excede el contenido del presente trabajo, pero no se puede pasar por alto que la reforma de 2014 ha modificado sustancialmente la regulación de las entidades de gestión de los derechos de autor, en particular la forma de la remuneración. Sobre la cuestión puede verse, entre otros, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. «Las tarifas generales de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual», *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, n.º 1/2016, parte Tribuna (BIB 2015\18276), en el que se refiere a la sustancial modificación que la Ley 21/2014 ha introducido respecto de las entidades de gestión, y analiza en particular el régimen de las tarifas, estando a lo dispuesto en la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, que desarrolla el último párrafo del artículo 157.1 b) LPI.

⁴⁴ A este respecto el artículo 5.2 R.D. especifica que estas entidades, en su relación con los sujetos obligados, podrán designar un representante único que actuará en representación de todas ellas, previa acreditación de su condición como tal. Y el número 4 del artículo 5, en relación con los establecimientos de titularidad pública, que es el caso de muchas Universidades, establece que el pago se efectuará mediante el procedimiento que proceda conforme a la legislación aplicable en cada administración pública titular de la obligación. El artículo 8 del Real Decreto se dedica a la distribución de la remuneración, empieza por recordar que la remuneración a los autores se hará efectiva a través de las entidades de gestión, y en su número 2 establece la obligación de estas entidades de satisfacer anualmente a los autores la remuneración individual que les corresponda por el préstamo de sus obras, en función de las cantidades obtenidas en aplicación de lo previsto en el artículo 7. Y establece los requisitos para efectuar el reparto, pues exige que sea, en todo caso, proporcional y de público conocimiento.

por los préstamos públicos de obras amparadas por derechos de autor, los préstamos concedidos por la práctica totalidad, si no la totalidad, de las categorías de establecimientos». El asunto lo resolvió la STJCE de 26 de octubre de 2006⁴⁵.

Tal como establece el artículo 2 del R.D., la obligación de remuneración se aplica a los préstamos de obras protegidas por derechos de autor realizados en museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español.

El artículo 37.2 exime de la obligación de remuneración a los establecimientos de titularidad pública que presten servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes, así como a las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español. Esta circunstancia se recoge, como no podía ser de otro modo, en el R.D. 624/2014, cuya Exposición de Motivos indica que ello es así porque cualquiera que sea su titularidad y naturaleza, contribuyen a garantizar la plena efectividad del derecho a la educación. De modo que las bibliotecas de las Universidades públicas no están obligadas a remunerar a los titulares de derechos de explotación por los préstamos que realicen.

El R.D. 624/2014 ha ampliado la excepción a los «servicio móviles de bibliotecas», y aunque ni la Directiva 92/100/CEE, ni la Directiva 20016/115/CE ofrecen un concepto de establecimiento a estos efectos, ni el artículo 37.2 LPI incluye expresamente a los servicios móviles, Romero Gallardo recuerda que «El Consejo de Estado, en su dictamen sobre el proyecto de Reglamento aquí analizado (dictamen n.º 1372/2013, de 20 de marzo) consideró posible admitir su exención, “pues lo relevante no es tanto el tipo de establecimiento en el que se efectúe el préstamo cuanto la puesta a disposición de objetos sujetos a derechos de autor”⁴⁶».

Estando a lo expuesto, deben remunerar a los autores o, en su caso, a los titulares de derechos de explotación, los establecimientos citados en el primer párrafo que sean de titularidad pública que presten servicios en municipios de más de 5.000 habitantes, y los que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro que no sean bibliotecas de instituciones docentes integradas en el sistema educativo español y, en su caso, los museos, archivos, hemerotecas, fonotecas o filmotecas que pertenezcan a las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español.

⁴⁵ TJCE\2006\372.

⁴⁶ *Vid.* ROMERO GALLARDO, A. «La remuneración de los autores por el préstamo público de sus obras, según el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio», *Revista Aranzadi Doctrinal*, n.º 8/2015, parte Estudio (BIB 2015\4019), p. 3.

El artículo 3 del Real Decreto, precisa que el hecho generador del derecho a percibir la remuneración es el préstamo de sus obras no incluidas en el dominio público, tal como se define en el artículo 19.4 LPI, realizado a través de los establecimientos enumerados en el artículo 2 del Real Decreto, y ya se trate de originales o de copias de obras sometidas a derechos de autor. El número 2 del artículo 3 establece que no generan el derecho de remuneración por préstamo: la consulta *in situ* de cualquier tipo de obra en los locales de los establecimientos citados en el artículo 2, los préstamos de obras que se efectúen entre los establecimientos a los que se refiere el artículo 2, en este supuesto quedarían incluidos los «préstamos interbibliotecarios⁴⁷; ni el préstamo en beneficio de personas con discapacidad, en los términos previstos en el artículo 31 bis 2 LPI⁴⁸. Estando al contenido de este precepto las Universidades públicas no tienen que pagar en estos supuestos.

Los beneficiarios de la retribución, tal como indica el artículo 4 del Real Decreto, son los autores, en los términos previstos en la Ley de Propiedad de Intelectual, y a este respecto hay que considerar el artículo 5 de esta última, en el que se dispone que se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica; y que, no obstante lo anterior, de la protección que la Ley de Propiedad Intelectual concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos por ella⁴⁹.

El cálculo de la cuantía de la remuneración se regula en el artículo 7 del Real Decreto, y debe llevarse a cabo por la administración o entidad titular del establecimiento⁵⁰.

El número 2 del artículo 37 LPI indica, por último, que el Real Decreto por el que se establezca la cuantía contemplará los mecanismos de colaboración necesarios entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales, para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración que afecten a establecimientos de titularidad pública.

⁴⁷ Esta previsión se encuentra en consonancia con la exclusión del concepto de préstamo de las operaciones que se efectúen entre establecimientos accesibles al público.

⁴⁸ Este precepto establece que «Tampoco necesitan autorización los actos de reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas que se realicen en beneficio de personas con discapacidad, siempre que los mismos carezcan de finalidad lucrativa, guarden una relación directa con la discapacidad de que se trate, se lleven a cabo mediante un procedimiento o medio adaptado a la discapacidad y se limiten a lo que ésta exige».

⁴⁹ Aunque no se va a abordar aquí la cuestión, procede recordar que el artículo 6 LPI regula la presunción de autoría, las obra anónimas y seudónimas; y que los artículos 7, 8 y 9 LPI regulan la titularidad del derecho de autor en los supuestos de obra en colaboración, obra colectiva y obra compuesta e independiente, todo lo cual deberá ser tenido en cuenta a la hora de liquidar el derecho de remuneración que se está exponiendo.

⁵⁰ El número 3 del artículo 7 R.D. se aplica a partir del 1 de enero de 2016, tal como se establece en la Disposición Transitoria única.

4. CONSULTA MEDIANTE TERMINALES ESPECIALIZADOS EN DETERMINADOS ESTABLECIMIENTOS

El número 3 del artículo 37 LPI dispone que «No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta a disposición de personas concretas del público a efectos de investigación cuando se realice mediante red cerrada e interna a través de terminales especializados instalados a tal efecto en los locales de los establecimientos citados en el anterior apartado y siempre que tales obras figuren en las colecciones del propio establecimiento y no sean objeto de condiciones de adquisición o de licencia. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir una remuneración equitativa».

En este caso el precepto se refiere al autor, ya no emplea la expresión «titulares de derechos» como hace en los dos supuestos anteriores. Aunque habrá que entender que de no mediar el límite, la autorización deberá de prestarla quien ostente la titularidad de los derechos de explotación, sea éste el autor o un tercero al que el autor ha cedido la explotación de su obra, y con el alcance de la cesión.

Pérez de Ontiveros indica que el límite establecido en este precepto afecta a la facultad patrimonial de comunicación pública regulada en el artículo 20 LPI, a la que es «consustancial la inmaterialidad de la forma de acceso de la obra a su destinatario, esto es, la susceptibilidad de aprehensión de la misma a través de la vista o el oído sin necesidad de contacto físico con soporte material alguno»⁵¹. Ello es así, en efecto, porque el artículo 20 establece en su número 1 que se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas⁵², y los supuestos de comunicación pública que se recogen, sin perjuicio de otros, en el número 2 del citado artículo, ponen de manifiesto que el acceso se realiza mediante la vista o el oído, pero sin acceso físico al ejemplar de la obra.

El precepto se refiere a la comunicación o la puesta a disposición de personas concretas del público, es decir no puede permitirse una consulta masiva, lo que significa que la consulta debe de ser de uno en uno, o más bien hay que entender que el número máximo de ejemplares de una obra que pueden consultarse simultáneamente no puede ser superior al número de ejemplares de los que el establecimiento dispone en sus fondos.

La puesta a disposición permitida lo es sólo a efectos de investigación. La Directiva de 2001 —art. 5 apartado 3— habla de investigación o de estudio personal, y algunos países han incluido los dos términos, cosa que no ha ocurrido en España,

⁵¹ PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C. *Comentario ex artículo 37...*, cit., p. 641.

⁵² El segundo párrafo de este número 1 establece que «No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo».

pues el precepto que se analiza sólo contempla la investigación, término que, en principio, no incluye el de estudio personal. La no inclusión de este término parece que fue deliberada, como pone de relieve Martín Salamanca, al señalar que «a pesar de los intentos reiterados, durante la tramitación de la Ley 23/2006, a través de numerosas enmiendas, se ha rechazado la inclusión de la finalidad de <estudio personal> de manera deliberada»⁵³.

Este requisito obliga a precisar qué se entiende por investigación a estos efectos, pues considerando que estamos analizando un límite no se permite realizar una interpretación extensiva, como regla general, y de hecho se ha criticado por la doctrina la utilización de las obras a efectos de investigación por la dificultad que plantea la comprobación de la concurrencia de este requisito

La duda surge, por ejemplo, en el ámbito de la Universidad, sobre si un estudiante de grado o de máster al realizar su Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster, respectivamente, está llevando a cabo una tarea que puede considerarse como investigación, en cuyo caso podría consultar los fondos por la vía que nos ocupa, o no, y quedaría excluido del límite. A mi juicio, estos trabajos deberían considerarse como trabajos de investigación; aunque sea incipiente no deja de ser una profundización sobre conocimientos previamente adquiridos sobre una materia, para llegar a una conclusión e, incluso, para proponer soluciones a problemas prácticos. Esta conclusión se encuentra avalada por el hecho de que el artículo 8 del Estatuto del Estudiante, reconoce propiedad intelectual a los TFG y los anteriores de investigación. Este artículo 8 establece los Derechos específicos de los estudiantes de grado, y en su letra h) recoge el de contar con el reconocimiento y protección de la propiedad intelectual del trabajo de fin de grado y de los trabajos previos de investigación en los términos que se establecen en la legislación vigente sobre la materia.

De no entenderlo así, además, se daría la paradoja de admitir que estos estudiantes pueden consultar el ejemplar del libro o de la obra de que se trate en la biblioteca, fonoteca... etc, y esa misma obra, que se encuentra digitalizada, no pueden consultarla en el mismo establecimiento y con la misma finalidad. Incluso los mismos establecimientos les podrían prestar —artículo 37.2 LPI— la obra que no se les permite consultar en estos terminales.

Todo ello sin perjuicio del necesario control que debe llevarse a cabo para asegurar que el objetivo de la consulta sea la realización de trabajos de investigación más o menos complejos, que es donde radica el verdadero problema⁵⁴.

⁵³ MARTÍN SALAMANCA, S. «Comentario ex artículo 37», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, director J.M. RODRÍGUEZ TAPIA, Ed. Civitas, Navarra, 2007, p. 313.

⁵⁴ A este respecto PÉREZ DE ONTIVEROS, C. *Comentario ex artículo 37...*, cit., p. 643. considera que «lo conveniente sería que los centros legitimados dispusieran de especiales mecanismos de control de la utilización, a efectos de garantizar el correcto funcionamiento de este límite».

Además del requisito de tratarse de tareas de investigación, el precepto exige que la consulta se realice mediante red cerrada e interna —Intranet—, a través de terminales especializados instalados a tal efecto en los locales de los establecimientos citados en el anterior apartado⁵⁵, lo que excluye la comunicación pública de los fondos propios a través de internet.

En el caso de la Universidad, lo que no queda claro, como señala Martín Salamanca, es si la Intranet es la de la biblioteca o puede ser la de la Universidad⁵⁶. Lo cierto es que el precepto habla de bibliotecas —y otros establecimientos— pertenecientes, entre otras, a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, es decir, la biblioteca, por ejemplo, se considera en la medida en que se integra en una entidad educativa, luego la Intranet puede ser la de la institución, siempre que los terminales en los que se va a realizar la consulta se encuentren instalados, como exige el precepto, en los locales de los establecimientos beneficiarios, lo que excluye el acceso fuera de esos locales. En muchos casos la Universidad tendrá un único sistema de Intranet para todas sus dependencias, pero, aun así, lo que no permite el precepto es que la consulta de los fondos de las bibliotecas, fonotecas, museos, etc, a través de la Intranet de la Universidad se lleve a cabo fuera de las instalaciones de esos servicios, en el despacho de un profesor, por ejemplo⁵⁷.

En cuanto a los terminales a los que alude el precepto, pueden ser ordenadores u otros medios de reproducción de audiovisuales, aparatos de consulta de obras digitalizadas, o cualquier otro mecanismo que permita la consulta de las obras depositadas en el establecimiento de que se trate.

⁵⁵ PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C. *Comentario ex artículo 37...*, cit., p. 642, indica que «Si no se reconociera este límite al derecho de autor, la posibilidad de acceder a la obra a través de una intranet constituiría un acto de comunicación pública de la misma». La comunicación pública como ya se ha indicado es uno de los derechos que corresponden al autor, y no pueden llevarse a cabo sin su autorización, o, en su caso, sin la del titular de los derechos de explotación.

⁵⁶ MARTÍN SALAMANCA, S. *Comentario ex artículo 37...*, cit., p. 314, señala que la «ley no acota a qué se refiere la red interna exigida. ¿Intranet de la biblioteca? ¿Intranet de la Universidad?»

⁵⁷ PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C. *Comentario ex artículo 37...*, cit., p. 642, considera que no cabe que el acceso se realice desde «terminales instalados fuera de los locales de cualquiera de los establecimientos que se beneficien de esta excepción, ni tan siquiera en aquellos casos en los que existiera cualquier tipo de conexión entre ellos; aunque, conforme al precepto, no se limita ni establece el número de terminales especializados a través de los cuales podrá accederse a la obra». También MARTÍN SALAMANCA, S. *Comentario ex artículo 37...*, cit., p. 315, entiende que no puede aplicarse el artículo 37.3 LPI «a los casos en que se facilite el acceso remoto del personal docente de la Universidad, a través de password, a los fondos digitalizados por la propia biblioteca, ya sea desde casa, mediante conexión internet, ya sea desde el propio despacho de la Universidad». Desde luego, la conexión vía internet está descartada por el precepto.

Así mismo, se exige que las obras figuren en las colecciones del propio establecimiento, de modo que no se pueden consultar o poner a disposición obras depositadas temporalmente, en el caso de la Universidad por la vía del préstamo interbibliotecario, por ejemplo.

El último requisito que exige el precepto es que las obras no sean objeto de condiciones de adquisición o de licencia. La expresión empleada por el precepto para establecer el requisito es ciertamente rebuscada, y ha dado lugar a que parte de la doctrina considere que con ella lo que se quiere decir es que sólo pueden ser objeto de consulta las obras descatalogadas, es decir, que estén fuera del circuito comercial⁵⁸.

A mi juicio no es esto lo que establece el precepto, pues si lo que se pretendía era excluir de la posibilidad de consulta las obras que siguen en el mercado, hubiera resultado más sencillo decir que sólo pueden consultarse las obras que se encuentren descatalogadas⁵⁹, por lo que seguramente lo correcto sea entender que con este requisito lo que se excluye de la consulta en línea son las obras sometidas a licencia de uso —bases de datos— o de adquisición —ebooks, por ejemplo— para su posterior préstamo o utilización en las condiciones establecidas por el titular de los derechos de explotación. Pero no creo que con esa expresión se estén excluyendo los ejemplares adquiridos sin haber pactado condiciones de utilización —de otro modo quedaría vacío de contenido este límite—, en cuyo caso sí pueden consultarse *in situ* con los requisitos que establece el artículo 37.2 LPI. Este criterio entiendo que se corrobora con el contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se

⁵⁸ En este sentido MARTÍN SALAMANCA, S. *Comentario ex artículo 37...*, cit., p. 315, a juicio de la autora «sólo quedarían dentro de la excepción de la consulta *in situ* de las obras que formen parte del fondo de las mismas —se refiere a las entidades beneficiarias— que ya no estuvieran en el mercado en régimen de venta o de licencia, los materiales descatalogados y aquellos en que hubiera caducado la protección por transcurso del plazo de protección». También PÉREZ DE ONTIVEROS, C. *Comentario ex artículo 37...*, cit., p. 643, entiende que el requisito de que las obras no sean objeto de adquisición o licencia implica que se trata de obras «que no se encuentren en el mercado cualquiera que sea el motivo. Respecto de este requisito GARBAJO GASCÓN, F. *Reproducción...*, cit., p. 193 y 194., en relación con el artículo 5.2n) DDASI puesto que este límite todavía no se había incluido en el artículo 37 LPI, respecto del requisito de que las obras «no sean objeto de condiciones de adquisición o de licencia». A su juicio este requisito, recogido en idénticos términos en el artículo 37.3 LPI, restringe sustancialmente el alcance de este límite, pues tiene que limitarse prácticamente «a obras y prestaciones que no se encuentren a disposición del público en los cauces ordinarios de distribución-adquisición o de comercialización en línea», considera que si se impide la digitalización y puesta a disposición del público de obras y prestaciones que sean objeto de adquisición y licencia «realmente se está impidiendo utilizar por los establecimientos beneficiarios, todos los materiales protegidos representados en soportes tangibles (ejemplares analógicos o digitales) que estén a la venta en el mercado (no descatalogados) o que se comercialicen a través de licencias de uso del tipo shrink wrap o paquetizadas, así como todos los materiales que se comercialicen en línea a través de Internet y otras infopistas mediante el sistema de las licencias de uso clic wrap».

⁵⁹ Además, por supuesto, de las obras que se encuentren en el dominio público, aunque el precepto no hace referencia a ello, seguramente porque se da por supuesto.

resume en el siguiente apartado, en la que se indica que el concepto de «condiciones de adquisición o de licencia» que figura en el artículo 5.3, letra n) de la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo, debe interpretarse en el sentido de que implica que el titular de los derechos sobre la obra de que se trate y un establecimiento mencionado en dicha disposición, tal como una biblioteca accesible al público, han celebrado un contrato de licencia o de utilización de dicha obra en el que se especifican las condiciones bajo las cuales el establecimiento puede utilizarlas».

Por otra parte, hay que considerar que, en algunos casos, para que la entidad pueda facilitar la consulta resultará necesaria como paso previo la digitalización de las obras, y, a mi juicio, para ello quedan ímplicitamente autorizados todos los actos previos de reproducción que resulten necesarios. En efecto, en la práctica nos encontraremos con obras que ya se encuentren digitalizadas, como un audiovisual en DVD, por ejemplo, y otras obras que sea necesario reproducir con carácter previo a la digitalización, un grabado de grandes dimensiones, por ejemplo, que no se puede escanear y se fotografía para después digitalizar la fotografía. El escaneado supone digitalización, que es reproducción por fijación de la obra en otro formato. El paso siguiente en ambos casos es la reproducción necesaria para subirlo a la intranet del establecimiento para su posterior consulta.

Lo que no queda autorizado por el límite que nos ocupa es que los usuarios de las obras que se consultan mediante terminales especializados puedan imprimirlas en papel o guardarlas en una memoria USB, como se analiza en el siguiente epígrafe.

El apartado 3 del artículo 37 LPI termina indicando que todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir una remuneración equitativa. A diferencia del préstamo, en el que la remuneración que tiene derecho a percibir el autor se encuentra regulada, en este supuesto no se indica nada respecto a la forma de hacer efectiva la remuneración, y se emplea el término de remuneración equitativa, a diferencia del número 2 del precepto en el que se establece la obligación de remunerar a los autores por los préstamos de sus obras⁶⁰. Por otra parte, no se establece la forma en que se deba hacer

⁶⁰ La diversa terminología empleada por el legislador para referirse al derecho de los autores por la utilización de sus obras como consecuencia de los límites establecidos, pues en unos casos se habla de remuneración o remuneración equitativa —artículos 32.1 párrafo 2.º, 32.4 párrafo 2.º y 37.2 y 3—, en otros de compensación equitativa —artículo 32.2—, ha llevado a la doctrina a precisar el significado y alcance de cada uno de estos términos. Respecto de la remuneración prevista en el artículo 37.2, desarrollado por R.D. 624/2014, al que ya se ha hecho referencia, ROMERO GALLARDO, A. *La remuneración...*, cit., p. 2, señala que «Conviene recordar que la mentada obligación remuneradora supone la lógica contrapartida al hecho de que los sujetos obligados al pago no precisan autorización para prestar las obras protegidas por derechos de autor que estén a disposición del público en sus fondos bibliográficos y documentales (artículo 37.2, párrafo 1.º TRLPI) y que su préstamo a los usuarios inscritos en dichos establecimientos comporta un claro perjuicio para los autores o titulares de derechos de propiedad intelectual, que se puede individualizar y valorar económicamente en aras de su ulterior resarcimiento...», GARBAJO GASCÓN, F. *Reproducción...*, cit., pp. 161 y 163, entiende que en los supuestos en los que

efectiva, pero puesto que el precepto habla de una remuneración equitativa —aunque seguramente se trata más bien una compensación por el daño que la consulta de las obras pueda causar a los titulares de derechos— se gestionará mediante las tarifas que las entidades de gestión de los derechos de autor⁶¹ están obligadas a establecer⁶². Martín Salamanca recuerda que la ley no ha precisado nada sobre la remuneración equitativa que hay que abonar en este supuesto, y, a su juicio, se trata de una licencia obligatoria de imposición legal, que, seguramente, será objeto de gestión colectiva, aunque la ley de propiedad intelectual no la exija⁶³.

objetivamente se produzca un claro perjuicio para los intereses económicos de los titulares de derechos, cabe exigir una compensación económica. Así surgen en «algunas legislaciones las llamadas remuneraciones equitativas o compensatorias que confieren derechos económicos específicos que compensan la pérdida económica producida por el ejercicio de una concreta excepción a los derechos exclusivos de la propiedad intelectual (cfr. Arts. 25, 31.2.º y 3 TRLPI) o por cualquier otra causa que considere el legislador como perjudicial para los intereses de determinados autores o titulares de derechos afines (cfr. Art. 24 TRLPI)» Pone igualmente de manifiesto que las remuneraciones legalmente previstas para compensar el ejercicio de algunas excepciones no tiene por qué considerarse como un atentando contra los derechos constitucionales relativos a la libertad de información y acceso a la cultura, sino que el reconocimiento de los derechos de remuneración «constituye una manifestación más del equilibrio y proporción racional que debe guardarse en todo caso entre los intereses privados de titulares de derechos (derecho de propiedad) y los intereses públicos o generales (libertad de emitir y recibir información y derecho genérico a la cultura)...».

⁶¹ PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C. *Comentario ex artículo 37...*, cit., p. 643, en relación con la remuneración equitativa prevista en el artículo 37.3, indica que puede suscitar algún conflicto su determinación concreta, y, a su juicio, «normalmente ésta se determinará con la intervención de las entidades de gestión, sin perjuicio de que, caso de desacuerdo, sea necesaria la intervención de los Tribunales».

⁶² El artículo 157 1 b) LPI dispone que las entidades de gestión están obligadas a establecer tarifas generales, simples y claras que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio, que deberán prever reducciones para las entidades culturales que carezcan de finalidad lucrativa. El precepto establece que el importe de las tarifas se establecerá en condiciones razonables, atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del usuario, y buscando el justo equilibrio entre ambas parte, para ello establece una serie de requisitos que deben ser tenidos en cuenta, además de otros que se puedan considerar, e indica que la metodología para la determinación de las tarifas generales se aprobará mediante orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Por su parte, el artículo 158 bis 3 dispone que la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá su función determinación de las tarifas para la explotación de los derechos de gestión colectiva obligatoria, y para los derechos gestión colectiva voluntaria que, respecto de la misma categoría de titulares, concurren con un derecho de remuneración sobre la misma obra o prestación.

⁶³ MARTÍN SALAMANCA, S. *Comentario ex artículo 37...*, cit., p. 316. Par su fijación la autora entiende que debería tenerse en cuenta que «las obras afectadas son precisamente las que menos padecen en cuanto a explotación actual» y que «los beneficiarios son entidades implicadas en actividades de promoción cultural sin ánimo lucrativo (art. 157.1 LPI).

5. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE EL CASO TECHNISCHE-UNIVERSITÄT DARMSTADT

Para facilitar la interpretación de este punto procede considerar el contenido de la sentencia del TJUE\2014\300, caso Technische Universität Darmstadt contra Eugen Ulmer KG, de 11 de septiembre de 2014, que resuelve un asunto planteado contra el uso hecho por una Universidad de un libro de texto, pues en ella se resuelven algunas cuestiones a las que se ha hecho referencia. Su contenido se resume en los aspectos de interés para el presente trabajo.

El asunto surge porque la Universidad de Darmstadt gestiona una biblioteca regional y universitaria en la que ha instalado puestos de lectura electrónica que permiten que el público consulte las obras que figuran en la colección de esta biblioteca. Entre esas obras se encontraba el manual de W. Schulze titulado *Einführung in die neuere Geschichte*, publicado por la editorial de libros científicos Ulmer. La editorial hizo una oferta a la Universidad en la que le proponía que adquiriese y utilizase, en formato electrónico (e-book), los manuales editados por ella, de los que formaba parte el manual litigioso, la Universidad no aceptó esta oferta, pero digitalizó el manual para ponerlo a disposición de los usuarios en los puestos de lectura electrónica instalados en su biblioteca, en los que no podía consultarse simultáneamente un número de ejemplares de la obra superior al de los que figuraban en la colección de la biblioteca, y se les permitía imprimir la obra completa o parte de ella en papel o guardarla en una memoria USB y sacar de la biblioteca estas reproducciones de la obra.

El Tribunal de instancia determinó que para excluir la aplicación del artículo 5.2 b) de la *UrhG* era preciso que el titular de los derechos sobre la obra y el establecimiento en cuestión hubieran celebrado previamente un acuerdo sobre la utilización digital de la obra, y desestimó la pretensión de Ulmer de que se prohibiera a la Universidad de Darmstadt digitalizar o hacer digitalizar el manual litigioso, y estimó la pretensión de la editorial de que se impidiera que los usuarios de la biblioteca de la Universidad pudieran, desde puestos de lectura electrónica instalados en la misma, imprimir esta obra o guardarla en una memoria USB o sacar tales reproducciones de la biblioteca.

El *Bundesgerichtshof* (Tribunal Supremo Federal), ante las dudas que suscitaba la correcta interpretación del artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia tres cuestiones prejudiciales:

1.—¿Un obra es objeto de condiciones de adquisición o de licencia, en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29/CE, cuando el titular de los derechos ofrece a los establecimientos allí citados la celebración en condiciones adecuadas de contratos de licencia sobre la utilización de dicha obra?

A este respecto el Tribunal considera que el concepto de «condiciones de adquisición o de licencia» que figura en el citado artículo 5,3, letra n) debe interpretarse en el sentido de que implica que el titular de los derechos sobre la obra de que se trate y un establecimiento mencionado en dicha disposición, tal como una biblioteca accesible al público, han celebrado un contrato de licencia o de utilización de dicha obra en el que se especifican las condiciones bajo las cuales el establecimiento puede utilizarla.

Llega a esta conclusión considerando que los términos condiciones o disposiciones empleado por el legislador de la Unión, hacen referencia a unas cláusulas contractuales efectivamente estipuladas, más que a unas meras ofertas de contrato, pues se trata, estando al considerando 40 de la Directiva 2001/29, de fomentar los contratos o licencias que favorezcan de manera equilibrada la labor de difusión de los establecimientos, y debe mantenerse un justo equilibrio entre los derechos e intereses de los titulares de derechos sobre las obras y los usuarios de obras protegidas que deseen comunicarlas a personas concretas del público a efectos de investigación o estudio personal por parte de éstas, que es el objetivo que se persigue con el límite establecido en el artículos 5, apartado 3, letra n) de la Directiva.

Así mismo considera que «si el mero hecho de proponer la celebración de un contrato de licencia o utilización —interpretación mantenida por Ulmer— bastase para excluir la aplicación del artículo 5, apartado 3, letra n) de la Directiva 2001/29, esa interpretación podría vaciar de contenido en buena medida, o incluso de efectividad, la limitación de derechos prevista en esta disposición, dado que, si tal interpretación fuera aceptada, dicha limitación se aplicaría únicamente, como ha alegado Ulmer, a las obras, cada vez más raras, para las que no se ofrece aún en el mercado una versión electrónica, en particular en formato libro electrónico».

2.—¿Faculta el artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29/CE a los Estados miembros para conceder a los establecimientos el derecho a digitalizar las obras que figuren en sus colecciones, cuando esto sea necesario para poner dichas obras en los terminales a disposición de los usuarios?

La respuesta del Tribunal a esta cuestión indica que el citado precepto, puesto en relación con el artículo 5, apartado 2, letra c), de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro conceda a las bibliotecas accesibles al público, mencionadas en dicha disposición, el derecho de digitalizar las obras que figuren en sus colecciones, si este acto de reproducción es necesario para poner tales obras a disposición de los usuarios, a través de terminales especializados, en los locales de esos establecimientos.

Recuerda el Tribunal, como paso previo a la interpretación que se le pide, que «es pacífico que la digitalización de una obra, al consistir esencialmente en un cambio de formato de la obra, que pasa del formato analógico al formato digital, constituye un acto de reproducción de la misma», de modo que se trata de determinar si el límite que se analiza permite a los Estados que concedan este derecho de reproducción a las bibliotecas accesibles al público, cuando la misma Directiva

en su artículo 2 reconoce a los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción de sus obras.

Continúa diciendo que precisamente el límite que analiza afecta a los derechos recogidos en los artículos 2 y 3 de la Directiva, y, por tanto, al derecho exclusivo de reproducción y al derecho de comunicación de las obras al público. Si bien el apartado 3, letra n) del artículo 5 restringe el uso de la obra a los supuestos de comunicación o puesta a disposición de la misma, es decir, actos relativos al derecho exclusivo de comunicación de obras al público, y no al de reproducción.

El hecho de que una biblioteca, u otro establecimiento autorizado, accesible al público, de acceso a una obra que figura en su colección a un público, debe calificarse de puesta a disposición y, por tanto, de acto de comunicación. Pero este derecho quedaría vacío de contenido, o incluso de efectividad, si dichos establecimientos no dispusieran de un derecho accesorio de digitalización de las obras de que se trata.

El Tribunal concluye que «dicho requisito se respeta en principio cuando la digitalización de algunas de las obras de una colección es necesaria para un <uso [consistente] en la comunicación a personas concretas del público o la puesta a su disposición, a efectos de investigación o de estudio personal, a través de terminales especializados», según los términos del artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29». Y que el alcance de este derecho de digitalización debe interpretarse, en todo caso, a la luz de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 5, que exige que la limitación de derechos sólo se aplicará en casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho de autor.

El Tribunal puntualiza que la digitalización admitida no puede tener como consecuencia que el número de ejemplares de cada obra puestos a disposición de los usuarios a través de terminales especializados sea superior al número de ejemplares adquiridos por esas bibliotecas en formato analógico, y que, aun cuando conforme al derecho nacional —en este caso el alemán— la digitalización no vaya acompañada de una obligación de compensación, la puesta a disposición posterior de la obra en formato digital, en terminales especializados, dará lugar al pago de una remuneración apropiada.

3.—¿Pueden ser los derechos establecidos por los Estados con arreglo al artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29/ CE tan extensos que permitan que los usuarios de los terminales impriman en papel o guarden en una memoria USB las obras que se han puesto a su disposición en los terminales?

En este punto el citado precepto debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a actos tales como la impresión en papel de las obras o su almacenamiento en una memoria USB, efectuados por los usuarios a partir de los terminales especializados instalados en las bibliotecas accesibles al público, mencionadas en dicha disposición. En cambio, tales actos pueden ser autorizados, en su caso, por la normativa nacional de transposición de las excepciones o limitaciones previstas en el artículo 5, apartado

2, letras a) o b), de dicha Directiva, siempre que en cada caso concreto concurren los requisitos establecidos por estas disposiciones. El Tribunal considera, por tanto, que la impresión o el almacenamiento de las obras que se consultan en terminales no está permitido por el artículo 5, apartado 3, letra n) de la Directiva, y que pudiera estarlo por el que regula la copia privada.

El Tribunal señala que la impresión en papel de una obra o su almacenamiento en una memoria USB, son actos, no de comunicación, sino de reproducción, aunque sean posibles gracias a ciertas funciones disponibles en los terminales especializados en los que puede consultarse la obra.

Que estos actos no quedan autorizados por el límite que se analiza, ni siquiera como un derecho accesorio, ya que no son necesarios para permitir que esa obra se ponga a disposición de los usuarios, a través de terminales especializados, y porque, además, estos actos no los realiza el establecimiento autorizado, sino los usuarios de los terminales especializados instalados en los locales de esos establecimientos.

Sí se puede, a juicio del Tribunal, que los Estados autoricen en su normativa nacional de transposición de las excepciones o limitaciones previstas en el artículo 5, apartado 2, letras a) o b), siempre que concurren en cada caso concreto los requisitos que establecen estas disposiciones, y en particular el que exige que el titular de los derechos sobre la obra reciba una compensación equitativa. Y siempre que estos actos de reproducción respeten los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 5, de la Directiva 2001/29, de modo que la longitud de los textos reproducidos, en particular, no debe perjudicar injustificadamente los intereses legítimos de los titulares de los derechos de autor.

6. LA COPIA PRIVADA EN CONEXIÓN CON LA CONSULTA A TRAVÉS DE TERMINALES UBICADOS EN DETERMINADOS ESTABLECIMIENTOS

Esta última cuestión sobre la que se pronuncia el Tribunal obliga a considerar el contenido del artículo 31, 2 LPI, que regula el límite relativo a la copia privada, en desarrollo del artículo 5, 2 b) de la Directiva 2001/29/CE, para determinar si es posible que los usuarios que consultan obras mediante terminales especializados instalados en bibliotecas accesibles al público pueden llevar a cabo estos actos de reproducción.

El artículo 31 LPI regula las reproducciones provisionales y la copia privada⁶⁴, nos interesa aquí esta segunda cuestión, respecto de la que el número 2 del precepto,

⁶⁴ De ella decía ROGEL VIDE, C. «La compensación equitativa por copia privada», en *Estudios Completos de Propiedad Intelectual*, Ed. Reus, Madrid, 2015, p. 131, que cabe autorizar «la copia privada inocua, que no perjudique la explotación normal de la obra copiada en el mercado, ni cause perjuicio injustificado al autor de la misma, cabiendo, también y como sabemos, que se autoricen copias —cuya suma no es, ya, inocua para la explotación antes referida— a cambio de una remuneración, de una compensación equitativa, única, alzada y simbólica, obtenida de sumar, al precio de los aparatos

modificado por la reforma de 2014⁶⁵, establece que, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25⁶⁶, no necesita autorización del autor —titular de los derechos de explotación— la reproducción, en cualquier soporte, sin asistencia de terceros, de obras ya divulgadas, cuando concurren simultáneamente las siguientes circunstancias, constitutivas del límite legal de copia privada:

Que se lleve a cabo por una persona física exclusivamente para su uso privado, no profesional ni empresarial, y sin fines directa ni indirectamente comerciales

Que la reproducción se realice a partir de obras a las que haya accedido legalmente desde una fuente lícita. A estos efectos, se entenderá que se ha accedido legalmente y desde una fuente lícita a la obra divulgada únicamente en los siguientes supuestos:

1.—Cuando se realice la reproducción, directa o indirectamente, a partir de un soporte que contenga una reproducción de la obra, autorizada por su titular, comercializado y adquirido en propiedad por compraventa mercantil

2.—Cuando se realice una reproducción individual de obras a las que se haya accedido a través de un acto legítimo de comunicación pública, mediante la difusión de la imagen, del sonido o de ambos, y no habiéndose obtenido dicha reproducción mediante fijación en establecimiento o espacio público no autorizada

Que la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, ni de distribución mediante precio.

Estando al contenido del número 2 del artículo 31 LPI, puede afirmarse que se han reforzado los requisitos para que una reproducción se considere copia privada, en relación con la normativa anterior. En efecto, se exige ahora como novedad que la copia se haya realizado sin asistencia de terceros, de manera que si se realiza en establecimientos que tengan a disposición del público terminales especializados que permiten la realización de copias ya no estamos ante copia privada a los efectos del artículo 31.2⁶⁷, sobre todo si se obtiene un beneficio económico. La cuestión es si este

potencialmente reproductores, una mínima cantidad, abonada a cambio de la mera posibilidad de copiar, se copie o no, sabido que, estadísticamente, será muy frecuente que tal se haga...». Hoy día la compensación corre a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

⁶⁵ Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil.

⁶⁶ La compensación por copia privada se reguló en la Disposición Adicional Décima del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, cuyo objetivo fue, como señala la Exposición de Motivos de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014, el de «modificar el mecanismo de financiación de esta compensación, que deja de depender de la recaudación que las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual obtienen de los intermediarios en el mercado de equipos, aparatos y soportes de reproducción, para pasar a financiarse directamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado».

⁶⁷ Así parece entenderlo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. «La copia privada», en *La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 73, pues tras exponer la novedad

criterio se aplica a los terminales especializados a los que hace referencia el artículo 37.3 LPI, cuando permiten hacer copias, puesto que puede entenderse que el usuario realizaría la copia con la asistencia de tercero, a través de los terminales que se ponen a su disposición, que bien podrían tener un sistema sólo de consulta que no permitiera reproducir de ningún modo el contenido de la consulta.

Por otra parte, se exige que se lleve a cabo por una persona física exclusivamente para su uso privado, no profesional ni empresarial, y sin fines directa ni indirectamente comerciales», de modo que no queda margen para beneficiarse de la excepción fuera de las actividades que no sean de ocio. La copia que se realiza en un terminal especializado para tareas de investigación, requisito que se exige por el artículo 37.3 LPI como hemos visto, tendría carácter profesional, no sería exclusivamente para uso privado, y quedaría excluida del límite de copia privada.

Aunque los dos requisitos anteriores serían suficientes para excluir en nuestro caso la consideración de copia privada, procede recordar que se exige, así mismo, que el acceso a las obras se haya realizado legalmente desde una fuente lícita, de modo que la reproducción se realice a partir de un ejemplar o de una comunicación lícita de la obra. El número 2 letra b) establece los dos únicos supuestos en los que se considera que el acceso a la obra es legal, que son cuando la reproducción se realice, directa o indirectamente, a partir de un soporte que contenga una reproducción de la obra, autorizada por su titular, comercializado y adquirido en propiedad por compraventa mercantil, y cuando se realice una reproducción individual de obras a las que se haya accedido a través de un acto legítimo de comunicación pública, mediante la difusión de la imagen, del sonido o de ambos, y no habiéndose obtenido dicha reproducción mediante fijación en establecimiento o espacio público no autorizada. De manera que en este momento, estando al contenido de esta norma, sólo es válida la copia que se realice tras la obtención lícita de un ejemplar, considerándose a estos efectos tan sólo dos puestos, la compraventa de la obra al titular autorizado para enajenarla, o a partir de un acto legítimo de comunicación pública⁶⁸, y no habiéndose obtenido en establecimiento o espacio público no autorizado⁶⁹.

Todo ello, en cualquier caso, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25 LPI, tal como dispone el primer párrafo del artículo 31.2 LPI, en el

introducida en el artículo 31 que exige que la copia se realice sin asistencia de terceros, indica que «No es pues copia privada la que se encarga en una copistería o que se realiza en un establecimiento que tenga a disposición del público equipos, aparatos y soportes para su realización».

⁶⁸ Como ya se ha dicho, la comunicación pública es todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas —art. 20.1 LPI—.

⁶⁹ Si en el cine, o en un concierto, por ejemplo, alguno de los asistentes de forma individual realiza una reproducción de la película o del concierto, para sí mismo, como en principio estos establecimientos no están autorizados la reproducción sería ilegal.

que se establece que la reproducción de obras divulgadas, en las modalidades que el precepto considera, origina, a favor de los autores de las obras señaladas en el precepto, una compensación equitativa y única para cada una de las modalidades de reproducción que el precepto recoge, que está dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón del límite legal de copia privada. No obstante, el número 5 del artículo 25 contiene una excepción que, como indica Bercovitz, priva de compensación equitativa a la parte más importante de la copia privada derivada de la comunicación pública⁷⁰. En efecto, el número 5 del artículo 25 excluye de la obligación de compensación equitativa por copia privada aquellas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho de reproducción haya sido mínimo, indicando que estas situaciones se determinarán reglamentariamente, y añade que «En todo caso, no dará origen a una obligación de compensación por causar perjuicio mínimo la reproducción individual y temporal por una persona física para uso privado de obras a las que haya accedido mediante actos legítimos de difusión de la imagen, del sonido o de ambos, para permitir su visionado o audición en otro momento temporal más oportuno».

La reforma de 2014 ha mantenido la compensación por copia privada⁷¹, pese a las insistentes demandas de supresión por quienes proporcionan contenidos básicamente a través de la red, si bien se mantiene que sea con cargo a los presupuestos generales del Estado, tras suprimir en el año 2011 por el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, la compensación equitativa por copia privada, se aprobó el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, que estableció en los presupuestos generales del Estado una partida, escuálida como la califica Rogel Vide, que no protege la propiedad intelectual a juicio del autor⁷².

⁷⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. *La copia privada...*, cit., p. 75.

⁷¹ Lo cierto es que no podría suprimirse, pues como señala, entre otras, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de abril de 2014 (TJCE\2014\150), «los Estados miembros que decidan establecer en su Derecho interno la excepción de copia para uso privado están obligados a regular el abono de una compensación equitativa en favor de los titulares de los derechos» y recuerda que «según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tal compensación tiene por objeto recompensar a los autores por la copia privada que, sin su autorización, se haya hecho de sus obras protegidas, de modo que debe considerarse la contrapartida del perjuicio sufrido por los autores resultante de tal copia, no autorizada por éstos», y que «el sistema de canon establecido por el Estado miembro de que se trate debe mantener un justo equilibrio entre los derechos e intereses de los autores, beneficiarios de la compensación equitativa, por un lado, y los de los usuarios de prestaciones protegidas, por otro».

La cuestión es si con el nuevo sistema se protegen los derechos de los autores, habida cuenta de las reducciones que se han introducido desde que el peso de esta compensación lo soportan los presupuestos generales del Estado.

⁷² Vid. ROGEL VIDE, C. *La compensación...*, cit., p. 133 y ss., El autor critica el contenido del artículo 25 LPI en la redacción dada en el Anteproyecto de Ley de Modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, crítica que supongo mantiene, puesto que en lo esencial la redacción vigente es la misma.

El número 3 del artículo 31 excluye de lo dispuesto en el apartado 2 del precepto, las reproducciones de obras que se hayan puesto a disposición del público conforme al artículo 20.2.i)⁷³, de tal forma que cualquier persona pueda acceder ellas desde el lugar y momento que elija, autorizándose, con arreglo a lo convenido por contrato, y, en su caso, mediante pago de precio, la reproducción de la obra; las bases de datos electrónicas; y los programas de ordenador, en aplicación de la letra a) del artículo 99.

⁷³ Se refiere a «La puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija».

CAPÍTULO III

LAS OBRAS HUÉRFANAS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO

ANA DEL ARCO BLANCO
Hogan Lovells, Gestión del Conocimiento

SUMARIO: 1. OBRAS HUÉRFANAS Y DIGITALIZACIÓN DE BIBLIOTECAS ACADÉMICAS: 1.1. Digitalización a gran escala de bibliotecas universitarias. 1.2. Digitalización del patrimonio cultural europeo. 2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS OBRAS HUÉRFANAS: 2.1. Transposición de la Directiva sobre ciertos usos autorizados de obras huérfanas: el límite del art. 37 bis. 2.2. Real Decreto 224/2016, de 27 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas. 3. UNIVERSIDAD Y GESTIÓN DE OBRAS HUÉRFANAS: 3.1. Delimitación del concepto de obra huérfana y categorías. 3.2. La Universidad como centro educativo beneficiario del límite. 3.3. Usos autorizados de obras huérfanas: 3.3.1. *Usos que podrá realizar la universidad como centro educativo beneficiario*. 3.3.2. *Utilización por parte de los potenciales usuarios*. 3.4. La búsqueda diligente de titulares y el fin de la condición de huérfana: 3.4.1. *Situaciones previas a la orfandad*. 3.4.2. *Características de la búsqueda diligente y procedimiento (art. 4 RD)*. 3.4.3. *Obligación de conservar un registro interno de búsquedas diligentes en cada entidad (art. 5 RD)*. 3.4.4. *El fin de la condición de obra huérfana y compensación de titulares (arts. 6 y 7 RD)*. 4. CONCLUSIONES.

1. OBRAS HUÉRFANAS Y DIGITALIZACIÓN DE BIBLIOTECAS ACADÉMICAS

El fenómeno de las obras huérfanas es tratado conjuntamente con el de los proyectos de digitalización masiva de obras. El sentido de un estudio conjunto se justifica porque los proyectos de digitalización emprendidos a escala europea y mundial, y la necesidad de un marco propicio a la creación de bibliotecas digitales, constituyeron el impulso definitivo a las legislaciones sobre ciertos usos de obras huérfanas. En este contexto se puso de manifiesto el obstáculo que, para los proyectos de digitalización de fondos de instituciones culturales, suponía el alto porcentaje de obras huérfanas: obras cuyos titulares de derechos de autor no podían ser identificados o localizados para solicitarles las oportunas autorizaciones¹.

Como punto de partida parece lógico plantearse cuándo nos encontramos ante un uso puntual e individualizado de obras huérfanas para cada caso, y cuándo ante un proyecto de digitalización a gran escala². En el primer caso la dificultad estriba en

¹ Entre otros muchos estudios, éste de la Biblioteca Nacional Británica estima que más del 40 por ciento de sus fondos sujetos a derechos de autor son obras huérfanas, y detalla los costes y dificultades para localizar a los titulares de derechos. Barbara Straton (2011). *A right clearance study in the context of mass digitisation of 140 books published between 1870 and 2010*. Disponible en <http://www.arrow-net.eu/sites/default/files/Seeking%20New%20Landscapes.pdf>.

² En su informe de 2011, la *U.S Copyright Office* entiende que tratándose de libros, el término digitalización masiva implica escaneo a gran escala y cita como ejemplo el proyecto «Google Books» de 15 millones de libros. U.S. Copyright Office, *Legal Issues in mass digitization: a preliminary analysis*

que, a pesar de una búsqueda diligente, los usuarios interesados no pueden identificar o localizar a los titulares de derechos de las obras. Sin embargo, en los proyectos de digitalización masiva (para reproducir obras y ponerlas a disposición del público), la problemática es, más bien, la imposibilidad de obtener permisos de todos y cada uno de los titulares implicados por el gran número de solicitudes y los costosos trámites que implicaría. Generalmente se usa este término «digitalización masiva» para referirse a supuestos en los que el número de copias digitales que se pretende es tal que solicitar las autorizaciones derivaría en pesquisas imposibles e infructuosas³.

Obras huérfanas y proyectos de digitalización, están estrechamente relacionados y para la comprensión del espíritu de la actual regulación en materia de obras huérfanas, resulta obligada la remisión a algunos hitos previos, muy vinculados a la digitalización de bibliotecas universitarias y académicas, que resaltaron las dimensiones del problema, avivaron el debate, y que han estado y continúan muy presentes en las distintas respuestas legislativas u otras formas de abordar una solución al problema de las obras huérfanas.

1.1. Digitalización a gran escala de bibliotecas universitarias

El más ambicioso proyecto de digitalización, en dimensiones, se desarrolló a través de acuerdos entre un operador privado, Google, con bibliotecas de importantes universidades de Estados Unidos y Reino Unido⁴. Entre los libros digitalizados por el buscador de los fondos bibliotecarios, había obras en dominio público, obras sujetas a derechos de autor, obras descatalogadas (o fuera de circuito comercial), y un alto porcentaje de obras huérfanas⁵.

El proyecto «Google Libros» fue concebido para permitir a los usuarios visualizar pequeños fragmentos *snippets* de las obras digitalizadas sujetas a derechos de autor y la descarga completa y copia de obras en dominio público. Su concepción de bibliote-

and discussion document, 2011, disponible en http://www.copyright.gov/docs/massdigitization/USCO-MassDigitization_October2011.pdf.

³ En este sentido se diferencian ambos términos en el informe: *US Copyright Office, Orphan Works and Mass Digitization*, June, 2015, disponible en <http://copyright.gov/orphan/reports/orphan-works2015.pdf>.

⁴ En el marco de un acuerdo con bibliotecas, Google escaneó fondos de bibliotecas de cinco Universidades (California, Michigan, Harvard, Stanford y Oxford). También catálogos de la Biblioteca Pública de Nueva York y la del Congreso. La descripción y la cronología del proyecto «Google Books» contada por el propio Google, está disponible <http://www.google.es/intl/es/googlebooks/history.html>.

⁵ Otro proyecto de digitalización de bibliotecas académicas es HathiTrust. En 2011 tres asociaciones de autores y algunos autores de forma individual demandaron a cinco universidades (Universidad de Michigan, de Wisconsin, de California, de Indiana y la de Cornell). Esta biblioteca digital anunció meses antes de ser demandada un proyecto y un criterio propio de determinación de qué obras tendrían la condición de huérfanas, que finalmente suspendió. La resolución del litigio: *Authors Guild, Inc. v. HathiTrust*, (S.D.N.Y. 2012).

ca digital mundial provocó dos demandas por parte de la asociaciones que representan autores y editores, en 2005, a través de las cuales, ambos alegaban infracciones de sus derechos de propiedad intelectual (y ante las que Google fundamentaba una práctica amparada en la doctrina del *fair use*).

En 2008, las partes implicadas alcanzaron un acuerdo transaccional⁶ que no puso fin al procedimiento porque no fue aprobado por el Tribunal del Distrito de Nueva York en ninguna de sus sucesivas versiones. Los motivos por los que se rechazaba el acuerdo, en parte, afectan al tratamiento que se daba a las obras huérfanas (automáticamente incluidas en el ámbito del acuerdo).

La controversia que se generó en torno al proyecto «Google Libros», no culminó en un pronunciamiento sobre si el porcentaje de obras huérfanas que componía el *corpus* escaneado y su puesta a disposición, encajaban en la doctrina del *faire use* ni sobre los usos individualizados que podrían hacerse de obras huérfanas (no era la cuestión jurídica que se planteaba⁷). La resolución del litigio sí puso de relieve que la salvaguardia y los términos en que se podía hacer uso de las obras huérfanas, son cuestiones que han de ser decididas por el Congreso y no a través de un acuerdo entre las partes privadas interesadas⁸.

El reciente Informe de la *US Copyright Office* sobre obras huérfanas y digitalización masiva⁹ se hace eco de las distintas respuestas que se están dando en otros países y considera urgente¹⁰ adoptar soluciones para Estados Unidos. Aunque trata conjuntamente el tema de la obras huérfanas y de la digitalización masiva, propone al Congreso distintas respuestas para abordarlos. En el caso de usos individuales de obras huérfanas, recomienda al Congreso la aprobación de una modificación de la *Shawn Bentley Act* que limite responsabilidad de usuarios que han llevado a cabo una búsqueda diligente de buena fe de los titulares de derechos en los términos que

⁶ Véase el contenido del acuerdo en sus sucesivas versiones y las objeciones presentadas: <http://www.thepublicindex.org/>.

⁷ La cuestión jurídica que se planteaba era si la conducta del buscador de digitalizar libros sujetos a derechos de autor y mostrar a los usuarios pequeños fragmentos «snippets» sería un acto amparado por la doctrina del *fair use*. El Tribunal entendió que lo es y que, por tanto no vulneraba los derechos de los demandantes. Entre otros motivos porque, si bien esta acción supone un acto de transformación, no suplanta a los libros porque no es una herramienta usada para leer libros, ni impacta negativamente en el mercado de los libros, señalando que la política de Google de ocultar ciertas páginas y de mostrar sólo pequeños fragmentos impediría a los usuarios acceder al texto completo. 291-293.

⁸ *Authors Guild v. Google, Inc. (Google I)*, 770 F. (S.D.N.Y. 2011).

⁹ *Op. cit.* Este informe se basa en dos informes anteriores.

¹⁰ La iniciativa emprendida por Google tuvo y tiene tal repercusión que algunos consideraron vino a suplir la inacción mantenida por el Congreso respecto de las obras huérfanas. SAMUELSON, P. «The Google Book Settlement as Copyright Reform», *Wisconsin Law Review*, University of California, Berkeley - School of Law, April, 2011.

específica¹¹. En cuanto a la digitalización masiva, propone, de nuevo como posible solución integral establecer por vía legislativa la modalidad de licencias colectivas ampliadas «*Extended Collective Licensing*»¹². Esta opción, adoptada en países como Francia, Alemania o Reino Unido, recuerda mucho al antecedente y siempre presente «Acuerdo Google».

1.2. Digitalización del patrimonio cultural europeo

La Comisión Europea puso de manifiesto y se ocupó del problema de las obras huérfanas a lo largo de sucesivos instrumentos¹³. A través de ellos incide en la inseguridad que generaba para ciertos sectores no contar con una regulación de la digitalización a gran escala, insta a los estados miembros a adoptar mecanismos que facilitaran el uso de obras huérfanas y a realizar listados de obras de este tipo. Entre las medidas claves de la Estrategia Europea 2020, que estableció el desarrollo de una Agenda Digital para Europa, está el establecimiento de un marco jurídico que facilite la digitalización y divulgación de obras y prestaciones protegidas por derechos de autor y afines cuyos titulares de derechos no hayan sido identificados o, si lo han sido, no estén localizados.

La digitalización emprendida por Google en Estados Unidos y la coyuntura de un acuerdo que, de haberse aprobado, formalizaba numerosos usos del «corpus» digitalizado y le otorgaba una posición privilegiada respecto de las obras huérfanas, apremiaron a la Unión Europea a impulsar su respuesta legislativa.

El proyecto de Biblioteca Digital Europea (Europeana) para albergar las colecciones digitales de las instituciones del patrimonio cultural europeo, tenía como objetivo poner en línea 30.000 millones de objetos en dominio público para 2015¹⁴. A la fecha,

¹¹ La descripción del marco legislativo que propone tiene términos que recuerdan el espíritu de la Directiva europea sobre usos de obras huérfanas, «buena fe», «búsqueda diligente» «consulta mínima de registros» «compensación razonable de los titulares de derechos», p. 2.

¹² CASAS VALLÉS, R. «La problemática de las obras huérfanas: propuestas de solución con particular referencia a la Directiva 2012/28/UE sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas», en *Revista Jurídica de Buenos Aires*, ed. Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2013, p. 114, sobre las ECL, explica así cómo operan estas licencias «una vez que una sociedad de gestión suficientemente representativa alcanza un acuerdo con un usuario o grupo de usuarios, la ley extiende sus efectos a todos los demás titulares de la misma clase, nacionales o extranjeros ajenos a la sociedad licenciante».

¹³ Señaló el alto porcentaje de obras huérfanas como obstáculo para llevar a cabo su proyecto de biblioteca digital Europea, Europeana «La importante proporción de obras huérfanas que no puede sumarse a los esfuerzos de digitalización a gran escala y de conservación de la herencia cultural realizados desde *Europeana* y otros proyectos similares». Comunicación de la Comisión «Los derechos de autor en la economía del conocimiento» COM (2009) 532 final.

¹⁴ Los objetivos venían marcados por el Recomendación de la Comisión de 27 de octubre de 2011 sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital

Europeana comprende 300.000 millones de objetos de los que sólo un 33 % está en línea. En cifras, el número de objetos a disposición de los usuarios ha ascendido de los 23,597,424 en 2012 a un total de 39,276,880 millones en 2015 y España es su cuarto proveedor de contenidos¹⁵.

Las instituciones colaboradoras de Europeana (archivos, bibliotecas, museos, colecciones audiovisuales) pueden contribuir con recursos (textos, imágenes, sonido, vídeo y 3D) en distintas situaciones (obras en dominio público, huérfanas, descatalogadas, contenidos bajo los distintos tipos de licencias *creative commons*¹⁶). Europeana, no digitaliza ni contiene obras digitalizadas, sino que recolecta los metadatos sobre las colecciones digitales de las instituciones culturales colaboradoras. Éstas facilitan, junto a los metadatos, información sobre el estado de los derechos de las obras¹⁷ que se encuentran digitalizadas en sus servidores¹⁸.

2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS OBRAS HUÉRFANAS

2.1. Transposición de la Directiva sobre ciertos usos autorizados de obras huérfanas: el límite del art. 37 bis

A través de la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 (en adelante «DOH» o «Directiva de obras huérfanas») se aborda el problema de la determinación jurídica de la condición de obra huérfana y los posibles usos autorizados de las mismas. La Directiva optó por un límite o excepción obligatoria a los derechos de reproducción y puesta a disposición para ciertos usos permitidos de obras huérfanas. En consecuencia, obliga a todos los Estados miembros a establecer en sus legislaciones nacionales excepciones o límites que autoricen a las instituciones beneficiarias (bibliotecas, centros de enseñanza o museos accesibles al público, archivos, que no tengan intención de obtener un beneficio económico o comercial directo o indirecto) la reproducción y puesta a disposición de obras y fonogramas que aún no han entrado en el dominio público y cuyos titulares no puedan ser identificados o localizados pese a una previa búsqueda diligente.

Las principales críticas a la Directiva lo son a su alcance y a su limitado ámbito de aplicación que resulta insuficiente para la consecución de sus ambiciosos objetivos.

(2011/711/UE) (Considerando 12). En ese momento Europeana facilitaba acceso a 19 millones de objetos digitalizados.

¹⁵ La Biblioteca Digital Europea, Europeana en cifras: <http://pro.europeana.eu/page/factsfigures>.

¹⁶ A través de uno de los filtros de su herramienta de búsqueda «by rights» facilita información de obras sujetas a derechos autor (entre otros, el sumario y la portada digitalizada).

¹⁷ La política de derechos de autor de Europeana: <http://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements>.

¹⁸ Para los aspectos técnicos de Europeana HERNÁNDEZ CARRASCAL, F. *La participación española en Europeana: los modelos de datos*. Boletín ANABAD. LXIII (2013), n.º 3, julio-septiembre, Madrid.

Respecto a su alcance Casas Vallés, la califica como una respuesta de alcance limitado ya que el límite de orfandad «no beneficia a cualquiera (sólo a algunos sujetos), únicamente permite «ciertos usos» (con exclusión de toda transformación) y está al estricto servicio de misiones de interés público (que dejan casi totalmente al margen al sector privado)»¹⁹.

La Directiva no da respuesta a otros debates que también se suscitaron en el marco de los proyectos de digitalización masiva e incrementaron el interés por las obras descatalogadas²⁰, obras protegidas por derechos de autor o derechos conexos que han dejado de publicarse y comercializarse de forma activa²¹.

La transposición de la Directiva al ordenamiento jurídico español se realizó vía Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (en adelante «LPI»), y la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil.

La citada ley añade un art. 37 bis «Obras huérfanas» a la LPI en una transposición que, en esencia, es fiel al marco legal de la Directiva reflejando, en algunos supuestos, con una menor exhaustividad en los requisitos²², sus aspectos principales: definición de obra huérfana, su objeto y ámbito de aplicación, el reconocimiento mutuo de las situaciones de orfandad y el fin de la condición de huérfana. El art. 37 bis no menciona algunas cuestiones que sí reflejaba la Directiva, entre ellas, la relación de fuentes obligatorias de consulta, la posibilidad de obtención de ingresos por parte de las entidades beneficiarias en el transcurso de los usos autorizados (a los sólo efectos de cubrir costes inherentes a los usos que se les autorizan) o los posibles acuerdos de colaboración entre entidades beneficiarias y operadores privados a efectos de incentivar la digitalización²³.

¹⁹ CASAS VALLÉS, R. «La problemática de las obras...», *op. cit.* p. 129.

²⁰ Respecto a ellas, tan solo un «MOU» entre agentes económicos implicados (bibliotecas, editoriales, autores, entidades de gestión) con la intención de impulsar licencias voluntarias para digitalizar y poner a disposición libros y revistas. *Memorandum of Understanding, Key Principles of the Digitisation and Making Available of Out-of-Commerce Works (20 sept. 2011)*. Francia sí ha dado una respuesta legislativa para lo que llama obras «indisponibles» que, entre otros requisitos, no estén siendo objeto de difusión comercial por parte del editor, *Loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XX^e siècle*.

²¹ La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas define libros descatalogados en el art. 10 «un libro ha sido descatalogado por el editor cuando no aparezca en su último catálogo o lo comunique por escrito a sus canales de distribución y venta y a la Agencia Española del ISBN o las Agencias autonómicas de ISBN correspondientes».

²² La Directiva hacía referencia a una búsqueda diligente «debidamente registrada» y «por cada obra o prestación protegida».

²³ Acuerdos de colaboración público privada y posibilidad de obtención de ingresos (Considerando 21 y art.6.2), Fuentes (art. 3.2 y Anexo) de la DOH.

Por tanto, se dejaron al desarrollo reglamentario no pocas cuestiones y expectativas a concretar: ¿en qué términos han de acreditar las entidades beneficiarias su proceso de búsqueda diligente? ¿cómo queda el listado de fuentes obligatorias a consultar? ¿se añaden fuentes recomendadas para la búsqueda? ¿cuál es el procedimiento a través del cual el titular de una obra pone fin a su condición de huérfana? ¿cómo justifica su titularidad? ¿cómo se determina la «compensación equitativa» que, en su caso, le correspondería? ¿se fijará un periodo de prescripción para poner fin a la condición de obra huérfana?

2.2. Real Decreto 224/2016, de 27 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas

Al cierre de la publicación de esta monografía, se publicó en el *BOE* de 11 de junio el Real Decreto que desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas²⁴.

Conforme a su art. 1, el Real Decreto, tiene por objeto *«el desarrollo del artículo 37 bis del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. A tal fin se procede a la regulación de los procedimientos de declaración de obra huérfana que permita su digitalización y puesta a disposición en línea, de búsqueda diligente para la determinación de la condición de obra huérfana, de determinación del fin de dicha condición y de la compensación equitativa correspondiente para los titulares de derechos de propiedad intelectual. Se regulan también los usos autorizados de dichas obras que supongan límites a los derechos de reproducción y puesta a disposición del público, en la forma establecida en el art. 20.2 del Texto Refundido de la Ley de propiedad intelectual»*.

El RD incluye el Anexo de *«Fuentes para la consultar en el procedimiento de búsqueda diligente»* de la DOH, si bien sólo ha añadido una fuente obligatoria adicional, no incluye otras fuentes recomendadas para las distintas categorías de obras. También retoma aspectos que, como hemos señalado, admitía la DOH y no se reflejan en el art. 37 bis. Sin embargo lo hace, para cuestiones como los posibles acuerdos de colaboración público-privada e ingresos a percibir por entidades beneficiarias a los solos efectos de cubrir costes de digitalización y puesta a disposición, con alusiones que no concretan más allá de lo que ya nos indicaba la DOH. En cualquier caso la Directiva admite ambas posibilidades y conecta esta importante cuestión en su Considerando 21, en estos términos *«A fin de incentivar la digitalización, se debe autorizar a los beneficiarios de la presente Directiva a obtener ingresos en relación con el uso por su parte de obras huérfanas en virtud de la presente Directiva, con*

²⁴ El periodo de información pública se cerró el 13 de julio de 2015. El texto al que hemos tenido acceso, disponible en <http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/cerrados/2015/obras-huerfanas.html>.

el fin de lograr objetivos relacionados con su misión de interés público, también en el contexto de acuerdos de asociación público-privada». La formalización de tales acuerdos estará muy vinculada a los fondos públicos que se destinen a financiar proyectos de digitalización²⁵.

De unos y otros aspectos en general y, en particular, aplicados al ámbito educativo universitario, nos ocuparemos a continuación con el objetivo de plantear cuestiones a las que se enfrentan las universidades como centros beneficiarios del límite y de intentar clarificar aspectos como, ¿qué se entiende por centros educativos y bibliotecas beneficiarias del límite? ¿qué se entiende por obras que «*figuran en sus colecciones*»? ¿a qué búsquedas se enfrentan? ¿cómo han de acreditarlas? ¿qué usos pueden hacerse por parte de estas entidades? ¿y por parte de los potenciales usuarios? Adelantamos que algunas de estas cuestiones no se han abordado en el desarrollo reglamentario.

3. UNIVERSIDAD Y GESTIÓN DE OBRAS HUÉRFANAS

3.1. Delimitación del concepto de obra huérfana y categorías

En la definición que da el art. 37 bis LPI se incluyen, como ya hacía la Directiva, obras huérfanas, las obras huérfanas parcialmente y la referencia a obras y prestaciones protegidas insertas o incorporadas a unas y otras o que formen parte integral de las mismas.

Conforme a este artículo «*Se considerará obra huérfana a la obra cuyos titulares de derechos no estén identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente de los mismos*». En cuanto a los supuestos de obras parcialmente huérfanas «*Si existen varios titulares de derechos sobre una misma obra y no todos ellos han sido identificados o, a pesar de haber sido identificados, no han sido localizados tras haber efectuado una búsqueda diligente, la obra se podrá utilizar conforme a la presente ley, sin perjuicio de los derechos de los titulares que hayan sido identificados y localizados y, en su caso, de la necesidad de la correspondiente autorización*»²⁶.

²⁵ La Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas al patrimonio bibliográfico para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios. BOE, 15 de mayo de 2015, incluye entre los gastos subvencionables «contratación de servicios externos».

²⁶ Las deficiencias de este apartado se ponen de manifiesto en las consideraciones de Sánchez Aristi que tras diseccionar la transposición afirma «nuestra norma interna, al no dar a entender que la autorización de los titulares identificados y localizados es necesaria y debe producirse en todos los casos, lleva a cabo —como advirtió el Consejo de Estado— una transposición incompleta de la Directiva». SÁNCHEZ ARISTI, R. «El nuevo límite de las obras huérfanas» en *La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, 2015, p. 136.

El estatus de orfandad, por tanto, requiere un interés previo en realizar actos de explotación sobre obras protegidas. Las obras, no nacen huérfanas. Esta situación resulta de búsquedas infructuosas de titulares de derechos realizadas por determinados centros e instituciones culturales en los términos que después ampliaremos. Sin embargo la «búsqueda diligente» exigida no abarca cualquier clase de obras o prestaciones protegidas, sino que está delimitada y afecta a las siguientes obras protegidas:

«Obras cinematográficas o audiovisuales, fonogramas y obras publicadas en forma de libros, periódicos, revistas u otro material impreso que figuren en las colecciones de centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas accesibles al público, así como de archivos de archivos, fonotecas y bibliotecas.

Obras cinematográficas o audiovisuales y fonogramas producidos por organismos públicos de radiodifusión hasta el 31 de diciembre de 2002 inclusive, y que figuren en sus archivos».

Respecto a las anteriores categorías de obras protegidas, el apartado continúa «*lo dispuesto en este artículo se aplicará también a las obras y prestaciones protegidas que estén insertas o incorporadas en las obras citadas en el presente apartado o formen parte integra de éstas*»²⁷.

Conectando con la definición de obra huérfana, el primer paso al que se enfrentan las universidades como centros beneficiarios del límite es identificar las posibles titularidades de derechos que concurren sobre una obra (titulares originarios o sobrevenidos, *intervivos* o *mortis causa*)²⁸ a efectos de iniciar el proceso para lograr las oportunas autorizaciones²⁹. Si existen varios titulares de derechos sobre una obra, el proceso de búsqueda puede traer como resultado unos titulares identificados y otros no. En ese caso, la obra protegida sólo podrá usarse en los términos que permite el límite de obras huérfanas si los titulares identificados prestan su consentimiento (es decir, autorizan la reproducción, para los fines específicos que se establecen y la puesta a disposición).

²⁷ Esta precisión permite que, por ejemplo, una fotografía (que no está incluida en las categorías anteriores) pueda adquirir la condición de huérfana, en su caso, si está incorporada a las anteriores categorías de obras citadas en el apartado (por ejemplo, en un libro o revista impresa).

²⁸ A riesgo de que pueda resultar una obviedad, por ejemplo, sobre una obra literaria en forma de libro puede confluir la titularidad del autor/autores, o de sus herederos, del autor del prólogo, del traductor, derechos del editor y la titularidad sobre obras incorporadas al libro (por ejemplo una fotografía).

²⁹ Como es sabido, la regla general sobre duración y cómputo de los derechos de explotación se establece en el art. 26 LPI «Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento». Existen reglas específicas para obras anónimas o pseudónimas (art. 27), obras en colaboración y obras colectivas (art. 28), obras publicadas por partes (art. 29) y para obras creadas por autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987 (80 años desde la muerte de su autor, conforme a la DT4.^a del LPI). Conforme al art. 41 LPI, las obras en dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera respetando la autoría y la integridad de las mismas en los términos de los apartados 3 y 4 del art. 14 LPI.

El caso de las obras y prestaciones protegidas «insertas» o «incorporadas» en otras obras o que formen parte integral de las mismas, no es, a nuestro entender distinto. En el supuesto de que una obra o fonograma incorpore otras obras o prestaciones protegidas, la falta de localización o identificación de los titulares de las primeras no exime de una búsqueda diligente para solicitar autorización y determinar si las segundas (insertas o incorporadas) son o no huérfanas³⁰.

3.2. La Universidad como centro educativo beneficiario del límite

Conforme al apartado 4 del art. 37 bis, son entidades beneficiarias del límite «*los centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas accesibles al público, así como los organismos públicos de radiodifusión, archivos, fonotecas y filmotecas*». Tales entidades podrán reproducir (a efectos de digitalización, puesta a disposición del público, indexación, catalogación, conservación o restauración) y poner a disposición del público (conforme al art. 20.2.i) las categorías de obras afectadas a las que nos hemos referido, siempre que tales actos se lleven a cabo sin ánimo de lucro y con el fin de alcanzar objetivos relacionados con su misión de interés público, en particular la conservación y restauración de las obras que figuren en su colección y la facilitación del acceso a la misma con fines culturales y educativos (art. 37, bis apartado 4).

En consecuencia sólo determinadas entidades, entre ellas los centros educativos, pueden hacer algunos usos de determinadas categorías de obras huérfanas y bajo dos condiciones: 1) que los actos se lleven a cabo sin ánimo de lucro, 2) con el fin de alcanzar su misión de interés público (en particular la conservación y restauración de las obras que figuren en su colección y la facilitación del acceso a la misma con fines culturales y educativos). Ambas condiciones están íntimamente relacionadas pero la segunda añade un dato importante, conecta los posibles usos a obras que «figuren en su colección».

El centro educativo como beneficiario del límite de obras huérfanas comprendería instituciones docentes no necesariamente públicas. Son sujetos beneficiarios los centros educativos «accesibles al público»³¹, ya sean Universidades públicas o privadas. Respecto a los centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas como beneficiarios del límite, Sánchez Arísti afirma «no es requisito que los entes benefi-

³⁰ Lo explica CASAS VALLÉS, R., «La problemática de las llamadas obras huérfanas...», p. 133. «una cosa es que las obras y prestaciones «insertas o incorporadas» puedan verse afectadas por el límite de orfandad y otra que, necesariamente y a todos los efectos, deban seguir sin más la suerte de la obra o prestación principal».

³¹ ESPÍN ALBA, I., «Obras huérfanas y derecho de autor», Aranzadi, 2014, p. 167, señala que para la DOH lo determinante para ser beneficiario del límite es el acceso al público y no la naturaleza público o privada de la institución.

ciarios sean de titularidad pública, pero sí que pertenezcan a entidades que persigan una misión de interés público o general»³².

Conforme al artículo art. 7 de la Ley Orgánica de Universidades «*Las Universidades públicas están integradas por Escuelas, Facultades, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, Escuelas de Doctorado y por aquellos centros o estructuras necesarios para el desempeño de sus funciones*». Cuando hablamos, por tanto, de Universidad como beneficiario lo hacemos refiriéndonos a todas ellas. A ellas correspondería, por tanto, una eventual utilización de estas obras e iniciar el procedimiento y demás formalidades para que una obra, en su caso, adquiriera la condición de huérfana.

Por otra parte, está el requisito que vincula los usos autorizados (la reproducción, a los efectos que establece, y la puesta a disposición) a obras que «*figuren en su colección*»³³. Parece claro que una determinada Facultad es beneficiario del límite respecto a obras que figuren, tanto en su biblioteca³⁴, como en los distintos departamentos. Respecto a esas obras podrá plantearse los usos a los que el límite se refiere y no, por ejemplo, respecto a obras que tenga en préstamo a través del sistema intercambio interbibliotecario con otras Universidades o centros de investigación³⁵ (esto con independencia de que los usuarios puedan acceder a obras, ya huérfanas, que hayan sido digitalizadas y puestas a su disposición del público en general por otros centros educativos u otros beneficiarios del límite).

En este punto, destacar que también serían beneficiarios del límite las bibliotecas de centros científicos y de investigación, como por ejemplo, el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y los archivos de titularidad pública y privada (la titularidad pública, sólo se exige respecto a «organismos públicos de radiodifusión»). En cuanto al requisito de que los centros e instituciones beneficiarios sean «accesibles al público», sólo se pide en caso de centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas, y no para organismos públicos de radiodifusión, ni archivos ni fonotecas o filmotecas. Aquí entendemos que para el primer grupo de casos cumplen el requisito

³² SÁNCHEZ ARISTI, «El nuevo límite de...», *op. cit.* p. 143.

³³ Por lo que hemos podido comprobar, las adquisiciones de obras se realizan a través de departamentos, de grupos de investigación y de bibliotecas de las facultades y se tramitan a través del CIF de la respectiva Universidad, que figura como adquirente. El sistema de préstamos entre Universidades se gestiona a través «REBIUN», la red de bibliotecas universitarias y científicas españolas, que está integrada por universidades pública y privadas.

³⁴ La Ley del Libro define biblioteca como «la estructura organizativa que, mediante los procesos y servicios técnicamente apropiados, tiene como misión facilitar el acceso en igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía a documentos publicados o difundidos en cualquier soporte».

³⁵ SÁNCHEZ ARISTI, «El nuevo límite...», *op. cit.*, p. 147 «puede suceder que una biblioteca, un museo o un archivo administren fondos que en rigor no pertenecen a su catálogo. Las obras pertenecientes a estos fondos especiales, no podrían servir para una eventual utilización permitida basada en el límite de obras huérfanas».

de «accesibilidad», por ejemplo, la bibliotecas o hemerotecas públicas o privadas que sólo permiten acceso al personal investigador (una situación muy parecida a la de los archivos, por lo que no se comprende cuál es la finalidad de este trato diferenciado respecto a ellos).

3.3. Usos autorizados de obras huérfanas

3.3.1. *Usos que podrá realizar la universidad como centro educativo beneficiario*

De nuevo, conforme al apartado 4 del art. 37 bis se permite a los beneficiarios del límite reproducir, a efectos de digitalización, puesta a disposición del público, indexación, catalogación, conservación o restauración, y poner a disposición del público, en la forma establecida en el artículo 20.2. i), las categorías de obras huérfanas que establece, siempre que tales actos se lleven a cabo sin ánimo de lucro y con el fin de alcanzar objetivos relacionados con su misión de interés público.

Por tanto, los derechos de explotación en juego son el derecho de reproducción (condicionado a los fines que establece, entre ellos la reproducción a efectos de puesta a disposición del público) y comunicación pública (no en todas sus modalidades, sólo en su modalidad de puesta a disposición conforme al art. 20.2 i)³⁶. Quedan excluidos, por tanto, cualquier otro acto de reproducción, actos de distribución y de transformación.

La reproducción para la puesta a disposición implicaría la digitalización de obras y fonogramas en soporte físico para obtener una versión digital. La puesta a disposición que permite el límite podría traducirse en la facilitación del acceso a la copia digital a través de la plataforma de la biblioteca³⁷.

El sujeto beneficiario, en este caso, la universidad, podrá realizar estos usos tras una búsqueda diligente de la que resulte la condición de obra huérfana. Por ejemplo, el límite del art. 37 LPI, ya permite a la biblioteca sin necesidad de autorización de los titulares de derechos actos de reproducción cuando se realicen «sin finalidad lucrativa» y exclusivamente para fines de «investigación o conservación» y de comunicación pública por parte de la biblioteca. Sin embargo, en cuanto a la comunicación pública o puesta a disposición, lo es de «*personas concretas del público a efectos de investigación cuando se realice mediante red cerrada e interna a través de termina-*

³⁶ Conforme al art. 20.2. i) el derecho de puesta a disposición consiste en permitir el acceso a la obras por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona puede llegar a ellas desde el lugar y en el momento que elija.

³⁷ El concepto de repositorio institucional, plataforma que recopila, organiza y da difusión a la producción intelectual generada por investigadores y docentes, excluye que sea el lugar adecuado para poner en línea obras huérfanas. Algo similar ocurre respecto a las plataformas de docencia que, al igual que los repositorios institucionales, serán generalmente de acceso restringido a alumnos y profesorado. El uso de puesta a disposición al que nos referimos, es una puesta a disposición del público en general.

les especializados». Los usos a los que nos referimos, irían más allá de una puesta a disposición a través de terminales de biblioteca (o fonoteca, o filmoteca, o centro similar), se trata de una puesta a disposición «múltiple» (no referida a un colectivo concreto), la puesta a disposición del público en general. En consecuencia conllevaría, desde luego, que el personal investigador no tenga que desplazarse al terminal de la biblioteca para acceder a la versión digitalizada, pero mucho más.

El límite del art. 32 LPI «*ilustración con fines educativos o de investigación científica*», en su apartado 3, permite sin autorización del autor o editor, actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico cuando estos actos se hagan únicamente para la ilustración actividades educativas, entre otros requisitos. Pues bien, la reproducción y la puesta a disposición que permite el límite de obras huérfanas va más allá de la reproducción y puesta a disposición de pequeños fragmentos (si bien la ilustración para la enseñanza abarca la comunicación pública en todas sus modalidades). Las obras huérfanas podrán reproducirse y ponerse a disposición del público sin límite de extensión, total o parcialmente.

Respecto a la convivencia del límite de obras huérfanas con otros límites, el Cdo. 20 de la DOH establece «*La excepción o límite establecidos por la presente Directiva respecto a la autorización del uso de obras huérfanas se entiende sin perjuicio de las excepciones y límites previstos en el artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE*». El límite obras huérfanas no impedirá usos amparados en otros límites, como es lógico. El hecho de que una obra sea huérfana no impide que se haga una utilización de ella al amparo, por ejemplo, del art. 32 LPI. Es decir que el profesorado puede realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública (aquí en un sentido más amplio que la puesta a disposición del art. 37 bis) de pequeños fragmentos de obras huérfanas o de obras huérfanas aisladas de carácter plástico o fotográfico en los términos del apartado 3. Sin embargo, estos actos de explotación sin autorización de los titulares de derechos se permitirían en virtud del límite educativo, no del límite de obras huérfanas. Precisando un poco más, si la obra perdiera la condición de huérfana, podrían seguir realizándose los usos al amparo del artículo 32 y no los que autoriza el art. 37 bis.

Concretando, las universidades podrían crear bases de datos específicas con obras huérfanas digitalizadas y que se encuentren en sus servidores, o integrarlas en sus bibliotecas digitales. Se les permite, como beneficiarias, actos de reproducción (para la digitalización, puesta a disposición del público, indexación, catalogación, conservación o restauración). Podrían reproducirlas total o parcialmente, incluirlas en su catálogo digital e indexarlas para facilitar las búsquedas. También se les permite la comunicación pública de las obras de forma interactiva a través de redes digitales, es decir, siguiendo a Garrote este acto tiene lugar desde el momento en que se les asigna una URL (*uniform resource locator*), es lo que posibilita el acceso a las mismas en el momento y desde el lugar que el usuario considere y si lo considera (los potenciales

usuarios pueden no acceder nunca)³⁸. Por tanto la universidad sería un proveedor de contenidos que daría acceso a las obras huérfanas a través de un sitio web, como hemos indicado, en forma de biblioteca digital o a una base de datos específica.

Todos los usos autorizados de obras huérfanas *«requerirán la mención de los nombres de los autores y titulares de derechos de propiedad intelectual identificados, sin perjuicio de lo dispuesto en el 14. 2.º»*. Este artículo se refiere a las obras anónimas o pseudónimas que no tendrán la condición de huérfanas cuando el titular o el legitimado para el ejercicio de los derechos (por ejemplo, el editor de una obra literaria o el productor de una obra audiovisual) pueda ser localizado. En los supuestos en que no se identifique al titular no será necesaria, como es lógico, mención alguna.

Las obras huérfanas son obras protegidas y su uso por parte de las entidades beneficiarias está limitado a los anteriormente expuestos. No podrán por tanto transformarlas, es decir, por ejemplo traducirlas o hacer una única obra formada por la recopilación de partes de distintas obras huérfanas.

Destacar que en la gestión de recursos por parte de las universidades se observa una separación entre lo que son publicaciones universitarias en acceso abierto a través de repositorios institucionales (tesis doctorales, libros, artículos científicos, ponencias, documentos de trabajo, proyectos de innovación docente, trabajos de grados, vídeos, etc) y bibliotecas digitales (documentos que forman parte del patrimonio documental). Se deberán a cuestiones técnicas y organizativas internas, pero parece más importante que nunca una actuación coordinada entre los servicios de publicaciones y de documentación si la Universidad pretende contribuir a Europeana como proveedor de contenidos de diversos tipos (ejemplo, obras en acceso abierto, en dominio público y obras huérfanas)³⁹.

Se exige que las entidades beneficiarias lleven a cabo estos actos *«sin ánimo de lucro»*. Lo cual es compatible con la obtención de ingresos en el transcurso de dichos usos, a los efectos exclusivos de cubrir los costes derivados de las actividades conducentes a la digitalización y puesta a disposición del público de las obras, conforme a lo que ya establecía y ahora retoma el RD por el que se desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas (art. 3.3 RD). A continuación este apartado añade una interesante precisión que no contenía el Borrado del RD. En el caso de acuerdos para la digitalización con operadores privados parece excluir la obtención de cualquier tipo de ingresos cuando los costes hayan sido asumidos íntegramente por el socio comercial.

A continuación este artículo insiste en articular acuerdos contractuales entre las entidades beneficiarias y operadores privados *«sin que, en ningún caso, se derive de*

³⁸ GARROTE FÉRNÁNDEZ-DÍEZ, I., *El derecho de autor en Internet*, Comares, 2001, pp. 84 y ss.

³⁹ Para ver la contribución de las universidades a Europeana: <http://www.europeana.eu/portal/europeana-providers.html>. Destaca la contribución del repositorio de la Universidad de Salamanca «Gredos» a través del agregador «Hispana» con un total de 96830 recursos, aportados a la fecha a Europeana.

estos acuerdos las concesión, al socio comercial, del derecho a utilizar o controlar el uso de una obra huérfana». Por tanto, los ingresos que se pueden obtener en el transcurso de los usos lo son sólo para cubrir costes de digitalización y puesta a disposición (parece excluir la posibilidad de transmitir a los usuarios los costes de la búsqueda de titulares)⁴⁰. En cuanto a los acuerdos de colaboración público-privada no darían a los operadores privados la posibilidad de utilizar la obra o controlar su uso ni podrán restringir el uso de obras huérfanas por parte de los beneficiarios del límite⁴¹, por tanto parece que se está refiriendo a la mera contratación de servicios externos para la realización del proyecto. No se entiende muy bien cómo se pretende así incentivar estos acuerdos y cuáles pueden ser los estímulos de operadores privados para concretarlos. La expectativa de que el desarrollo reglamentario aclarara algo más sobre este aspecto clave en la práctica, ha quedado frustrada⁴². Parece claro que el objetivo de la regulación en materia de obras huérfanas y el hecho de que las entidades beneficiarias pongan a disposición del público obras huérfanas creando bases de datos o/e integrando sus bibliotecas digitales en plataformas como Europeana dependerá, en gran medida, de las líneas de financiación con las que cuenten.

3.3.2. *Utilización por parte de los potenciales usuarios*

En cuanto a la utilización de obras huérfanas por potenciales usuarios, en parte ya anticipada anteriormente, las obras huérfanas se ponen a disposición del público en general. Por tanto la facilitación del acceso a ellas incluye al alumnado, al profesorado, investigadores pero también a cualquier potencial usuario interesado en acceder a ellas en el momento y desde el lugar que elija. El acceso a las obras huérfanas no se restringe a un público concreto, piénsese que el objetivo de la Directiva (y el efecto del reconocimiento mutuo) es facilitar el acceso a las obras huérfanas en todos los Estados miembros.

El hecho que una obra sea huérfana, no impide que quien haya accedido a ella incluya pequeños fragmentos en una obra propia en los términos del art. 32.1 LPI (lo hará a título de cita, por ejemplo incluyendo pequeños fragmentos en un libro que va

⁴⁰ Respecto a ellos se prevé que si las entidades beneficiarias no contasen con medios personales o materiales para llevar a cabo la búsqueda diligente puedan encargarlas a otras entidades, pudiendo éstas exigir una retribución por el servicio de búsqueda diligente. Parece, porque no concreta, que está pensando en entidades de gestión. CEDRO cuenta con un servicio de localización de titulares de derechos: <https://www.conlicencia.com/otros-servicios/localizaciondetitulares>.

⁴¹ Este último requisito lo apunta la DOH en el Considerando 22.

⁴² El Preámbulo del Real Decreto insiste en este punto «Este desarrollo deber ser compatible con todas aquellas medidas que favorezcan procesos de digitalización a gran escala de colecciones de bibliotecas, centros de enseñanza, archivos, museos, organismos de conservación del patrimonio cinematográfico o sonoro y organismos públicos de radiodifusión, respetando siempre los derechos de propiedad intelectual y, en la medida de lo posible, promoviendo la colaboración público-privada».

a publicar, o en un trabajo de clase) o que el profesorado reproduzca y distribuya pequeños fragmentos de obras huérfanas u obras aisladas de carácter plástico conforme al 32.3 (por ejemplo, la reproducción y distribución para materiales de clase). Estos actos se permiten en virtud de los anteriores límites.

El límite de obras huérfanas «facilita el acceso» no permite a los potenciales usuarios actos adicionales de reproducción, ni podrán transformarlas, por ejemplo, haciendo una recopilación, ni publicar una edición éstas, ni realizar una antología a partir de distintas partes de obras huérfanas, ni llevar a cabo una modificación o adaptación. De Román, expone de forma muy clarificadora qué actos están permitidos a los usuarios de obras huérfanas y cuáles no «El destinatario que accede a las obras huérfanas que se han puesto a disposición del público puede acceder al libro, visualizar la película o escuchar un fonograma en el momento elegido, vía *streaming* por ejemplo, pero no tendría la opción de imprimirse o descargarse una copia, puesto que se considera un acto separado de reproducción»⁴³.

3.4. La búsqueda diligente de titulares y el fin de la condición de huérfana

3.4.1. *Situaciones previas a la orfandad*

Las dificultades de identificar y/o localizar a los titulares de derechos pueden venir por varias vías y no siempre se traducirán, se sabe, en un estado de orfandad. A continuación enumeramos algunas situaciones que, en la práctica, se plantean:

- Obras anónimas o pseudónimas. Estas obras no tendrán la condición de huérfanas cuando el titular o el legitimado para el ejercicio de los derechos pueda ser localizado (por ejemplo, los herederos, o cuando los derechos de explotación corresponderán a la empresa que haya llevado a cabo la publicación del libro).
- Nuevas ediciones, traducciones, materiales complementarios de obras en dominio público. Los derechos de explotación corresponderán al autor, a sus herederos, o a quien/quienes hayan sido cedidos para su explotación comercial.
- Ediciones en dominio público de obras que puedan ser individualizadas por su composición tipográfica, presentación y demás características editoriales. Los derechos de explotación corresponderán a los editores (art. 129. 2 LPI).
- Titulares de derechos que han fallecido y obtener permisos y/o localizar a sus herederos supone una dificultad añadida.
- Personas jurídicas titulares de derechos de explotación (ejemplo, grupos editoriales, productoras, que han sido disueltas o han sufrido un proceso de fusión o transformación).

⁴³ *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., (dir.) 3.ª ed. (en prensa).

- Obras que no muestran información sobre los titulares de derechos o la muestran desactualizada (ejemplo, una obra que no refleja quién es el autor de la traducción, del prólogo, de la adaptación). En ocasiones los datos desactualizados vienen de la imprecisión con que el productor los transmite a organismos como el ISBN, ISSN, o al depósito legal.

3.4.2. *Características de la búsqueda diligente y procedimiento (art. 4 RD)*

A los beneficiarios del límite se les impone, entre otros requisitos, una «*búsqueda diligente*» de los titulares. Esta búsqueda exigida constituye una garantía para los titulares de derechos, pero también para que los beneficiarios puedan amparar sus usos en el límite de obras huérfanas. Explica sobre qué ejes se configura esta búsqueda Sánchez Arísti «viene definida conforme a dos vectores: las fuentes de consulta pertinentes y el territorio del país al que las pesquisas deberán extenderse».

La búsqueda diligente de la que puede derivarse el estatus de obra huérfana, se define en el apartado 5 del artículo 37 bis como una búsqueda previa al uso y que se realizará «*de buena fe, mediante la consulta de al menos, las fuentes de información que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de la obligación de consultar fuentes adicionales disponibles en otros países donde haya indicios de la existencia de información pertinente sobre los titulares de derechos*»⁴⁴.

También en dicho apartado indica que la búsqueda se efectuará en el territorio del Estado miembro de primera publicación o, a falta de publicación, de primera radiodifusión, salvo para obras cinematográficas o audiovisuales cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en un Estado miembro (en este caso la búsqueda diligente se hará en el estado de su sede o residencia habitual). El RD añade dos aclaraciones más para obras cinematográficas o audiovisuales coproducidas por productores establecidos en distintos estados miembros y obras insertadas o incorporadas.

El RD indica que con carácter previo a la realización de la búsqueda diligente se proceda en todo caso a consultar la base de datos de obras huérfanas creada y gestionada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea⁴⁵. En el caso de que la consulta de esta base de datos no permita localizar la obra (es decir, no haya

⁴⁴ La Directiva hacía referencia a un término que se ha perdido en la transposición, una búsqueda de buena fe «por cada obra o prestación protegida», (art. 3.3. DOH).

⁴⁵ El sentido de esta remisión previa es evitar la duplicidad de búsquedas. En definitiva, no tendrá que realizar el proceso si la obra ya ha sido registrada como huérfana como consecuencia de la búsqueda de otro beneficiario. Llama la atención las cifras de obras que, a la fecha, han sido registradas en esta base de datos como huérfanas: 287 registros de obras huérfanas que están actualmente visibles al público - 24 registros de obras insertas visibles al público. Esta base de datos está operativa desde octubre de 2014 y puede consultarse en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/orphan-works-database>.

sido registrada previamente como obra huérfana por otra entidad beneficiaria) remite a la consulta de «como mínimo» las fuentes que figuran en su Anexo.

Lo cierto es que las fuentes que reglamentariamente se han establecido a través del RD, son prácticamente las mismas que ya determinaba la Directiva. El RD sólo añade como fuente obligatoria adicional a las previstas en la DOH el Registro General de la Propiedad Intelectual⁴⁶.

En su Anexo incluye el listado de fuentes específicas para las siguientes categorías de obras:

- a) Libros publicados.
- b) Periódicos, revistas, revistas especializadas y publicaciones periódicas.
- c) Obras plásticas, tales como obras de pintura y escultura, fotografía, ilustración, diseño, arquitectura, bocetos de arquitectura y otras obras similares contenidas en libros, revistas especializadas, periódicos, revistas u otras obras.
- d) Obras audiovisuales y fonogramas.

A continuación se exige (art. 4.4 RD, apartado 5 del 37 bis) la consulta de fuentes adicionales disponibles en otros países donde haya indicios de la existencia de información pertinente sobre los titulares de derechos. En este sentido el RD no añade nada a lo que ya preveía el 37 bis. Realizada la búsqueda diligente, la obligación de notificación de las entidades beneficiarias para acreditarla es doble. Por una parte se exige la remisión de información a la Autoridad nacional competente (Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) de la siguiente información:

- a) Denominación de la obra.
- b) Fechas de búsqueda y denominación de las fuentes de información consultadas.
- c) La información prevista para estos casos en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual⁴⁷.

Por otra, las entidades beneficiarias deberán registrar la anterior información en la base de datos de obras huérfanas, creada y gestionada por la OAMI (actualmente denominada Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE). En realidad se establece una remisión doble, ya que también la Autoridad Nacional Competente ha de remitir esta información, aunque se prevé que la remisión pueda ser sustituida por la valida-

⁴⁶ En este sentido se hace eco de las reflexiones de ESPÍN ALBA, I., *op. cit.*, pp. 214 y ss., sobre la posibilidad de incluir en el listado de fuentes el Registro de la Propiedad Intelectual. No se han incluido fuentes de consulta gratuitas que, a mi entender, hubieran sido muy adecuadas, como son Google Books o ASIN (Amazon Estándar Identification Number).

⁴⁷ Que abarca, 1.º Los resultados de las búsquedas diligentes que haya efectuado y que hayan llevado a la conclusión de que una obra o un fonograma debe considerarse huérfana. 2.º El uso que la entidad beneficiaria hace de las obras huérfanas de conformidad con lo señalado en el TRLPI. 3.º Cualquier cambio en la condición de obra huérfana de las obras y los fonogramas que utilicen. 4.º La información de contacto pertinente de la entidad beneficiaria en cuestión. (art. 4. 6 RD).

ción del registro realizado por las entidades beneficiarias en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

3.4.3. ***Obligación de conservar un registro interno de búsquedas diligentes en cada entidad (art. 5 RD)***

Las entidades beneficiarias deberán, a su vez, conservar y mantener un registro de búsquedas diligentes. Este deber se extenderá «*como mínimo, a las fechas de búsqueda y denominación de las fuentes consultadas y a los certificados expedidos por los titulares de las fuentes de información consultadas que acrediten las consultas realizadas*». Esta previsión nos hace pensar que no siempre la búsqueda consistirá en una mera consulta, sino que en ocasiones se concretará en una respuesta y que determinadas fuentes implican certificados de búsqueda emitidas por las fuentes consultadas.

3.4.4. ***El fin de la condición de obra huérfana y compensación de titulares (arts. 6 y 7 RD)***

El art. 6 del RD ofrece «en todo momento» dos vías a los titulares de derechos de propiedad intelectual de obras que tengan la consideración de huérfanas y quieran solicitar el fin de su condición: dirigirse a la Autoridad nacional competente (que es el órgano que anunciaba el 37 bis a cargo de gestionar el sistema de *opt-out*) o a la entidad beneficiaria que haya puesto a disposición del público la obra huérfana. Si la solicitud es recibida en la Autoridad nacional, ésta «deberá comunicar inmediatamente» a la entidad beneficiaria el fin de la condición de huérfana. Esta solicitud trae como consecuencia inmediata para la entidad beneficiaria, abstenerse del uso y comunicar a la base de datos de la OAMI el cambio de estado. A continuación el titular «podrá» solicitar una compensación equitativa y los criterios para la fijación son, hasta la fecha, los que ya apuntaba la Exposición de Motivos de la Ley 21/2014.

4. CONCLUSIONES

El proyecto europeo de poner las obras huérfanas en línea para facilitar usos que permitan impulsar proyectos de digitalización y la visualización de estas obras en todos los Estados miembros, se topa con dos obstáculos fundamentales: el regulatorio y el económico.

La Directiva europea de obras huérfanas permite ciertos usos a las entidades beneficiarias que cumplan misiones de interés público respecto a determinadas categorías de obras. Su respuesta, un límite obligatorio para los Estados miembros, no termina con otros debates suscitados en el marco de estos proyectos (como el de las obras descatalogadas) y deja fuera cualquier posibilidad de explotación comercial de obras huérfanas.

La Universidad, como centro educativo, es entidad beneficiaria del límite o excepción que establece el artículo 37 bis de la Ley de Propiedad Intelectual. En consecuencia, podrá reproducir obras huérfanas y ponerlas a disposición del público en general. Sin embargo, y aunque lo traiga como efecto, no es un límite que esté pensando en facilitar la actividad en el aula, o la inclusión de fragmentos de obras ajenas en obras propias (de eso ya se ocupan otros límites). Su espíritu es impulsar la conservación y puesta a disposición de las obras que figuran en las colecciones y archivos de las entidades beneficiarias. Sus objetivos parten del mundo físico de las colecciones tradicionales y llegan más allá del aula (física o virtual), pretenden la facilitación del acceso a ese patrimonio al público en general. La universidad es beneficiaria del límite y, esto, repercutirá en la conservación de sus fondos, en la organización del catálogo de su biblioteca digital y le permitirá la creación de bases de datos específicas para obras huérfanas. Sin embargo, el profesorado y el alumnado, no resultarán más «beneficiados» que otros potenciales usuarios que accedan (o no accedan) desde el lugar y en el momento que elijan a obras huérfanas digitalizadas por los respectivos centros beneficiarios de todos los países de la Unión.

La falta de respuesta a algunas de las cuestiones que planteábamos (la forma de acreditar la titularidad del que reclama el fin de la condición de huérfana, el plazo de prescripción, el contenido de acuerdos público-privados de colaboración) se debe a un desarrollo reglamentario que no responde a las expectativas que suscitaba. La reveladora perspectiva del paso del tiempo permitirá valorar si, en la práctica, esta regulación ha supuesto un estímulo y un incentivo para que los centros educativos y demás centros beneficiarios digitalicen obras huérfanas.

CUARTA PARTE
UTILIZACIÓN DE OBRAS AJENAS CON LICENCIA
Y EXTRALIMITACIÓN

CAPÍTULO I

**USOS PERMITIDOS POR LOS TITULARES DE LOS DERECHOS
A TRAVÉS DE LICENCIAS OTORGADAS
POR LAS ENTIDADES DE GESTIÓN**

JAVIER DÍAZ DE OLARTE BAREA
Jefe del Departamento Jurídico de CEDRO

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN: 1.1. CEDRO como entidad de gestión de la obra textual. 1.2. Los usos secundarios de obras textuales y su gestión colectiva. 1.3. Las licencias que concede la entidad de gestión. 2. LA COPIA DE LIBROS Y OTRAS OBRAS DE TEXTO PARA FINES EDUCATIVOS Y DE INVESTIGACIÓN: DE LAS NOTAS CALIGRÁFICAS A LA GENERALIZACIÓN DEL USO DE FOTOCOPIADORAS. LA APARICIÓN DEL PROBLEMA. 3. LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA: LA LICENCIA GENERAL QUE CEDRO CONCEDE A ESTABLECIMIENTOS REPROGRÁFICOS. 4. LA APARICIÓN DE LOS USOS DIGITALES. LA DIRECTIVA 2001/29 Y LA LEY 23/2006. EL LÍMITE PARA LA ILUSTRACIÓN EN LA ENSEÑANZA. 5. LA TRANSICIÓN DE LOS USOS ANALÓGICOS A LOS DIGITALES EN LAS UNIVERSIDADES. 6. LA IMPRESCINDIBLE ADAPTACIÓN DE CEDRO A LA GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS EN EL ENTORNO DIGITAL. 7. LA LICENCIA DE CEDRO PARA USOS DIGITALES EN UNIVERSIDADES. 8. LA LEY 21/2014. LÍMITE GENERAL CON FINES DE ILUSTRACIÓN EN LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 9. LEY 21/2014: EL NUEVO LÍMITE A FAVOR DE UNIVERSIDADES Y CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. 10. LAS LICENCIAS DE PAGO POR USO. UNA PLATAFORMA PIONERA PARA LICENCIAS DE PAGO POR USO: WWW.CONLICENCIA.COM. 11. CONCLUSIÓN.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. CEDRO como entidad de gestión de la obra textual

El presente artículo se escribe desde la perspectiva de quien lo realiza, responsable del departamento jurídico de CEDRO, entidad de gestión colectiva del sector de la obra impresa o susceptible de serlo.

CEDRO www.cedro.org, gestiona derechos de propiedad intelectual de contenido patrimonial de autores y editores de libros, revistas, periódicos o partituras musicales. Cuando hablemos de autores, deberemos entender comprendidos en ese grupo a los escritores, traductores o periodistas, entre otros. A fecha de hoy¹, CEDRO cuenta con 23.022 miembros de los que 21.011 son autores y 2.011 editores.

Además, CEDRO tiene suscritos convenios representación recíproca con casi cuarenta entidades homólogas de todo el mundo, desde Canadá a Chile, de Noruega a Nueva Zelanda, de Sudáfrica a Singapur o Japón. CEDRO gestiona en España los derechos de autores y editores miembros de todas esas entidades. Obviamente, esas entidades gestionan los de los autores y editores españoles en sus respectivos países.

¹ 22 de febrero de 2016.

Las entidades firmante intercambian anualmente las cantidades resultantes de la gestión de los derechos en el respectivo país.

CEDRO gestiona por mandato legal de manera colectiva para autores de texto y editores, sean o no miembros de la entidad, los derechos de propiedad intelectual de contenido patrimonial configurados por Ley como de gestión colectiva obligatoria (compensación por copia privada, remuneración por préstamo bibliotecario, remuneración por ciertos usos en universidades o centros públicos de investigación...). Es lo que se llama gestión colectiva obligatoria.

Del mismo modo y para las mismas categorías de titulares gestiona de manera colectiva aquellos otros derechos patrimoniales sobre obras de esa naturaleza por mandato de los titulares de derechos sobre las mismas. Es la gestión colectiva voluntaria.

Este mandato voluntario se ejercita, entre otros modos, a través de la concesión de licencias que son autorizaciones no exclusivas para llevar a cabo ciertos usos de las obras que forman el repertorio nacional e internacional de CEDRO.

Por ello, los usos permitidos a través de licencias a los que me referiré no harán referencia a las autorizaciones que de forma individual otorgan los titulares de derechos a los centros educativos de cualquier nivel ni a los usuarios de cualquier otra naturaleza y que permiten el uso de sus obras en el entorno digital.

Por el contrario, las próximas páginas intentan ser un acercamiento a las licencias que CEDRO ha ido concediendo y concede en nombre de autores y editores, españoles y extranjeros, a los centros educativos, instituciones, empresas, etc y que permiten la utilización de las obras cuyos derechos son gestionados por la entidad.

1.2. Los usos secundarios de obras textuales y su gestión colectiva

Conviene recordar que la gestión colectiva del sector de la obra de texto está orientada a la explotación secundaria de la obra.

La explotación primaria es la clásica que todos conocemos y se plasma en la venta por parte del editor y a través de los canales convencionales de ejemplares o de suscripciones. A fecha de hoy y en el entorno digital se completa con la suscripción por parte del usuario de licencias que permiten el acceso en línea y en formato digital a las distintas obras que ofrece el editor en las que se autorizan ciertos usos de aquéllas.

En esa explotación primaria no interviene CEDRO y la entidad es igualmente ajena a las licencias que el editor concede al usuario.

La explotación secundaria es aquella que tiene lugar a partir de obras que ya han sido comercializadas cuando se precisa una reutilización, en todo o en parte del libro, la revista o el periódico. El libro, la revista, el periódico están ya en la biblioteca, librería o en el hogar y se necesita reutilizarlo, es decir, copiar una parte de él y distribuir la copia, bien en papel, bien a través de la red.

Y ello es así porque para el mejor desarrollo de la actividad educativa, por motivos empresariales o profesionales, cada vez resulta más importante poder, de forma

cómoda reproducir a través de fotocopiado o escaneo páginas de libros o artículos de periódicos o revistas para después poder distribuirlos entre los alumnos, empleados o clientes, subir las copias digitales a la intranet de la empresa o centro educativo o enviarlos a usuarios debidamente autorizados.

Consecuentemente, la utilización secundaria completa a la primaria a la que en nada empece ni perjudica. Responde a otras necesidades y debidamente encauzada es una fuente de ingresos, menores pero complementarios, para autores y editores.

En todo caso, los usos secundarios de la obra de texto, sea libro periódico o revista no se limita, ni mucho menos, a entornos educativos.

Una empresa farmacéutica organiza una sesión para promocionar un tratamiento de reciente aparición en el mercado. Considera que el mejor referente de las bondades de su nuevo producto son una serie de artículos sobre las ventajas y utilidades del mismo que han aparecido publicados en diferentes revistas médicas en los últimos meses. Por ello, desea distribuir entre los médicos asistentes a la reunión copias de esos artículos.

En el seno de una gran empresa se va a desarrollar una sesión formativa en relación con las novedades legislativas en un determinado sector fundamental para la firma. Tendrá lugar en las oficinas distribuidas por todo el país. Además del análisis de los textos legales, los formadores quieren utilizar artículos de revistas profesionales y partes de diferentes libros que ya han aparecido en el mercado y que analizan el impacto y trascendencia de la modificación normativa. Para ello, con carácter previo, desean escanear esas obras, subirlas a la intranet de la empresa y dar acceso a los empleados que recibirán la formación en las diferentes sedes de la empresa.

En cualquier institución todos los días se da acceso al personal o parte de él de la revista de prensa que recoge artículos publicados por diferentes periódicos sobre asuntos que afectan a esa institución. Esa revista de prensa ha sido previamente elaborada bien por una empresa externa especializada o bien a nivel interno por el departamento de Comunicación.

Qué decir del establecimiento de reprografía situado a pie de calle y en el que todos los días alguno de sus clientes solicita que se le fotocopie una parte del libro que lleva consigo y que necesita para distintos fines.

Son ejemplos claros del uso de copias de obras de texto en el seno de las organizaciones, o con fines colectivos o lucrativos. Son usos no amparados por los límites o excepciones recogidos en el vigente Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (artículos 31 y siguientes). Por lo tanto, si se desea llevar a cabo esa utilización de un modo legal habría que acudir a los titulares de los derechos sobre todas y cada una de las obras utilizadas para solicitar la correspondiente autorización.

Esta labor de búsqueda individual de los titulares resulta casi imposible para quien desea usar esas obras. Y en el mejor de los casos, una vez localizados qué decir de la contratación particular con cada uno de ellos de los derechos implicados por los usos que desean ser efectuados de sus obras. Esta microgestión individualizada que

resulta francamente complicada cuando se habla del uso de dos o tres obras concreta, deviene completamente imposible en el momento en que se necesita utilizar un número mayor de obras.

Para facilitar esta labor existen las entidades de gestión colectiva del sector del libro. Estas entidades son el instrumento de conexión entre los titulares de los derechos, autores y editores, por una parte y los usuarios de las obras por otro. La licencia que ofrece la entidad de gestión ofrece a éstos últimos tranquilidad y seguridad jurídica puesto que, tras su firma, tienen la certeza de que están utilizando esas obras de un modo legal. Los titulares de derechos reciben por su parte la remuneración correspondiente a esos usos autorizados por el contrato.

Esa comodidad mencionada antes debe ser doble: técnica y jurídica. La comodidad técnica no plantea mayor problema: cualquier usuario de nivel medio es capaz de llevar a cabo esos usos utilizando instrumentos y herramientas presentes con carácter general en hogares, centros de trabajo o de enseñanza.

Debe entenderse por comodidad jurídica aquel mecanismo que permite llevar a cabo esos usos de una manera sencilla pero aportando la imprescindible seguridad jurídica tanto a quienes efectúan esas copias como a los titulares de derechos, con la correspondiente tranquilidad que ello conlleva para unos y otros.

Conseguir un mecanismo que facilite esa comodidad jurídica es más complicada y ello porque la mayor parte de esas utilizaciones no están amparadas por ningún límite o excepción legal. Por ello, quien desee efectuarlas necesita obtener la autorización previa de todos y cada uno de los titulares de derechos de todas y cada una de las obras que se pretende utilizar.

Es ahí donde aparece la labor que desarrollan las entidades de gestión colectiva ofreciendo, a cambio de una remuneración y respetando determinadas condiciones, la autorización para efectuar copias de millones de libros y otras publicaciones del país correspondiente o de los del resto del mundo.

En España, ese papel lo desarrolla CEDRO para autores de texto y editores.

1.3. Las licencias que concede la entidad de gestión

En las próximas páginas nos centraremos en las licencias que CEDRO ha concedido para usos educativos y, dentro de ellas en las enfocadas u orientadas al sector universitario, que no son algo nuevo. Las nuevas tecnologías digitales no han hecho sino amplificar la exigencia de encontrar un sistema que consiga el equilibrio entre la creciente necesidad de utilizar copias de libros y otras obras de texto y el preceptivo respeto a los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores de esas obras.

Con carácter previo, hemos de advertir que las entidades de gestión del sector de la obra impresa conceden existen dos tipos fundamentales de licencias: licencias generales y licencias de pago por uso.

Las licencias generales son autorizaciones que concede la entidad de gestión y que permiten, a cambio del abono de una remuneración y siempre sujetos a determinadas condiciones, el uso de todas las obras que forman parte del repertorio nacional e internacional cuyos derechos gestiona la entidad. Son licencias idénticas en su contenido para cada sector de actividad (laboratorios farmacéuticos, servicios reprográficos de universidades, centros de enseñanza no reglada, universidades), pues a cada uno de ellos se les permite idéntico uso y sujeto a las mismas condiciones. A cada sector de licenciarios se aplica igualmente las mismas reglas de cálculo de la remuneración, a través de la tarifa general que aprueba la entidad de gestión.

La licencia de pago por uso deben solicitarla quienes de manera excepcional u ocasional precisen utilizar una obra o varias obras cuyos derechos son gestionados por la entidad. Del mismo modo, deben solicitarla quienes disponiendo de la licencia general deseen hacer en relación a una o varias obras usos que exceden de los permitidos por la licencia general. En estos casos, el titular de derechos afectado fija el importe con carácter individual.

A continuación haremos un breve repaso y veremos cómo las licencias, especialmente, las generales, que concede la entidad de gestión han servido como instrumento para facilitar la copia legal de libros, revistas y otras obras de texto, asegurando una remuneración a sus autores y editores.

2. LA COPIA DE LIBROS Y OTRAS OBRAS DE TEXTO PARA FINES EDUCATIVOS Y DE INVESTIGACIÓN: DE LAS NOTAS CALIGRÁFICAS A LA GENERALIZACIÓN DEL USO DE FOTOCOPIADORAS. LA APARICIÓN DEL PROBLEMA

La consulta de todo tipo de obras de texto, tales como libros o revistas y el contraste del conocimiento y la información mediante la utilización de obras ajenas ha sido y es una práctica fundamental, sobre todo, en entornos educativos y científicos.

Las bibliotecas de los centros educativos han sido y son un instrumento fundamental para el desarrollo de su labor de formación, creación y difusión del conocimiento.

Durante siglos, estudiantes, profesores, investigadores, acudían a esas bibliotecas en busca de la información y del conocimiento que otros habían recabado y elaborado y que resultaba accesible a través de los libros que formaban los fondos de las bibliotecas. Los usuarios de éstas o bien tomaban el libro en préstamo, o bien lo consultaban en sala y escribían las notas apuntes o comentarios que consideraran oportuno.

Los fondos de las bibliotecas se nutrían de ejemplares de libros y revistas que eran utilizados del modo antes descrito.

Los derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial, reproducción y distribución, que corresponden a los autores y editores la obra que se presenta en formato de libro o revista no se veían afectados de una manera significativa o notable

Sin embargo, la situación cambió radicalmente en el último tercio del siglo pasado con la generalización de equipos que permitían de una forma rápida, fácil y económica la reproducción en papel de este tipo de obras. Estas máquinas fotocopiadoras permitieron la realización de copias de libros y revistas de un modo impensable hasta entonces.

La clásica consulta en sala con la consiguiente toma de notas o, en su caso, el préstamo del ejemplar para efectuar esas mismas operaciones con tranquilidad en un domicilio o despacho, se completaron (por no decir que en muchos casos fueron sustituidas) por el fotocopiado total o parcial de la obra, para después llevar a cabo esas mismas operaciones utilizando esas fotocopias y no el ejemplar original. Era la fotocopia del libro lo que se subrayaba o anotaba.

La facilidad y rapidez de la reproducción de las obras a través del fotocopiado convirtió en cotidiana la utilización de copias de artículos de revistas y de libros. Aún más, esa misma facilidad llevó a que se efectuaran fotocopias de una manera más indiscriminada. No hacía falta que el profesor, estudiante o investigador invirtiera horas y horas en elegir las partes concretas de obras muy determinadas de las que, después, efectuaría copias manuscritas o, en el mejor de los casos, con una máquina de escribir. Se podía fotocopiar de una manera rápida y barata y, ya después, se efectuaría la selección oportuna.

Las máquinas fotocopiadoras revolucionaron el uso de copias o fragmentos de libros, sobre todo, en el entorno educativo. Alumnos, profesores e investigadores comenzaron a utilizar en su trabajo tanto ejemplares originales como fotocopias. Aún más, la distribución de éstas últimas en las aulas se convirtió en algo generalizado que se efectuaba con los objetivos más variados en muchas ocasiones para completar tanto la actividad docente del profesor en el aula como el material del que disponían los alumnos a través del correspondiente libro de texto.

Por si fuera poco, comenzó a generalizarse la reproducción íntegra de libros a partir de un ejemplar que, por ejemplo, se tomaba en préstamo de la biblioteca del centro.

Esta revolución tecnológica sí que afectó de un modo importante a dos derechos patrimoniales de propiedad intelectual de autores y editores: el derecho de reproducción y el de distribución.

Si este uso a través de fotocopias se generalizó en todos los niveles educativos, fue en la universidad donde esa actividad alcanzó niveles más importantes, algo lógico y normal por las necesidades propias de ese nivel de enseñanza y de la investigación que se desarrolla en esos centros.

En las bibliotecas universitarias comenzaron a instalarse fotocopiadoras que eran utilizadas bien directamente por los alumnos o profesores, bien por el personal de la biblioteca que después entregaba a aquellos las fotocopias. Las notas que tomaban profesores y alumnos fueron sustituidas en muchos casos por las fotocopias de páginas de libros o revistas.

La generalización de este proceso trajo como consecuencia que en las universidades aparecieran servicios de reprografía instalados en locales de las propias universidades en los que se prestaba ese servicio a toda la comunidad universitaria: alumnos, profesores e investigadores.

En ocasiones, era el propio profesor el que tomaba un libro de la biblioteca y lo dejaba en ese servicio de reprografía para que se hicieran las fotocopias de parte de la obra y que los alumnos pasarían a recoger posteriormente.

La generalización del uso de la fotocopia en ámbitos educativos empezó a afectar a la explotación al comercio de las obras (libros y revistas) destinados principal, sino exclusivamente, a entornos universitarios.

Era la época de la venta de ejemplares en papel y de suscripciones también en el mismo soporte y ésta empezó a resentirse por el fotocopiado de la obra, total o parcial sobre todo cuando se generalizó la venta de fotocopias de libros completos. Los alumnos no precisaban ya comprar ejemplares sino que a través de la biblioteca accedían al ejemplar y podían fotocopiar la parte que les interesaba o incluso la totalidad de la obra.

Por si fuera poco, la biblioteca, tampoco tenía necesidad de comprar más ejemplares para atender la demanda de los estudiantes porque con uno podía satisfacer las necesidades de una pluralidad de alumnos o profesores en una sola mañana. El alumno lo tomaba en préstamo fotocopiaba la parte que necesitaba y lo devolvía pasadas unas pocas horas. Y todo ello, sin contar con las copias que se efectuaban cómodamente a partir de otras copias.

Todo ello, no solo suponía una vulneración del derecho exclusivo del autor y del editor sino también que la venta de ejemplares de las obras prescritas por el profesor se resintieron de forma notable. Subsidiariamente los autores de esas obras vieron como sus ingresos por ventas se veían igualmente afectados.

Tal y como se ha dicho, la actividad de fotocopiado afectaba y afecta especialmente a aquellas obras cuyo destinatario exclusivo o casi exclusivo es, precisamente el entorno universitario: manuales universitarios y libros científico-técnicos, debiendo tenerse en cuenta igualmente las fotocopias que se efectúan a partir de otra fotocopia.

Ante todo lo descrito, la primera reacción de los titulares afectados fue perseguir esta infracción a sus derechos exclusivos. Para llevar a cabo esas copias, totales o parciales de sus obras era necesario solicitar la correspondiente autorización puesto que eran reproducciones que no podían beneficiarse de límite ni excepción legal alguna. Sin esa autorización esa copia era ilícita y como tal comenzó a ser objeto de persecución.

Consecuentemente esta actividad ilícita permitía a los titulares de derechos o a su entidad de gestión acudir a los tribunales contra quienes llevaban a cabo esos actos de reproducción y distribución sin su autorización. Si bien, la jurisdicción preferida fue la civil, para los supuestos más graves y escandalosos se acudió a la vía penal.

Sin embargo, tras el primer momento, todos los agentes implicados fueron asumiendo como algo lógico y razonable que no tiene la misma gravedad ni causa el mismo perjuicio la venta de copias de libros completos, en muchos casos encuadernadas, que la fotocopia de unas páginas de un libro. Debe tenerse en cuenta que en el caso de las obras de contenido técnico o profesional, la copia de unas páginas, de un capítulo, de un artículo, puede satisfacer plenamente las necesidades de quien las efectúa.

Resultó imprescindible encontrar un punto intermedio que permitiera a un tiempo la satisfacción de las necesidades del usuario y las facilidades que le ofrecía la tecnología con la imprescindible protección y respeto de los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores.

Y ello porque, por un lado las ventajas de poder realizar de forma rápida, cómoda y barata reproducciones de diferentes obras en el proceso educativo eran y son muy evidentes. El contraste de diferentes fuentes y opiniones sobre un mismo tema permite que el proceso educativo tenga lugar de un modo más enriquecedor para el alumno que puede desarrollar su capacidad de contraste y espíritu crítico.

El profesor, aunque recomiende una o varias obras de referencia puede y debe suministrar una bibliografía complementaria, es decir, remitir a los alumnos a otro autor y obra para tratar alguno de los temas sobre los que imparte clase. Y debe hacerlo en la confianza de que el acceso a esos capítulos o artículos de obras diversas y de diferentes autores no será un obstáculo insalvable para sus alumnos.

Es más, puede incluso encargar él mismo las fotocopias de esas páginas y distribuir las en el aula entre los alumnos.

Curiosamente, de esa cadena de reproducción y distribución se beneficiaban todos los agentes implicados (alumnos, profesores y quienes efectúan y distribuyen las fotocopias a cambio de un precio), salvo los autores y editores de las obras fotocopiadas.

Hubo pues, tal y como se ha dicho, que buscar un punto de equilibrio, una solución que aprovechando las ventajas que ofrecía la tecnología hiciera compatible el acceso cómodo y legal a copias parciales de obras textuales. Esa solución fue una licencia general concedida por la entidad de gestión del sector, por CEDRO, a cambio del abono de una remuneración para autores y editores. Era la única solución posible y por ello la que se había adoptado en los países de nuestro entorno.

En lo que a las licencias se refiere, los autores o editores con carácter particular eran y son absolutamente incapaces de autorizar esa infinidad de pequeños actos de reproducción a través de fotocopiado y de distribución de las fotocopias realizadas, que se les solicitaban. Menos capaces aún de gestionar los micropagos que se derivarían de esas autorizaciones.

Desde el otro lado, a quien llevaba a cabo esos actos normalmente no le bastaba con una licencia para reproducir unas páginas de una obra determinada, sino que tenía necesidad de fotocopiar partes de multitud de obras. Para hacerlo de una manera legal

debería solicitar la autorización de todos y cada uno de los titulares de derechos de las obras que deseaba copiar.

La aparición de CEDRO en 1988 sirvió como mecanismo para satisfacer a unos y otros. El objetivo se consiguió a través de la concesión de licencias generales para fotocopiado parcial de libros y otras publicaciones en establecimientos reprográficos situados a pie de calle o dentro de universidades.

3. LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA: LA LICENCIA GENERAL QUE CEDRO CONCEDE A ESTABLECIMIENTOS REPROGRÁFICOS

Una vez que se vislumbró cuál podía ser la solución, el mecanismo para conseguir satisfacer los intereses de unos y otros, el procedimiento para ponerla en práctica, no resultó sencillo. En primer lugar, los autores y editores representados en CEDRO tuvieron que acordar, el contenido de la licencia general: qué usos se permitirían y a continuación fijar el importe de la remuneración a abonar por esos usos que autorizaba la entidad de gestión, en su nombre, a través de la licencia.

La licencia general que CEDRO, a cambio del abono de una remuneración, concede a los establecimientos reprográficos situados a pie de calle o servicios reprográficos de universidades permite la reproducción mediante fotocopiado de hasta un 10% de un libro o el de un artículo de una revista.

Este porcentaje es un estándar medio internacional. Las organizaciones de gestión colectiva del sector del libro conceden licencias que autorizan la reproducción de entre el 5% y el 12% del libro.

Ese porcentaje es el resultado de intentar compatibilizar dos intereses:

— El del usuario que desea efectuar una reproducción de la obra y para ello necesita que el porcentaje que puede reproducir de la obra le resulte útil y sea suficiente para cubrir sus necesidades.

— El de los titulares de derechos quienes, lógicamente, sólo van autorizar a través de su entidad de gestión la reproducción de una parte de la obra tal que no afecte a la venta de ejemplares.

En España ese porcentaje es del 10% como resultado de una decisión de los titulares de derechos teniendo en cuenta las dos variables antes descritas.

El importe de la remuneración derivada de la licencia general en los establecimientos reprográficos situados a pie de calle depende de la situación del mismo y del número de máquinas de que se disponga. En los servicios reprográficos de las universidades, el importe a abonar es una cantidad fija por alumno y curso académico.

En el marco de esa situación, con la licencia y la tarifa aprobada y comunicada al Ministerio, finalmente, tras una larga negociación se llegó a un acuerdo entre CEDRO y CRUE en 1998 para regularizar los servicios de reprografía de las universidades españolas.

CRUE reconocía la necesidad de que los servicios reprográficos de las universidades dispusieran de la preceptiva licencia de reproducción para poder fotocopiar libros y revistas y distribuir esas fotocopias entre los alumnos. Consecuentemente, promovería de forma activa que las empresas concesionarias de los servicios reprográficos dispusieran de la licencia de reproducción que concede CEDRO. Así incluiría en los pliegos de condiciones exigibles a las empresas que desearan obtener la concesión del servicio incluirían la relativa a que la empresa dispusiera de la licencia general que CEDRO concede para ese tipo de actividad.

El Convenio se extinguió y nunca se renovó. En todo caso sirvió para comenzar a encauzar, en lo que a derechos de propiedad intelectual de autores y editores se refiere, la actividad de reproducción mediante fotocopiado en lo servicios reprográficos de las universidades española.

A fecha de hoy la mayor parte de los servicios reprográficos de las universidades disponen de la licencia general de CEDRO para poder fotocopiar parcialmente libros y otras publicaciones y distribuir esas copias parciales entre los miembros de la comunidad universitaria.

4. LA APARICIÓN DE LOS USOS DIGITALES. LA DIRECTIVA 2001/29 Y LA LEY 23/2006. EL LÍMITE PARA LA ILUSTRACIÓN EN LA ENSEÑANZA

El siguiente capítulo en lo referente a la concesión de licencias generales por parte de la entidad de gestión vino una vez más dada, por la evolución tecnológica.

Los últimos años del siglo pasado pero, sobre todo los primeros del presente han supuesto una revolución en lo que se refiere a las posibilidades de reproducir y distribuir copias de obras de texto.

Si las máquinas de fotocopiado habían posibilitado la copia de libros y otras de similar naturaleza de unos modos y con una comodidad hasta entonces desconocida, la tecnología digital permitió unos usos con un alcance y efectos que van mucho más allá de lo que posibilita el fotocopiado.

Por primera vez se podían conseguir en tiempo brevísimo copias de las obras, prácticamente idénticas a la obra original, copias de enorme durabilidad y que, además permitían usos múltiples.

El original de la obra puede ser un libro en formato digital o en papel. En este último supuesto, el libro en papel se convertirá rápidamente en un fichero digital mediante el correspondiente escaneado y a partir de ahí, los usos que pueden hacerse de unos u otros son prácticamente idénticos. Pueden multiplicarse las copias digitales, pueden imprimirse, pueden subirse esas copias a redes abiertas o cerradas, pueden enviarse por correo electrónico a tantas personas como deseemos quienes, a su vez, podrán efectuar esos mismos usos.

En todo caso, el marco legal seguía siendo el mismo que en la época de la fotocopia y se precisaba autorización de los titulares de derechos o licencia de la entidad

de gestión para llevar a cabo esos usos, salvo en los casos en que pudieran estar amparados por algún límite o excepción.

En este entorno de revolución digital, se publicó la Directiva 29/2001 de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y de los derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

La Directiva de 2001 fue el primer paso para intentar conseguir un marco mínimo común de aplicación de los derechos de propiedad intelectual en el marco de la Unión Europea adaptado al nuevo entorno digital.

Dentro de ese objetivo, en su artículo 5, incluye lógicamente, una actualización de las excepciones y límites a los derechos exclusivos que los estados miembros pueden trasponer a su ordenamiento jurídico. Una de ellas se refiere específicamente al entorno educativo o científico. Aparece ya anunciada en el considerando 42:

«Al aplicar la excepción o limitación en el caso de fines educativos o de investigación científica no comerciales incluida la educación a distancia, la naturaleza no comercial de la actividad de que se trate debe venir dada por la actividad en sí. La estructura institucional y los medios de financiación de la entidad de que se trate no son los factores decisivos a este respecto».

Considera pues el legislador europeo que las actividades educativa e investigadora son merecedoras de que los estados evalúen la posibilidad de implementar un límite al derecho exclusivo del autor y el editor cuando sus obras se utilicen para esos fines, siempre que se haga tal y como expresa ese considerando 42.

Obviamente cada estado miembro tiene la libertad de configurar el límite dentro de los parámetros que ofrece la Directiva, con mayor o menor amplitud y unido, o no, a una remuneración en función, entre otras razones, precisamente, de esa mayor o menor amplitud, es decir, de los usos permitidos directamente por la Ley a través del límite.

Y ello porque el propio artículo 5,3 de la Directiva permite unas amplias posibilidades al establecer, simplemente que:

«Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos a que se refieren los artículos 2 y 3 en los siguientes casos:

a) cuando el uso tenga únicamente por objeto la ilustración con fines educativos o de investigación científica, siempre que, salvo en los casos en que resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor, y en la medida en que esté justificado por la finalidad no comercial perseguida»

España, miembro de la Unión Europea tuvo que trasponer la Directiva a su ordenamiento interno, lo que efectuó a través de la Ley 23/2006 de 7 de julio y decidió en aquel momento incorporar un nuevo límite para la ilustración en la enseñanza.

A través de esta Ley se modificó el TRLPI de 1996 y se introdujo este límite al derecho de autor en el artículo 32.2 de ese cuerpo normativo

«No necesitará autorización del autor el profesorado de la educación reglada para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo,

excluidos los libros de texto y los manuales universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte imposible, se incluyan el nombre del autor y la fuente.

No se entenderán comprendidas en el párrafo anterior la reproducción, distribución y comunicación pública de compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo».

Lógicamente, los libros de texto y los manuales universitarios quedaron fuera del límite puesto que su inclusión hubiera supuesto una vulneración de la regla de los tres pasos, contenida en el artículo 40 bis del TRLPI, especialmente, cuando no se preveía remuneración alguna para autores y editores. Y ello es así porque el único mercado de ese tipo de obras es el ámbito educativo. Consecuentemente, la Ley no podía permitir que se hicieran copias, siquiera parciales, de ese tipo de obras al amparo de un límite sin prever una remuneración para los titulares afectados. Lo contrario hubiera afectado a la normal explotación de ese tipo de obras, causando un perjuicio injustificado a los titulares de derechos sobre las mismas.

En todo caso, la configuración del límite diseñado en los anteproyectos del Gobierno y que finalmente se introdujo en nuestra Ley en 2006 era extremadamente reducida y probablemente por ello no iba unido al abono de ninguna remuneración para autores y editores. Quizá era, incluso, demasiado restringido, pues ya en 2006 la implantación de tecnologías digitales en el entorno educativo era una realidad consolidada y, sin embargo, la Ley no lo tuvo en cuenta y redujo el ámbito de la aplicación del límite a usos que tenían lugar en el aula física. Y ello a pesar de la advertencia efectuada sobre este punto al Gobierno por el Consejo de Estado en su preceptivo informe 187/2005 de 10 de marzo

«No obstante, el anteproyecto de Ley limita la excepción —mas allá de la normativa comunitaria— al profesorado de educación reglada,... se excluyen los actos de reproducción «cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas», lo cual puede resultar demasiado excluyente (o incluso irrazonable, por el trato desigual que supone) respecto de las enseñanzas a distancia, on line, o no presenciales en general, enseñanzas estas que deberían estar también listadas junto a la presencial «en las aulas». Además, aunque el artículo probablemente cubre las copias de mapas, dada la importancia que la cartografía tiene en la actualidad, convendría tener en cuenta para el futuro (esta observación no se refiere al presente proyecto) el problema especial que la copia y reproducción con modificaciones ad hoc de los mapas y figuras supone en el complejo mundo de la salvaguardia de la propiedad intelectual».

Aún más, el alcance del límite era tan restringido («pequeño fragmento», era el propio «*profesorado de la educación reglada*» el que debía hacer las copias), incluso dentro de las aulas físicas, que la práctica de la totalidad de los usos de copias de obras de texto que se realizaban en ese entorno y para esos fines, lógicamente en so-

porte papel, quedaban fuera del mismo y sujetos a la licencia del titular de derechos o de la entidad de gestión.

En el caso de usos digitales estos quedaban completamente fuera del marco del límite y se confirmaba que su uso precisaba siempre de la autorización de los titulares de derechos o de su entidad de gestión.

En definitiva en Julio de 2006, los usos de copias de libros, revistas y otras publicaciones empezaban a ser mixtos, en soporte papel y en formato digital. Sin embargo, el impacto de la nueva Ley no era relevante para los usos de copias de obras en papel dentro de las aulas con fines de ilustración en la enseñanza y la norma no afectaba a los crecientes usos digitales.

Consecuentemente en lo que se refiere a estas últimas utilizaciones, la situación volvía a ser parecida, por no decir idéntica, a la ya descrita al hablar de la irrupción de las máquinas fotocopadoras en entornos educativos y, especialmente, universitarios: sólo la licencia de la entidad de gestión podría solucionar la situación tanto a las universidades que precisaban llevar a cabo usos digitales de libros y otras obras de texto, como a los autores y editores titulares de derechos sobre esas obras.

5. LA TRANSICIÓN DE LOS USOS ANALÓGICOS A LOS DIGITALES EN LAS UNIVERSIDADES

De forma paralela a la modificación legislativa del 2006, los centros educativos, muy especialmente las universidades, detectaron rápidamente el potencial y las virtudes de estos avances tecnológicos como herramientas para conseguir una educación más cercana al alumno y volcaron todos sus esfuerzos en desarrollar herramientas tecnológicas que permitieran ofrecer a la comunidad universitaria servicios del modo más eficiente. Y entre esos servicios estaba, como no podía ser de otro modo, la oferta de contenidos, es decir, de copias de libros, artículos, etc. en formato digital.

Aún más, la tecnología permitió que junto al modelo clásico de enseñanza universitaria apoyado básicamente en la clase magistral presencial, apareciera otro de enseñanza a distancia «*on line*», muy alejado del que hasta entonces representaba la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Este nuevo modelo se apoyaba en la red y en las posibilidades que ofrece la tecnología digital para que un número indeterminado de personas, alumno, profesores, investigadores, en todo momento y desde cualquier lugar del mundo pueden estar en contacto y compartir el acceso a cualquier tipo de obra y contenido.

Entre esos contenidos había y hay lógicamente materiales preparados por el propio profesor, como material educativo complementario para sus clases. También hay obras sobre las que el centro educativo o investigador, fundamentalmente la universidad, dispone de licencia para su uso y que utiliza de acuerdo a esa autorización directamente otorgada por el titular de los derechos.

Los profesores suben a esas plataformas virtuales copias de páginas o capítulos de libros o artículos de revistas o periódicos para enriquecer la oferta de fuentes de conocimiento a las que puede acudir el alumno del modelo clásico de enseñanza presencial o investigador. En muchas ocasiones son libros o revistas que obran en la biblioteca del centro o del departamento. El alumno accede a través de la plataforma de la universidad al fichero que contiene la copia de la obra y la visualiza, o la imprime, o se la envía a su buzón de correo o...

En el fondo, la actividad que tiene lugar en este entorno digital es la misma que se desarrollaba en los servicios reprográficos de las universidades y la finalidad es, también, lógicamente, coincidente. Los «campus» virtuales completan o complementan la actividad que el servicio de reprografía ofrece a alumnos, profesores e investigadores.

Por todo ello, siendo idéntico o muy similar el punto de partida es también idéntico el problema: para llevar a cabo la reproducción y puesta a disposición a través de esa red cerrada universitaria de libros y otras publicaciones de un modo legal, es necesaria una autorización de los titulares de derechos sobre esas obras. Y tal y como ocurrió en el caso de la fotocopia, esa labor sólo podía realizarse de un modo eficiente a través de la entidad de gestión

6. LA IMPRESCINDIBLE ADAPTACIÓN DE CEDRO A LA GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS EN EL ENTORNO DIGITAL

Previendo esa posible evolución y desarrollo de los campus virtuales, CEDRO ya había modificado sus estatutos en 2004 y 2005 para poder incorporar a su labor cotidiana la gestión de derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, a través de la concesión de las correspondientes licencias.

Una vez modificados los Estatutos y aprobados por las autoridades administrativas correspondientes, el siguiente paso fue modificar el contenido de los mandatos que los autores y editores habían concedido a CEDRO para la gestión de derechos sobre sus obras para que la entidad pudiera gestionar los derechos que permiten la utilización de las mismas en entornos digitales.

Cuando ya se hubo ampliado el alcance del mandato resulto imprescindible solicitar a todos los miembros de la entidad que actualizaran el mandato ya concedido a CEDRO para que la entidad pudiera llevar a cabo la gestión de los derechos sobre sus obras para autorizar usos digitales de las mismas. Así se fue enriqueciendo poco a poco el repertorio nacional de CEDRO para usos digitales.

Del mismo modo, CEDRO comenzó a trabajar para que las entidades homólogas de otros países le autorizaran a incluir sus respectivos repertorios en las licencias para usos digitales. No fue un proceso sencillo pues muchas de esas entidades de gestión extranjeras no habían iniciado el tránsito de lo analógico a lo digital en aquel momento. En todo caso, tras años de laborioso trabajo, se consiguió ampliar el repertorio de autores y editores extranjeros, gestionado por CEDRO hasta conseguir que el mismo

tuviera una amplitud tal que resultara atractivo para los potenciales suscriptores de las licencias.

Con toda esa estructura ya montada, CEDRO comenzó la aventura de ofrecer licencias para usos digitales a usuarios que precisaban llevar a cabo la actividad de reproducción y puesta a disposición de libros y otras publicaciones. El primer sector fue, lógicamente, el de enseñanza y dentro del mismo el universitario. Entre los años 2005-2006 CEDRO concedió a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) con carácter experimental la primera licencia por la que la entidad de gestión autorizaba a una universidad ciertos usos digitales de las obras cuyos derechos gestionaba.

7. LA LICENCIA DE CEDRO PARA USOS DIGITALES EN UNIVERSIDADES

Una vez más, la licencia de la entidad de gestión, CEDRO en este caso, fue la respuesta, la solución a una necesidad de un usuario, en este caso de la UOC, universidad pionera en España en la enseñanza a distancia por medios digitales.

Y ello porque lo único que había cambiado era la tecnología y el tipo que usos que ésta permitía, pero no las necesidades de alumnos, profesores y demás miembros de la comunidad educativa que en el desarrollo de su actividad seguían necesitando utilizar una gran cantidad de obras de multitud de autores y editores.

Poco a poco, los campus virtuales de las universidades fueron complementando la función del servicio de reprografía, también en la enseñanza presencial clásica. Los profesores unas veces dejaban los textos en el servicio de reprografía; en otras ocasiones, ellos mismos subían a la plataforma virtual de la universidad el material que consideraban imprescindible para desarrollar la actividad educativa. Y ese material tanto podía ser una presentación elaborada por el propio profesor como las páginas de un libro o revista previamente escaneadas

Estos usos se fueron difundiendo entre las universidades españolas en unos pocos años lo que trajo como consecuencia la generalización del problema: tal y como ocurrió con el fotocopiado resultaba imprescindible regularizar los derechos de propiedad intelectual derivados de la utilización de multitud de obras a través de las plataformas o campus virtuales para poder llevar a cabo esa actividad de un modo legal.

Y tal y como ocurrió para resolver la situación derivada del fotocopiado, fue la entidad de gestión la que sirvió para satisfacer esas necesidades y solucionar el problema a través de la correspondiente licencia general para usos digitales.

La licencia digital que la entidad de gestión ofrecía a las universidades para regularizar los usos secundarios, las copias parciales de libros y revistas que se subían a los campus virtuales, era perfectamente compatible y completaba las licencias suscritas por la universidad con distintas editoriales a título particular para distintos usos digitales. Además, la licencia de CEDRO permite llevar a cabo usos digitales de obras que aparecieron en papel y que obran en las colecciones de la universidad, tanto en la biblioteca como en los diferentes departamentos.

Del mismo modo, la licencia digital era complementaria con la licencia de fotocopiado con la que debían contar los servicios reprográficos de las universidades, ya que los usos que una y otra autorizaban eran completamente distintos y realizados por distintos agentes. Ambas vías eran y son utilizadas por profesores, estudiantes e investigadores para obtener copias parciales de libros y revistas.

Los usos más importantes que autoriza la licencia digital de CEDRO son:

- a) La reproducción del libro o artículo mediante escaneado.
- b) Su almacenamiento temporal en el servidor de la universidad.
- c) La visualización de los ficheros a través de la red cerrada e interna de la universidad a los usuarios debidamente identificados.
- d) La impresión del fichero que contiene la reproducción de la obra.
- e) El envío por correo electrónico entre los miembros de la comunidad universitaria de la universidad licenciada.

Tal y como ocurre en fotocopia la licencia digital permite la reproducción y posterior uso del 10% del libro o artículo de la revista. Ese porcentaje es puramente convencional acordado por autores y editores.

La licencia para usos digitales fue mejorando y agilizándose a medida que CEDRO aumentaba su «repertorio digital», nacional e internacional, hasta el punto de equipararse al repertorio clásico de CEDRO en poco tiempo. En un principio, la universidad tenía que informar a CEDRO de la obra que deseaba utilizar para que la entidad comprobase si estaba incluida en su repertorio digital. Efectuada la comprobación, CEDRO lo comunicaba a la universidad que así ya podía usar esa obra concreta en su plataforma virtual. Todos estos trámites previos fueron desapareciendo y la licencia para usos digitales se convirtió en una licencia general más de las que ofrecía y ofrece la entidad de gestión.

Lógicamente, la entidad fijó la correspondiente tarifa como remuneración para autores y editores por los usos que se autorizaban y autorizan a través de la licencia digital.

En el año 2009, por un lado, existían unos usos digitales consolidados y en fase de importante crecimiento en la universidad española. Los campus virtuales se habían convertido un instrumento de uso cotidiano y utilidad contrastada en el proceso educativo y de uso cotidiano en las universidades. Estas plataformas no solo servían para ofrecer información de la universidad o como instrumento de comunicación entre los miembros de la comunidad universitaria sino que también se utilizaban como forma de hacer llegar a alumnos, profesores e investigadores copias de libros, revistas y otras publicaciones

Por otro lado, la entidad de gestión, CEDRO ofrecía una licencia general para usos digitales del repertorio de CEDRO, nacional e internacional, a través de los campus virtuales de las universidades que satisfacía las necesidades cotidianas de este tipo de instituciones. Unida a la licencia, la entidad de gestión había fijado la correspondiente tarifa por los usos que autorizaba el contrato. Tal y como había ocu-

rrido en el caso de la fotocopia y tal como ocurre en los países de nuestro entorno, la cantidad a abonar por las universidades se calculaba conforme a una «tarifa plana», una cantidad fija por alumno y curso académico.

Las universidades disponían pues ya de una herramienta para poder realizar esa utilización de copias parciales de libros y revistas en entornos digitales, de una manera cómoda y sencilla desde el punto de vista de la estricta legalidad y a cambio del abono de una remuneración razonable a autores de texto y editores a través de su entidad de gestión. Parecía pues, que tal y como ocurrió con la fotocopia, se suscribirían las licencias para regularizar esa actividad.

Sin embargo, las reiteradas ofertas que CEDRO efectuó a las universidades españolas, primero con carácter individual, universidad por universidad y, posteriormente a través de CRUE como asociación representativa del sector, para suscribir la licencia de usos digitales no tuvieron una gran acogida por parte de los destinatarios.

En 2010, CEDRO acudió a la Comisión de Propiedad Intelectual del entonces Ministerio de Cultura para que a través de su labor de mediación consiguiera que CEDRO y CRUE, como organización representativa de las universidades españolas, acordaran los términos de las licencias, incluido el importe de la remuneración, por medio de las que las universidades pudieran regularizar los derechos derivados de las copias digitales y usos subsiguientes que en ellas se efectuaban de libros, revistas y otras obras de texto. Un acuerdo entre CRUE y CEDRO hubiera facilitado la suscripción de la licencia digital por parte de las universidades españolas, tal y como había sucedido años antes con los servicio de reprografía.

A principios de 2011 el procedimiento de medicación terminó sin acuerdo. En ese momento, CEDRO volvió a ponerse en contacto, una vez más, con todas las universidades españolas, pero sólo unas pocas más se decidieron a firmar la licencia de usos digitales a pesar de que ya en aquel momento la utilización de copias digitales de libros y revistas por medio de los campus virtuales de las universidades era una realidad completamente extendida en el sector.

Esta situación obligó a CEDRO a iniciar procedimientos judiciales contra diferentes universidades españolas por infracción de los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores representados por la entidad.

A la fecha de redacción de estas páginas son tres las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales españoles sobre esta materia: la utilización por parte de universidades de copias de libros, revistas y otras obras de texto en sus páginas web, bien sea en acceso abierto, bien con acceso limitado a miembros de la comunidad universitaria, sin contar con la autorización de los titulares de derechos sobre las mismas o de su entidad de gestión.

Debe mencionarse, en primer lugar, la Sentencia de 2 de mayo de 2013, dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Barcelona en autos de juicio ordinario 303/2012 iniciado por CEDRO contra la Universitat Autònoma de Barcelona. Dicha sentencia fue recurrida por ambas partes y dio lugar a la Sentencia de apelación dic-

tada por la Audiencia Provincial de Barcelona el 29 de octubre de 2014. El órgano de apelación ratificó los pronunciamientos de la Sentencia de instancia favorables a CEDRO y, además reconoció la validez de la fórmula de cálculo de la indemnización utilizada por CEDRO y que no había hecho suya el juzgado de lo mercantil

La tercera resolución es la sentencia de fecha 2 de septiembre de 2013 del Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona en procedimiento ordinario 883/2012 E instado por CEDRO contra la Universitat de Barcelona.

Las Sentencias a pesar de estar dictadas con anterioridad a la Ley 21/2014 dejan clara:

— La indubitada legitimación de CEDRO al amparo del artículo 150 del TRLPI, como entidad de gestión para interponer las demandas, ejercitándola defensa de los derechos confiados a su gestión, sin necesidad de aportar los títulos, los contratos a través de los cuales los autores y editores encomiendan a la entidad esa gestión. Se trata pues de una legitimación propia y no por sustitución.

— La legitimación pasiva de las universidades demandadas pues son las titulares de las webs que sirven de plataforma digital. Son las universidades las que crearon esas plataformas para desarrollar la finalidad y función docente. Igualmente, son las universidades quienes proporcionan a sus alumnos y a sus profesores las claves de acceso, establecen las normas de uso de las mismas y son las responsables de su gestión. Por todo ellos la responsabilidad de la infracción de derechos detectada corresponde a la universidad.

— Los actos de reproducción y puesta a disposición tanto en redes abiertas como en cerradas (intranets, campus virtuales) precisan de la autorización del titular de derechos o de la entidad de gestión.

— La equidad de la tarifa general de CEDRO de 5€ por alumno y curso académico. El parámetro del número de alumnos como criterio para medir la realidad e intensidad del uso de obras de texto en entornos educativos es razonable y adecuado. Por ello precisamente es aceptado a nivel internacional.

— Igualmente, la Sentencia de la Audiencia Provincial considera justa y razonable la fórmula empleada por CEDRO para el cálculo de la indemnización derivada de los actos de reproducción y puesta a disposición realizados por la Universidad demandada sin contar con la autorización de los titulares de derechos ni de la entidad de gestión.

A pesar de la contundencia de las resoluciones judiciales y de que el uso de copias de obras textuales por medio de los campus virtuales en las universidades españolas es una realidad completamente consolidada, éstas tampoco mostraron mayor interés en suscribir la licencia general que CEDRO ofrece para usos digitales en las universidades.

Ello obligó a la entidad de gestión, una vez que hubo detectado la realidad de los usos digitales, a formular nuevas reclamaciones frente a diferentes universidades.

En este contexto en la primavera de 2013 se hizo público el Anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que cristalizó en la Ley 21 /2014 de 4 de noviembre.

8. LA LEY 21/2014. LÍMITE GENERAL CON FINES DE ILUSTRACIÓN EN LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La Ley 21/2014 de 4 de noviembre ha llevado a cabo una modificación completa del límite para la ilustración en la enseñanza y con fines de investigación científica que ahora es objeto de regulación en los artículos 32.3, 32.4 y 32.5.

En todo caso, desde este primer momento, hemos de tener en cuenta que desde noviembre de 2015 conviven en nuestro ordenamiento jurídico dos regímenes distintos en lo que al límite para la ilustración en la enseñanza reglada y con fines de investigación científica se refiere:

— Uno del que se beneficiará el profesorado de todos los niveles de la educación reglada y el personal de Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de investigación científica. Se regula en el artículo 32.3 y no genera derecho de remuneración para autores ni editores.

Siempre que se cumplan ciertas condiciones este artículo permite la utilización de «*pequeños fragmentos de obras y obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo...*». La gran novedad respecto a la regulación precedente radica en que autoriza que esos actos tengan lugar tanto en la enseñanza presencial como a distancia, pero siempre para la ilustración de las actividades educativas o con fines de investigación científica.

Con carácter general los libros de texto y los manuales universitarios no pueden ser utilizados al amparo de este límite, si bien se prevén excepciones.

— Otro límite, de alcance más amplio, del que se benefician las universidades y los centros públicos de investigación y que sí genera derecho de remuneración a favor de autores y editores regulado en el artículo 32.4 y del que hablaremos a continuación.

En mi opinión el Legislador de 2014 ha perdido la oportunidad de establecer un límite general y uniforme para la ilustración en la enseñanza del que pueda beneficiarse la educación reglada en todos sus niveles. Cuando se habla de régimen uniforme debe entenderse en el sentido de que los usos autorizados directamente por Ley y para los que no es preciso solicitar autorización ni a los titulares de derechos ni a la entidad de gestión sean los mismos para toda la enseñanza reglada.

Un régimen jurídico uniforme para todos los niveles de la enseñanza reglada aporta tranquilidad y seguridad jurídica tanto a quienes desean llevar a cabo esa reproducción, distribución y comunicación de libros, revistas, periódicos y otras obras de texto como a los titulares de derechos sobre las mismas. Eso no quiere decir que la cantidad a abonar, en su caso, como remuneración tenga que ser la misma puesto que poco tiene que ver el uso que se hace en los diferentes niveles.

El legislador español ha desaprovechado la oportunidad de llevar a cabo una modificación legal en ese sentido eliminando dudas y oscuridades existentes en la legislación preexistente sobre la materia y que pueden crear confusión incluso con las normas vigentes.

Los dos regímenes, el previsto en el 32.3 y el del 32.4 del TRLPI solo tienen en común que ambos les afecta la regla prevista en el 32. 5.

«No se entenderán comprendidas en los apartados 3 y 4 las partituras musicales, las obras de un solo uso ni las compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo».

Este precepto pretende evitar que el límite afecte a la normal explotación de las obras, caso de las obras de un solo uso, o que se confeccionen compilaciones o recopilaciones, es decir, un libro a la carta, que sustituya a los existentes en el mercado a partir de las reproducciones parciales efectuadas al amparo de este límite. La exclusión de las partituras vendría justificada por el hecho de que su reproducción parcial no serviría para satisfacer el interés del usuario. En todo caso se trata de un párrafo que ya formaba parte del artículo 32 con anterioridad a la reforma de 2014.

9. **LEY 21/2014: EL NUEVO LÍMITE A FAVOR DE UNIVERSIDADES Y CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN**

El legislador ha pretendido aliviar la tensión provocada por los procedimientos judiciales mencionados en el punto 7 mediante la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de un nuevo límite del que se benefician las universidades y los centros públicos de investigación españoles. Esos usos directamente permitidos por la norma jurídica van unidos al pago de una remuneración equitativa a autores y editores a través de sus entidades de gestión: CEDRO, por los autores de texto y los editores y VEGAP, por las obras de la creación visual incorporadas a libros y otras publicaciones.

En la búsqueda de mecanismos que faciliten a las universidades el uso legal y sencillo de copias de libros revistas y otras publicaciones, uso imprescindible para una enseñanza de calidad, el legislador ha decidido sacrificar el derecho exclusivo de autores y editores a decidir sobre el uso de sus obras en entornos universitarios y científicos.

Los autores y editores, españoles o extranjeros, desde el 5 de noviembre de 2015 no pueden oponerse a que, en determinadas circunstancias y siempre que se cumplan de forma cumulativa una serie de requisitos, las universidades españolas (o los centros públicos de investigación) reproduzcan fragmentos sus obras y las distribuyan o utilicen a través de sus campus virtuales.

Y ello porque tras la aprobación de la Ley 21/2014, el artículo 32.4 establece:

«4. Tampoco necesitarán la autorización del autor o editor los actos de reproducción parcial, de distribución y de comunicación pública de obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo, cuando concurren simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la ilustración con fines educativos y de investigación científica.

b) Que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión equivalente respecto de una publicación asimilada, o extensión asimilable al 10 por ciento del total de la obra, resultando indiferente a estos efectos que la copia se lleve a cabo a través de uno o varios actos de reproducción.

c) Que los actos se realicen en las universidades o centros públicos de investigación, por su personal y con sus medios e instrumentos propios.

d) Que concurra, al menos, una de las siguientes condiciones:

1.º Que la distribución de las copias parciales se efectúe exclusivamente entre los alumnos y personal docente o investigador del mismo centro en el que se efectúa la reproducción.

2.º Que sólo los alumnos y el personal docente o investigador del centro en el que se efectúe la reproducción parcial de la obra puedan tener acceso a la misma a través de los actos de comunicación pública autorizados en el presente apartado, llevándose a cabo la puesta a disposición a través de las redes internas y cerradas a las que únicamente puedan acceder esos beneficiarios o en el marco de un programa de educación a distancia ofertado por dicho centro docente.

En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro universitario u organismo de investigación, y salvo que dicho centro u organismo sea titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente de forma parcial según el apartado b), los autores y editores de éstas tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión».

Este precepto, junto con el 32.3 con el que forma un todo inseparable, entró en vigor el 5 de noviembre de 2015 de acuerdo con establecido en la Disposición Final Quinta de la Ley 21/2014.

Si bien, en principio, parecería que la Ley permite que también la clásica actividad de fotocopiado efectuada en las universidades se beneficiara del límite previsto en el artículo 32.4, lo cierto es muy difícil que en este tipo de reproducciones concurren todos los requisitos exigidos por la Ley para que el precepto pueda desenvolver todos sus efectos. Y ello porque en la mayor parte de los casos el servicio de reprografía es prestado por una empresa tercera, ajena a la universidad, a través de una concesión.

Por ello, los servicios reprográficos de universidades continuarán precisando de la licencia concedida por la entidad de gestión para reproducir libros o revistas. No debe olvidarse que los actos en los que no concurren de forma cumulativa todos y cada uno de los requisitos exigidos por este nuevo límite artículo 32. 4 continúan precisando de la oportuna autorización del titular de derechos o de su entidad de gestión.

Consecuentemente, la actividad de reproducción parcial y puesta a disposición de esas copias de las obras a través de las redes cerradas e internas de las universidades, los campus virtuales, es la que con carácter general es previsible que sí pueda beneficiarse de este nuevo límite. Y ello porque en ella sí que concurren habitualmente de forma simultánea todos los requisitos exigidos por la norma, (la universidad es la titular de la red, son los profesores los que reproducen y suben las copias a esa red, etc)

Como mecanismo de búsqueda de equilibrio para autores y editores por la pérdida de su derecho exclusivo de autorizar o prohibir esos usos concretos de sus obras, el legislador ha establecido su derecho a percibir una remuneración equitativa por esos usos que se hará efectiva a través de sus entidades de gestión.

La gestión colectiva obligatoria del derecho de remuneración acarrea dos consecuencias:

- a) El repertorio afectado es universal. Las universidades y centros públicos de investigación pueden llevar a cabo los usos previstos en el artículo 32. 4 sobre cualquier libro o publicación periódica, española o extranjera, resultando indiferente si los titulares son miembros o no de las entidades de gestión correspondiente, CEDRO y VEGAP o de las entidades extranjeras con las que éstas hayan suscrito convenios de representación recíproca.
- b) La entidad de gestión tiene la obligación de gestionar el derecho para todos los autores y editores, sean o no miembros de la entidad. Debe recaudar en nombre de todos ellos y a todos los titulares cuyas obras se detecte que han sido utilizadas por la universidad debe asignar la cantidad que resulte de la aplicación de las normas de reparto.

Por todo ello, el derecho al cobro de una remuneración se configura como derecho irrenunciable.

Existen dos tipos de obras cuya utilización por parte de una universidad o centro público de investigación no genera obligación de pago ni derecho de cobro de la remuneración:

- Aquellas obras cuyos derechos de propiedad intelectual correspondan a la propia universidad o centro público de investigación.
- Aquellas obras que esté utilizando la universidad o el centro conforme a una licencia, un acuerdo con el titular de derechos correspondiente. Ese acuerdo o licencia comprendería tanto los clásicos concedidos por los editores, (suscripciones online, etc), como aquellas obras que se estén utilizando de acuerdo con licencias «libres», «alternativas», «creative common» o similares.

Por otra parte, aunque la ley reconoce a autores y editores el derecho a percibir, a través de sus entidades de gestión, una remuneración equitativa por estos usos que ella directamente autoriza, ni siquiera el importe de la misma podrá ser fijado de manera unilateral ni por los titulares de derechos ni por sus entidades de gestión, CEDRO y VEGAP.

Y ello porque al importe a abonar derivado de este nuevo derecho de remuneración y, lógicamente, de gestión colectiva obligatoria, se le aplican, las reglas recogidas para estos casos en los artículos correspondientes de la Ley de Propiedad Intelectual tras su reforma de 2014.

Así las entidades involucradas en la gestión de derechos sobre libros y revistas, CEDRO y VEGAP, por un lado y Crue Universidades Españolas, por otro, como

principal asociación de usuarios de este sector, deberán negociar durante seis meses para intentar llegar a un acuerdo sobre el importe de la remuneración

Caso de que las entidades y la asociación representativa de las universidades no lleguen a un acuerdo en ese plazo, será la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual la que determine el importe de la remuneración equitativa, tal y como señala el artículo 158. 3 del TLPI y de acuerdo con el RD 1889/2011 de 30 de diciembre por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual.

En la fecha en que se escriben estas líneas se están desarrollando entre CRUE, Universidades Españolas por un lado y CEDRO y VEGAP por otro, esas negociaciones para fijar el importe de la remuneración equitativa. En todo caso, si finalmente se consigue, un acuerdo habrá que ver cómo actúan las universidades con carácter individual en virtud de la autonomía universitaria. Debe tenerse en cuenta que CRUE no puede imponer a las universidades la firma de contrato o el abono de remuneración alguna.

Por otro lado, las universidades en tanto usuarios deberán cumplir la obligación prevista en el artículo 154.2 del TRLPI relativa a suministrar a las entidades de gestión información pormenorizada sobre el grado de utilización de las obras. Se trata de una información fundamental para que las entidades de gestión puedan repartir las cantidades recaudadas entre los titulares de las obras efectivamente utilizadas y de acuerdo con el grado de utilización de las mismas.

La ley no reconoce a las entidades de gestión facultad alguna para llevar a cabo labores de verificación y contraste de esos usos que se efectúan a través de redes cerradas e internas. Solo el usuario, es decir, la universidad en este caso, dispone de esa información. Por ello, lógicamente la ley, en ese artículo 154.2, les impone la obligación de suministrársela a los obligados al reparto de lo recaudado, es decir, a las entidades de gestión.

«La participación de los titulares en el reparto de los derechos recaudados por la entidad de gestión será proporcional a la utilización de sus obras o prestaciones. Las entidades de gestión establecerán los métodos y medios adecuados para obtener información pormenorizada sobre el grado de utilización de las obras y prestaciones por parte de los usuarios en su actividad, quedando obligados éstos a facilitar dicha información en un formato acordado con las entidades de gestión. En los supuestos en los que la obtención de la información se realice por vía electrónica se deberán observar las normas o prácticas sectoriales voluntarias desarrolladas a nivel internacional o de la Unión Europea para el intercambio electrónico de ese tipo de datos».

Podemos concluir diciendo que la voluntad e intención del legislador de 2014 de aliviar la tensión entre autores y editores, representados por las entidades de gestión, y las universidades ha estado claramente orientada a favor de la universidad, que ha sido la gran beneficiada por la reforma legislativa.

Se ha sacrificado no solo el derecho de los autores y editores a poder autorizar o prohibir el uso de sus obras, sino también la posibilidad de que a través de sus entidades de gestión puedan determinar la remuneración por los usos de sus obras.

Sólo cabe esperar que las universidades españolas aprovechen la nueva oportunidad que les ofrece el legislador y regularicen de una manera definitiva el uso de copias parciales de libros y otras publicaciones en sus campus virtuales, en lo que al abono a autores y editores de la remuneración por el uso de sus obras se refiere.

10. **LAS LICENCIAS DE PAGO POR USO. UNA PLATAFORMA PIONERA PARA LICENCIAS DE PAGO POR USO: WWW.CONLICENCIA.COM**

Hasta ahora hemos hablado de las licencias generales que concede CEDRO, sean de fotocopiado o para usos digitales, es decir, de aquellas autorizaciones que se otorga la entidad, idénticas en su contenido para cada tipo de usuario (bibliotecas, farmacéuticas, establecimientos reprográficos...), que permiten la utilización de todo el repertorio nacional e internacional y en las que la remuneración se calcula de acuerdo con unas reglas específicas para cada uno de esos sectores de usuarios y licencias, a través de las tarifas generales de la entidad.

Sin embargo, en ocasiones aquella institución que dispone de la licencia general de la entidad de gestión o de la autorización que directamente ofrece la Ley, caso de las universidades o centros públicos de investigación, desea llevar a cabo un uso que excede del 10% permitido por una u otra.

Otras veces, una empresa o institución que no necesita de una licencia general, pues en el desarrollo de su actividad no lleva a cabo una actividad de reproducción, distribución o puesta a disposición de libros u otras obras de texto tiene necesidad de hacerlo con carácter excepcional, por ejemplo, para montar una jornada de formación a nivel interno. Para el mejor desarrollo de esas jornadas precisa reproducir dos capítulos de sendos libros y un artículo de una revista, publicados todos ellos en relación al tema sobre el que versará esa jornada de formación.

La licencia de pago por uso es la solución para ambos casos. La licencia de pago por uso es una autorización particular o singular que permite la utilización de una obra del repertorio nacional o internacional cuyos derechos son gestionados por la entidad.

Esta licencia de pago por uso permite usos que van más allá de lo permitido por una licencia general o por la Ley. Puede solicitarse para reproducir y distribuir el 50% de un libro o, incluso, la obra en su totalidad.

En este caso, no es la entidad de gestión la que fija el importe de la remuneración sino que es el titular el que directamente establece la cantidad que debe abonarse por esos usos concretos y específicos de su obra, distintos en cada caso.

Si alguien desea utilizar no una sino dos o tres obras, deberá solicitar tantas licencias de pago por uso como obras.

CEDRO ha creado el portal de venta de licencias www.conlicencia.com para la concesión de licencias de pago por uso.

A fecha de hoy www.conlicencia.com no ofrece contenido sino que es una herramienta para la obtención de la autorización. Ello es así porque en la mayor parte de los casos, quien desea efectuar una utilización secundaria de una obra de texto (libro, revista) a través de fotocopiado o escaneado, ya dispone n del ejemplar o pueden conseguirlo fácilmente por medio de una biblioteca.

A través de este portal y mediante una sencilla operación, el usuario interesado identifica y busca la obra u obras que desea utilizar, selecciona el número de páginas y el tipo de uso que satisface sus necesidades. Con esos datos, la aplicación procede a calcular el importe a abonar por el usuario, diferenciando el importe de la remuneración fijado por el titular de derecho y el coste del servicio de la operación.

Tras la lectura de la propuesta de contrato, si presta el usuario presta el consentimiento a las condiciones del mismo al presupuesto formulado, se procede a la obtención de la licencia tras el abono a través de tarjeta de crédito o de paypal.

El solicitante ya dispone de la licencia y puede llevar a cabo el uso del libro o la revista que precisa.

11. CONCLUSIÓN

Cada vez es mayor la utilización de copias parciales de libros y revistas mediante fotocopiado o bien escaneado, para después distribuir físicamente esas copias o utilizarlas a través de una red. Este uso generalizado e intenso que resulta de los estudios anuales que se encargan «ad hoc», responde tanto a la facilidad y comodidad con que la tecnología lo permite como a que la utilización de un mayor número de obras de texto es cada día más necesario para que empresas de ciertos sectores e instituciones puedan desarrollar su actividad en condiciones óptimas. Este uso se convierte en imprescindible en ámbitos educativos, especialmente a nivel universitario, si el objetivo es ofrecer una educación de calidad.

Con el propósito de facilitar esta realidad, la Ley 21/2014 ha establecido en el artículo 32. 4 del TRLPI un nuevo límite al derecho exclusivo del autor y del editor del que se benefician las universidades y los centros públicos de investigación. Estos centros, si se cumplen ciertas condiciones, ya no tendrán que solicitar la preceptiva autorización de los autores y editores ni de la entidad de gestión para llevar a cabo algunos usos de libros, revistas y otras publicaciones. A cambio, las universidades deberán abonar a aquellos una remuneración equitativa a través de sus entidades de gestión colectiva, CEDRO y VEGAP. Si no se alcanza un acuerdo entre las universidades y las entidades de gestión de derechos, su importe será fijado por la Sección Primera de la comisión de Propiedad Intelectual.

Del mismo modo, en los casos, en que la Ley no lo autoriza directamente, las entidades de gestión colectiva son el instrumento más eficiente para que el usuario de un modo sencillo y económico pueda disponer de la autorización correspondiente para utilizar copias de libros y revistas de un modo legal.

A través de las licencias generales que concede la entidad de gestión los usuarios, que lo precisen pueden obtener, mediante la firma de un solo contrato, la autorización para reproducir millones de obras españolas y extranjeras.

Las licencias de pago por uso son la solución que se ofrece para que quienes no necesitan la licencia general o necesitan llevar usos que van más allá de lo autorizado por ella, puedan hacerlo de un modo legal y sencillo.

La plataforma de CEDRO www.conlicencia.com permite la obtención de las licencias de pago por uso que autorizan la utilización de millones de títulos españoles y extranjeros.

CAPÍTULO II

**EL PLAGIO EN EL MARCO DE LOS DELITOS
CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS RÍO

Profesor Titular de Derecho Penal (Acreditado a Catedrático de Universidad)

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. PERSPECTIVAS. 3. SUJETOS DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL AUTOPLAGIO. 4. LAS CONDUCTAS PROHIBIDAS. 5. EL OBJETO MATERIAL SOBRE EL QUE RECAE LA ACCIÓN PROHIBIDA. 6. ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO: 6.1. Los delitos contra la propiedad intelectual son delitos dolosos. 6.2. Ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto. 6.3. Actuar «en perjuicio de tercero». 7. PARÁMETROS ORIENTATIVOS PARA DISCRIMINAR SITUACIONES PLAGIARIAS.

1. INTRODUCCIÓN

El Título XIII del Código penal español engloba los «*delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico*», dedicando la Sección 1.^a del Capítulo XI (arts. 270 a 272 CP) a los delitos relativos a la propiedad intelectual, con un tratamiento diferenciado respecto de los que atentan contra la propiedad industrial, fundamentalmente debido a que tutelan un distinto bien jurídico y presentan una específica significación social y económica¹.

Sin duda, desde la pionera Ley de Propiedad Intelectual de 1879 y la progresiva evolución legislativa cursada con posterioridad hasta el presente, se observa un marcado interés y permanente preocupación en la protección integral de los derechos de autor, en las múltiples variantes que genera esta compleja problemática de naturaleza interdisciplinar, en la que confluyen aspectos de índole civil, administrativa, penal e internacional.

Ya en nuestro pasado más próximo, la aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 tuvo como efecto inmediato la expresa criminalización *ex novo* de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, cuyo alcance ha ido sufriendo numerosas modificaciones, no solo a partir de la entrada en vigor del CP de 1995, sino también en ulteriores reformas aprobadas en 2003 y 2010, siendo la última operada por LO 1/2015, de 30 de marzo². Junto a ello, tras la reformulación del RD

¹ MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte especial*, 20.^a ed., ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2015, p. 420.

² La LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal repercute en una importante exasperación de las penas y en una ampliación de la descripción de las conductas punibles, al tiempo que trata de resolver algunas discrepancias doctrinales

Legislativo 1/1996 Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) y, especialmente por la reciente Ley 21/2014, de 4 de noviembre³, se ha contribuido a la adaptación de la normativa vigente entre el orden penal y el civil, pues dada la estrecha vinculación de ambos planos deben actuar en comunicación entre sí. Ello nos permite partir de la autonomía del Derecho penal y del principio de ultima ratio respecto de otras disciplinas jurídicas, reconociendo que el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual constituye un cuerpo de obligada remisión para perfilar el alcance de los tipos penales, especialmente por lo que hace referencia a los conceptos normativos necesitados de valoración jurídica que rodean a derechos de autor definidos en aquella normativa.

Precisamente, estas reformas civiles y penales de 2014 y 2015 han sido las de mayor calado en materia de propiedad intelectual, en parte porque el revolucionario avance de las nuevas tecnologías ha consolidado un escenario muy singular, marcado por los procesos de digitalización de obras y difusión por medio de internet⁴, que ha conducido no solo a endurecer las penas, sino también a incorporar una extensa criminalización de conductas susceptibles de cometerse en el ámbito de la prestación de servicios, vinculada a la sociedad de la información y la comunicación. Así, el art. 270 CP tipifica de forma novedosa, entre otros apartados, «el acceso o la localización

y jurisprudenciales. Sobre ello, *vid.* GÓMEZ RIVERO, C., «Novedades de la reforma del Código penal en materia de propiedad intelectual e industrial», *Análisis de las reformas penales. Presente y futuro*, F. Muñoz Conde (dir.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2015, pp. 323 ss. y TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C., «Delitos contra la propiedad intelectual», *Comentarios a la reforma del Código penal de 2015* (dir. J.L. GONZÁLEZ CUSSAC), ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2015, pp. 480 ss.; MATA Y MARTÍN, R., *Comentarios prácticos al Código penal*, T. III, *Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico*, (dir. M. GÓMEZ TOMILLO), ed. Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015, comentario al art. 270, pp. 389 ss.; GALÁN MUÑOZ, A., «La reforma de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial», *Comentario a la reforma penal de 2015*, dir. G. QUINTERO OLIVARES, ed. Thomson Reuters, Cizur Menor 2015, pp. 585-611, esp. pp. 598 ss.

³ Recuérdense, además, las modificaciones previas en 1998 y posteriores en 2009 con motivo de la incorporación a nuestro Derecho de las *Directivas 96/9/CE, 2001/29/CE* y, sobre todo, de la *Directiva 2001/29/CE* del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. De igual modo, se modificó a través de la *Ley 2/2011, de economía sostenible*. Cabe mencionar también la *Directiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines*, así como la *Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas*.

⁴ RODRÍGUEZ-MOURULLO OTERO, A., BERGARECHE MENDOZA, N., «Ilícitos civiles y penales contra la propiedad intelectual en el ámbito de internet», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez* 17, 2007, pp. 51 ss. MASSAGER FUENTES, J., «Los derechos de autor en los medios y soportes electrónicos y digitales», *Diario La Ley* n.º 7800, 17-02-12, p. 1. También la monografía colectiva «*La propiedad intelectual en la era digital*», MATA Y MARTÍN, R. (dir.), JAVATO MARTÍN, A. (coord.), ed. La Ley Actualidad, Valencia 2011.

en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios»⁵.

En coherencia con la modificación en 2014 del TRLPI y como una modalidad de «comunicación pública», también se castiga penalmente ahora la actividad de las «webs de enlaces», con *links* que recogen información de obras que, una vez pulsados por los usuarios, por su carácter amplificador, les remiten a una red P2P (*Peer to Peer*) permitiendo el acceso, localización o activación de descargas ilícitas desde el ordenador de otro usuario, donde se encuentran alojados o reproducidos dichos contenidos piratas⁶.

Estas conductas prohibidas exigen una intervención «de modo de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico» pero, además, al igual que el resto de modalidades comisivas contempladas en el art. 270-1 CP, ha de concurrir —como veremos— ánimo de obtener un «beneficio económico directo o indirecto» (que normalmente, será por ingresos de publicidad insertada en la página) y «en perjuicio de tercero»⁷. Es decir, tal y como indica la Exposición de Motivos de

⁵ Sobre ello, *vid.* los autores citados en la nota n.º 2.

⁶ GÓMEZ RIVERO, «Novedades de la reforma del Código penal en materia de propiedad intelectual e industrial», *op. cit.* 2015, pp. 323-349, esp. p. 347 ss. Con detenimiento, también, *Circular de la Fiscalía General del Estado 8/2015, sobre los delitos contra la propiedad intelectual cometidos a través de los servicios de la sociedad de la información tras la reforma operada por Ley Orgánica 1/2015*, 21 de diciembre de 2015, esp. pp. 5 ss. y 22 ss.

⁷ Siguiendo a GALÁN MUÑOZ, no entrarían en el tipo los servicios que se suministran cuyo acceso, incluso no autorizado, no pueda ocasionar un perjuicio patrimonial, como todas las que facilitan la localización de contenidos libremente accesibles o no remunerados; tampoco existirá delito cuando la prestación no esté animada por un enriquecimiento directo o indirecto (por ejemplo, por publicidad o por incremento del número de clientes de pago de otras prestaciones o servicios suministrados por el propio proveedor)», *cf.* «La reforma de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial», *op. cit.* 2015, pp. 599-600. La interpretación de la *Circular FGE 8/2015* también sostiene que «La exigencia de una actuación activa y no neutral ni meramente técnica del prestador de servicios implica el conocimiento efectivo de que las obras o prestaciones que aloja o a las que redirecciona se están ofreciendo irregularmente sin la autorización de los legítimos titulares de derechos. El *conocimiento efectivo*, elemento exigido en los arts. 14 a 17 LSSICE que regulan la responsabilidad penal, civil y administrativa de los prestadores de servicios, ha sido interpretado por una consolidada doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo en el sentido de que dicho conocimiento puede adquirirse tanto con la notificación de una resolución dictada al efecto por órgano competente para ello como a través de una comunicación expresa del afectado o, incluso, por la mera constancia de la ilicitud cuando sea evidente por sí misma»... «La mera *subida* de contenidos protegidos efectuada por el *uploader* con la única finalidad de hacer posible su disfrute por otros internautas resultará atípica —salvo que la obtención de los mismos constituya por sí sola un delito— toda vez que la acción del *uploader* no vendrá presidida por el elemento subjetivo que exige el tipo penal», *Circular FGE 8/2015*, pp. 67 y 68. Por otra parte, deja claro TOMÁS-VALIENTE LANUZA que

la LO 1/2015, se ha de dar un escenario de explotación de los contenidos protegidos que evidencien un alto grado de implicación del prestador, excluyendo la criminalización de las actividades neutras de mera intermediación técnica de los prestadores (por ejemplo, actuación de motor de búsqueda tipo Google), o que meramente enlacen ocasionalmente a tales contenidos de terceros⁸.

En estos casos, el art. 270-3 CP determina que el juez o tribunal ordenará (con carácter preceptivo) la retirada de las obras o prestaciones objeto de la infracción y la interrupción de la prestación del portal, así como —potestativamente— la adopción de medidas cautelares que tengan por objeto la protección de los derechos de propiedad intelectual, incluso excepcionalmente el bloqueo del acceso correspondiente⁹.

2. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. PERSPECTIVAS

1. La determinación del bien jurídico protegido se alza, como es sabido, en criterio rector de la interpretación del alcance y contenido de los tipos penales, conforme a una interpretación teleológico-valorativa que trata de delimitar selectivamente las conductas que, por su peligrosidad objetiva *ex ante*, irrumpen en el ámbito de prohibición de la norma y, en su caso, servir de parámetro fundamental para deslindar la frontera —nada nítida— entre el ilícito civil y el penal.

«no se sanciona la conducta de los usuarios, sino tan solo la de los prestadores de servicios cuya labor facilitadora del acceso o la localización de obras persiga —requisito necesario en el ámbito penal— la obtención de un lucro directo o indirecto», cfr. «Delitos contra la propiedad intelectual», *op. cit.* 2015.

⁸ MARTÍNEZ BUJAN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial*, 5.^a ed., ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2015, p. 203. Del mismo modo, la *Circular FGE 8/2015*: «La actividad que desarrollan los motores de búsqueda, consistente en rastrear automáticamente la red para indexar, sin previa selección de los mismos, todos los contenidos disponibles con el objetivo de ofrecerlos debidamente ordenados y sistematizados a los internautas constituye, en principio, un claro ejemplo de actuación meramente técnica y neutral, por lo que, aun cuando eventualmente pudieran facilitar el acceso a contenidos irregulares, tal conducta resultaría atípica al no concurrir los elementos exigidos por el tipo penal» (p. 67).

Por su parte, la Profa. Gómez Rivero se muestra crítica con la formulación técnica de esta nueva figura, dado que contempla «una serie de requisitos plagados de conceptos indeterminados» y, además, porque «el castigo penal de estas páginas de enlace se independiza de las reglas de la accesoriedad de la participación y permite incriminar a esos partícipes aún cuando no se logre perseguir a los autores principales», «Novedades de la reforma del Código penal en materia de propiedad intelectual e industrial», *op. cit.* p. 323-349, esp. p. 347 ss. También MATA Y MARTÍN *Comentarios...*, *op. cit.* 2015, *Art. 270*, pp. 397-400.

⁹ Con cierta frecuencia, la comisión de estos delitos se sitúa en un ámbito internacional sobre el que se proyectan normas de reconocimiento mutuo y protección de la propiedad intelectual de las creaciones, independientemente del lugar donde hayan sido producidas o se hayan perpetrado violaciones a las mismas. Entre otras consecuencias, el art. 270-5 CP castiga a quienes importen intencionalmente estos productos sin autorización, tanto si tienen su origen lícito como ilícito en su país de procedencia, con una mención especial para la importación si se trata de un Estado de la Unión Europea, siempre que hayan sido adquiridos directamente del titular de los derechos en dicho país, o con su consentimiento.

La literatura penal no se pone de acuerdo en acentuar la perspectiva personal/moral o bien patrimonial/explotación económica. Normalmente, en una u otra intensidad, esta doble perspectiva concurrirá de forma simultánea. Desde luego, se ha de reconocer que el componente moral —el derecho a la paternidad de la obra creada— configurado como un derecho personalísimo, de naturaleza inmaterial, irrenunciable, intransmisible, inembargable, inexpropiable y reconocido a perpetuidad, entraña tal peso que incluso algunos lo sitúan al nivel de un derecho fundamental, reconducible al art. 20-1b) de la Constitución española (CE), relativo al «derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica»¹⁰, que encuentra plasmación reforzada en textos internacionales (art. 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948), lo que permite anticipar una significación de primer orden como recompensa al talento, ingenio, saber y esfuerzo del creador¹¹. Siguiendo esta orientación de otorgar preferencia al papel protagonista que ocupa el autor en el ámbito de la protección de la propiedad intelectual resuelve la *SAP Santa Cruz de Tenerife, sec. 2.ª, de 17-5-13*: «El perjuicio patrimonial del verdadero autor 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».

2. En cambio, la corriente mayoritaria defiende una posición alternativa especialmente porque, tras la aprobación del CP de 1995, en palabras de Martínez-Buján Pérez, el legislador confirió «un carácter netamente patrimonial al injusto penal» de estos delitos¹². El propio *nomen iuris* y su ubicación sistemática como delitos contra la *propiedad* intelectual, es un indicio (aunque no definitivo) para acentuar su relevancia predominantemente patrimonial. En este sentido, y de acuerdo con este planteamiento, el bien jurídico engloba los intereses económicos derivados de los derechos de explotación en exclusiva de la propiedad intelectual, así como de los derechos conexos relativos a las interpretaciones y ejecuciones de la obra, de contenido económicamente evaluable; todo ello compatible, obviamente, con el hecho, por un lado, de que el autor de la obra pueda ceder la explotación económica a favor de un tercero (cesionario) y, por otro lado, de que se trata de un derecho económico

¹⁰ No obstante, la dimensión y significación constitucional del art. 20 CE se reconoce frente a ataques contra la libertad de decisión o de ejecución de la voluntad (por ejemplo, frente a amenazas y coacciones); no está pensando, en cambio, en delitos económicos o patrimoniales. En este sentido, la Constitución no ofrece en dicho precepto citado, ni tampoco en otros vinculados a la propiedad y su función social (arts. 33, 38 y 44-1 CE) pautas interpretativas para determinar el alcance de los delitos contra la propiedad intelectual. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ *Derecho penal económico...*, *op. cit.* 2015, p. 192.

¹¹ Sobre esta idea, *vid.* DEL RÍO LABARTHE, G., ASTOCONDOR VALVERDE, J., «El plagio: delito contra el derecho de autor», *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, Año IX, n.º 9, Lima 2013, p. 330.

¹² MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ *Derecho penal económico...*, *op. cit.* 2015, p. 192.

limitado temporalmente por los plazos de caducidad fijados en el art. 26 LPI¹³. Esta perspectiva mercantilista queda patente igualmente en el requisito típico del ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y actuar *en perjuicio de tercero*, planos ambos que inciden más en el aspecto patrimonial que personal.

Así se ha pronunciado hace tiempo también el Prof. Gimbernat Ordeig al considerar que el interés protegido de forma prioritaria es el derecho de explotación, de manera que una conducta atentatoria solo al derecho moral del autor —el plagio— carece de relevancia penal si no está destinado a la explotación, esto es, al desarrollo de una actividad económica¹⁴. En esta misma línea, piensa igualmente Martínez-Buján Pérez que «la simple afectación a esta vertiente personal no es condición suficiente para que surja el ilícito penal, puesto que es necesario que concurra además una explotación ilícita de la obra de otro. De ahí que, en realidad, la conducta penal del plagio requiere una acción de reproducción o una de distribución o comunicación pública»¹⁵. Es decir, siguiendo a este autor y a la Profa. Gómez Rivero, «el plagio penalmente relevante presupone no solo una apropiación sustancial del contenido de la obra original, tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo, sino además una idoneidad para vulnerar los derechos de explotación de la obra (bien jurídico protegido)»¹⁶. Esta es la tesis que acoge, entre otras resoluciones judiciales, la *SAP Barcelona, sec. 6.º, 27-11-10*, al sostener, claramente, que «el bien jurídico protegido en los delitos contra la propiedad intelectual e industrial es común y no es otro que los derechos de explotación en exclusiva que corresponden a su titular». Y, en el resultado, también viene a coincidir la *SAP Madrid, sec. 7.ª, de 9-02-09*, en un caso de plagio de un DVD sin que se haya producido una reproducción y distribución indiscriminada, por lo que no se observa delito ante la mínima repercusión del plagio y ausencia de perjuicio económico objetivable.

3. Finalmente, hay quienes defienden una concepción dualista del bien jurídico, sobre el que se proyectan criterios morales y patrimoniales, considerando que ambos planos, íntimamente vinculados, no funcionan como compartimentos estancos, por lo

¹³ Regulado, de forma abierta, en los arts. 17 y siguientes y en el art. 43 LPI.

¹⁴ GIMBERNAT ORDEIG, E., «Otra vez: los delitos contra la propiedad intelectual (al mismo tiempo, algunas reflexiones sobre los ilícitos con objeto plural inequívocamente ilícito, sobre los de actividad y sobre el ámbito de aplicación de los arts. 13 y 15 del Código penal)», *Política criminal y reforma penal. Libro Homenaje a la Memoria del Profesor Juan del Rosal*, ed. Edersa, (coord. M. Cobo del Rosal), Madrid 1993, pp. 103-112.

¹⁵ MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ *Derecho penal económico...*, *op. cit.* 2015, p. 195.

¹⁶ GÓMEZ RIVERO, C., *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2012, p. 178 ss. En el mismo sentido, L. RODRÍGUEZ MORO *Tutela penal de la propiedad intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2012, esp. pp. 135 ss.; MATA Y MARTÍN *Comentarios...*, *Art. 270, op. cit.* 2015, pp. 389 ss.

que se configuran como un solo derecho: el derecho de autor¹⁷. De acuerdo con esta tesis, la expresión propiedad intelectual, pues, se ha de entender en sentido amplio, dado que permite englobar tanto al sujeto creador de la obra (al titular de la misma) como al propio objeto mismo creado, pero también a los derechos conexos, de posibles terceros intervinientes o ejecutantes e intérpretes¹⁸.

La ubicación sistemática entre los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico no impide apreciar que en el bien jurídico confluyen derechos de carácter personal y patrimonial. Más aún, la propiedad intelectual se proyecta en una dimensión supraindividual, colectiva, socioeconómica, que trata de preservar un correcto funcionamiento del mercado, con referencia a la relevancia constitucional de protección al acceso a la cultura, a los resultados y avances de la investigación e innovación, a la promoción del progreso científico, del ingenio, e instando a que las creaciones reviertan en la comunidad. Ello obliga a ponderar los intereses del creador y sus cesionarios con las valoraciones histórico-culturales y las necesidades del presente; es decir, un equilibrio razonable entre la posibilidad de acceso y uso sin restricciones y el abuso¹⁹.

La concepción dualista parte de lo dispuesto en el art 2 TRLPI, aceptando que «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».

Estos derechos derivados, en su caso, de la cesión de la explotación económica de los mismos, son fruto de la posición esencial y central —inalienable e imprescriptible— que se atribuye al autor moral de la obra, de tal modo que cualquier derecho o expectativa de explotación económica derivada de su creación está condicionada a su voluntad o consentimiento²⁰, que actuaría de modo análogo al ejercicio legítimo de un derecho.

¹⁷ LATORRE LATORRE, V., *Protección penal del derecho de autor*, 2.ª ed., ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2014, pp. 64 y ss.

¹⁸ DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M., «Los derechos de autor y conexos. Su protección penal: cuestiones generales y naturaleza patrimonial, personal o mixta del bien jurídico protegido», *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales (ADPCP)* 1990, p. 812.

¹⁹ Se desprende una relación dialéctica entre los distintos niveles constitucionales que conforman los arts. 20, 33 y 44 CE. Recuérdese además que los delitos contra la propiedad intelectual, a diferencia de anteriores regulaciones, son ahora delitos perseguibles de oficio, al no exigirse previa interposición de denuncia o querrela por parte del perjudicado (art. 287 CP).

²⁰ Sobre ello, GÓMEZ BENÍTEZ, J.M. y QUINTERO OLIVARES, G., *Protección penal de los derechos de autor y conexos*, ed. Civitas, Madrid 1988, pag. 101. Para LATORRE LATORRE «El consentimiento forma parte del acuerdo contractual de cesión y carece de autonomía penal. En estos supuestos, la conducta no solo es penalmente irrelevante, sino que es jurídicamente justa», *Protección penal del derecho de autor, op. cit.* 2014, p. 298.

En efecto, el ordenamiento jurídico tutela a favor de todo creador de una obra prerrogativas de índole personal-moral (derivadas de su producción intelectual) y económico-patrimonial (autorizar o prohibir la explotación de su creación)²¹. Pero, desde el punto de vista personal concede la paternidad moral al creador; establece tanto límites y controles como un haz de facultades vigentes tras la difusión de la obra creada; entre otras, el derecho a decidir sobre la reproducción, divulgación, comunicación, la integridad, transformación, modificación o variación o retirar la obra del comercio, o de cualesquiera otras situaciones de naturaleza semejante que encierran simultáneamente un componente patrimonial. Por esta razón, algunos como Latorre Latorre entienden que ni siquiera la eventual relevancia penal de una conducta plagaria puede reconducirse únicamente a consideraciones de explotación²². A su juicio, resulta defendible afirmar que, a pesar de la dimensión dualista —moral y patrimonial—, puedan darse supuestos de lesión de un derecho patrimonial sin perjuicio para los derechos morales del autor de la obra y viceversa²³.

3. SUJETOS DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL AUTOPLAGIO

Los delitos contra la propiedad intelectual se configuran como delitos comunes, por lo que, en principio y con carácter general, sujeto activo puede ser cualquier persona. La concurrencia de varios intervinientes en el hecho delictivo se regirá por las reglas generales de la participación criminal desarrolladas en materia de codeinuencia, a efectos de diferenciar la responsabilidad del inductor, cooperador necesario o cómplice. También se contempla la responsabilidad de las *personas jurídicas* (art. 31 bis y sgs y art. 288 CP).

Por su parte, el sujeto pasivo será el titular de los correspondientes derechos de la propiedad intelectual o sus cesionarios, concretándose el alcance de la titularidad de tales derechos en los arts. 5 a 9 TRLPI.

Un sector doctrinal matiza lo anteriormente indicado al considerar que el creador de la obra no puede ser sujeto activo, porque en los casos de autoplagio no se atenta a los derechos de autor²⁴. Mata y Martín es rotundo al afirmar que « es necesario en

²¹ DEL RÍO LABARTHE y ASTOCONDOR VALVERDE «El plagio: delito contra el derecho de autor», *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, Año IX, n.º 9, Lima 2013, p. 329 ss.

²² LATORRE LATORRE, *Protección penal del derecho de autor*, op. cit. 2014, p. 66.

²³ MIRÓ LLINARES, F., *La protección de la propiedad intelectual en la sociedad de la información*, ed. Dykinson, Madrid 2003.

²⁴ BALBUENA, P.V., «El plagio como ilícito penal», *Revista Ventana Legal.com* (http://www.ventanalegal.com/revista_ventanalegal/plagio_ilicito-htm), 2003, p. 9; SOTO RODRÍGUEZ, A., «El plagio y su impacto académico y profesional», *E-Ciencias de la Información*, vol.2, 2012; DEL RÍO LABARTHE y ASTOCONDOR VALVERDE, «El plagio: delito contra el derecho de autor», *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, Año IX, n.º 9, Lima 2013, p. 333; BUGALLO MONTAÑO, B., «Sobre el plagio... esa plaga», *Revista de Derecho Público* 22, n.º 44, 2013, p. 35, siguiendo a POSNER «el autoplagio debería ser

este terreno remitirse a la atribución legal de la autoría de las obras y a la particular delimitación de los derechos de explotación, de manera que quien sea considerado legalmente como autor, no podrá, en principio, resultar autor de un plagio o, inversamente, el responsable de un plagio no puede nunca ser el autor de la obra de acuerdo a las particulares previsiones legales sobre la titularidad de los derechos»²⁵.

Únicamente, la conducta de autoplagio entrañaría responsabilidad penal si el creador de la obra ha transmitido los derechos económicos a terceros, por lo que actuaría «sin autorización», de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios²⁶. La *SAP Barcelona 3-6-98* condenó penalmente a unos antiguos trabajadores de una empresa, creadores de un programa de ordenador que comercializaron por su cuenta tras abandonar aquélla. Los plagiadores —autores de la obra— fueron considerados sujetos activos del delito, porque el art. 270 CP protege también a los titulares de derechos económicos. En la misma línea resolvió la *SAP Barcelona 14-2-05*: el acusado —anterior trabajador— fundó su propia compañía desde la que prestó servicios informáticos idénticos a los que venía realizando, con escasas variaciones de forma, comprobándose que el alto número de códigos fuente idénticos no puede deberse a una coincidencia fortuita²⁷.

Al margen de consideraciones éticas que determinadas situaciones de autoplagio puedan merecer, o los eventuales perjuicios al interés general, así como a la imagen y reputación de la institución donde presta sus servicios el autor o a las expectativas particulares de un tercero que detente los derechos patrimoniales, por ser patrocinador o haber cofinanciado la obra, no es muy visible, sin embargo, su relevancia penal²⁸, como sería el caso de que el autor de una obra suya anterior se limitara a cambiar simplemente el título de la misma, permaneciendo inalterado su contenido, o publicar

reconocido como una práctica distinta (al plagio)... y raramente objetable» (self plagiarism... should be recognized as a distinct practice and rarely an objectionable one, p. 109).

²⁵ MATA Y MARTÍN, *Comentarios...*, Art. 270, *op. cit.* 2015, p. 394.

²⁶ Lo habitual será la formalización de dicha autorización a través de un contrato de cesión, aunque nada impide otorgar eficacia jurídica a una cesión meramente verbal, siempre que sea expresa RODRÍGUEZ MORO, *Tutela penal de la propiedad intelectual*, *op. cit.* 2012, p. 357 ss. y GÓMEZ RIVERO, M.^a C., *La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales: los delitos contra la propiedad intelectual e industrial*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2012, pp. 117 ss. De esta opinión también ARCE GÓMEZ, C., «Plagio y derechos de autor», *Revista El Foro, Colegio de Abogados*, n.º 10, pp. 63-64; SOTO RODRÍGUEZ, «El plagio y su impacto académico y profesional», *E-Ciencias de la Información*, vol.2, 2012, pág.4.

²⁷ En sede extrapenal, entre las obligaciones del autor, el art. 65-2 TRLPI establece la de «responder ante el editor de la autoría y originalidad de la obra y del ejercicio pacífico de los derechos que se hubiera cedido».

²⁸ BALBUENA, «El plagio como ilícito penal», *Revista Ventana Legal.com*, *op. cit.* 2003, p. 9 y SOTO RODRÍGUEZ, «El plagio y su impacto académico y profesional», *E-Ciencias de la Información*, vol.2, 2012, p. 8.

el mismo trabajo sin autorización de los derechos de explotación económica cedidos a terceros o sin mencionar tal dato. Hay quienes reconducen estos casos a la normativa sobre competencia desleal o al campo del Derecho de obligaciones, como un supuesto de incumplimiento civil de contrato y, finalmente, una defraudación a la confianza general de los potenciales adquirentes o consumidores, que tienen el derecho a no ver frustradas sus expectativas²⁹.

En cualquier caso, la cláusula legal «sin autorización» (art. 270-1 CP) plantea el alcance del consentimiento como causa de exclusión de la tipicidad, que solo puede operar respecto del aspecto económico-patrimonial, de los derechos de explotación en sentido estricto, a través de un permiso específico del autor prestado de forma expresa y fehaciente (ver nota 26). Sin embargo, tal consentimiento no tendrá eficacia jurídica cuando el autor original de la obra vende, cede o permite a un tercero copiar su creación, incluso con la suplantación del nombre del autor, al identificar como tal a una persona que no ha contribuido a su creación. Tal sería, entre otros supuestos imaginables, los denominados «autores sin firma» (vulgar o despectivamente conocidos como «negros»); supondría un pacto *contra legem* (art. 1255 Ccivil) por ser contrario al carácter inalienable e irrenunciable del derecho moral de autor³⁰.

Sin embargo, la dificultad de apreciar delito en casos de autoplagio queda de manifiesto en la *SAP Barcelona, sec. 7.ª, 28-2-00*, que consideró al querellante y querellado coautores de la obra intelectual por la que pugnaban, por lo que se excluyó el plagio, en un asunto de realización y ejecución de un proyecto urbanístico, que no permitía delimitar o individualizar con exactitud la propiedad estricta de la obra intelectual en lo que cada una de las partes había aportado. «En estos supuestos, la cuestión que ha de ser planteada es si cabe que el coautor de la obra pueda ser considerado como autor de un plagio. A priori, estableció el Tribunal, en tales circunstancias, resulta de muy difícil acreditación la realización de un delito contra la propiedad intelectual, siendo la figura jurídica que concurre la del tipo penal de la estafa (siempre y cuando se logre probar la existencia previa del engaño al otro coautor de la obra). Sea como fuere, proseguía el Tribunal, no se ha probado que los acusados tuvieran una intención defraudatoria respecto del arquitecto querellante, pero es que además ni tan siquiera se ha probado que hubiere un plagio, por cuanto que no se realizó un segundo proyecto que fuere copia o plagio del primero, sino que

²⁹ BALBUENA, «El plagio como ilícito penal», *Revista Ventana Legal.com, op. cit.* 2003, p. 9.

³⁰ LATORRE LATORRE, *Protección penal del derecho de autor, op. cit.* 2014, p. 178; BALBUENA, «El plagio como ilícito penal», *Revista Ventana Legal.com, op. cit.* 2003, p. 9; BUGALLO MONTAÑO, «Sobre el plagio... esa plaga», *Revista de Derecho Público*, 22, n.º44, 2013, p. 30; DEL RÍO LABARTHE y ASTOCONDOR VALVERDE, «El plagio: delito contra el derecho de autor», *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, Año IX, n.º 9, Lima 2013, p. 333 «Los derechos de paternidad y de integridad de la obra constituyen facultades morales del autor. Como tales, por su propia naturaleza —al menos en el sistema latino de derecho de autor— no pueden ser objeto de renuncia y de cesión», p. 334.

tan sólo ha existido un único proyecto arquitectónico en el que han intervenido dos personas, el querellante y previamente el querellado. Partiendo de dichas premisas que han sido debidamente probadas, no podrá hablarse de realización o ejecución de un ilícito penal contra la propiedad intelectual. Porque si ello no fuera así, es decir, si se entendiera que el querellado ha plagiado al querellante, ello nos llevaría por idéntica lógica de planteamiento a cuestionarnos si no habría existido igualmente un delito contra la propiedad intelectual cometido por el propio querellante al obtener éste el visado del Colegio de Arquitectos sobre una obra cuya base inicial había sido desarrollada intelectualmente precisamente por el ahora querellado».

4. LAS CONDUCTAS PROHIBIDAS

1. El CP de 1995 abandonó en esta materia la técnica de incriminación de norma penal en blanco, ganando en certeza y seguridad jurídica, aunque resulta obligada la mirada a los arts. 18 y siguientes del TRLPI, como punto de referencia conceptual integrador de los tipos penales.

El art. 270 CP enumera un amplio abanico de modalidades comisivas atentatorias contra el derecho moral y los derechos de explotación derivados de la propiedad intelectual, que castiga con penas de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Tipifica expresamente este precepto, en su apartado 1.º, la reproducción, el plagio, la distribución o la comunicación pública o cuando «de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte» la obra creada. Esta última cláusula general introducida en la reforma de 30 de marzo de 2015, alcanza conductas relativas a los casos de webs de enlaces a contenidos protegidos, dado que puede subsumirse entre los atentados a la explotación económica de la obra o prestación. Del mismo modo, y de forma acertada, zanjando una polémica abierta hasta ahora sin acuerdo, la nueva formulación incluye también como delito la «transformación», al ser una variante de explotación económica no permitida. Antes de la reforma, la transformación no autorizada de una obra era interpretada como una conducta atípica, salvo que supusiera la reproducción de una parte sustancial de la misma, en cuyo caso encajaba en los supuestos de reproducción o plagio. Igualmente, podrían considerarse como transformación punible las falsificaciones de una obra o, alternativamente, de no aceptarse tal calificación, entenderse como supuesto de explotación económica ilícita.

Asimismo, el art. 270 CP recoge una serie de actos preparatorios, previos a la causación efectiva de una lesión a la propiedad intelectual, consistentes en vulnerar determinadas medidas de protección, castigando a quien «fabrique, importe, ponga en circulación o posea con una finalidad comercial cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en los dos primeros apartados de este artículo».

2. Por otra parte, el CP recoge una serie de modalidades atenuadas y agravadas. Los supuestos privilegiados (art. 270-4 CP) se reconducen a la *comercialización ambulante o meramente ocasional*, así como las que toman en consideración las *características del culpable y la reducida cuantía* del beneficio económico obtenido o esperable. Por su parte, las modalidades agravadas se enumeran en los cuatro apartados descritos en el art. 271 CP³¹.

a) La «especial trascendencia económica» del beneficio obtenido. Se refiere al beneficio derivado de la difusión comercial de la obra, con independencia de que haya causado perjuicios al autor o al titular de los derechos de explotación de la misma. La jurisprudencia ha concretado que el beneficio obtenido —o que hubiera podido obtener— debe superar los 36.000 euros.

b) La «especial gravedad» de los hechos, atendiendo a la cantidad y valor de los objetos ilícitamente producidos o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados. Esta agravación será difícil de cuantificar; en todo caso, parece que la locución «perjuicios» comprende no solo el daño emergente sino también el lucro cesante y, por supuesto, tanto los perjuicios materiales como morales. La referencia al «valor» permite incluir supuestos en los que aún no se ha producido un perjuicio económico efectivo.

c) Pertenencia del culpable a una «organización o asociación». El concepto de organización criminal está definido, tras una reforma penal de 2010, en el art. 570 bis-1 CP.

d) Utilización de «menores de dieciocho años» para cometer el delito.

5. EL OBJETO MATERIAL SOBRE EL QUE RECAE LA ACCIÓN PROHIBIDA

El art. 270-1 CP incluye como objeto de tutela una «obra o prestación literaria, artística o científica»³², así como su «transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier otro medio». La reforma penal de 2015 ha ampliado el ámbito típico al incorporar la «prestación» que comprende las grabaciones audiovisuales, emisiones y transmisiones realizadas por las entidades de radiodifusión; por ejemplo, las transmisiones deportivas a través

³¹ MATA Y MARTÍN, *Comentarios...*, Art. 270, *op. cit.* 2015, pp. 400-402 y Art. 271, pp. 409 ss.; GALÁN MUÑOZ, «La reforma de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial», *op. cit.* 2015, p. 602 ss. Véase también *Circular de la Fiscalía General del Estado 8/2015*, esp. pp. 55 ss.

³² La acepción a las obras de carácter científico, como indica QUINTERO OLIVARES, se encuentra a caballo entre la propiedad intelectual e industrial. Según este autor «su pertenencia al ámbito de la propiedad intelectual debe limitarse a las obras literarias de carácter científico en sentido amplio (escritos técnicos de cualquier índole), siempre que conserven los datos de originalidad y personalidad», reservando las invenciones o los descubrimientos al mundo de la legislación sobre patentes y marcas, dentro del campo de la propiedad industrial, cfr. *Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial*, *op. cit.* p. 11.

de páginas que enlazan a grabaciones de partidos que son previamente emitidos en abierto por cadenas extranjeras³³. En cambio, los arts. 10 a 13 TRLPI pormenorizan de forma más detallada la órbita del objeto material de tutela, si bien, como entiende la *STS 27-10-15* (casando una sentencia previa de la Audiencia Nacional de 5-3-15), no encierran un *numerus clausus* de objetos protegidos. El TS en dicha sentencia sostiene que «El art. 10 de Ley de propiedad intelectual no es muy preciso y la relación que expresa ha de ser entendida como una relación de *numerus apertus*, abierta a cualquier obra documentada que sea creación del espíritu con un contenido original. En la relación del art. 10 aparecen los libros, folletos, epistolarios, escritos discursos y alocuciones, conferencias de comunicación social, pero es notorio que esos medios contienen artículos de opinión, literarios, etc., en definitiva, creaciones originales, que reflejan opiniones propias de quien las expresa y que tienen su encaje en la propiedad intelectual, por reunir las características que la delimitan».

En el fondo, estos enunciados de carácter genérico permiten incluir un extenso abanico de posibilidades, siempre que respondan a creaciones personales procedentes del intelecto y del talento de su autor y se hayan plasmado en un soporte material tangible o intangible³⁴.

No obstante, a efectos penales, deberíamos plantearnos manejar una interpretación restrictiva del concepto de «obra o prestación literaria, artística o científica», exigiendo, además de su originalidad³⁵, una determinada *relevancia*. En este sentido, no merece ni puede concederse protección penal de forma indiscriminada a cualquier clase de obra o creación³⁶. En base al principio de intervención mínima, al carácter

³³ GÓMEZ RIVERO, «Novedades de la reforma del Código penal en materia de propiedad intelectual e industrial», *op. cit.* 2015, p. 323 ss.; TOMÁS-VALIENTE LANUZA, «Delitos contra la propiedad intelectual», *op. cit.* 2015, pp. 480 ss.; GALÁN MUÑOZ, «La reforma de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial», *op. cit.* 2015, p. 585 ss.

³⁴ Existe consenso en orden a que las meras ideas o pensamientos no plasmados o fijados en un determinado soporte no son objeto de protección. Las ideas (contenido) deben estar soportadas por un medio de expresión (contenente). Quedan excluidos del ámbito de la protección de la propiedad intelectual las ideas que se plasman en la obra ni el estilo seguido o creado por el autor (*SAP Sta. Cruz de Tenerife, sec 2.ª, 17-5-13*). Las ideas en abstracto y las iniciativas empresariales que pueden ser originales en el mercado competitivo, pueden encontrar amparo en las normas sobre competencia desleal (catálogos, estilos, diseños...). De esta opinión también TEMIÑO CENCEROS, I., *El plagio en el derecho de autor*, ed. Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor 2015, p. 90.

³⁵ Por razones sistemáticas y con el fin de evitar duplicidades, la cuestión de la «originalidad» de la obra se desarrollará más detenidamente en el apartado VII de este trabajo, al abordar los parámetros orientativos para discriminar las situaciones de plagio.

³⁶ Un debate abierto de esta naturaleza se ha producido con respecto a las páginas web. Un sector doctrinal considera que una página web carece de la dimensión conceptual de «obra» en sí misma, a los efectos del delito, ya que se ha de considerar más como una forma de comunicar contenidos. En cambio, cabe pensar que hay dos contenidos merecedores de tutela: la existencia de un programa de ordenador y una presentación visual, de ahí que existe una línea jurisprudencial creciente a favor de condenar

subsidiario y fragmentario del Derecho penal³⁷, solo aquellas obras que tuvieran algún tipo de relevancia valiosa y mérito creativo podrán merecer una tutela penal en el ámbito de los derechos de autor³⁸. Siguiendo el criterio de la *SAP Madrid de 17-02-05* ha de exigirse un valor intelectual, estético o científico que enriquezca el ámbito social o cultural al que las obras van destinadas, más allá de su utilidad o inutilidad. En este mismo sentido, se ha venido exigiendo «un cierto grado de altura creativa» (así *SAP Madrid*, sec. 28.^a de 21-2006; 20-11-2009 y *AP Oviedo* de 22-12-2010) o, como señala la *SAP Barcelona*, secc. 15.^a de 29-9-2005, «esa concepción objetiva permite destacar el factor de reconocibilidad o diferenciación de la obra, imprescindible para atribuir un derecho de exclusiva».

Somos conscientes por nuestra parte de que el criterio de la altura creativa, el mérito artístico, el carácter valioso en términos axiológicos o culturales de la obra paga el coste de manejar un concepto indefinido y difuso que no aporta seguridad jurídica.

por plagio en caso de copiar páginas web. Por ejemplo, el art. 14 RD 281/2003 del Registro General de la Propiedad Intelectual permite el registro, como categoría autónoma, de las páginas electrónicas y multimedia.

³⁷ «El artículo 270 del Código penal protege la propiedad intelectual sobre tres manifestaciones concretas, la propiedad intelectual, científica y artística» (*STS 27-10-15*). La misma sentencia indica: «En la interpretación del tipo penal debemos tener en cuenta, en consecuencia, una primera limitación en la aplicación del tipo penal, según resulta del carácter fragmentario del Derecho penal reservando la actuación de este sistema de represión a los ataques más graves al bien jurídico. Por lo tanto, la sentencia debe explicar la tipicidad del hecho desde la gravedad de la acción que supone la infracción susceptible de ser corregida por una vía menos lesiva que la jurisdicción penal». También la *SAP Pontevedra*, sec. 2.^a, 21-5-08: «Por otra parte, la tan discutida y discutible, aplicación del principio de intervención mínima en la interpretación de los tipos penales y particularmente de las conductas comprendidas en los términos del artículo 270 CP, es acogida por la reciente *STS 1276/2006* de 20 de diciembre, que pronunciándose acerca de que no constituye delito contra la propiedad intelectual la atribución falsa a una persona de una obra artística, expresamente dice en referencia al «*plagio*» que: «A falta de otro criterio, la jurisprudencia ha operado atendiendo a las circunstancias concretas del caso para calificar la conducta como punible o no, teniendo muy en cuenta que no puede darse una indiferenciada criminalización de toda conducta antijurídica desentendida del debido respeto a los derechos inmateriales, quedando reservada la atracción a la órbita penal para aquellos comportamientos más graves por su entidad objetiva y subjetiva. Si este modo de entender la función del Derecho Penal en la tutela de los derechos del autor es referible a todas las conductas relacionadas por el legislador, su importancia es máxima en el tema que nos ocupa en ausencia de otros parámetros más definidos».

³⁸ Por ejemplo, la *SAP Guipúzcoa*, sec. 2.^a, de 2-11-11 incluye como obras tuteladas por la propiedad intelectual las joyas y bisutería: «no es posible excluir las joyas y bisutería de su consideración de obra de creación artística»; apreció plagio de cadena de bisutería cuyo factor de originalidad registrado es la forma en la que se ensamblan los objetos previamente conocidos y utilizados en múltiples montajes; se probó el conocimiento de los acusados de la preexistencia de la pulsera específica de la querellante y considera que únicamente la diferencia en el grosor de las cadenas y el ajuste de cierre no es suficiente para eludir la posibilidad de confusión. Esta sentencia estimó determinante «la valoración del informe pericial emitido por la policía, en que se dota de las características de originalidad artística a las obras registradas por la denunciante».

Sin embargo, este nivel mínimo de exigencia para atribuir a lo creado la noción de «obra» (en el sentido técnico-jurídico penal estricto que aquí se pretende) permitiría excluir de tal categoría, por ejemplo, un folleto con instrucciones sobre una mampara de baño, o de anuncios por palabras (a diferencia de la discutible interpretación, respectivamente, dada por las *SSTS 30-1-96* y *13-05-02*)³⁹.

6. ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO

6.1. Los delitos contra la propiedad intelectual son delitos dolosos

El sujeto debe tener conocimiento de los hechos y voluntad de realización; es decir, obrar con conciencia del carácter ajeno de la obra y saber que carece de derechos sobre la misma, aunque no se conozca quién sea el titular de los derechos que usurpa (*Sentencia Audiencia Nacional 5-3-15*). Es suficiente la comprobación de dolo eventual, bastando, por ejemplo, una actitud de indiferencia ante la utilización de fuentes originales o creaciones sin hacer referencia al autor. La imprudencia es penalmente atípica al no encontrarse expresamente criminalizada (art. 12 CP).

Por otro lado, salvo «hipótesis de laboratorio» muy excepcionales, apenas existirá margen para la apreciación del error de tipo o de prohibición, respecto de un sujeto que alega, pongamos por caso, que desconocía la obligación de respetar los derechos morales del autor o conductas de distribución o comercialización. En este apartado, y dado que la prueba de cualquier elemento anímico presenta siempre dificultades probatorias, el intérprete deberá acudir a criterios indiciarios, elementos de referencia o pruebas indirectas.

En cambio, el ámbito del Derecho civil trabaja con el principio de responsabilidad objetiva, no exigiéndose una conducta intencional del infractor. Parte de una presunción en contra del acusado, a diferencia de los mayores niveles de exigencia establecidos en el Derecho penal, cuyo presupuesto inicial es el de la presunción de inocencia, correspondiendo la carga de la prueba a quien acusa.

6.2. Ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto

La formulación vigente del art. 270 CP, tras la reforma penal de 2015, ha procedido a suprimir la antigua exigencia de obrar con «ánimo de lucro» (que había generado una amplia discrepancia doctrinal), sustituida ahora por la cláusula de que el sujeto actúe motivado por el «ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto»⁴⁰.

³⁹ Con referencia a estos casos, véase TEMIÑO CENICEROS *El plagio en el derecho de autor*, op. cit. 2015, p. 73.

⁴⁰ PUENTE ABA, L.M.^a, «El ánimo de lucro y el perjuicio como elementos necesarios de los delitos contra la propiedad intelectual», *Revista Penal*, n.º 21, 2008, pp. 103-112.

Gómez Rivero considera con razón que este es uno de los puntos más importantes de la reforma y constituye un cambio de paradigma en la esencia del tipo, que gira ahora en torno a la idea de «explotación económica» ilícita de la obra, lo que obliga necesariamente a «ceñir el castigo a los supuestos en que la infracción pueda reconducirse al desarrollo de una actividad económica... equiparable a que el autor actúe con fines comerciales en los delitos contra la propiedad industrial», dejando fuera a simples usuarios que realicen estas conductas sin actividad comercial⁴¹.

Con anterioridad, bien es cierto que la posición mayoritaria apreciaba ánimo de lucro cuando al sujeto le movía una voluntad de obtener un enriquecimiento, un beneficio patrimonial, equivalente a «lucro comercial», en el sentido de emprender conductas de explotación comercial de contenido inequívocamente económico. Esta interpretación aportaba un criterio decisivo para clarificar la delimitación entre el ilícito civil y el penal. En esta línea, la *Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2006*, en consonancia con la *Propuesta de Directiva y Decisión Marco del Parlamento y del Consejo*, presentada por la Comisión con fecha de 12-7-05, asociaba el ánimo de lucro con una interpretación restrictiva de «ánimo comercial» o industrial y realizarla en el marco de una actividad empresarial⁴².

Con este planteamiento, es difícil también en la actualidad mantener, por ejemplo, el carácter delictivo respecto de los vídeos comunitarios gestionados por los propios vecinos sin que ninguno cobre por el servicio, así como las descargas ilícitas a través de páginas web (aunque sí comete delito quien los sube (*uploading*) o los descarga con ánimo de lucro) o los intercambios gratuitos de archivos —en redes P2P—, de artículos, programas de ordenador o juegos, fruto de un acceso ilegal, dejando de pagar el precio del producto que, desde luego, constituyen un ilícito civil, porque no entran dentro del concepto de copia privada, pero no son delito⁴³, pues los usuarios solo pretenden compartir archivos o información a través de la conexión a la men-

⁴¹ GÓMEZ RIVERO, «Novedades de la reforma del Código penal en materia de propiedad intelectual e industrial», *op. cit.* 2015, p. 343. Siguiéndole MATA Y MARTÍN, *Comentarios...*, Art. 270, *op. cit.* 2015, p. 392-393; TEMIÑO CENICEROS, I., *El plagio en el derecho de autor*, ed. Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor 2015, p. 167 ss. Algunos autores lo ejemplifican afirmando que no es delito plagiar una poesía para conquistar a la amada. El plagio si no sobrepasa la esfera privada es inocuo.

⁴² «En la interpretación del requisito del ánimo de lucro los Sres. Fiscales habrán de tomar en consideración la doctrina sentada al respecto por la Circular 1/2006 a cuyo tenor dicho elemento intencional ha de entenderse como ánimo de lucro comercial, quedando al margen de la persecución penal aquellos comportamientos que pretenden la *obtención de algún tipo de ventaja o beneficio distinto del comercial*», *Circular de la Fiscalía General del Estado 8/2015*, p. 64.

⁴³ Ahora también, la *Circular de la Fiscalía General del Estado 8/2015, sobre los delitos contra la propiedad intelectual cometidos a través de los servicios de la sociedad de la información tras la reforma operada por Ley Orgánica 1/2015*, pp. 11 ss. «En consecuencia —indica esta Circular— quedaría excluida de sanción penal la actividad de los meros usuarios que acceden a las obras o prestaciones protegidas de forma irregular, ya que los mismos no llevan a cabo ningún tipo de explotación económica...

cionada red P2P, con vulneración de los derechos de propiedad intelectual, pero sin pretensión de obtener beneficio económico alguno⁴⁴.

Para estos y otros casos análogos que se mueven en el ámbito de lo que se denomina «piratería doméstica», sin relevancia penal, la atipicidad se fundamenta en base a los principios de fragmentariedad y subsidiariedad de la intervención penal⁴⁵. En desarrollo de este planteamiento, ha de entenderse implícito a las exigencias del tipo que la conducta trascienda del entorno personal de quien vulnera los derechos de propiedad intelectual o que se exteriorice y tenga una dimensión pública, lo que normalmente se producirá a través de las modalidades de distribución o comunicación, dado que implican una directa o inmediata puesta a disposición accesible a terceros⁴⁶.

Pero hemos de reconocer que la nueva redacción recientemente dada por el art. 270-1 CP a este apartado puede repercutir también en una ampliación del ámbito del tipo, al incluirse un beneficio no solo «directo», asociado a la idea de ingreso o ganancia, sino incluso «indirecto», por ejemplo, el procedente de la publicidad por las webs de enlace⁴⁷.

el Legislador ha optado por dejar *extramuros* al derecho penal las conductas que no lleven consigo un rendimiento económico para el sujeto activo», p. 17.

⁴⁴ En cambio, por eso se castigan los hechos enjuiciados en la *SAP Valencia, sec. 2.ª, 13-10-11*, en base a que «la distribución y previo plagio de los programas se realizara en establecimiento abierto al público por lo que la distribución no tiene un ámbito reducido, sino muy al contrario se está procediendo a utilizar dichos programas para su exposición y utilización por todos y cada uno de los clientes de la citada mercantil, los cuales utilizan dichos programas previo pago de la tarifa correspondiente».

⁴⁵ RANDO CASERMEIRO, «La piratería doméstica como delito», *Cuadernos de Política Criminal (CPC)* n.º 107, 2012, le sigue MARTÍNEZ-BUJÁN, *Derecho penal económico...*, *op. cit.* 2015, p. 197. También, la sentencia del *Juzgado de lo Penal de Santander de 1-7-06* sobre un asunto de descargas de contenidos de internet sin pretensiones económicas ni comerciales. «Recientemente —recoge la *Circular FGE 8/2015*— la STS n.º 638/2015, de 27 de octubre recuerda de nuevo la necesidad de reservar la actuación del Derecho penal a los ataques más graves al bien jurídico, a los más intolerables al régimen de la propiedad intelectual», p. 19.

⁴⁶ GÓMEZ RIVERO, «Novedades de la reforma del Código penal en materia de propiedad intelectual e industrial», *op. cit.* 2015, p. 323 ss. TOMÁS-VALIENTE LANUZA, «Delitos contra la propiedad intelectual», *op. cit.* 2015, pp. 480 ss.; GALÁN MUÑOZ, «La reforma de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial», *op. cit.* 2015, p. 585 ss.; MARTÍNEZ BUJÁN, *Derecho penal económico...*, *op. cit.* 2015, pp. 196-197.

⁴⁷ GALÁN MUÑOZ se refiere a los casos de «webs de internet que permiten a sus usuarios contemplar en streaming, esto es, en tiempo real y sin necesidad de copia, todo tipo de contenidos de propiedad intelectual, sin cobrarles nada por ello, pero que se enriquecen a sus administradores o gestores gracias a los pagos que les efectúan las compañías que se anuncian en su web o también los que cometen aquellos que suministran dicho servicio, sin cobrar por la difusión del contenido, pero sí lo hacen por mejorar la calidad o velocidad de la conexión con la que se accede al mismo», cfr. «La reforma de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial», *op. cit.* 2015, p. 589. Téngase en cuenta, además, que según el *Observatorio de Piratería y Hábitos de consumo de contenidos digitales*, en el primer semestre de 2011 la tasa de piratería en música alcanzó el 98,2%, 74% películas, 50% libros, 62% de videojuegos...

En todo caso, y a pesar de los esfuerzos hermenéuticos, como indican Martínez-Buján y Tomás-Valiente, la nueva redacción del art. 270 CP no contribuirá a resolver todos los problemas, sino que «subsistirán interrogantes interpretativos, dado que, fuera de los casos de la publicidad, no será tarea sencilla delimitar los supuestos en los que exista una conexión bastante entre la utilización de la obra o prestación y el beneficio proyectado, como para poder afirmar que este se deriva (siquiera indirectamente) de aquella»⁴⁸.

En consecuencia, el ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto, con independencia de que efectivamente se consiga, estará presente cuando el sujeto actúe con la pretensión de conseguir cualquier ventaja apreciable, tanto de naturaleza tangible o espiritual, como una remuneración, precio o contraprestación o aumentar la fama, reputación artística o científica que desea conseguir el que se apropia o aprovecha sin autorización de la creación ajena, acceder a un diploma, título, grado, oficio, puesto laboral, etc, siempre que de estas situaciones se emprenden en un contexto comercial (algo que resultará discutible cuando se trata del ámbito puramente académico) y se derive un beneficio.

Con carácter general, resulta dudoso subsumir la obtención de un ahorro económico en la acepción legal de «beneficio indirecto» si bien, en determinadas situaciones excepcionales puede que sea conveniente atender a las circunstancias del caso concreto y del *modus operandi*, pero siempre que se produzca en un escenario de explotación o actividad económica. La respuesta ordinaria será que la exigencia adicional, el plus de antijuricidad, que impone la infracción penal la excluya del radio de incriminación y reservarla al ilícito civil.

Con acierto ejemplifica Mata y Martín que «la referencia al plagio ahora únicamente será punible si persigue fines lucrativos»⁴⁹. Claramente, la *Circular FGE 8/2015* defiende que «En definitiva, el beneficio podrá obtenerse de manera directa o indirecta, pero siempre se referirá a una ganancia o ventaja distinta del mero ahorro del precio por el disfrute de la obra o prestación, y obtenida a escala comercial, esto es, mediante una actividad orientada a esta finalidad» (págs. 19-20).

6.3. Actuar «en perjuicio de tercero»

El requisito de la actuación «*en perjuicio de tercero*» recibe dos interpretaciones doctrinales. Por un lado, hay quienes lo consideran un elemento subjetivo del injusto, en sintonía con los delitos de resultado cortado, siendo suficiente comprobar la inten-

El volumen económico de las descargas ilegales se calcula en unos 5.229,4 millones de euros, citado según GÓMEZ RIVERO, «Novedades...», p. 327 y 346.

⁴⁸ MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, *Derecho penal económico...*, op. cit. 2015, p. 197 y TOMÁS-VALIENTE, «Delitos contra la propiedad intelectual», op. cit. 2015, pp. 859 ss.

⁴⁹ MATA Y MARTÍN, *Comentarios...*, Art. 270, op. cit. 2015, p. 393.

cionalidad del sujeto activo de causar un perjuicio patrimonial a través de alguna de las conductas descritas en el tipo atentatorias contra la propiedad intelectual.

Junto a este planteamiento, también cabe interpretarlo como elemento objetivo del tipo, captado por el dolo, en aquellos supuestos que no requieran la causación de una efectiva lesión, cuya dimensión sería la propia de un delito de peligro hipotético, tras la comprobación de una conducta objetivamente peligrosa *ex ante*, con capacidad potencial para poner en riesgo el bien jurídico, es decir, que tenga idoneidad material para generar una lesión a los derechos de propiedad intelectual⁵⁰.

Es precisamente el ánimo el que califica la acción en relación al bien que la norma protege⁵¹, operando como sustrato inherente al plagio asociado a una expectativa de naturaleza evaluable en términos económicos. Por eso, aunque la ley no predetermina el alcance de tal potencialidad lesiva relevante, una línea jurisprudencial muy abundante (aunque no uniforme) condiciona la relevancia típica a que los hechos revistan una cierta trascendencia o gravedad cuantitativa, lo que se constatará a través de conductas plagiaras o de reproducción, comunicación o distribución, realmente peligrosas para el bien jurídico, alzándose éste como el aspecto nuclear diferenciador entre ilícito civil y penal, en aplicación —nuevamente— de los principios de intervención mínima, subsidiariedad, insignificancia o bagatela.

Esta interpretación, entendemos, se sitúa en consonancia con el castigo penal del plagio, partiendo de que su finalidad principal es proteger la identidad y paternidad de la obra del autor cuya desestabilización solo se materializa verdaderamente a nivel penal si concurre ánimo de obtener un beneficio propio que pueda llegar a comportar un perjuicio de tercero.

7. PARÁMETROS ORIENTATIVOS PARA DISCRIMINAR SITUACIONES PLAGIARIAS

1. La presencia histórica inveterada del plagio se ha visto en el presente desbordada como fenómeno globalizado, intensificando sus perniciosos efectos al mismo ritmo con el que se han universalizado las modernas tecnologías de la información y la comunicación. Ya en 1995 A.S. Alschuler y G.S. Blimling hablaban de una «epidemia», y como «plaga» se refiere Bugallo Montaña, situando al tiempo R. Pontiac a internet como «el paraíso del plagio»⁵².

⁵⁰ GOMEZ RIVERO, RODRÍGUEZ MORO, DÍAZ Y GARCÍA DE CONLLEDO, citados por MARTÍNEZ BUJÁN, *Derecho penal económico...*, *op. cit.* 2015, p. 198.

⁵¹ LATORRE LATORRE *Protección penal del derecho de autor*, *op. cit.* 2014, p. 116.

⁵² ALSCHULER, A.S. y BIMLING, G.S., «Curbing epidemic cheating through systemic change», *College Teaching* 43(4), pp. 123-126; PONTIAC, R., «Paradise of Plagiarism: The Internet, Copyright, and the Mystery of All-Sha'ar Al-Ghuscha», *Plagiary* 2(4), 2007, pp. 1-5, citados por P. MORALES VALLEJO, <http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/TrabajoscasaPlagio.pdf> 2001, pág.2. BUGALLO MONTAÑO, «Sobre el plagio... esa plaga», *Revista de Derecho Público* 22, n.º44, 2013, pp. 13-42.

En el ámbito académico, una aportación estadounidense de McGabe publicada en 2005, estudió durante tres años la generalización de usos ilícitos en los trabajos de investigación, referidos al hecho de parafrasear, introducir párrafos, obras sin citar la fuente y trabajos realizados por otros, llegando a resultados muy negativos. Algunos estudios realizados en las Universidades españolas arrojan también resultados muy preocupantes entre los estudiantes de todos los niveles educativos, que acuden a la técnica del *copy-paste* al considerarlo una práctica extendida entre los compañeros y no tener conciencia de estar actuando indebidamente. Para contrarrestar sus efectos, las Universidades e instituciones han recurrido al empleo de diferentes aplicaciones informáticas que detectan situaciones de plagio; entre ellas, Turnitin (utilizado por más de 10.000 instituciones de más de 120 países y disponible en trece idiomas), Urkund, Compilatio, CopyScape, Strike Plagiarium y Approbo, Plagium, Doc Cop, Dupli Checker o Fair Share⁵³.

La tipificación penal del plagio constituye, claramente, la tutela más decidida al derecho moral del autor, a la paternidad o a la integridad de la obra, a su creación o invención. A pesar de su incidencia en numerosos ámbitos y los nocivos perjuicios económicos que provoca, lo primero que llama la atención es la ausencia de toda definición normativa de plagio, por lo que se hace difícil proceder a su delimitación conceptual. Ni el Código penal ni el TRLPI ofrecen una interpretación auténtica; queda así en manos de la doctrina y jurisprudencia interpretar el alcance de esta figura⁵⁴.

El *Diccionario de la RAE* asocia la acción de plagiar al hecho de «copiar en lo substancial obras ajenas, dándolas como propias». Esta acepción de partida es la que desarrollan las conocidas sentencias de la Sala segunda del *TS 26-11-03* y *20-12-2006*, al decir que el plagio «... supone copiar obras ajenas en lo sustancial. Se presenta

⁵³ Desde 2006, existe una Revista especializada —*Plagiary*— vinculada a la Universidad de Michigan, dedicada al estudio del plagio: <http://www.plagiary.org>. Sobre todo ello, con mayor amplitud en COMAS, R y SURERA, J., «El ciberplagi acadèmic: esbrinat-ne les causes per tal d'enllestir les solucions», *El ciberplagi acadèmic, Digithums* n.º 10, UOC, coords. COMAS Y SURERA. También en BUGAÑO MONTAÑO, «Sobre el plagio... esa plaga», *Revista de Derecho Público* 22, n.º44, 2013, p. 38. Resulta interesante la aportación de MORALES VALLEJO, P., y la abundante bibliografía recogida sobre las diversas formas y técnicas de detección y prevención del plagio, así como otras estrategias en el plano educativo y pedagógico (formativo e informativo), así como un modelo sancionatorio suficientemente disuasorio, tendente todo ello en su conjunto a evitar estas prácticas cfr. <http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/TrabajoscasaPlagio.pdf> 2001.

⁵⁴ Tampoco aparece el *nomen iuris* ni una noción material de plagio en el Convenio de Berna para la protección de la propiedad literaria y artística de 9-IX-1886, ni en la Convención Universal sobre Derechos de autor, adoptada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952 (revisada en París el 24 de julio de 1971). En el Convenio de Berna, únicamente el art. 6 bis, en relación con los derechos morales, se refiere al «derecho de reivindicación de la paternidad de la obra, así como oponerse a algunas modificaciones de la obra y otros atentados a la misma», cit. BUGALLO MONTAÑO, «Sobre el plagio... esa plaga», *Revista de Derecho Público* 22, n.º 44, 2013, pp. 22-23.

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... Las situaciones que representan plagio hay que entenderlas como las de identidad, así como las encubiertas, pero que descubren, al despojarse de los ardides que las disfrazan, su total similitud con la obra original, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectual ajeno»⁵⁵.

La doctrina, en términos muy próximos a la jurisprudencia, es coincidente en identificar el plagio como la lesión directa de los derechos morales del creador de la obra, dado que implica la apropiación del trabajo intelectual ajeno y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectual de otro, ocultando y disfrazando al autor del original, apoderándose de la misma y haciéndose pasar como propia, vulnerando un derecho reservado por la ley al autor o a sus causahabientes⁵⁶. Así pues, en cuanto que «constituye —en palabras de Muñoz Conde— la negación de la autoría de la obra», es el máximo exponente de ataque al derecho de autor⁵⁷.

En efecto, se trata de una conducta que entraña una singularidad específica respecto a los demás comportamientos prohibidos relativos a la explotación de los derechos económicos, concebidos con un carácter más genérico en el art. 270-1 CP, como la reproducción, distribución, comunicación pública, etc. Comparativamente, el plagio constituye una conducta valorativamente más grave, lo que merecería mayor pena, porque en muchas ocasiones la lesión a este derecho moral del creador puede llegar a tener incluso una importancia superior a la de los derechos patrimoniales que de aquella se derivan. Bien es cierto, como hemos apuntado con anterioridad, que en la mayoría de los casos, especialmente los que se judicializan, confluirá simultáneamente el interés de salvaguardar la paternidad de la obra junto con intereses económicos lesionados.

En todo caso, a pesar de que cualquier aproximación doctrinal y jurisprudencial no esté en disposición de contribuir definitivamente a delimitar el perímetro de la conducta prohibida, sin embargo, permiten destacar dos aspectos característicos que acompañan a las situaciones de plagio. De un lado, (1) *la apropiación total o de deter-*

⁵⁵ También la *SAP Santa Cruz de Tenerife, sec. 2.ª, 17-5-13*.

⁵⁶ *Vid. por todos LATORRE LATORRE, Protección penal del derecho de autor, op. cit. 2014, pp. 202 ss., con referencias, entre otros, a RODRÍGUEZ DEVESA, QUERALT JIMÉNEZ y BAJO FERNÁNDEZ; DELGADO PORRAS, A., Panorámica de la protección civil y penal en materia de propiedad intelectual, ed. Cívitas, Madrid 1988, pp. 116-117; MIRÓ LLINARES, La protección de la propiedad intelectual en la sociedad de la información, op. cit. 2003, pp. 125 ss.*

⁵⁷ MUÑOZ CONDE, *Derecho Penal. Parte especial*, 20.ª ed., ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2015, p. 423; QUINTERO OLIVARES, G., *Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal*, ed. Aranzadi, 6.ª ed, Pamplona 2007, p. 775. Siguiéndole, DEL RÍO LABARTHE y ASTOCONDOR VALVERDE, «El plagio: delito contra el derecho de autor», *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, Año IX, n.º 9, Lima 2013, pp. 329-336.

minados aspectos parciales de una creación ajena o de obras colectivas, normalmente combinados con otros apartados de creación propia y, de otro lado, (2) *fingir ser el creador original de la obra finalmente resultante*, que puede ser distinta de la original (en caso de plagio parcial) pero que el sujeto se atribuye en exclusiva la totalidad de los contenidos de la misma. No se precisa, pues, una identidad absoluta con el original ya que el plagio no tiene por qué constituir una copia en el sentido estricto contemplado en el art. 18 LPI⁵⁸. De acuerdo con estos dos baremos, se reconoce, con razón, que el plagio verdaderamente no provoca un daño al objeto mismo, dado que, en lo esencial, permanece intacto el contenido o significación de la obra original creada que posteriormente es plagiada, sino que el verdadero perjuicio se causa al genuino y primer autor que queda oculto y silenciado en la obra ilícita. Así pues, puede darse una situación de copia por imitación (plagio en sentido estricto) o copia por usurpación suplantando o anulando la autenticidad de la autoría intelectual⁵⁹.

Pero ha de insistirse en lo ya anticipado en páginas anteriores, el delito de plagio exigirá, como indica Mata y Martín, una conducta de «exteriorización como propia de una obra que posea similares características a la original, ahora supeditada la relevancia penal a la necesaria explotación económica de la obra»⁶⁰.

Con apoyo en la doctrina alemana, distingue Bugallo Montaña tres niveles componentes de la obra útiles para la apreciación del plagio. (1) La «esencia» (*Stoff* o *Inhalt*) que sería el contenido de las ideas, imágenes y conceptos elaborados por el autor; en esta fase no puede plantearse el plagio. (2) La «forma interna» (*innere Form* o *Formgebung*) y (3) la «forma o realidad exterior» (*äusserliche Form*) por la que se pone de manifiesto la sustancia interna como resultado de la elaboración del autor⁶¹.

2. Ante la inexistencia de parámetros concretos preestablecidos legalmente, nuevamente se debe a la labor doctrinal y jurisprudencial la elaboración de un catálogo —no cerrado— de criterios orientativos que ayuden a descubrir los supuestos de plagio, aunque realmente asumimos que nos adentramos en un territorio poco firme para marcar los límites fronterizos entre lo permitido y lo no permitido y, más aún, entre lo penalmente relevante y atípico.

1.º En primer lugar, se alza el criterio de la «*identidad sustancial*», al que se llega a través de un cotejo o comparación de las dos obras o creaciones en conflicto.

⁵⁸ La *SAP Sta. Cruz de Tenerife 17-5-13* reconoce que «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».

⁵⁹ LATORRE LATORRE, *Protección penal del derecho de autor*, op. cit. 2014, p. 206 considera entidades diferentes la usurpación y el plagio.

⁶⁰ MATA Y MARTÍN, *Comentarios...*, Art. 270, op. cit. 2015, p. 394.

⁶¹ BUGALLO MONTAÑO, «Sobre el plagio... esa plaga», *Revista de Derecho Público* 22, n.º44, 2013, pp. 19-20.

Aunque aparentemente pueda parecerlo, no siempre resulta sencillo reconocer cuándo una obra ha sido efectivamente y en grado suficiente plagiada. Así sucede, por ejemplo, en los denominados casos de «plagio culto» o «plagio inteligente»⁶².

Naturalmente, la lesión a la propiedad intelectual será muy visible y apenas existirán problemas probatorios en los denominados supuestos de «copia servil», dado que a partir de una simple contrastación, se evidencia de forma patente una coincidencia e identidad entre ambas, ante la completa usurpación de la obra ajena y total ocultación del verdadero autor⁶³.

Cuando el plagio no resulta tan manifiesto será razonable solicitar el dictamen técnico de peritos o informes de expertos⁶⁴. Incluso la *SAP Salamanca, sec. 1.ª, 7-II-11* se pronuncia de forma más tajante aún cuando afirma que «la noción de plagio implica siempre un juicio de valor que precisa de prueba pericial». Entiende así que «En una cuestión tan técnica como la que nos ocupa, como es la de deducir el plagio de una obra intelectual, que no se trata de una novela, sino de un proyecto de urbanización, es difícil que los jueces puedan hacer el cotejo debido y sacar una conclusión al respecto, sin la ayuda de una prueba pericial determinante que afirme categóricamente la identidad de los proyectos, el efectuado y el que se dice plagiado. Por ello extraña que no exista una prueba de tales características, que se trate de dejar ello a la comprensión intelectual de los jueces».

Sin embargo, como sabemos, a pesar de la importancia instrumental para el juzgador, los dictámenes carecen de fuerza vinculante para el Tribunal y siempre están aquejados de una cierta dosis de relatividad. Así, se lee en la *SAP Guipúzcoa, sec. 6.ª, 7-II-14*, al concluir que «no se comparte la valoración, a priori, de que determinados

⁶² Vid. BUGALLO MONTAÑO «Sobre el plagio... esa plaga», *Revista de Derecho Público* 22, n.º 44, 2013, p. 30, con referencia a otros autores (Mendieta, Núñez y Antequera), respecto del plagiario «culto», entendido como «la simulación de la sabiduría, de la erudición, es también legalmente favorecida porque es fácil robarse citas, halladas en un libro o en un artículo para hacer creer al lector que se ha consultado directamente la obra a la que pertenece la cita». Mientras que el «plagio inteligente» serían «las manipulaciones complejas que en muchos casos hace el plagiario para dificultar la detección del ilícito».

⁶³ Se apreció en el asunto enjuiciado por la *SAP Toledo sec. 1.ª, 7-II-14* relativa al plagio del que fue objeto una ponencia sobre «criterios para reducir el impacto ambiental asociado a la urbanización encargada, dentro de un Programa de formación ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y publicada después en el n.º 14 de «La Biblioteca de ciudades para un futuro más sostenible». El acusado, «con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, y sin permiso del autor, reprodujo casi literalmente aquella ponencia del año 2000 (18.381 caracteres en idéntico orden y secuencia de los 19.153 de la obra original, así como dos gráficos de la misma), percibiendo por tal trabajo la cantidad de 18.180 euros del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, sin que ni el citado Colegio ni la Federación tuvieran conocimiento del referido plagio».

⁶⁴ BUGALLO MONTAÑO, «Sobre el plagio... esa plaga», *Revista de Derecho Público* 22, n.º 44, 2013, 31.

informes, por la entidad o persona que los emite, gocen de una presunción de veracidad, certeza o fuerza superior a otros».

En todo caso, aun reconociendo la aportación esclarecedora de los informes o dictámenes, en la inmensa mayoría de los casos, presentan imposibilidad de tener en cuenta la figuración del autor y el proceso creativo de la obra, algo que sería de gran interés en la toma final de la decisión. Hay quienes también apuntan a la posibilidad de practicar lo que denominan «test de la audiencia», recabando la opinión de los colectivos sociales a los que la obra va dirigida, aunque probablemente estos adolecerán de un carácter más subjetivo que el que desprenden los juicios de los peritos⁶⁵.

2.º En segundo lugar, se ha de atender a la dimensión de «*la originalidad*» de la obra.

2.1. En efecto, superado el primer filtro de la relevancia, de aportar algo meritorio por el carácter valioso de la obra (requisito general previo que defendíamos en el apartado 5., ésta debe responder a la nota de originalidad, fruto de la creación propia de su autor. Esta noción —la originalidad— también puede ser sometida a un examen graduable, especialmente dependiendo del ámbito al que pertenezca la creación. Existe una intercorrelación entre el grado de originalidad y la necesidad y merecimiento de protección jurídica: a mayor nivel de originalidad (por la novedad, tipo o complejidad de la materia...) mayor tutela legal y, sensu contrario, a mayor simpleza o banalidad menor protección tutela jurídica se otorgará⁶⁶.

Con todo, y a pesar de que la originalidad de la obra y su aportación al mundo del conocimiento sea uno de los ejes centrales sobre los que debería descansar la protección penal de la propiedad intelectual, no es menos cierto que se trata de un planteamiento abierto a la discusión que no goza de consenso.

Al igual que hemos ido defendiendo a lo largo de las páginas anteriores, en la mayoría de las hipótesis no será fácil visualizar claramente el plagio y, teniendo en cuenta su carácter gradual en función de su diferente intensidad de manifestación, no será valorativamente apreciable en todos los casos, incluso después de analizar tanto aspectos de extensión cuantitativa como de orden cualitativo, de tal manera que no es suficiente para el plagio la comprobación de que estamos ante una simple coincidencia o una cierta influencia de temas, sino que la semejanza se refleje a lo largo de la estructura, organización, exposición, temas, argumentos, personajes, estilos, diseños, escenas, contexto, descripciones, minuciosidad, materiales, resultados, conclusiones etc.

En cualquier caso, la relevancia penal del plagio exige la comprobación de coincidencias estructurales básicas, esenciales e inequívocamente manifiestas que hagan que la obra sea individualizable, siendo insuficientes las semejanzas que tengan un

⁶⁵ TEMIÑO CENICEROS, *El plagio en el derecho de autor*, op. cit. 2015, p. 79 y 142.

⁶⁶ TEMIÑO CENICEROS, *El plagio en el derecho de autor*, op. cit. 2015, p. 76 y 137.

carácter meramente secundario, accesorio y marginal⁶⁷. Precisamente, esta afectación del plagio al ámbito nuclear de una creación (sumado a los restantes requisitos subjetivos indicados en el apartado VI: ánimo de obtener beneficio económico y actuar en perjuicio de tercero) otorga la verdadera relevancia y gravedad penal al ataque contra la propiedad intelectual y es lo que, de acuerdo con una interpretación restrictiva, permite conciliar la tutela penal con el principio de ultima ratio, reservando a los ilícitos civiles los casos de plagio que recaen sobre elementos menores o secundarios.

También existe unanimidad, en el hecho de que han de cotejarse y analizarse las coincidencias o paralelismos, no las diferencias entre las obras⁶⁸. El criterio de la originalidad afecta «en cuanto a la individualidad de la creación y no a lo novedoso, pues se exige que el producto creativo por sus formas de expresión tenga sus propias características para distinguirlo de cualquier otra del mismo género»⁶⁹.

La *SAP Sta. Cruz de Tenerife, sec. 2.ª, 17-5-13*, con referencia a una abundante jurisprudencia, sostiene que «El requisito de la originalidad de que trata la norma ha sido interpretado por nuestro TS en su concepción objetiva en cuanto que creación novedosa dotada de especificidad o singularidad y así la STS 24 junio 2004 (RJ 2004, 4318) señala que la originalidad no solo «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», sino que a renglón seguido añade la exigencia de que «esa originalidad tenga una relevancia mínima».

La nota de originalidad únicamente concurre cuando la forma elegida por el creador incorpora una especificidad tal que permite considerarla una realidad singular o diferente por la impresión que produce en el destinatario, lo que, por un lado, ha de llevar a distinguirla de las análogas o parecidas y, por otro, le atribuye una cierta apariencia de peculiaridad». En el caso de que la originalidad no llegue a alcanzar

⁶⁷ *SAP Madrid, sec.23.ª, 4-6-03*, siguiendo la doctrina emanada de «la sala 1.ª del Tribunal Supremo en la sentencia de 28-01-1995 (RJ 1995, 387) afirmaba que «el concepto de plagio ha de referirse a las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o modificaciones no trascendentales...». Esta sentencia analiza una demanda planteada por un arquitecto que consideraba plagiado su proyecto arquitectónico para la construcción de viviendas de protección oficial. El Tribunal Supremo considera difícil la demostración del plagio, máxime cuando los proyectos están sometidos a «reglas y limitaciones oficiales impuestas». Así lo reconocieron también algunos de los peritos llamados, que apreciaron en sus informes diferencias entre ambos proyectos.

En la misma línea, *SAP Tenerife 17-5-13*, con referencias a las SSTS 17-10-97 y 23-3-99.

⁶⁸ BUGALLO MONTAÑO, «Sobre el plagio... esa plaga», *Revista de Derecho Público* 22, n.º 44, 2013, p. 32, siguiendo también a la doctrina latinoamericana, Grompone y Antequera.

⁶⁹ DEL RÍO LABARTHE y ASTOCONDOR VALVERDE, «El plagio: delito contra el derecho de autor», *Anuario Andino de Derechos intelectuales*, Año IX, n.º 9, Lima 2013, p. 3. En el mismo sentido, ARCE GÓMEZ, C., «Plagio y derechos de autor», *Revista El Foro, Colegio de Abogados* n.º 10, p. 62.

un grado de relevancia significativo nos encontraremos ante una obra menor —lo que la doctrina alemana ha denominado «moneda pequeña» o «calderilla» (*kleine Münze*)— sin que el autor pueda en tales casos reclamar la tutela judicial de su obra. Y es que, debe recordarse que el plagio consiste en la copia fraudulenta de una obra, con ocultación de su verdadero autor».

2.2. El reconocimiento del carácter original de la obra (o, por el contrario, la existencia de plagio) no depende de la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. No atribuye efecto jurídico alguno sobre la originalidad pionera o no de la obra inscrita, puesto que los derechos —morales y patrimoniales— derivados de una obra no se derivan del asiento registral sino de la paternidad de la creación o invención; la inscripción es un acto meramente voluntario y con carácter únicamente probatorio, que acredita fehacientemente la autoría, las características generales de la obra y el momento en el que ha sido inscrita y, evidentemente, con ello se refuerza la protección de la obra frente a eventuales usurpaciones de terceros. En definitiva, siguiendo a Quintero Olivares, «formalmente, una obra plagiada puede ser inscrita por el plagiarlo sin que por ello el creador pierda la posibilidad de defender sus derechos ante los tribunales, aunque pueda ser más pesada la carga de la prueba»⁷⁰.

2.3. Pero, se ha de tener en cuenta, como factor muy determinante para analizar una eventual existencia de plagio, que el alcance y grado de originalidad está sometido a un criterio de relatividad en función del «*tipo o naturaleza de la obra*», el género, ámbito o sector, según pertenezca al mundo creativo de las artes y humanidades, ciencias sociales y jurídicas, ingeniería⁷¹ o informática, etc⁷². Naturalmente, existen

⁷⁰ QUINTERO OLIVARES, *Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial*, op. cit. p. 12.

⁷¹ En relación a los planos, proyectos, maquetas, diseños, ejecución de obras arquitectónicas, de ingeniería (art. 10 TRLPI), la jurisprudencia ha apreciado, con frecuencia, casos penales de plagio, si existen coincidencias estructurales y analizando el carácter original de las obras tanto con respecto a los elementos estéticos, artísticos o creativos del conjunto de la obra como a los aspectos técnicos, funcionales, etc. La *SAP Toledo sec 2.ª 12-5-05* estimó que, tras examinar los planos adjuntos con la querrela y visitar las construcciones de viviendas unifamiliares, el perito dictaminó que examinados y comparados los proyectos de viviendas de tres dormitorios, «son coincidentes tanto en su distribución como en las superficies útiles, y los alzados o fachadas son coincidentes, tanto en disposición de huecos como el de acabados y materiales». Respecto a las viviendas de cuatro dormitorios, «en su planta y cotas se observan una gran similitud, aunque con ligeras modificaciones (distribución de aseo y cocina en planta baja y terraza en planta alta) siendo la distribución y superficie útil sustancialmente similares con alguna pequeña variación; los alzados y fachadas presentan gran similitud tanto en disposición de huecos como en acabados y materiales, si bien las diferencias introducidas en las plantas también se reflejan en estas». Y concluye que «ambos expedientes se asemejan abiertamente, respondiendo a una misma idea o concepto de lo proyectado». *Vid.* sobre este ámbito TEMIÑO CENICEROS, *El plagio en el derecho de autor*, op. cit. 2015, pp. 367 ss.

⁷² En el campo relacionado con la informática, no es visible una línea de interpretación clara y uniforme, ni tampoco asumible de forma pacífica. Aprecia plagio la *SAP Cádiz 19-1-07*, dadas las coincidencias de pantallas, similares opciones con idéntica estructura y progresión del sistema programado;

ámbitos en los que, por su propia índole puede apreciarse una coincidencia creativa sin que necesaria ni automáticamente pueda hablarse de plagio⁷³; esta situación puede darse, por ejemplo, en el tratamiento de materias generales de carácter didáctico, que suelen abordar temas idénticos, con una distribución y forma de análisis muy parecida.

La opinión dominante impone mayores exigencias en el nivel de originalidad en obras escritas con respecto, por ejemplo, a las creaciones musicales⁷⁴, así como menor margen de originalidad resulta esperable en espacios dedicados a la geografía, topografía, arquitectura, aunque ha de reconocerse con Temiño Ceniceros que también dependerá del mayor o menor grado de libertad creativa con el que cuente el autor⁷⁵.

La semejanza de un método, «estilo», «tendencia» o imitación de la «elocuencia» (en el ámbito de la moda, ropa, joyería,...) sí pueden responder a un acto creativo merecedor de protección⁷⁶.

2.4. Al igual que existe unanimidad en excluir el carácter de originalidad creativa —y, por tanto, no gozan de la tutela del derecho de autor— a los conceptos matemáticos, los métodos operacionales y de cálculo, así como las ecuaciones y figuras

atribuye protección a los interfaces gráficos de usuarios de programas de ordenador, por tratarse de elementos sobre los que recae el mayor nivel de originalidad de un programa informático, porque se ve el modo en que interactúan el usuario y el programa, usando como medio el hardware. Por el contrario, y adoptando un planteamiento muy discutible, las *SAP Sevilla 13-3-13* y *SAP Vizcaya 1-11-11* consideran que no hay plagio si el programa no aporta alguna novedad creativa, otras operaciones o prestaciones inexistentes hasta el momento derivados de una actividad intelectual del autor.

⁷³ En este sentido, la *SAP Las Palmas, sec. 2.ª, 20-3-02* reconoce que «depende de la clase de obra plagiada, pues es más difícil la apreciación del plagio de una obra plástica... que de una obra literaria o musical».

⁷⁴ En las obras musicales el plagio exigirá la «copia sustancial de la correspondiente partitura», siendo insuficiente que una obra esté inspirada en otra, o que introduzca un fragmento a modo de recuerdo de otra, o que siga características de ritmos o tonos de uso no exclusivo de otra obra, o que se trate de una simple versión en la interpretación o ejecución. En este campo, no es equiparable jurídicamente la creación original con su interpretación, salvo que se trate de una situación que el Prof. G. Quintero Olivares denomina «plagio de interpretación» que puede llevar a engaño al posible consumidor de una obra haciéndole creer que adquiere una interpretación de un determinado personaje cuando realmente no es así. cfr. QUINTERO OLIVARES, *Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, op. cit.* pp. 12-13. Con respecto a los «formatos» (televisivos, radiofónicos, temas de ocio...) la doctrina observa una laguna normativa en materia de propiedad intelectual; la posición dominante reconduce los eventuales conflictos a la regulación del secreto industrial y a la competencia desleal. Cfr. TEMIÑO CENICEROS, *El plagio en el derecho de autor, op. cit.* 2015, pp. 336 ss.

⁷⁵ TEMIÑO CENICEROS, *El plagio en el derecho de autor, op. cit.* 2015, p. 137. Por ejemplo, la *SAP Las Palmas, sec. 2.ª, 20-3-02* estimó que no se aprecia delito de plagio en la elaboración de un mapa tomando como base otros mapas entre los que podría encontrarse el de la sociedad perjudicada.

⁷⁶ En cambio, BUGALLO MONTAÑO piensa que «La inspiración» se sostiene en ideas que se exteriorizan en una obra. Por ello, tomar ideas, por inspirarse no es un plagio, ni ningún otro tipo de ilicitud», cfr. «Sobre el plagio... esa plaga», *Revista de Derecho Público* 22, n.º 44, 2013, p. 35.

análogas⁷⁷, también quedan fuera del ámbito del plagio los saberes, descubrimientos o conocimientos que en el presente no constituyen una nueva invención o creación en sentido estricto, por pertenecer a lo que se identifica como parte del «*acervo cultural común de la respectiva ciencia o metodología compartida*» entre la doctrina, dentro del ámbito específico que venga en consideración.

Los contenidos de este bagaje común se encuentran accesibles a toda la ciudadanía y constituyen un patrimonio universal de dominio público, que puede ser utilizado sin los habituales límites impuestos por la normativa sobre derechos de propiedad intelectual⁷⁸. Así se viene entendiendo de forma reiterada en una línea de interpretación jurisprudencial homogénea⁷⁹.

A estas situaciones ha de asimilarse el tratamiento que merecen los supuestos de «*hecho notorio*», en relación con la utilización —incluso sin cita— de un pasaje clásico ajeno que, por ser de todos conocido, es obvio que el autor que lo transcribe no actúa con intención penal de plagiarlo ni de usurpar su verdadera paternidad ocultando la de su creador⁸⁰.

⁷⁷ TEMIÑO CENICEROS, *El plagio en el derecho de autor*, op. cit. 2015, p. 280.

⁷⁸ Precisamente, la STS 9-6-08 distingue entre una «delimitación positiva» y otra «delimitación negativa» de lo que debe entenderse por plagio. 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 «está anticipado y al alcance de todos (STS 17-10-1997), y cuyo fundamento radica en que en tales supuestos, el contenido respecto de lo que se denuncia la identidad falta «creatividad y originalidad». También, SSTS 20-02-92; 26-10-92; 17-10-97, que recoge la SAP Sta. Cruz de Tenerife, sec.2.ª, 17-05-13.

⁷⁹ Vid. por todas, la SAP Sta. Cruz de Tenerife, sec. 2.ª, de 17-05-13, con referencia a las SSTS 17-10-97, 23-3-99, 26-11-03 y 25-1-10, «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». En el caso enjuiciado, según se hace constar en la sentencia impugnada, «los pasajes reproducidos de manera literal no contienen sino una mera recopilación histórica de datos, citándose por otra parte en todo momento la fuente y el autor. Valorando así los testimonios aportados en el plenario, se concluye que el texto objeto de réplica literal e integral no contiene innovación alguna, no aportando descubrimiento alguno ni reflejando datos que no fueren conocidos y formase parte por tanto del acervo científico. Tal circunstancia, unida a la no ocultación de la procedencia de las fuentes obtenidas, impide considerar como plagio de obra científica la incorporación al informe de tales pasajes del proyecto de fin de carrera».

⁸⁰ TEMIÑO CENICEROS, *El plagio en el derecho de autor*, op. cit. 2015, pp. 94 ss.

«En todo caso, piensa Bugallo Montaña, deberá tenerse en cuenta un doble aspecto: que la obra es un bien que se ofrece al conocimiento y utilización de la comunidad, así como que se trata del fruto de la actividad creativa personal del autor»⁸¹.

3.º En tercer lugar, otro elemento para detectar el plagio es esclarecer «*el proceso originario en el que se ha ido gestando la creación de la obra*». Entre nosotros, Latorre, siguiendo a la doctrina alemana, apela a la figuración íntima o representación imaginaria (*imaginäres Bild*) entre el autor y la obra⁸².

De acuerdo con este criterio, un juicio certero para la apreciación de plagio debe atender al iter creativo que une la creación con su autor, esto es, no solo al resultado final corporeizado en la obra definitiva «sino también a la confluencia global mágica de lo imaginativo y de la inteligencia», que es expresión de la personalidad del autor y que se proyecta desde la génesis y avance secuencial del proceso creativo, las fuentes utilizadas, el formato adoptado, etc, que los alemanes concretan con el término «*recognoscibilidad*»⁸³. El TS alemán (BGH) aprecia la existencia de plagio cuando las huellas y singularidades creativas del autor de la obra original previa no se han desvanecido ni apagado en la nueva posterior, careciendo ésta por ello de esa individualidad novedosa con respecto a la anterior. Y esa carencia ha de ser inmediatamente reconocible (recognoscibilidad), siendo insuficiente una mera sensación⁸⁴.

4.º El cuarto criterio para el juzgador, relacionado en parte con el anterior, pasa por la comprobación de si el autor del plagio manejó o tuvo «*acceso o conocimiento previo de la obra*»⁸⁵; es el «test o prueba del acceso» que, sin embargo, no puede alcanzar un valor determinante⁸⁶.

⁸¹ BUGALLO MONTAÑO, «Sobre el plagio... esa plaga», *Revista de Derecho Público* 22, n.º 44, 2013, p. 31, citando a ALGARDI «La tutela...», p. 418. El art. 41 TRLPI permite la utilización de obras de dominio público siempre que, por supuesto, se respete la autoría e integridad de la obra. Igualmente, es libre el acceso respecto de las obras con licencia *creative commons*, debiendo el usuario observar únicamente el criterio general derivado del derecho a la autoría moral del creador. También TEMIÑO CENICEROS, *El plagio en el derecho de autor*, op. cit. 2015, pp. 187 ss.

⁸² LATORRE LATORRE, *Protección penal del derecho de autor*, op. cit. 2014, pp. 213-214.

⁸³ LATORRE LATORRE, *Protección penal del derecho de autor*, op. cit. 2014, pp. 213-214; también TEMIÑO CENICEROS, *El plagio en el derecho de autor*, op. cit. 2015, pp. 123 y 131.

⁸⁴ La jurisprudencia italiana utiliza el término *plagio transversal*, como sería el plagio de una fotografía muy famosa a través de un cuadro pintado, al entender que la copia era «instantáneamente reconocible», siendo irrelevante el medio o formato por el que se ha expresado, habiendo una apropiación artística, TEMIÑO CENICEROS, *El plagio en el derecho de autor*, op. cit. 2015, pp. 159.

⁸⁵ Este dato, entre otros, es acogido por la *SAP Guipúzcoa*, sec.6.ª, 7-11-14, al concluir que «de todo ello, y al igual que la conclusión expuesta en la sentencia apelada, no queda sino compartir que estamos ante un plagio, pero para que este extremo tenga relevancia en el orden jurisdiccional en que nos encontramos, resulta indefectible, que se tenga plena prueba de que los acusados tuvieron la conciencia de esa obra anterior, es decir, que conocieran la pulsera DAI en concreto».

⁸⁶ BUGALLO MONTAÑO, «Sobre el plagio... esa plaga», *Revista de Derecho Público* 22, n.º 44, 2013, p. 32.

4.1. Este parámetro de análisis podrá servir para valorar las situaciones denominadas como «intertextualización» (insertar uno o varios textos ajenos en uno propio), facilitado hoy en día por el enorme caudal de información existente en las redes y que favorece la usurpación subrepticia a través de mecánicas operaciones de corta-pega.

Existirá plagio, por tanto, cuando se reelaboran fragmentos importantes, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, combinando pasajes de obras ajenas (*patchworking*), intercalando contenidos de terceros o sustituyendo intermitentemente determinadas palabras o expresiones de cosecha propia⁸⁷.

En este mismo contexto, se discute si constituyen plagio los supuestos de aprovechamiento ajeno de aportaciones anteriores de investigaciones o creaciones, consistente en la búsqueda, localización, descubrimiento de fuentes o datos que sirven para desarrollar, fundamentar o razonar resultados o conclusiones, cuando el autor de la obra posterior no menciona en absoluto esas lecturas, esfuerzos, fuentes originarias que ha encontrado citadas en la obra que ha manejado. Aunque la delimitación tampoco aquí resulta sencilla, la jurisprudencia es reacia a la hora de calificar estos hechos de ausencia de cita como plagio delictivo, así como el supuesto contrario, de extralimitación abusiva del derecho de cita⁸⁸. Tal ha sido la resolución de la *SAP Barcelona 29-11-11* que absuelve a la autora de una Tesis doctoral demandada por plagio, aunque el Tribunal reconoce su «falta de honradez intelectual», ya que se observó «la toma de referencias e ideas, constante a lo largo de toda la obra»⁸⁹. En este punto, interesa el derecho y el deber de cita, dado el elevado grado de repercusión que despliega a la hora de valorar los índices de impacto, el prestigio o la reputación de la obra citada, su incidencia en los baremos de valoración en convocatorias de becas, contratos, acreditaciones nacionales o autonómicas de profesorado, etc.

Pero la falta de cita no puede identificarse con el plagio, aunque esta delimitación no siempre es fácil. Pongamos por caso que un trabajo utiliza de forma prácticamente literal el 80% de un texto ajeno, pero citando permanentemente la fuente literaria. Por nuestra parte, consideramos que la observancia del deber de cita no excluye el carácter plagiarario de la obra posterior, pero las citas efectuadas excluirían la calificación delictiva de la conducta (sumado al escenario de actividad económica), constituyendo una infracción civil al tratarse de una extralimitación abusiva del derecho de cita. Así lo expresa claramente Arce Gómez, al referirse a que «está permitido citar a un autor, transcribiendo los pasajes pertinentes de una obra que lícitamente haya sido puesta a disposición del público, siempre que estos no sean tantos y seguidos, que puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en un

⁸⁷ TEMIÑO CENICEROS, *El plagio en el derecho de autor*, op. cit. 2015, p. 155.

⁸⁸ Cfr. TEMIÑO CENICEROS, *El plagio en el derecho de autor*, op. cit. 2015, pp. 159 y 224 ss.

⁸⁹ Citado en TEMIÑO CENICEROS, *El plagio en el derecho de autor*, op. cit. 2015, p. 159.

perjuicio del autor de la obra original, y su extensión no excede la medida justificada para el fin que persiga»⁹⁰.

4.2. Como una forma de plagio puede manifestarse la *transformación* no autorizada, en la que el responsable del plagio adapta la obra original con materiales argumentales e ideológicos que añade a aquella. No es una copia servil o absoluta, pues presenta rasgos de imitación y tiene una labor de cierta creatividad, desde el momento en el que el sujeto de la obra derivada, transformada, ha introducido determinados aspectos novedosos propios por lo que encierra una menor gravedad que el plagio en sentido estricto, aunque en términos penológicos conlleva idéntica sanción⁹¹. Pero si en la obra derivada o dependiente oculta, silencia, ignora o anula por completo al autor original, estaremos ante un plagio; en cambio, cuando se le reconozca y se le atribuya la obra primera, estaremos ante una infracción de los derechos de explotación económica que deberá dilucidarse en el ámbito del Derecho civil⁹². Así, la *SAP Guipúzcoa, sec. 1.ª, 15-6-12*, en un asunto relacionado con la creación de una vajilla de Porcelena Arzak destinada a este conocido restaurante, concluyó que no existió plagio, sino una adaptación o transformación (como resultado) de una obra a fin de darle una aplicación industrial.

⁹⁰ ARCE GÓMEZ, C., «Plagio y derechos de autor», *Revista El Foro, Colegio de Abogados* n.º 10, pp. 64-65. Resulta curioso el criterio cuantitativo adoptado en Argentina en el art. 10 de la *Ley 11.723 sobre el Régimen legal de la propiedad intelectual*, para valorar la existencia de un uso abusivo de citas y pasajes: «Cualquiera puede publicar con fines didácticos o científicos, comentarios, críticas o notas referidas a las obras intelectuales, incluyendo hasta mil palabras de obras literarias o científicas u ocho compases en las musicales, y en todos los casos solo las partes del texto indispensables al efecto. Quedan comprendidas en esta disposición las obras docentes, de enseñanza, colecciones, antologías y otras semejantes».

⁹¹ Por ejemplo, el caso resuelto por la *SAP Pontevedra, sec. 5.ª, 21-11-14*: los acusados, de común acuerdo, decidieron copiar, sin autorización alguna de su titular, el programa original Classicfashion, para lo cual accedieron al código fuente del mismo, apropiándose de él, seguidamente descompilaron el programa original y tras variar mínimamente algunas funciones y contenidos del mismo, lo volvieron a compilar, denominándolo XMODA V1.

⁹² LATORRE LATORRE, *Protección penal del derecho de autor*, op. cit. 2014, p. 210; DELGADO PORRAS, *Panorámica de la protección civil y penal en materia de propiedad intelectual*, op. cit. 1988, p. 125.

QUINTA PARTE
TRANSFERENCIA

CAPÍTULO I

**APLICACIÓN DEL DERECHO PRIVADO
A LAS TRANSMISIONES DE DERECHOS
SOBRE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA**

JOSÉ MARÍA DE LA CUESTA SÁENZ

Catedrático de Derecho civil

SUMARIO: 1. GENERALIDADES. 2. FINALIDAD DE LAS CITADAS NUEVAS NORMAS: 2.1. El inicio del procedimiento tendente a la cesión de los derechos: declaración de no ser necesario el bien para la defensa del interés público. 2.2. Procedimientos de contratación: adjudicación directa o procedimiento competitivo: 2.2.1. *Adjudicación directa*. 2.2.2. *El procedimiento competitivo*. 3. LOS CONTRATOS PRIVADOS. 4. LAS «CLÁUSULAS DE MEJOR FORTUNA». 5. CONCLUSIÓN.

1. GENERALIDADES

Las cuestiones que se van a abordar en la líneas que siguen, revisten cierta novedad perfectamente explicable por lo reciente de las normas que han de aplicarse, y que han surgido a partir del año 2011 guiadas por el objetivo de movilizar al máximo los resultados de la investigación, e indirectamente mejorar por esa vía la financiación de las administraciones públicas, sobre todo universitarias, pero no exclusivamente, en cuyo seno se produce la actividad investigadora con potencialidad de generar resultados susceptibles de explotación.

Se parte, pues, de que haya resultados de la investigación, consistentes en propiedad industrial y propiedad intelectual, cuyos derechos de explotación, con independencia de su titularidad, corresponden en todo o en parte a entes públicos, como universidades públicas, fundaciones del sector público estatal, sociedades mercantiles estatales y otros centros de investigación dependientes de la Administración General del Estado (art. 53.1 LES). Lógicamente, esas cuestiones acerca de la titularidad en sí de la propiedad industrial e intelectual, y de los derechos de explotación, han sido abordadas y resueltas en apartados precedentes a los que hay que remitirse aquí.

Tan sólo habría que precisar, que además de los supuestos contemplados por el artículo 55 de la Ley 2/2011 de 4 de Marzo de Economía Sostenible (en adelante LES), así como del artículo 36 de la Ley 14/2011 de 1 de Junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (en adelante LCTI), y de la reforma que esta última Ley introdujo en la Propia Ley Orgánica de Universidades (art. 80.5), en virtud de las propias normas sobre propiedad industrial e intelectual, y la legislación civil en general, también puede una administración pública adquirir tales derechos por cualquier otro modo, como por ejemplo mediante aceptación de una donación, o mediante sucesión *mortis*

causa por testamento, como legataria o heredera, e incluso ser beneficiaria de la sucesión *ab intestato* en favor del Estado, y por consecuencia de las normas que la rigen.

Así pues, cualquiera que haya sido el cauce por el que esos derechos de explotación hayan ingresado en el patrimonio de una administración pública de las mencionadas en el artículo 53.1 LES, serán de aplicación las reglas que vamos a estudiar, ya que tienen el más alto grado de generalidad, de modo que resultarán aplicables siempre que concurra el presupuesto de la titularidad pública de derechos explotación de los resultados de la investigación.

2. FINALIDAD DE LAS CITADAS NUEVAS NORMAS

La finalidad de las normas cuyo estudio nos va a ocupar, podría enmarcarse sin duda en ese amplio fenómeno conocido como «huida hacia el Derecho privado»¹, porque como se deduce del propio título de este apartado, se trata de asegurar, dentro de lo posible, la aplicación de normas de Derecho privado, de la que se espera una mayor agilidad y eficacia, en la explotación de los resultados de la investigación, que debería redundar en una mejora de la financiación de los entes titulares de los derechos de explotación.

Desde luego, las exposiciones de motivos, tanto de la LES, como de la LCTI, indican esa finalidad, y como se verá las propias normas contenidas en ambas leyes, en la medida en que tratan de evitar en lo posible el mantenimiento fuera del mercado de la explotación de esas propiedades incorpóreas, no dejan lugar a dudas sobre la finalidad «desamortizadora» que persiguen, aunque técnicamente se trata de facilitar la transferencia de resultados de la investigación al sector productivo.

Pero la huida del Derecho administrativo hacia el Derecho privado, no significa ni mucho menos, que los intereses generales que las normas administrativas tratan de proteger, queden desamparados, porque como se verá, el tránsito al ámbito del Derecho privado de las transmisiones de los resultados de la actividad investigadora a terceros por parte de los entes públicos, requiere de un acto administrativo previo, por lo general un acuerdo de órgano colegiado, en cuya adopción se ponderará la posibilidad y aun la conveniencia de dar paso a la aplicación del Derecho privado en la transmisión de los derechos de explotación de esos bienes incorpóreas que son la propiedad industrial y la propiedad intelectual.

En suma, se trata de cambios introducidos en la ley y aconsejados por la falta de claridad de las normas previamente imperantes en materia de cesión de explotación de propiedad industrial, principalmente, y que por razón de analogía se han extendido a la explotación de la propiedad intelectual. En tal sentido se pronunciaba hace

¹ Ver por todos RIVERO ORTEGA, R., *Administraciones públicas y derecho privado*, ed. Pons, Barcelona 1998, *passim*, obra en que el autor ofrece una visión de conjunto del fenómeno aludido.

algunos años cierta autora², para quien el régimen de tales cesiones de derechos no estaba pacíficamente resuelto en la legislación aplicable³, ni en su aplicación por los órganos jurisdiccionales.

Se trata, pues, de cambios legislativos realizados con una finalidad clara e indiscutida de facilitar la transferencia de resultados de la investigación y dotar al mismo tiempo a ciertos entes públicos de vías de financiación, que no eran fácilmente susceptibles de utilizarse, pero que aun buscando la agilidad que ofrecen las figuras propias del Derecho privado, tienen en su origen un punto de partida jurídico público que es el que debe garantizar el cumplimiento de los fines públicos de tales entes. Por ello, se tratará a lo largo de este apartado de ofrecer un análisis jurídico de los procedimientos e institutos tanto jurídico públicos como jurídico privados, creados en unos casos, y preexistentes en otros pero aplicados a nuevas funciones.

2.1. El inicio del procedimiento tendente a la cesión de los derechos: declaración de no ser necesario el bien para la defensa del interés público

Se trata de una exigencia derivada de la titularidad pública de derechos sobre la propiedad industrial e intelectual generada por la actividad investigadora que se contiene en el artículo 55.1 LES que establece que «la transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la investigación a que se refiere el artículo anterior requerirá la previa declaración por el titular del Ministerio a que esté adscrita o vinculada la entidad investigadora, o por el órgano competente de la universidad de que el derecho no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público».

Se abre, pues, el proceso mediante un verdadero acto administrativo, que consiste en una declaración de innecesariedad de la permanencia en el patrimonio del ente público de esos derechos de explotación de la propiedad industrial o intelectual, que compete en el caso de las universidades, y en virtud de su autonomía al órgano competente para ello conforme a sus Estatutos, y en los demás casos al titular del Ministerio al que esté adscrito o vinculado el ente.

La diferencia indicada en cuanto al órgano competente, obedece sin duda al respeto del principio de autonomía de las universidades recogido en el artículo 27.10 de la Constitución española. y cabe tan sólo cuestionarse si se refiere también a las universidades privadas, porque fuera del ámbito universitario sería sin duda de aplicación a las sociedades mercantiles estatales contempladas en el artículo 53.1 LES.

La respuesta la ofrece precisamente ese artículo 53.1 LES que al indicar el ámbito de aplicación del capítulo de la LES dedicado a Ciencia e innovación, deja claro que

² CARO MUÑOZ, A.I., «La Universidad como contratista» en <http://www.legaltoday.com> (año 2009).

³ Sobre todo en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

se extiende sólo a las universidades públicas, lo que tiene sin duda una fundamentación clara en que se trata de reglas relativas al patrimonio de las administraciones públicas, y no tiene por qué afectar a los entes privados que desarrollen tareas investigadoras cuyos resultados son titularidad privada.

Critica algún autor⁴ que la salvaguardia del interés público en el caso de la universidades se atribuya genéricamente al «órgano competente», sin más especificaciones y sin mención de la responsabilidad que puede derivarse de tal declaración de innecesariedad para el interés público. Pero lo cierto es que la autonomía de las universidades, una vez constitucionalizada, tampoco permite la Legislador ir más allá e inmiscuirse en la organización interna, que cada universidad pública dentro de las previsiones legales, tenga a bien autorregular.

En efecto, habrá que estar a las previsiones estatutarias de cada universidad pública, dentro del marco que ofrece la LOU. En algunas universidades la competencia puede estar atribuida en función de la importancia del bien, pero por lo general parece que se tratará de derechos que no tienen por qué tener un elevado valor comercial. En todo caso, el acuerdo del órgano u órganos competentes estatutariamente será susceptible de recursos, si no en vía administrativa, que por lo general no quedará abierta dado el nivel de los órganos decisorios competentes, sí en vía jurisdiccional, sin que sea sin duda muy probable que suscite contienda la procedencia o improcedencia de la declaración de innecesariedad.

En todo caso, aunque la LES no utilice la misma terminología de nuestro código civil, es decir, la distinción entre bienes de dominio público y bienes patrimoniales, está claro que diseña un procedimiento análogo al procedimiento de desafectación de los bienes de dominio público⁵, que permite su enajenación y gravamen una vez transformados en bienes patrimoniales, lo que tiene cierta coherencia con la concepción de la enseñanza superior como un servicio público.

La generalidad con que impone el artículo 55.1 LES este requisito previo a la transmisión a terceros de los derechos de las administraciones públicas conduce a pensar que se trata de una norma que impone el requisito previo de la declaración de innecesariedad del bien para el interés público a toda transmisión a terceros, incluidas las reguladas por el artículo 36 LCTI, que es ley posterior pero no derogatoria en principio de la LES⁶.

⁴ GOMEZ OTERO, C.A., «El tratamiento de la transferencia en las Leyes de Economía Sostenible y de la Ciencia», en *X seminario sobre aspectos jurídicos de la gestión universitaria*, coordinado por CARO MUÑOZ, A.I. y otros, ed. UPV, Bilbao, 2014, p. 542

⁵ Así ocurre, por ejemplo en el artículo 224.3 de los vigentes Estatutos de la Universidad de Burgos, que atribuye la competencia para desafectar los bienes de dominio público y para enajenar los patrimoniales al Consejo de Gobierno con aprobación del Consejo Social.

⁶ LOZANO CUTANDA, B., «Nueva regulación jurídica de los contratos de transferencia de los resultados de la investigación a las empresas *spin-off*», en *Análisis*, junio, 2011, pag. 3. www.gomezacebo-pombo.com.

Ello no obstante, la peculiaridad de los contratos del artículo 36 LCTI, que se celebran o pueden celebrarse cuando todavía no ha habido resultados de la investigación y que podrían por lo tanto prever la cesión de tales resultados pertenecientes a administraciones públicas, nos sitúa ante la duda de si en esos casos será también necesaria esa declaración previa de innecesariedad, en principio imposible sin que exista el bien cedido y sin que se conozcan sus características y su relación con el interés público.

Esto aconseja, para que no pueda pensarse en que las administraciones contratan en fraude de ley al amparo de la LCTI, que en tales contratos del artículo 36 LCTI se prevea condicionar la efectividad de esas transmisiones a una declaración *ex post* de ser innecesarios para el interés público aquellos bienes incorpóreos resultantes de la actividad investigadora llevada a cabo al amparo del artículo 36 LCTI y de las figuras contractuales que posibilita, porque una cosa es la aplicación del derecho privado y la apertura de la adjudicación directa, y otra muy diferente que se burle la obligación de defender el interés público que pesa sobre las administraciones públicas.

2.2. Procedimientos de contratación: adjudicación directa o procedimiento competitivo

2.2.1. Adjudicación directa

Como ya se indicó en su momento la innovación introducida por la LES y regulada de nuevo por la LCTI, se plantea como un cambio legislativo que se relaciona con los procedimientos de contratación regulados en el artículo 137 de la Ley 33/2003 de 3 de Noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

En efecto, el artículo 55.3 LES a lo largo de sus ocho apartados enumera otros tantos supuestos en los que procede la adjudicación directa de los derechos derivados de patentes o de propiedad intelectual que integren el patrimonio de las universidades pública o de otros entes empeñados en tareas de investigación.

Los apartados a) a f) del artículo 55.3 LES se corresponden con los apartados homólogos del artículo 137.4 de la LPAP, lo que no puede sino inducir alguna extrañeza al intérprete, puesto que esos pasajes de la LPAP están en buena parte referidos a la enajenación de bienes inmuebles, como refleja claramente el texto de algunos de los apartados, aspecto este que hay que anotar en el «debe» de la proliferación legislativa que caracteriza a este nuestro siglo XXI⁷.

Tras esa reutilización de los materiales que ofrecía la LPAP, el resultado es que procederá la adjudicación directa en los siguientes casos: a) Cuando los derechos se

⁷ Ver en tal sentido LAPORTA, F.J., «Teoría y realidad de la legislación: una introducción general», en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., Director, *La proliferación legislativa: un desafío para el Estado de Derecho*, ed. Thomson Civitas, Madrid, 2003, pp. 29 y ss.

transmitan a una persona jurídica perteneciente al sector público. b) Cuando los derechos se transmitan a una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública (es decir, fundaciones y las asociaciones que hayan sido objeto de tal declaración de utilidad pública. c) Cuando fuera declarado desierto el procedimiento... o resultase fallido por incumplimiento de obligaciones del adjudicatario en procedimiento competitivo. d) Cuando la titularidad corresponde a dos o más propietarios y se adjudique a uno de ellos. e) Cuando la transmisión se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente. f) Cuando la titularidad del derecho corresponda a dos o más propietarios alguno de los cuales no pertenezca al sector público, y el copropietario o copropietarios privados hubieran formulado una propuesta concreta de condiciones de transmisión. En este caso, los copropietarios públicos deberán aprobar expresamente las condiciones propuestas, previa verificación de la razonabilidad de las mismas. g) Cuando las peculiaridades del derecho, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación proceda la adjudicación directa. h) Cuando resulte procedente por la naturaleza y características del derecho o de la transmisión, según la normativa vigente, como en los casos de licencias de pleno derecho o de las licencias obligatorias.

La LES, por lo tanto, modifica las previsiones del artículo 137.4 LPAP, suprimiendo aquéllos apartados exclusivamente aplicables a fincas, como el apartado e) referido a solares y el apartado f) referido a fincas rústicas, y añadiendo otros supuestos de posible adjudicación directa, de los que al menos los señalados con las letras g) y h) del artículo 55.3 LES, son de tal amplitud y vaguedad, que puede decirse que tienden a permitir la generalización de la adjudicación directa como afirma alguna autora⁸.

Además, la legislación prosiguió en la dirección de someter al derecho privado la transferencia de resultados, y así meses más tarde la Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, la tecnología y la Innovación (LCTI), vuelve a ocuparse de este tema en su artículo 36 titulado «Aplicación del derecho privado a los contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la investigación a los sectores productivos», estableciendo otros supuestos adicionales de adjudicación directa: a) Contratos de sociedad suscritos con ocasión de la constitución o participación en sociedades, con una redacción bastante incorrecta y redundante, y cuya novedad se limita a no estar ya circunscrita a empresas de base tecnológica, sino abierta a

⁸ ESTUPIÑÁN CÁCERES, R., «Procedimiento para la transmisión a terceros de los derechos sobre los resultados de la actividad investigadora», en VARGAS VASSEROT, C., Director, *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de la investigación*, ed. La Ley, Madrid, 2012, pp. 240 y ss.; CARO MUÑOZ, A.I., «Transferencia de resultados y derechos de propiedad intelectual en la investigación: continuidad», <http://www.legaltoday.com> (2012).

cualquier empresa⁹. b) Contratos para valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación, y c) Contratos de prestación de servicios de investigación y asistencia técnica con entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico y técnico o para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación (aunque con sujeción a la Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del sector Público si el receptor de los servicios fuera una entidad del sector público a ella sujeta).

Esta norma pretende sin duda profundizar en el sometimiento al derecho privado de la mayor parte de las cesiones de propiedad industrial y propiedad intelectual de titularidad al menos en parte pública, como pone de relieve el último apartado del artículo 36 LCTI: «la transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora bien se trate de la cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual, se regirá sobre el derecho privado conforme a lo dispuesto en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma».

Este inciso final del artículo 36 LCTI, reincide en una redacción desafortunada («sobre el derecho privado»), pero lo peor es que lleva a cabo una remisión que no aclara nada¹⁰, que no apunta a ningún lugar conocido del ordenamiento jurídico español, toda vez que la legislación sobre contratación mercantil es competencia exclusiva del Estado, al igual que en materia civil, especialmente en lo atinente a las bases de las obligaciones contractuales conforme al artículo 149.1 de la Constitución.

2.2.2. *El procedimiento competitivo*

Como se desprende de lo anteriormente tratado, será excepcionalísima la necesidad de acudir al procedimiento competitivo para la transmisión de los derechos sobre los resultados de la investigación que aquí nos ocupan, según se deduce del artículo 55.4 LES: «en supuestos distintos de los enumerados en apartado anterior, para la transmisión deberá seguirse un procedimiento basado en la concurrencia competitiva de interesados, en el que se garantice una difusión previa adecuada del objeto y condiciones de la misma, que podrá realizarse a través de las páginas institucionales mantenidas en internet por el organismo o entidad titular del derecho y el Departamento ministerial del que dependa o al que esté adscrito. En dicho procedimiento

⁹ En tal sentido ESTUPIÑÁN CÁCERES, R., obra citada, p. 241.

¹⁰ En tal sentido ESTUPIÑÁN CÁCERES, R., obra citada, p. 237. La citada autora piensa que puede referirse a los llamados derechos forales, pero lo cierto es que atribuir a derechos de formación consuetudinaria o a fuentes históricas alejadas en el tiempo, una regulación de las patentes y la propiedad intelectual como resultados de la actividad investigadora amparada por entes públicos, es una afirmación que sólo pone de relieve el desorden lógico a que ha conducido el temor reverencial del legislador estatal a las comunidades autónomas.

deberá asegurarse así mismo el secreto de las proposiciones y la adjudicación a la proposición económica más ventajosa».

Así pues, también este procedimiento competitivo presenta otra innovación de la LES congruente con las finalidades perseguidas por la «huida al derecho privado», aunque se trate de un procedimiento exquisitamente público, y esta innovación no es otra que sustituir el procedimiento de subasta pública previsto en el artículo 144.3 LPAP para la enajenación de propiedades incorpóreas, por un procedimiento agilizado, con comunicaciones también simplificadas que incluso facilitan una mayor difusión que los tradicionales anuncios.

Esta innovación ha sido acogida favorablemente por los autores¹¹, en tanto que persigue eficazmente los mismos fines que el procedimiento de subasta previsto por la LPAP, es decir, que el ente público o la universidad contrate con quien debe hacerlo, pero a través de un procedimiento bastante más ágil, por más que la ampliación de los supuestos de adjudicación directa, lo convierta en un supuesto de hecho residual.

3. LOS CONTRATOS PRIVADOS

Pocas menciones legales hay referidas a los contratos privados que pueden servir de cauce a estas cesiones o transmisiones a terceros de los derechos de explotación de patentes y de propiedad intelectual, más allá de esas menciones de contratos de colaboración, de asistencia técnica, que no son tipos contractuales concretos, y de la mención de las sociedades que contiene el artículo 36 LCTI, en su más amplio sentido, incluso las no dotadas de personalidad jurídica como los Grupos de Interés económico regulados en el Derecho español y en el Derecho de la Unión Europea.

Pero la cuestión no debe centrarse en la búsqueda de un elenco más o menos completo de tipos contractuales, e incluso de contratos atípicos susceptibles de servir de cauce a tales transmisiones, que sería un empeño tan arduo como inútil, sino más bien en estudiar que clases de contratos reúnen los caracteres exigidos legalmente para esta transferencia de resultados de la investigación a sectores productivos, porque esto señala los límites que se imponen a la libertad contractual del órgano de contratación de los entes públicos y de las universidades¹² sobre sus derechos derivados de la actividad investigadora. Y desde este punto de vista la LES proporciona bastantes datos al intérprete, ya que el artículo 55.5 LES nos indica que «en todo caso, la transmisión de los derechos sobre estos resultados se hará con una *contraprestación que corresponda a su valor de mercado*».

¹¹ Por todos ESTUPIÑÁN CÁCERES, R., obra citada, p. 245.

¹² El órgano de contratación en las Universidades públicas será por lo general el Rector o el Vicerrector en quien aquél delegue lo relativo a la investigación y sus resultados.

De esta norma redactada con marcado tinte imperativo se deduce una clara prohibición: no se podrán transmitir derechos de los entes públicos sobre resultados de la actividad investigadora a título gratuito, y es también posible y aun obligado, deducir un contenido preceptivo: deberán celebrarse contratos con *causa onerosa* en el sentido del artículo 1.274 del Código civil, y de carácter *conmutativo*, en los que deberá existir equivalencia de las prestaciones, a la que parece aludir ese correspondiente valor de mercado que menciona el artículo 55.5 LES.

Sin embargo la cuestión del valor de mercado dista de ser una referencia simple y segura, porque si se tiene en cuenta que una de las posibles (y probables) justificaciones de la adjudicación directa es la «limitación de la demanda» (art. 55.3 letra g) LES), se comprende fácilmente que en tales casos y tal vez en muchos más casos, puede resultar difícil o incluso imposible encontrar un referente de mercado para la fijación de la contraprestación, por lo que puede resultar muy insegura su valoración. Ello no obstante, habrá que fijar alguna contraprestación porque de lo contrario se conculcará el precepto dando lugar a la nulidad de pleno derecho del artículo 6 del Código civil.

4. LAS «CLÁUSULAS DE MEJOR FORTUNA»

Además, el artículo 55.6 LES contiene otra exigencia relativa al clausulado de los contratos privados de transmisión de derechos sobre los resultados de la investigación, que consiste en que cuando tales contratos transfieran «la titularidad del derecho a una entidad privada deberá preverse, en la forma que reglamentariamente se determine, la inclusión en el contrato de cláusulas de mejor fortuna que permitan a las entidades públicas recuperar parte de las plusvalías que se obtengan en caso de sucesivas transmisiones de derechos o cuando debido a circunstancias que no se hubieran tenido en cuenta en el momento de la tasación, se apreciase que el valor de transferencia de la titularidad del derecho fue inferior al que hubiera resultado de tenerse en cuenta dichas circunstancias».

El legislador desea que no solo se fije una contraprestación a la transmisión de los derechos de la entidades públicas sobre los resultados de la actividad investigadora, sino también que las entidades públicas que cedan sus derechos a cambio de una determinada contraprestación, participen en los aumentos de valor que puedan tener lugar respecto de los bienes que cedieron en ulteriores transmisiones. Para ello obliga a introducir cláusulas de mejor fortuna, conforme a un anunciado desarrollo reglamentario que no se ha producido. Lo cierto es que pese a la falta de desarrollo reglamentario, podría tenerse por directamente obligatoria para las administraciones públicas la citada norma, y por vigente esa obligación de establecer esas cláusulas de mejor fortuna.

Por otra parte, a renglón seguido el citado artículo 55.6 LES contempla otro posible contenido del contrato, una especie de cláusula *rebus sic stantibus* relativa a

la valoración de los derechos transmitidos, para los casos en que circunstancias no tenidas en cuenta en el momento de la tasación, puedan acarrear un mayor valor de los bienes transmitidos.

Se trata de una posible revisión del contrato, que la jurisprudencia de la Sala 1.^a del Tribunal Supremo admitía con carácter muy excepcional, pero que recientemente admite, como un efecto del mismo contrato conforme al principio de la buena fe en sentencias como la de 30 de Junio de 2014¹³, 15 de Octubre de 2014 y la de 25 de Marzo de 2015. Esa paradójica previsión de los efectos de lo imprevisto, en suma, no sería ya imprescindible al normalizarse la doctrina de la antiguamente llamada cláusula *rebus sic stantibus* en todo contrato por efecto de la citada jurisprudencia, que recoge una tendencia generalizada en el derecho europeo, que se postula en las propuestas de reforma de nuestro derecho civil y de otros ordenamientos de nuestro entorno¹⁴, aunque ciertamente puede ser conveniente introducirla expresamente en los contratos.

Y también por otra parte, en lo que atañe a la contratación pública, el artículo 5.1 de la Ley 2/2015 de 30 de Marzo de desindexación de la economía española, establece la posibilidad de revisión, prevista o no, y no periódica de las prestaciones dinerarias, en lo que constituye una muestra más de que también en el contrato público regirán principios semejantes.

5. CONCLUSIÓN

Llegados a este punto procede recapitular lo hasta aquí tratado, para extraer alguna conclusión sobre la aplicación del derecho privado a las transferencias de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora pertenecientes a entes públicos.

Y lo primero que hay que anotar como observación de conjunto, es que nos encontramos con un claro ejemplo de lo que se ha llamado «proliferación legislativa», porque no de otro modo se puede calificar una materia que, regulada por la LPAP de 2003, pasa a estar regulada por dos leyes del mismo año 2011, la LES y la LCTI, de manera no absolutamente coincidente¹⁵. Desde luego, esta manera de legislar, no facilita la labor del intérprete, y lo que es peor, tampoco garantiza la debida eficacia.

¹³ La STS 30 junio 2014, es una sentencia de pleno de la que fue Ponente Don Francisco Javier Orduña Moreno, que precisamente se refiere a un caso de contratación pública con sometimiento del contrato al Derecho privado.

¹⁴ Véase el artículo 1.213 de la propuesta de mejora del código civil español en materia de obligaciones formulada por la Sección Civil de la Comisión de Codificación en noviembre de 2009, así como las matizaciones que propone SALVADOR CODERCH, P., en *InDret*, 4/2009. La reforma del Código civil francés recoge una regulación de la imprevisión en su artículo 1.176 que puede desencadenar la resolución del contrato si no se alcanza acuerdo revisorio.

¹⁵ Ver LAPORTA, J.F., «Teoría y realidad de la legislación: una introducción general», en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., Director, *La proliferación legislativa: un desafío para el Estado de Derecho*, Thomson Civitas, Madrid, 2003, pp. 29 y ss.

Así, la «huida hacia el derecho privado», no basta para encubrir que la novedad que introducen la LES y la LCTI no es tanta como a primera vista pudiera parecer, porque como hace notar algún autor¹⁶, la LES se limita a ampliar los supuestos de adjudicación directa, y la LCTI amplía todavía más esa posibilidad, y se remite a normas de derecho privado de la comunidades autónomas, lo que induce una notable perplejidad, ya que la contratación mercantil es competencia legislativa exclusiva del Estado, al igual que en materia en materia civil, especialmente en lo atinente a las bases de las obligaciones contractuales.

En consecuencia hay que concluir que el procedimiento es administrativo en la fase previa de declaración del carácter no necesario de los derechos a negociar, y en la propia adjudicación, directa o más rara vez competitiva, y sólo será privado el contrato por el que se transmiten a terceros los resultados de la actividad investigadora.

Tampoco es más innovadora, aunque tal vez si más ambiciosa, la regulación del artículo 36 LCTI, puesto que se refiere a relaciones contractuales de colaboración con otros entes públicos o privados, que por supuesto ya se practicaba en diversas modalidades, especialmente con aplicación de los preceptos de la LRU art. 11) y de la vigente LOU, y que como ya se indicó no debería poderse utilizar en fraude del artículo 55.3 LES para rehuir el control sobre el posible interés público de los resultados de la actividad investigadora.

Juicio favorable merece en todo caso la generalización al máximo de la adjudicación directa, así como las exigencias de contraprestación en toda transmisión, y de que las administraciones transmisoras de los derechos participen en la «mejor fortuna» que el transcurso del tiempo pueda deparar al valor de los bienes transmitidos.

¹⁶ GOMEZ OTERO, C.A., obra citada, p. 542, afirma respecto del artículo 55 LES y su remisión al derecho privado que «hasta aquí nada nuevo, ya que no se elimina la fase previa de adjudicación por normas administrativas, y el contrato ya se regía por normas de derecho privado. Y el art. 55 es casi una copia fiel del art. 137.4 (LPAP), sólo mejorado en su apartado g)», de modo que la verdadera novedad, más allá de esa ampliación de los supuestos de adjudicación directa, residiría en las previsiones del artículo 36 LCTI.

CAPÍTULO II

**CONTRATOS DE COLABORACIÓN DEL PERSONAL
INVESTIGADOR UNIVERSITARIO CON PERSONAS PÚBLICAS
O PRIVADAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS
DE CARÁCTER CIENTÍFICO, TÉCNICO O ARTÍSTICO
O PARA SERVICIOS DE FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
(ART. 83 LOU)¹**

JOSÉ MARÍA CABALLERO LOZANO

Profesor Titular de Derecho Civil

SUMARIO: 1. MARCO JURÍDICO: 1.1. La Ley Orgánica de Universidades, norma fundamental. 1.2. Normativa de las Universidades. 2. ÁMBITO DE ESTOS CONTRATOS: 2.1. Universidades públicas y Universidades privadas. 2.2. ¿Contratos privados o contratos públicos? 2.3. Los convenios de colaboración. 3. LAS PARTES CONTRATANTES: 3.1. La parte universitaria como deudor de la prestación principal. 3.2. El acreedor de la prestación principal. 4. EL OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACIÓN DE OBRA O SERVICIO. 5. CALIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS: 5.1. Contratos de Derecho privado. 5.2. Contratos de Derecho público. 6. CONTENIDO DEL CONTRATO. 7. INCUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD. 8. JURISDICCIÓN. 9. CONCLUSIONES.

1. MARCO JURÍDICO

1.1. La Ley Orgánica de Universidades, norma fundamental

La Universidad tiene que cumplir su función al servicio del bien común en la sociedad, y todos los instrumentos que utilice han de ir encaminados a facilitar la mejor consecución de sus fines. Un medio que la norma rectora de las Universidades españolas, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), ha establecido

¹ Abreviaturas empleadas:

CC: Código Civil, Decreto de 24 de julio de 1889.

LCTI: Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Sucesora de la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica (*Ley de la Ciencia*).

LES: Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

LIPSAP: Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

LOU: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

LRJAP: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

LRJSP: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

LRU: Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

TRLCSPP: Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

para el desarrollo de las funciones universitarias son los contratos de colaboración del personal investigador universitario con personas o entidades, públicas o privadas, para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, o para servicios de formación y enseñanza, cuyo marco jurídico se halla en su artículo 83.

El precepto lleva por título la «*Colaboración con otras entidades o personas físicas*», expresión genérica adoptada seguramente con el propósito de destacar el aspecto de servicio público universitario, por encima del lucro económico reportado a la Universidad por las actividades amparadas en el mismo. El precepto se halla ubicado sistemáticamente en el Título XI de la Ley, cuya rúbrica es «*Del régimen económico y financiero de las Universidades públicas*». En este Título se regulan, antes del tema que nos ocupa, la «*Autonomía económica y financiera*» (art. 79), el «*Patrimonio de la Universidad*» (art. 80), la «*Programación y presupuesto*» (art. 81) y el «*Desarrollo y ejecución de los presupuestos*» (art. 82); y después de nuestro tema, la «*Creación de fundaciones y otras personas jurídicas*» (art. 84). Por tanto, junto con preceptos que se ocupan del patrimonio y presupuesto de las Universidades públicas, se hallan otros que versan sobre determinados instrumentos que pueden utilizar estas Universidades para el cumplimiento de sus fines, como son los contratos regulados en el artículo 83 LOU y las personas jurídicas contempladas en el artículo 84 LOU. Este esquema y ubicación sistemática ofrece una visión más economicista de los citados contratos y personas jurídicas, subestimando, comparativamente hablando, el hecho de que se trata de proyecciones naturales de la Universidad, propias de su idiosincrasia de servicio a la sociedad.

El artículo 83 LOU tiene como antecedente el artículo 11 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (LRU), según el cual

«Los Departamentos y los Institutos Universitarios, y su profesorado a través de los mismos, podrán contratar con entidades públicas y privadas, o con personas físicas, la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como el desarrollo de cursos de especialización. Los Estatutos de las Universidades establecerán el procedimiento para la autorización de dichos contratos y los criterios para la afectación de los bienes e ingresos obtenidos».

Este precepto se hallaba sistemáticamente ubicado en el Título Primero de la LRU: «*De la creación, régimen jurídico y estructura de las Universidades*». Al situar esta materia en la cabecera de la Ley se manifestaba más claramente la contratación regulada por el precepto como un elemento esencial de la estructura jurídica y social de las Universidades, al prolongar más allá de la docencia de títulos oficiales e investigación básica el quehacer del profesorado universitario, lo que contrasta con la visión economicista, más pobre, proporcionada por la colocación sistemática del artículo 83 LOU, como hemos señalado².

² El art. 81 LOU, sobre *Programación y presupuesto* (modificado en 2007), ap. 3, dispone que «*El presupuesto de las Universidades contendrá en su estado de ingresos: [...] «f) Todos los ingresos*

El artículo 11 LRU ha regido la materia más de dieciocho años, hasta que ha sido sustituido por el artículo 83 LOU, el cual presenta en la actualidad tres apartados: los dos primeros son los que originariamente formaban el precepto y el tercero, que no es objeto de este trabajo, referido a las empresas de base tecnológica, fue añadido por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la cual ha tenido como uno de sus ejes «*La implicación de las universidades en la respuesta a las demandas de la sociedad y el sistema productivo*», como dice el Preámbulo³.

El artículo 83 LOU dispone en sus dos primeros apartados lo siguiente:

«1. Los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, y su profesorado a través de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación, podrán celebrar contratos con personas, Universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.

2. Los Estatutos, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, establecerán los procedimientos de autorización de los trabajos y de celebración de los contratos previstos en el apartado anterior, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan.»

La LOU se ocupa en otros preceptos de la proyección universitaria más allá de la docencia en títulos oficiales e investigación básica.

Así, el artículo 30 bis LOU, sobre *Cooperación entre Universidades*, dispone que «*Las Universidades, para el mejor cumplimiento de sus funciones al servicio de la sociedad, podrán cooperar entre ellas, con Organismos Públicos de Investigación, con empresas y con otros agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación o pertenecientes a otros países, mediante la creación de alianzas estratégicas que permitan desarrollar conjuntamente enseñanzas conducentes a la obtención de*

procedentes de los contratos previstos en el artículo 83». La contraprestación devengada por el servicio universitario realizado pertenecerá a los intervinientes en el cumplimiento del contrato y a la Universidad a la que pertenecen, en la medida señalada por la normativa interna de esta última, dictada en el marco del Real Decreto 1930/1984, ya citado. Esta circunstancia económica —insistimos— no puede llevarnos a sobrevalorar el aspecto retributivo de los contratos del art. 83 LOU, por encima del aspecto de servicio a la sociedad y economía, o aspecto devolutivo de los recursos empleados por la sociedad en la Universidad.

³ CUETO, M., «La Universidad y la investigación», *Comentario a la Ley Orgánica de Universidades*, dir. GONZÁLEZ GARCÍA, J.V., Ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2009, p. 724, observa que la competitividad entre los profesores y la mayor calidad de la docencia son ventajas derivadas de la realización de contratos con el ámbito empresarial.

títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional o programas y proyectos de excelencia internacional».

Por otra parte, con arreglo al artículo 41 LOU, sobre *Fomento de la investigación, del desarrollo científico y de la innovación tecnológica en la Universidad*, apartado 2, LOU, uno de los objetivos que ha de asegurar el fomento de la investigación científica y desarrollo tecnológico por parte del Estado y las Comunidades Autónomas es «g) *La vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo, como vía para articular la transferencia de los conocimientos generados y la presencia de la universidad en el proceso de innovación del sistema productivo y de las empresas, prestando especial atención a la vinculación con el sistema productivo de su entorno. Dicha vinculación podrá, en su caso, llevarse a cabo a través de la creación de empresas de base tecnológica a partir de la actividad universitaria, en cuyas actividades podrá participar el personal docente e investigador de las universidades conforme al régimen previsto en el artículo 83» [letra g), modificada por LO 2007]. El artículo 41.3 [añadido por LO 2007]. II incide en esta línea de proyección externa de la Universidad cuando dispone que «*Las universidades fomentarán la cooperación con el sector productivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83. A tal efecto, promoverán la movilidad del personal docente e investigador, así como el desarrollo conjunto de programas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, la creación de centros o estructuras mixtas y la pertenencia y participación activa en redes de conocimiento y plataformas tecnológicas».**

El marco legal de los contratos de colaboración del artículo 83 LOU quedaría incompleto si no considerásemos uno de los grandes temas —si no el más importante y delicado— que lo configura, que es el de la dedicación del profesorado universitario a la ejecución de esos contratos y la barrera que puede suponer la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (LIPSAP). Conscientes de ello, de la necesidad de que el profesorado universitario pueda servir a las actividades objeto de estos contratos, el artículo 68.1 [modificado en 2007]. I LOU, sobre *régimen de dedicación* del profesorado universitario, dispone, en sentido análogo al artículo 45.1 LRU, que «*El profesorado de las universidades públicas ejercerá sus funciones preferentemente en régimen de dedicación a tiempo completo, o bien a tiempo parcial»*, pero «*La dedicación será, en todo caso, compatible con la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos a que se refiere el artículo 83»*. En este sentido, el artículo 4.3 LIPSAP dispone que «*La dedicación del profesorado universitario será en todo caso compatible con la realización de los trabajos a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria, en los términos previstos en la misma»*, lo que hoy ha de referirse, obviamente, al artículo 83 LOU. Ulteriormente volveremos sobre este tema al abordar las partes contratantes.

1.2. Normativa de las Universidades

El cuadro normativo de los contratos contemplados en el artículo 83 LOU no estaría completo si no tuviéramos en cuenta la normativa interna de las Universidades. En efecto, el artículo 83.2 LOU, dispone que *«Los Estatutos, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, establecerán los procedimientos de autorización de los trabajos y de celebración de los contratos previstos en el apartado anterior, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan»*.

En primer lugar, el precepto prevé que el Gobierno establezca las normas básicas que rijan dos materias: el procedimiento de celebración y ejecución del contrato, y el destino de los rendimientos que se obtengan. Hasta ahora el Gobierno no ha dictado esas normas básicas. Puede cumplir esa función, aunque sea parcialmente y a la espera de que algún día se cumplimente en toda su extensión el mandato del precepto, el Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, por el que se desarrolla el artículo 45, 1, de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. Esta norma se aplicará en lo que no se oponga a la LOU; Real Decreto sobre el que volveremos ulteriormente cuando tratemos las partes contratantes.

En segundo lugar, el precepto manda que los Estatutos de las Universidades concreten la regulación de la materia, de modo que unos Estatutos que careciesen de previsiones en esos dos aspectos no debieran ser aprobados por la Administración educativa competente hasta que se colmara la laguna. Normalmente el régimen estatutario no agotará la materia y será insuficiente, puesto que no regulará todos los detalles materiales y de procedimiento. Por ello las Universidades se suelen dotar de un Reglamento interno en el que se concreta el procedimiento de tramitación de estos contratos y la manifestación del consentimiento de la Universidad —cuando sea ésta la que se obligue— o la obtención de la autorización de la Universidad cuando el que contrate sea uno de sus profesores, como veremos. En las consideraciones que siguen vamos a centrarnos exclusivamente en el régimen general de estos contratos, obviando el desarrollo hecho por cada Universidad en el ejercicio de la autonomía universitaria constitucionalmente reconocida.

2. ÁMBITO DE ESTOS CONTRATOS

2.1. Universidades públicas y Universidades privadas

El artículo 83 LOU hemos señalado anteriormente que se halla incardinado en el Título XI de la Ley, cuya rúbrica es *«Del régimen económico y financiero de las Universidades públicas»*. ¿Quiere esto decir que las destinatarias de todo cuanto se regula en ese Título son solo las Universidades públicas? ¿No pueden celebrar las Universidades privadas los contratos a los que se refiere el precepto?

A la primera pregunta se ha de responder afirmativamente, no solo en razón de la rúbrica del Título en el que se halla el artículo 83 LOU, sino en virtud también del

artículo 79 (primer precepto del Título), sobre *autonomía económica y financiera*, apartado 2, con arreglo al cual «*En el ejercicio de su actividad económico-financiera, las Universidades públicas se regirán por lo previsto en este Título y en la legislación financiera y presupuestaria aplicable al sector público*». Ello significa que el legislador está pensando en entidades integrantes del sector público, al que no puede pertenecer, obviamente, una Universidad privada. Finalmente, la problemática que subyace en el artículo 83 LOU, al menos una parte importante de ella, es la compatibilidad entre la actividad universitaria interna y la externa del profesorado a tiempo completo, en lo que también incide el artículo 68.1 LOU⁴.

La segunda pregunta ha de ser respondida también afirmativamente. Las Universidades privadas pueden celebrar todos los contratos que estimen convenientes en orden al cumplimiento de sus finalidades y estrategias y, por supuesto, pueden ofrecer la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, y el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación, para fraseando el artículo 83 LOU. En el caso de actuar en relación con personas o entidades privadas el contrato quedará sujeto al Derecho privado (contrato de servicios o de obra, según el tipo de prestación a realizar) y en el caso de actividades en relación al sector público el contrato deberá acomodarse a las previsiones del TRLCSP. Evidentemente, el hecho de que no se aplique a las Universidades privadas el artículo 83 LOU no significa que no puedan celebrar contratos que coincidan con los que el precepto contempla.

El profesorado de las Universidades privadas habrá de atenerse a la legislación laboral y el convenio colectivo aplicable, prestando especial atención a la concurrencia desleal a la que se refiere el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

2.2. ¿Contratos privados o contratos públicos?

Centrándonos en el tipo de contrato que contempla el artículo 83 LOU, cabe identificar diversos supuestos, que seguidamente esquematizamos, figurando en primer lugar la parte que se compromete a realizar la prestación y, en segundo lugar, el adquirente de la misma:

⁴ Como señala GÓMEZ OTERO, C.A., «Contratación y gestión de la investigación en las Universidades públicas», *Actualidad Administrativa*, n.º 8, semana 17 al 23 de febrero 1997, p. 120, «*la relación entre los profesores que ejecutan el contrato y la empresa no es más que una prolongación de las funciones propias del profesorado universitario; concretamente, de su actividad investigadora, causa y origen de la excepción compatibilizadora*». Sin embargo, hay supuestos en los cuales los profesores no son solo ejecutores de un contrato celebrado por la Universidad, sino que son parte de un contrato celebrado en nombre propio y como tales son responsables de su cumplimiento, como se dirá más adelante.

1. Universidad pública / Entidad pública
2. Universidad pública / Persona o Entidad privada
3. Profesor / Entidad pública
4. Profesor / Persona o Entidad privada

El primer caso es el representado por el contrato celebrado entre una Universidad pública y una «entidad pública», en expresión de la propia LOU. La adquisición de un servicio, por parte de una entidad pública, mediante contrato oneroso es un hecho que nos conduce a la normativa sobre contratación pública, cuya aplicación estará motivada no porque participe una Universidad como prestataria de un servicio sino porque el adquirente es una «entidad pública». Aunque con arreglo al TRLCSP las Universidades Públicas forman parte del «sector público» [art. 3, ap. 1, letra e)] y dentro del sector público tienen la consideración de «Administraciones Públicas» [art. 3, ap. 2, letra c)], sin embargo aquí actúan como prestadoras de servicios, no como adquirentes de los mismos. Por tanto, no serán las Universidades prestatarias las que motiven la aplicación del TRLCSP sino las entidades públicas adquirentes.

Si contemplamos el fenómeno desde la perspectiva de la «entidad pública» adquirente del servicio universitario, el TRLCSP dispone en su artículo 4.1 que quedan excluidos de esta Ley «m) Los contratos por los que un ente, organismo o entidad del sector público se obligue a entregar bienes o derechos o prestar algún servicio, sin perjuicio de que el adquirente de los bienes o el receptor de los servicios, si es una entidad del sector público sujeta a esta Ley, deba ajustarse a sus prescripciones para la celebración del correspondiente contrato». Por tanto, el precepto muestra que hay prestaciones de servicios realizadas por las Universidades que quedarían excluidas de la aplicación del TRLCSP —primer inciso del precepto— y hay prestaciones de servicios de las Universidades que recibirían la aplicación del TRLCSP, según si la citada prestación está fuera o es subsumible en alguno de los tipos contractuales regulados en esta norma, concretamente, el contrato de servicios (arts. 10 y 301-312 TRLCSP, fundamentalmente)⁵.

Si en un procedimiento de contratación abierto por una «entidad pública», por seguir citando la terminología del artículo 83 LOU, una Universidad pública participara como si se tratase de un licitador más, se aplicaría la Disposición adicional vigesimoprimera LOU, titulada «De la excepción de clasificación como contratistas a las Universidades», con arreglo a la cual «En los supuestos del artículo 83 no será

⁵ Además, también quedan excluidos del TRLCSP «Los contratos de servicios y suministro celebrados por los Organismos Públicos de Investigación estatales y los Organismos similares de las Comunidades Autónomas que tengan por objeto prestaciones o productos necesarios para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica o servicios técnicos, cuando la presentación y obtención de resultados derivados de los mismos esté ligada a retornos científicos, tecnológicos o industriales susceptibles de incorporarse al tráfico jurídico y su realización haya sido encomendada a equipos de investigación del Organismo mediante procesos de competencia competitiva» [letra q)].

exigible la clasificación como contratistas a las Universidades para ser adjudicatarias de contratos con las Administraciones públicas». Se circunscribe el precepto a los contratos celebrados con «*Administraciones Públicas*», pero hay que entender esta expresión como comprensiva de todos los supuestos en que ordinariamente sea necesaria la clasificación según el TRLCSP. En este sentido, la disposición adicional sexta TRLCSP, sobre *Disposiciones aplicables a las Universidades Públicas*, establece que «*No será exigible la clasificación a las Universidades Públicas para ser adjudicatarias de contratos en los supuestos a que se refiere el apartado 1 del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades*» (ap. 2). Esta ventaja que proporciona la exención de la exigencia de la clasificación no comprende al profesor o profesora individualmente considerado ni a las Universidades privadas. En definitiva, la apuesta de la LOU por la proyección social y económica de la Universidad no puede ser más clara. Últimamente, este tema de la clasificación del empresario en materia de contratos de servicios ha perdido buena parte de su importancia, ya que la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, ha modificado el TRLCSP, cuyo artículo 65.1.b) exime al empresario del requisito de la clasificación para la celebración de los contratos de servicios, sea cual fuere su importe, si bien sigue siendo útil a los efectos de acreditar la solvencia de aquél⁶; acreditación que no tienen necesidad de efectuar las Universidades.

El segundo caso contemplado es el de la celebración de contrato entre una Universidad pública —contratista— y una persona o entidad privada —contratante—. Como el adquirente del servicio proporcionado por la Universidad es un sujeto de Derecho de naturaleza privada, no dotado de la cualidad de «*entidad pública*» que antes contemplábamos, el contrato será de carácter privado, de obra o servicio, regido por el Código Civil. Recordemos que la LOU contempla a la Universidad pública como suministradora de servicios que le son propios como entidad educativa, por lo que, también desde la perspectiva del proveedor, el contrato queda fuera del ámbito de aplicación del TRLCSP, la cual tiene como función servir de vehículo para la adquisición de los bienes y servicios que las Administraciones Públicas necesitan para el cumplimiento de sus fines.

El artículo 36 LCTI, sobre «*Aplicación del derecho privado a los contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación*», puede servir de síntesis a los dos casos tratados hasta ahora. En efecto, este precepto dispone como regla general que «*Se rigen por el*

⁶ Esta previsión ha entrado en vigor, con arreglo a la disp. trans. cuarta, párr. I, TRLCSP, al entrar en vigor el 5 de noviembre de 2015 el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

derecho privado aplicable con carácter general, con sujeción al principio de libertad de pactos, y podrán ser adjudicados de forma directa, los siguientes contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación, suscritos por [...] las Universidades públicas [...]: [...] b) contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación; c) contratos de prestación de servicios de investigación y asistencia técnica con entidades públicas y privadas, para la realización de trabajos de carácter científico y técnico o para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación». Pero añade, para finalizar esta última previsión, como regla particular, que, «No obstante, en el caso de que el receptor de los servicios sea una entidad del sector público sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público, ésta deberá ajustarse a las prescripciones de la citada ley para la celebración del correspondiente contrato», con lo cual los servicios que se correspondan con los tipos contractuales contemplados en el TRLCSP se regirán por ésta y no por el Derecho privado. En definitiva, la ley trata de evitar por todos los medios que se pueda cometer un fraude al TRLCSP [cfr. art. 30 ter, pár. II LOU; art. 4, ap. 1, letra d) TRLCSP; art. 34, ap. 3 LCTI], utilizando indebidamente —en este caso— el artículo 83 LOU.

El artículo 36 LCTI termina valorizando nuevamente la contratación privada, puesto que dispone que «*La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, bien se trate de cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual, se regirá por el derecho privado conforme a lo dispuesto en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma*». La «*normativa propia*» autonómica a que hace referencia el precepto solo puede tener por objeto materias propias de Derecho Civil, con respeto al artículo 149.1.8.^a CE y al marco de las competencias asumidas por el respectivo Estatuto de Autonomía; en cuanto al Derecho Mercantil, la regulación de sus instituciones corresponde en todo caso al Estado, de acuerdo con el artículo 149.1.6.^a CE. La misma competencia exclusiva pertenece al Estado en materia de propiedad intelectual e industrial, según el artículo 149.1.9.^a CE. Por todo ello no se entiende bien el régimen jurídico autonómico al que se refiere el citado artículo 36 LCTI.

El tercer supuesto, en que un profesor presta los servicios del artículo 83 LOU a una «*entidad pública*», es análogo al primero, con la diferencia de que ahora el profesor universitario contratante quedará fuera de la exención de clasificación a la que nos referíamos antes, aunque esto haya perdido importancia como consecuencia de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, ya citada. El profesor deberá cumplir todos los requisitos exigidos por el TRLCSP para la licitación a la que concurra, como cualquier otro participante.

En el último caso, esto es, el de un profesor que haya promovido la celebración del contrato en favor de una persona o entidad privada estaremos ante una relación de

Derecho privado. Aunque luego volveremos sobre ello, hay que hacer notar que una cosa es que la Universidad «*autorice*» a un profesor la celebración de un contrato y otra cosa es que sea la propia Universidad la que lo «*celebre*», diferencia de capital importancia, como veremos, a la hora de imputar una eventual responsabilidad por incumplimiento del contrato.

2.3. Los convenios de colaboración

El vínculo jurídico en que se materialice el contrato del artículo 83 LOU puede ser, no solo un contrato que regule una prestación de servicios a cambio de un precio, sino un convenio de colaboración celebrado por la Universidad con una entidad pública o un particular⁷, sin perjuicio de su ulterior concreción para actividades específicas. En este caso, empleando una terminología privatista podría calificarse el convenio de colaboración como precontrato o contrato preparatorio, o contrato marco.

En el caso de que la otra parte sea una entidad pública estos convenios se hallan excluidos del régimen de la contratación administrativa en virtud del artículo 4.1 TRLCSP, el cual excluye del ámbito de la Ley «*c) Los convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los que celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a esta Ley*»⁸. A tenor del apartado 2 del precepto, estos convenios «*se regularán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse*». El régimen de estos convenios se halla establecido en los artículos 47 a 53 LRJSP, para los que se celebren a partir del 2 de octubre de 2016, fecha de entrada en vigor de la misma; preceptos que vienen a sustituir, completando la regulación, a los artículos 6 a 8 LRJAP.

⁷ MELLADO RUIZ, L., «Marco jurídico de los contratos y convenios de investigación», *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación*, dir. VARGAS VASSEROT, C., Ed. La Ley, Las Rozas (Madrid) 2012, pp. 338-339, señala que el servicio de la Universidad a la sociedad/empresa puede tener lugar «*mediante dos vías: a cambio de una contraprestación, a través de un contrato de investigación; o mediante la cooperación formalizada en la consecución de objetivos comunes, a través de los convenios de colaboración*». En ambos casos «*se trata de negocios jurídicos excluidos, en la actualidad, de la normativa sobre contratos públicos*». En el mismo sentido, con más detenimiento, pp. 346-349. Pero ello siempre que el servicio universitario no sea prestado a una entidad pública que se rija por el TRLCSP y el contrato pertenezca a alguno de los tipos consagrados por dicha norma, en cuyo caso se aplica ésta.

⁸ Los convenios de colaboración no están excluidos de la aplicación del TRLCSP en todo caso, y esto se debe a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 13 de enero de 2015 C-84/03, condenó a España por incumplimiento de las Directivas sobre contratación al excluir *a priori* de su ámbito de aplicación los convenios de colaboración celebrados entre las Administraciones Públicas y las demás entidades públicas.

Si es una entidad privada la otra parte contratante, el artículo 4.1.d) TRLCSP excluye del ámbito de la Ley «*Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales*».

La figura del convenio de colaboración ha sido puesta en valor por el artículo 34 LCTI, el cual legitima —entre otros entes públicos del sector de la investigación— a las Universidades públicas para suscribir convenios de colaboración sujetos al Derecho administrativo con los citados entes públicos de investigación, o con agentes privados que realicen actividades de investigación científica y técnica, nacionales, supranacionales o extranjeros, en orden a la realización conjunta de las más variadas actuaciones relacionadas con la investigación que indica el precepto.

De todos modos, el artículo 83 LOU no aporta nada relevante en materia de convenios de colaboración entre Administraciones públicas. El régimen jurídico de estos convenios se halla establecido en la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la cual los denomina «*convenios*», sin más, y los define en su artículo 47.1.I como «*los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común*». Cabe destacar, a los efectos que ahora interesan, que el párrafo tercero del precepto citado dispone que «*Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público*». En este sentido, el artículo 34.3 LCTI, dispone que el objeto de los convenios que celebren, entre otras entidades, las Universidades públicas con otras Universidades públicas o entidades públicas o privadas que realicen actividades de investigación científica y técnica «*no podrá coincidir con el de ninguno de los contratos regulados en la legislación sobre contratos del sector público*».

3. LAS PARTES CONTRATANTES

El contrato regulado en el artículo 83 LOU se halla integrado, como elementos básicos, por las partes contratantes y el objeto del negocio. El precepto por sí solo es insuficiente para proporcionar todos los elementos integrantes de la relación jurídica: el contrato está *contemplado sumariamente*, pero no *regulado exhaustivamente*, en el artículo 83 LOU.

3.1. La parte universitaria como deudor de la prestación principal

El artículo 83 LOU indica quiénes pueden celebrar los contratos contemplados en el precepto. Por lo que respecta a la parte «*universitaria*», el precepto, anteriormente transcrito, cita dos tipos de sujetos: por una parte, los grupos de investigación

reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación; por otra, el profesorado de los mismos. Los tres primeros celebrarían el contrato directamente con el tercero interesado mientras que el profesorado lo haría a través de alguno o algunos de los sujetos que se indican seguidamente: los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos, los Institutos Universitarios de Investigación, y los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación.

La referencia a los grupos de investigación, Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación es coherente con el artículo 40 LOU, sobre «*La investigación, derecho y deber del profesorado universitario*», en cuyo apartado 2 se dispone que la investigación «*se llevará a cabo principalmente, en grupos de investigación⁹, Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación*», sin perjuicio de que las Universidades puedan crear otras estructuras al efecto y sin perjuicio, también, de la libre investigación individual. Por otra parte, el artículo 12 LOU, sobre *Estructura y centros*, en su apartado 1, dispone que la estructura prevista en los artículos 7 a 11 LOU para las Universidades públicas —comprensiva, entre otros, de los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación— se aplique a las privadas¹⁰, con lo cual inicialmente el artículo 83 LOU parecería aplicable no solo a las Universidades públicas sino también a las privadas. Sin embargo, el precepto ha de ser circunscrito a las primeras, en razón de su ubicación en el Título XI LOU, que lleva por rúbrica, como sabemos, «*Del régimen económico y financiero de las Universidades públicas*», además de que es en estas universidades donde se plantea uno de los principales problemas de estos contratos, ya indicado, que es la compatibilidad, para el profesorado universitario, entre la docencia e investigación interna y la desarrollada fuera de la Universidad o para personas o entidades distintas de su propia Universidad¹¹.

⁹ Sobre la organización de la investigación en la Universidad puede verse CUETO, M., ob. cit., pp. 715-720. Observa la autora con acierto que principalmente son los grupos de investigación y no los departamentos los que vertebran la actividad investigadora en la Universidad. Señala que «tal vez —creemos que *ciertamente*— en la práctica se esté volviendo a recuperar la antigua figura de las cátedras existente con anterioridad a la LRU» (p. 716).

¹⁰ En el mismo sentido, MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, J.L., «Régimen de las Universidades Privadas», *Comentario a la Ley Orgánica de Universidades*, dir. GONZÁLEZ GARCÍA, J.V., Ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2009, pp. 1294-1295.

¹¹ Se dice, AA.VV., «La I+D bajo contrato: aspectos jurídicos y técnicos», Cuaderno Técnico n.º 3, mayo 2010, Edita Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, 2.ª ed., Madrid 2010, p. 11, que «El artículo 83 de la LOU trata en todos sus apartados de la misma cuestión: la eliminación de incompatibilidades a los profesores universitarios con la finalidad de facilitarles la tarea de transferencia de conocimiento al entorno socio-económico». Ciertamente si no existiera la incompatibilidad para el

Una cuestión que el precepto no aclara, y es de suma importancia práctica, es el carácter que tiene esa *celebración* del contrato: si es una simple legitimación para negociar y firmar el contrato en nombre de la Universidad o si convierte al «*celebrante*» en parte del contrato. La diferencia es de importancia, ya que si el precepto concede una mera legitimación significa que el celebrante no se convierte en parte contratante y, por consiguiente, no es responsable frente a la otra parte del incumplimiento de las obligaciones que nazcan del contrato ni podrá exigir a la otra parte el cumplimiento de las que le correspondan; en caso de incumplimiento la responsabilidad corresponderá a la Universidad o Universidades (en este último caso, solidariamente, aunque internamente en proporción a la respectiva participación en el contrato) a la que pertenezca el celebrante. En cambio, si el celebrante es realmente parte contratante la responsabilidad derivada del incumplimiento del contrato le es imputable a él y no a la Universidad a la que pertenezca, y será él tan solo quien esté legitimado para exigir el cumplimiento de las obligaciones de las que sea deudora la contraparte (singularmente, el pago del precio).

Entre estas dos soluciones debemos inclinarnos claramente por la primera en el caso de los grupos de investigación, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, ya que carecen de personalidad jurídica; esta cualidad esencial la tiene únicamente la Universidad, de la cual los tres sujetos indicados son estructuras internas¹², aun cuando alguna de ellas sea compartida con otra Universidad respecto de alguna prestación o proyecto concreto: serían, en este caso, estructuras internas compartidas. Los grupos universitarios de investigación se hallan reconocidos a efectos internos en la Universidad, sin que ese reconocimiento posea la categoría de reconocimiento de la personalidad jurídica frente a terceros. En cambio, más dudas plantea el caso de los profesores, ya que la persona física goza de reconocimiento legal como sujeto del Derecho y, por tanto, de responsabilidad patrimonial propia. En este caso caben las dos modalidades: celebra el contrato la Universidad, y el profesor —o profesores— ejecuta/n el contrato bajo la dirección de ésta, en cuyo caso la responsable del eventual incumplimiento y acreedora de la retribución es la Universidad; o bien cabe que el profesor sea la parte contratante, de modo que

profesorado a tiempo completo en orden a desarrollar una segunda función profesional el art. 83 sería muy distinto si no superfluo.

¹² En cambio, DEL CASTILLO VÁZQUEZ, I.C., y otros, «Incidencia de la legislación básica del Estado en el régimen jurídico de las Universidades», *Un paseo por la LOU. Análisis sistemático de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades*, Ed. Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 2003, p. 76, advierten, a propósito del art. 83.1 LOU, «la posibilidad que abre el TRLCAP y que, a su vera, reverdece en la LOU, en virtud de la cual estructuras carentes de personalidad jurídica, tales como los Departamentos, los Institutos Universitarios, incluso, grupos de investigación, puedan contratar con las diversas Administraciones Públicas o entidades englobadas en el campo de aplicación de la normativa contractual administrativa». No obstante, ante la ausencia de un pronunciamiento legal más terminante no creemos que esto sea posible sin una delegación del representante legal de la Universidad, esto es, el Rector (cfr. art. 20.1 LOU), dada la trascendencia del tema.

la autorización cuya competencia de otorgamiento —o denegación— pertenece a la Universidad no convierte a ésta en parte ni, por consiguiente, en responsable del cumplimiento/incumplimiento del contrato, ni en acreedor de la remuneración¹³, sino que tiene como función la de concesión de la compatibilidad¹⁴.

Dentro del segundo caso, esto es, los profesores que «celebran» el contrato, el precepto se refiere precisamente al profesorado, lo que excluye del artículo 83 LOU al Personal de Administración y Servicios. Estos miembros de la Universidad podrán participar en la ejecución del contrato, pero quedarían sujetos al régimen de incompatibilidades ordinario de la Ley de 1984, como si se tratara de efectuar cualesquiera trabajos que nada tienen que ver con la docencia e investigación universitarias.

Dentro del profesorado hay personas sujetas al régimen funcionarial y otras al régimen laboral; en ambos casos, pueden tener una dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial¹⁵. El artículo 83 LOU está pensado para los profesores a tiempo

¹³ Señala NORES TORRES, L.E., «La investigación bajo demandas», *Investigación, docencia universitaria y derechos de propiedad intelectual*, dir. SÁIZ, C. y UREÑA, J.A., Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia 2015, p. 109, que «al profesorado no se le reconoce la posibilidad de suscribir de forma directa el contrato sino que debe hacerlo a través de los entes que aparecen mencionados en el precepto», pero una cosa es el procedimiento interno de celebración que debe seguirse en la Universidad a la que pertenece el profesor y otra que ésta se convierta siempre en parte contratante, excluyendo de esta categoría al profesor, como se indica en el texto.

¹⁴ VEGA BORREGO, F.A., «El contrato de transferencia de conocimientos entre la universidad y el sector privado», *Contratos. Civiles, mercantiles, públicos, laborales e internacionales, con sus implicaciones tributarias*, dir. YZQUIERDO TOLSADA, M., Ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2015, pp. 815-817 (también p. 825) sostiene que la parte contratante es la Universidad y no el profesor, dando especial importancia a la literalidad del precepto que, paradójicamente, creemos que concurre en apoyo de la opinión sostenida en el texto: cuando dice el art. 83.1 LOU que «su profesorado a través de... podrá celebrar contratos...», el que celebra —y por tanto se constituye en parte contratante— es el profesor mientras que las estructuras universitarias a las que se refiere el precepto actuarían como vehículo o camino («a través de»). Una cosa es que el profesor deba contratar a través de la Universidad y otra que sea la Universidad la que se constituya en parte contratante. Una cosa es el procedimiento de contratación a seguir por el profesor —obtención de la autorización de compatibilidad, Derecho administrativo— y otra cosa es la cualidad de parte contratante —Derecho privado—. Estamos conformes con que el profesor no puede actuar por su cuenta, sin contar con su Universidad, pero la autorización de la compatibilidad no convierte a la Universidad en parte contratante siempre y en todo caso. El tenor literal precisamente es contrario a negar al profesor capacidad para contratar, conclusión a la que se llega sobre la base de los arts. 1.1 y 2.2.II del Real Decreto 1930/1984. A este respecto creemos que la normativa propia de una Universidad que prohíba o no contemple la posibilidad de celebrar contratos a título individual restringiría indebidamente derechos reconocidos por la LOU al profesor, por lo que sería contraria a Derecho.

¹⁵ El art. 83.1 LOU utiliza el término *profesorado* para referirse a quienes pueden celebrar los contratos objeto del precepto, que son los miembros de los siguientes entes administrativos: los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación. La LOU pone como rúbrica de su Título IX al *profesorado*, pero, acto seguido, el art. 47, primer precepto del Título, cuyo objeto son las Universidades públicas, se refiere al *personal docente e investigador*, del cual dice que puede prestar servicios en régimen laboral o funcionarial. Por tanto, el *profesorado* se convierte en *personal docente e investigador*, que es un concepto más amplio, comprensivo del primero y de otras categorías (ej., ayudantes) y que es el empleado continuamente por el referido Título IX.

completo, puesto que los profesores a tiempo parcial por definición pueden desarrollar otras actividades al margen de la universitaria, siempre con respeto de la Ley

En cuanto al *personal docente e investigador* (PDI) en régimen laboral, las categorías establecidas en la vigente redacción de la LOU son: Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, Profesor Asociado y Profesor Visitante (art. 48.2.I LOU). El contrato de ayudante tiene como finalidad principal la de completar la formación docente e investigadora del contratado [art. 49.b) LOU]; en cambio, la finalidad del contrato de profesor ayudante doctor es la de «desarrollar tareas docentes y de investigación» [art. 50.b) LOU], la del contrato de profesor contratado doctor es la de «desarrollar, con plena capacidad docente e investigadora, tareas de docencia y de investigación, o prioritariamente de investigación» [art. 52.b) LOU], la del contrato de profesor asociado es la de «desarrollar tareas docentes a través de las que se aporten sus conocimientos y experiencia profesionales a la universidad» [art. 53.b) LOU] y la del contrato de profesor visitante es la de «desarrollar tareas docentes e investigadoras a través de las que se aporten los conocimientos y la experiencia docente e investigadora de los indicados profesores a la universidad» [art. 54.b) LOU]. En relación a los profesores eméritos nada se dice acerca de su función docente y/o investigadora (cfr. art. 54 bis LOU), pero al exigir la LOU (id. art.) para poder optar a la categoría el ser profesor jubilado que haya prestado destacados servicios a la Universidad, no parece que pueda excluirse de la posibilidad de celebrar los contratos del art. 83 LOU.

A la vista de esta amplia tipología de PDI laboral solo plantea duda acerca de si puede participar en los contratos del art. 83 LOU la figura del ayudante, por ser persona en formación. Debemos inclinarnos por la respuesta afirmativa, ya que puede ser provechoso para este tipo de personas participar en un contrato de investigación del art. 83 LOU. En cuanto al PDI funcionario, formado por los Catedráticos de Universidad y los Profesores Titulares de Universidad (art. 56.1 LOU), no se discute su legitimación para tomar parte en estos contratos, pues están dotados de plena capacidad docente e investigadora (art. 56.1.II LOU).

Además de cuanto hemos dicho, según el art. 48.3 bis LOU «las universidades podrán contratar personal investigador conforme a lo previsto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación». En esta Ley se regulan tres modalidades de contrato de trabajo (art. 20.1 LCTI):

- 1.—Contrato predoctoral.
- 2.—Contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- 3.—Contrato de investigador distinguido.

Según CUETO, M., ob. cit., pp. 734-735, los profesores no doctores pueden celebrar los contratos del art. 83 LOU, ya que el precepto menciona al profesorado, sin más especificaciones, por lo que se incluyen todas las categorías de profesores, y dentro de ellas está la de los profesores no doctores; y porque el Real Decreto 1930/1984, que desarrolla la LRU en relación con los contratos de investigación, no lo impide. No obstante, la autora cree que debiera exigirse la condición de doctor: primero, «con el objeto de que el profesorado no tome parte de los mismos, o lo haga como colaborador puntual, no como investigador principal del contrato»; segundo, «para incluir un criterio objetivo, que garantice un mínimo en cuanto a la calidad científico-técnica del trabajo, que en último término ofrece la Universidad».

En el caso concreto de un estudiante de doctorado puede ser de interés, precisamente en orden a la elaboración de su memoria doctoral, desarrollar su actividad investigadora en el marco de un contrato del art. 83 LOU. Tanto el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, como el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación, nada dicen al respecto, por lo que debe considerarse permitido que un doctorando participe en este tipo de contratos. Sin embargo, no parece coherente con el periodo de formación en que se encuentra que pueda intervenir como investigador principal o responsable del grupo, pero sí —intervenir— como participe, con la autorización de su tutor y la supervisión de la Escuela de Doctorado, con la finalidad de que el doctorando no se emplee en tareas ajenas al tema objeto de su trabajo. Todo esto debiera de ser valorado en cada caso, sin establecerse una solución apriorística universal.

de Incompatibilidades y el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes. A este respecto, el Real Decreto citado dispone terminantemente en su artículo 15.1 que «*El personal docente universitario con dedicación a tiempo completo no podrá ser autorizado para la realización de otras actividades en el sector público o privado, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos once de la Ley de Reforma Universitaria y diecinueve de la Ley 53/1984*».

El tema de la compatibilidad de actividades, la docente e investigadora en la Universidad, y la contemplada en el artículo 83 LOU, está resuelto en el artículo 68 LOU, anteriormente señalado, el cual dispone en su apartado 1 que la dedicación del profesorado universitario, ya esté a tiempo completo o a tiempo parcial, será compatible con la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos a que se refiere el artículo 83 LOU, y también aunque no lo diga expresamente el artículo 68 LOU, con «*el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación*»¹⁶, con que finaliza el artículo 83.1 LOU. No es razonable la omisión efectuada por el artículo 68.1 LOU, cuando se está tratando de actividades equiparadas por el artículo 83.1 LOU.

El artículo 68 LOU ha de ser completado por el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario, y el Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, por el que se desarrolla el artículo 45, 1, de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. Ambos se han dictado en desarrollo del artículo 45. LRU, y deben aplicarse en desarrollo del artículo 68.1 LOU, en lo que no sea incompatible con éste¹⁷, en razón de que el Gobierno no ha hecho ejercicio de

¹⁶ Para CAYÓN PEÑA, J.; ABAD LICERAS, J.M.^a; DE LA FUENTE GARCÍA, E.; y ESCUDER CABREJAS, R.; «Un análisis transversal de las Universidades privadas», *Un paseo por la LOU. Análisis sistemático de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades*, Ed. Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 2003, p. 134, «esto habilita a las Universidades privadas legalmente para contratar sin problemas con profesores de la pública la impartición de cursos de doctorado o seminarios concretos. No es, por tanto, una compatibilidad plena, aunque clarifica la que ya existía en el régimen anterior al explicar la impartición de docencia especializada o específica».

¹⁷ NORES TORRES, L.E., ob. cit., p. 105, señala, refiriéndose al Real Decreto 1930/1984, pero aplicable también al Real Decreto 898/1985, que «El Reglamento, a pesar de haberse dictado en desarrollo de la LRU y haber sido ésta derogada y sustituida por la LRU, debe entenderse todavía vigente en aquello que no contradiga la nueva normativa universitaria. Y no se precian apenas puntos de fricción, pues la LOU reproduce, en lo que ahora interesa, en gran parte las previsiones de la LRU». Para CAYÓN PEÑA, J.; ABAD LICERAS, J.M.^a; DE LA FUENTE GARCÍA, E.; y ESCUDER CABREJAS, R.; ob. cit., p. 133, «Dado que el contenido del antiguo artículo 45.1 de la Ley Orgánica 11/1983, coincide con el actual artículo 68.1 de la Ley Orgánica 6/2001, debemos interpretar que seguirá vigente el mencionado Real Decreto 1930/1984, siempre y cuando no se oponga a la nueva Ley Orgánica 6/2001, de Universidades». En el mismo sentido, VEGA BORREGO, F.A., ob. cit., p. 812, señala que «Aunque se trata de una norma dictada en desarrollo de la LRU, debe entenderse aplicable en el marco de la LOU, dado que no ha sido derogada

la función de regulación de las bases del régimen general de dedicación del personal docente e investigador funcionario que le señala el artículo 68.3 LOU (cfr. art. 83.2 LOU), y porque el Real Decreto desarrolla un precepto —art. 45.1 LRU— en lo esencial igual al artículo 68.1 LOU.

El primero en el tiempo, el Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, reitera el principio de compatibilidad entre las actividades universitarias y los trabajos del artículo 11 LRU para el profesorado universitario, cualquiera que sea su régimen de dedicación (tiempo completo o tiempo parcial: cfr. art. 1.1).

En segundo lugar, el Real Decreto citado remite a los Estatutos universitarios la concreción del procedimiento de autorización de esos trabajos del artículo 11 LRU: los trabajos han de ser autorizados; el profesor no puede aceptarlos por su cuenta. Contempla dos posibilidades a efectos de concesión de la compatibilidad (cfr. art. 2.2):

1.º Concesión automática, que tendrá lugar cuando el contrato sea suscrito por el Rector o persona en quien delegue, el Director de Departamento o el Director de Instituto correspondiente. En realidad, tanto el Director del Departamento como el Director del Instituto actúan como delegados del Rector, que es el representante legal de la Universidad. El contrato será suscrito de esta manera cuando la parte contratante sea la propia Universidad.

2.º Concesión previa y expresa, cuando el contrato deba ser suscrito por el Profesor universitario. En este caso la compatibilidad la concederá el Departamento o Instituto correspondiente. El contrato será suscrito por el profesor cuando sea éste la parte contratante; la firma del contrato es expresión de la condición de parte contratante asumida por el profesor.

En tercer lugar, el Real Decreto define los cursos de especialización, caracterizados por dos notas: mejora de la cualificación de los titulados universitarios e impartición al menos de cinco lecciones o conferencias (cfr. art. 3). Se entiende que si la duración es menor que la señalada la actividad no es incompatible y no es necesario pedir la autorización de compatibilidad; no significa que si la duración es menor que la señalada el profesor no pueda impartir esos cursos. En cuanto a los destinatarios, la limitación a los titulados universitarios hay que entenderla superada por los amplios términos del artículo 83 LOU¹⁸.

expresamente y su ámbito de aplicación es el mismo». Sobre las diferencias entre el art. 11 LRU y el art. 83 LOU, ver NORES TORRES, L.E., ob. cit., pp. 105-106, si bien añadiremos que el art. 83 LOU presenta la novedad de un ap. 3, incorporado en la reforma de 2007, relativo a la participación del profesorado universitario en las empresas de base tecnológica, concretamente a través de una excedencia temporal. En cuanto a la ubicación sistemática, si bien es cierto, como señala este autor, que la colocación actual supone que los contratos de colaboración forman parte de la vida académica ordinaria de una Universidad no es menos cierto que la colocación anterior reflejaba mejor —como dijimos más arriba— el carácter esencial de este quehacer en la marcha de la Universidad.

¹⁸ AA.VV., ob. cit., p. 12.

En cuarto lugar, la concesión de la compatibilidad es un acto reglado, no discrecional, ya que las causas de denegación están señaladas en el artículo 4, y son:

1. Falta de nivel de los trabajos o cursos.
2. Perjuicio a la labor docente.
3. Constituir «*actuaciones impropias del profesorado universitario*».
4. Intrusismo profesional. Es una obviedad, puesto que no cabe autorizar un acto ilícito.
5. Constitución de una relación estable.

Aunque no se diga expresamente, la denegación deberá ser motivada, lo que permitirá al profesor reclamar en caso de disconformidad. Ciertamente los motivos son bastante obvios; no dejan margen real de discrecionalidad al órgano académico competente para autorizar o denegar.

Finalmente, el artículo 5 reconoce el derecho de remuneración en favor del profesorado que haya participado en la ejecución del contrato, y establece los límites de las percepciones a que tiene derecho, una vez descontados los gastos personales y materiales soportados por la Universidad. Como este derecho y límites del mismo recaen sobre actividades compatibilizadas con arreglo al Real Decreto, se aplican a los supuestos en que la parte contratante es la Universidad y aquellos otros en que lo es el profesor o profesores individualmente considerados. También en materia retributiva el artículo 6 contempla el supuesto de contratos suscritos con entidades públicas que gestionen fondos de investigación, en cuyo caso éstas podrán fijar la distribución de lo que corresponda al profesor y lo que corresponda a la Universidad¹⁹.

Este régimen de compatibilidad del profesorado universitario, integrado por el artículo 68 LOU y el Real Decreto 1930/1984, tiene preferencia respecto del régimen general de incompatibilidades establecido en la Ley de Incompatibilidades de 1984. Esta conclusión, obtenida a la vista del precepto y Reglamento citado, resulta confirmada por la propia Ley de Incompatibilidades, cuyo artículo 4.3 dispone, como indicábamos anteriormente, que «*La dedicación del profesorado universitario será en todo caso compatible con la realización de los trabajos a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria, en los términos previstos en la misma*», lo que hoy ha de referirse, obviamente, al artículo 83 LOU.

A mayor abundamiento, y respecto de ciertas actividades subsumibles en las contempladas por el artículo 83 LOU, el artículo 19 LIPSAP exceptúa del régimen de incompatibilidades (esto es, las actividades se pueden desarrollar sin necesidad de solicitar la compatibilidad) estas dos:

«*b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga*

¹⁹ Sobre este tema, con más detalle, AA.VV., ob. cit., p. 14; y, sobre todo, VEGA BORREGO, F.A., ob. cit., pp. 822-825.

carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que reglamentariamente se determine.

h) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional».

Por su parte, el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario, dispone que *«El profesorado universitario ejercerá sus funciones preferentemente en régimen de dedicación a tiempo completo. La dedicación será en todo caso compatible con la realización de proyectos científicos, técnicos o artísticos, a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria, de acuerdo con el Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, que desarrolla el artículo 45.1 de la citada Ley»* (art. 9, ap. 2). *Añade el artículo 24.5 que «A los Profesores contratados a que hace referencia este título [asociados, visitantes y eméritos] y a los Ayudantes les será de aplicación lo previsto en el número 2 del artículo 9 del presente Real Decreto en relación con el artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria».* Abundando en todo esto, el artículo 11.3 dispone que *«todos los Profesores de los Cuerpos docentes universitarios podrán impartir los cursos de especialización a que alude el artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria».*

Precisa, sin embargo, que ello no debe ir en detrimento de la dedicación a la actividad académica. El artículo 9.6 del citado Real Decreto dispone que *«Conforme a lo establecido en los Estatutos, las horas lectivas a las que se refiere el apartado cuarto de este mismo artículo [profesores a tiempo completo, ocho horas; profesores titulares de escuela universitaria a tiempo completo, doce horas; profesores a tiempo parcial, entre seis y tres horas] se distribuirán de acuerdo con las necesidades docentes de los Departamentos, con excepción, en todo caso, de las actividades derivadas de los contratos a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria».* El precepto, que ha de respetar las previsiones del artículo 68.2 LOU, es plenamente aplicable en lo relativo a la exclusión de las actividades derivadas de los contratos del artículo 83 LOU del cómputo de la carga docente del profesorado. La previsión ha de aplicarse, entendemos, no solo a los profesores universitarios funcionarios sino también a los contratados; todos ellos, a tiempo completo o a tiempo parcial.

Dentro de esta materia de dedicación del profesorado y compatibilidad de servicios podemos situar el artículo 5.5 del citado Real Decreto, según el cual *«Las Universidades que, al amparo del artículo 10.3 de la Ley de Reforma Universitaria, tengan establecidos Convenios de colaboración con otras Instituciones docentes o investigadoras, podrán autorizar a su personal a desarrollar su actividad en estas Instituciones por periodos definidos de tiempo, previa aprobación por los órganos de gobierno correspondientes y en los términos que establezca el Convenio. Igualmente, las Universidades podrán acoger a los investigadores/profesores de las otras Instituciones en los mismos términos y condiciones».* Precepto que es reflejo de la proyección social de la Universidad que resulta impulsada por diversos preceptos de la LOU y la LCTI, anteriormente referidos.

3.2. El acreedor de la prestación principal

Con carácter general, el destinatario de la prestación universitaria de conocimiento es la sociedad entera, si bien las diferentes necesidades sociales y económicas han configurado distintos modos de cristalización del servicio universitario de educación superior (cfr. art. 1, ap. 1 LOU).

En el caso de la transmisión del conocimiento a través de las enseñanzas que hemos denominado estandarizadas u ofrecidas por la Universidad previamente a que una concreta persona muestre interés por ellas, los destinatarios son los eventuales alumnos/as, a los que se intentará atraer a la propia Universidad en un ámbito tan competitivo actualmente como los estudios superiores, pues en un mundo globalizado no existen fronteras que aseguren un espacio en régimen de monopolio.

El artículo 83 LOU califica el vínculo jurídico a través del cual la Universidad o el profesorado presta sus servicios como *contrato*, cuyo objeto es proporcionar enseñanzas en el más amplio sentido de la palabra, o bien conseguir resultados científicos, técnicos o artísticos específicos (se habla de *investigación a la demanda*, de *I+D contratada*).

El adquirente de esos servicios o resultados dice el precepto que pueden ser «*personas, Universidades o entidades públicas y privadas*». Los supuestos citados comprenden todo tipo de personas que quepa imaginar en Derecho; la cuestión que se plantea es si cabe celebrar un contrato del artículo 83 LOU con un ente sin personalidad, tal como, por ejemplo, sucede en el caso de una comunidad de bienes, una herencia yacente, etc. En principio los términos en que el precepto está redactado son lo bastante amplios como para comprender los entes sin personalidad; por otra parte, si lo que se trata es de que las Universidades y su profesorado presten servicios a terceros no tiene sentido efectuar restricción alguna que no sea demandada por estrictas exigencias de respeto a la legalidad. Se admite, lógicamente, la pluralidad de personas e intereses en esta parte contratante, si bien por razones de procedimiento de contratación no pueden adquirir conjuntamente una persona o entidad privada y una entidad pública sujeta al TRLCSP.

El artículo 83 LOU plantea un esquema contractual con presencia de dos partes contratantes, pero nada impide que bajo el amparo de este precepto puedan acogerse los contratos y, sobre todo, los convenios de colaboración, de carácter multilateral.

El artículo 83 LOU contempla la posibilidad de que el adquirente del servicio docente o de investigación *a la demanda* proporcionado por una Universidad sea una Administración Pública. La cuestión que se suscita es la de si en estos casos es de aplicación el TRLCSP. Este tema ya ha sido abordado anteriormente y ahora solo nos queda añadir que desde la perspectiva de la Universidad prestadora el supuesto quedaría fuera del ámbito de aplicación de la Ley. En este caso la Universidad interviene como prestadora de servicios, no como adquirente de bienes ni de servicios. Cuando la Administración necesita bienes y servicios en orden al desarrollo de su actividad y

cumplimiento de fines no puede acudir al mercado y procurárselos libremente, sino que debe observar todo un procedimiento administrativo que sobre la base de criterios objetivos garantice la imparcialidad en la consecución de la mejor calidad al menor precio. En cambio, cuando es la Administración quien ofrece servicios, concretamente, la Universidad, la prestación docente o investigadora se efectuará en favor de quien la demande, adoptando la Universidad la decisión unilateralmente pero con la obligación de verificar si el servicio que se le pide es acorde con la calidad y nivel que la Universidad está llamada a proporcionar. En el caso de que la Universidad no actuara a la demanda sino que ofreciera sus servicios previamente a cualquier manifestación de necesidad de ningún tercero, y hubiere varios interesados en la obtención de la prestación, pudiera plantearse el mismo problema que cuando el número de interesados que solicita una enseñanza —ya sea oficial o de títulos propios— es superior a las plazas que ofrece la Universidad, es decir, un tema de *numerus clausus*, en cuyo caso la Universidad deberá arbitrar medios objetivos para ejecutar la prestación en favor de quien más merecedor se haga de ella. Este problema, caso de presentarse realmente, tiene un campo más abonado en el ámbito de la docencia que en el de la investigación, en el cual las necesidades de las empresas suelen ser no fungibles o fuertemente personalizadas («a la demanda», hemos indicado)²⁰.

4. EL OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACIÓN DE OBRA O SERVICIO

El artículo 83 LOU señala que el objeto del contrato regulado en el precepto es «la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico» y «el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación»²¹. Son dos actividades: *trabajos* y *enseñanzas*. En realidad todo lo que en el precepto se indica es la realización de *trabajos*, en sentido amplio de tarea o quehacer; un *servicio*, en definitiva. Más importancia tiene desde el punto de vista práctico, concretamente, de la responsabilidad por incumplimiento, la distinción entre actividad de medios y de resultado, haciendo aquí presente una clasificación fundamental del Derecho de obligaciones.

Dentro de la obligación de medios se halla comprendida, en primer lugar y de modo destacado, la docencia o enseñanza. La actividad docente de la Universidad se

²⁰ No obstante, la enseñanza oficial dista de ser fungible, en el sentido de que los grados, no digamos ya los másteres y doctorados, difieren de unas a otras Universidades, dado el amplio marco diseñado por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Puede verse el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), Sección Títulos, instaurado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

²¹ Realmente el objeto del contrato contemplado en el art. 83 LOU es tanto la «prestación universitaria» como el precio que ha de abonar la otra parte, pues nos movemos en el ámbito de los contratos de cambio. Sobre el precio a pagar en estos contratos pueden verse las interesantes consideraciones acerca de su significado y cálculo que hace VEGA BORREGO, F.A., ob. cit., pp. 819-822.

desarrolla, según prevé el artículo 34.1 LOU, mediante la impartición de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional, que es la docencia por excelencia de la Universidad. Estas enseñanzas oficiales se estructuran, conforme dispone el artículo 37 LOU, en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado, si bien la función de la Universidad más visible en la sociedad es, sobre todo, la primera. Se trata de una oferta planteada por la Universidad a la sociedad de forma generalizada o estandarizada, teniendo en cuenta en mayor medida las necesidades de los eventuales destinatarios en el caso de los másteres y doctorados.

A estas enseñanzas se añaden otras que la Universidad puede impartir, conducentes a la obtención de «*otros títulos*», respecto de los cuales la Ley guarda silencio. El artículo 34.1 LOU contempla estas enseñanzas como una mera «*posibilidad*», pero lo cierto es que las Universidades, en mayor o menor medida, han desarrollado los denominados «*títulos propios*» o los títulos en colaboración con otras entidades.

La segunda parte del artículo 34.1 LOU, al que acabamos de referirnos, conecta el precepto con el artículo 83 LOU, que permite —a las Universidades y su profesorado— la celebración de contratos cuyo objeto sea el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación. Este precepto es más amplio que el anteriormente comentado, en cuanto no culmina necesariamente con la titulación de los estudiantes, a los que, sin embargo, se les puede ofrecer una certificación de las enseñanzas recibidas; certificación que, a la postre, cumple una función probatoria y legitimadora análoga a la que pueden ofrecer un título oficial u «*otro título*». En cualquier caso, podríamos distinguir entre enseñanzas oficiales (art. 34, ap. 1, inciso primero), enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos (art. 34, ap. 1, inciso segundo) y enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación (art. 83). Podemos concluir que la docencia e investigación *ad hoc* —o a la demanda— de la Universidad se halla expresamente regulada en el artículo 83 LOU.

Las enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación que la Universidad puede desarrollar con amparo en el artículo 83 LOU se organizan sobre la base de un contrato con una entidad pública o privada (enseñanzas *ad hoc* o a la demanda), a diferencia de los títulos propios, que son fruto de la decisión unilateral previa de la Universidad. Sin embargo, cabe también la posibilidad de que un título propio se organice como consecuencia de un contrato con un tercero, entidad pública o privada; nada impide que ello pueda tener lugar si así lo contempla la normativa propia de la Universidad. En ambos casos, enseñanza estandarizada o enseñanza «*ad hoc*» (estudios con carácter más coyuntural, bien por propia iniciativa, bien actuando «*a la demanda*»), la Universidad ofrece sus servicios a cada alumno a cambio del abono de un precio público, o bien se los ofrece a la entidad que solicita el servicio docente, a cambio también de un precio.

En este último caso, la entidad que solicita el servicio docente universitario puede hacerlo en beneficio propio, esto es, de su personal, o puede hacerlo en beneficio de tercero. La entidad destinataria, en realidad, en este último caso actúa como organi-

zadora de la docencia, que en vez de impartir ella —no lo hace por falta de personal o de cualificación suficiente del mismo, por ejemplo— se lo encarga a un tercero, de modo que la Universidad se transforma en una especie de subcontratista de la prestación docente (por ej., la Universidad imparte cursos de especialización a interesados atraídos por la propia Administración).

Dentro de los *trabajos* o actividades que pueden ser objeto del artículo 83 LOU se halla, en segundo lugar, la investigación, más concretamente, *desarrollar una investigación*. La prestación universitaria puede consistir en la búsqueda de un resultado científico, técnico o de otra índole, de modo que el deudor quede libre de responsabilidad por incumplimiento únicamente en el caso de que consiga el resultado pactado. No obstante la actividad del profesorado universitario puede ir encaminada a la obtención de un resultado pero con la nota añadida de que en el caso de que no se obtenga aquél no incurra el profesor en responsabilidad contractual por incumplimiento. Es necesario recordar, una vez más, la diferencia entre obligación de medios y obligación de resultados; entre lo que es desarrollar diligentemente una actividad en orden a la consecución de un fin, y lo que es en sí misma la consecución de ese fin o resultado material. La docencia y la investigación son en sí mismas actividades, que pueden culminar o no en un resultado tangible concreto. Nuevamente es decisivo en este caso contemplar el tema desde la perspectiva de la responsabilidad por incumplimiento.

Cabe considerar que no pueden ser objeto del contrato las prestaciones que el artículo 4 del Real Decreto 1930/1984 dispone que les sea denegada la compatibilidad²². El precepto constituye un límite a la autonomía privada reconocida en el artículo 1255 CC, ya que el contrato iría contra «*la ley*», a la que se refiere el precepto. Todo ello siempre que la aplicación del precepto no lleve a una conclusión contraria al artículo 83 LOU, pues sabemos que el Real Decreto citado es desarrollo del artículo 45.1 LRU en el marco del artículo 11 LRU, coincidente en lo esencial, aunque no totalmente, con el actual artículo 83 LOU.

A la vista del citado artículo 4 del Real Decreto 1930/1984 hay determinadas prestaciones que no pueden ser objeto del contrato contemplado en el artículo 83 LOU, ya referidas anteriormente: la impartición de cursos carentes de nivel o la realización de trabajos en que se dé la misma circunstancia; cualesquiera conductas que constituyan «*actuaciones impropias del profesorado universitario*»; la realización de trabajos atribuidos en exclusiva a determinados profesionales en virtud de disposición legal, siempre que el profesor contratante carezca del título correspondiente (lo que podría ser considerado como intrusismo profesional o competencia desleal); los contratos que impliquen la constitución de una relación jurídica estable. Un contrato

²² Cfr. NORES TORRES, L.E., ob. cit., pp. 111-112.

que tuviera por objeto prestaciones de este tipo resultaría nulo de pleno derecho por ir contra el interés público. Finalmente, el caso de que la prestación *ex* artículo 83 LOU constituya perjuicio para la labor docente del profesor constituye un motivo subjetivo de denegación, ya que una misma prestación puede ser inapropiada para un profesor pero no para otro; y no solo que perjudique la labor docente sino también otras tareas que reclamen la atención obligatoria y preferente del profesor universitario, como pueda ser la gestión, tan compleja en estos tiempos.

5. CALIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

Las relaciones jurídicas establecidas por la Universidad cuando actúa como prestadora de servicios son de naturaleza variada.

El servicio de docencia efectuado por la Universidad en favor de los estudiantes en los que hemos llamado cursos estandarizados u homologados oficialmente constituye una relación jurídico-administrativa de especial sujeción, en que las dos partes son la Universidad y el estudiante, y el contenido son los conocimientos y habilidades a impartir a cambio del pago de un precio público.

En cambio, los contratos de prestación de servicios celebrados por las Universidades y sus profesores con amparo en el artículo 83 LOU son contratos, cuyo objeto es una prestación de hacer²³. Lo propio de la Universidad es la docencia e investigación, que puede cristalizar, en este último caso, en resultados amparados por la normativa sobre propiedad intelectual e industrial. Comparativamente hablando, la actividad desarrollada por la Universidad consistente en transmitir o ceder temporalmente bienes muebles o inmuebles es de menor importancia: en el caso de activos patrimoniales (por motivos de obsolescencia o inutilidad, por ejemplo) es irrelevante; algo más notoria es en el ámbito de los objetos elaborados por ella o encargados por ella, con destino a la venta al público (por ejemplo, productos del servicio de publicaciones, objetos institucionales tales como libros conmemorativos, material deportivo, objetos de regalo, etc.).

Estos contratos de prestación de servicios pueden consistir en ejecutar un servicio, en sentido estricto, o bien materializarse en la obtención de un resultado, como comentábamos antes. Estaríamos en presencia de un contrato de servicios o de obra, respectivamente, lo cual dota de tipicidad al contrato al que genéricamente se refiere el artículo 83 LOU. Sin embargo, la relación puede ser de Derecho privado o de Derecho público, según las características tanto del prestador del servicio como de quien lo requiere, según hemos referido con anterioridad.

²³ Estos contratos han sido calificados como «atípicos, naturaleza civil, bilaterales o plurilaterales, negociados, onerosos», AA.VV., *ob. cit.*, p. 16.

5.1. Contratos de Derecho privado

En el caso de que estemos en presencia de un contrato sujeto al Derecho privado, si el objeto de la prestación es la impartición de enseñanza o la realización de una investigación que conduzca a un resultado, pero sin responsabilizarse el deudor de la consecución de éste, el contrato carece de régimen jurídico expresamente aplicable, ya que los artículos 1583 a 1587 CC tienen como objeto el contrato de trabajo, hoy regulado en el Estatuto de los Trabajadores, y no se ocupan de otro tipo de servicios como son los realizados por las llamadas profesiones liberales, en las que predomina la aplicación del ingenio y cualidades personales del prestador. Por ello, a falta de regulación expresa el contrato se rige por la voluntad de los contratantes, por los artículos 1583 a 1587 CC en lo que fueran de aplicación, y por las reglas generales de las obligaciones y contratos consignadas en el Código Civil (art. 1088-1314 CC). El objeto del contrato es la prestación de un servicio a cambio de un precio y concluirá cuando venza el tiempo por el cual se celebró.

Cabe también que la prestación consista en ejecutar una obra, en las condiciones técnicas y temporales establecidas. Se puede pactar que la Universidad aporte los materiales necesarios para realizar el trabajo encargado (cfr. art. 1588 CC), el cual puede ser de naturaleza material o solamente intelectual, como sucede cuando se encarga un dictamen o informe, un proyecto, etc. La parte contratante se obliga al pago del precio convenido.

El régimen de este contrato de prestación de servicios universitarios hemos de buscarlo en los preceptos que dedica el Código Civil al arrendamiento de obra, esto es, los artículos 1588 a 1600, los cuales están en su mayoría pensados para el contrato de obra inmobiliaria. Ello no es óbice para que se apliquen al contrato que nos ocupa, bien directamente, bien con las debidas adaptaciones al objeto propio del servicio universitario comentado (informes, dictámenes, proyectos, etc.).

Dentro de las reglas jurídicas que se aplican a este contrato cabe destacar la posibilidad de variar el encargo realizado, mediando acuerdo entre las partes (cfr. art. 1593 CC), la responsabilidad que corresponde al contratista —Universidad o profesor— por el trabajo ejecutado por las personas que ocupare en la obra (art. 1596 CC), ya sean miembros de su plantilla, ya se trate de un subcontratista; el precio debe abonarse cuando se entregue el encargo, salvo que se haya pactado otra cosa (cfr. art. 1599 CC); el comitente puede desistir, sin necesidad de invocar justa causa, de la ejecución de la obra, aunque se haya empezado, indemnizado al contratista —Universidad o profesor— de todos sus gastos, trabajo y utilidad que pudiera obtener de ella (cfr. art. 1594 CC).

Otra cuestión que cabe plantearse es la de si los contratos del artículo 83 LOU que estén sujetos al Derecho privado son civiles o mercantiles. La cuestión no tiene un alcance práctico excesivamente importante, ya que la prestación de servicios o de obra, referidos anteriormente no gozan de regulación en el Código de Comercio sino

en el Código Civil²⁴. No obstante, a estos contratos se les aplicaría la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, puesto que, según dispone su artículo 1, «*Esta Ley tiene por objeto combatir la morosidad en el pago de deudas dinerarias y el abuso, en perjuicio del acreedor, en la fijación de los plazos de pago en las operaciones comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración*». El artículo 2 entiende por empresa «*a cualquier persona física o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional*» [letra a)] y por Administración, «*a los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público*» [letra b)]. Esta Ley es de aplicación puesto que la Universidad y los profesores que efectúan la prestación actúan en el ámbito de su profesionalidad; lo mismo cabe decir de la persona o entidad privada, o entidad pública, que recibe.

5.2. Contratos de Derecho público

En el caso de que estemos en presencia de un servicio prestado a una «*entidad pública*» sujeta al TRLCSP, se ha de examinar si la relación jurídica es subsumible en alguno de los tipos contractuales regulados en dicha Ley, pues de ser así la contratación habrá de sujetarse a la misma, ya sea contratista un profesor o profesores universitarios, ya lo sea la propia Universidad.

A estos efectos hay que tener presentes los regímenes de los contratos de obras y de servicios establecidos en la citada Ley.

Desde el punto de vista de la tipificación administrativa de los contratos, en el artículo 6.1 TRLCSP se define el contrato de obra como aquél que tiene por objeto «*la realización de una obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público contratante. Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del corres-*

²⁴ La situación puede cambiar en el caso de que prospere el «*Anteproyecto de Ley del Código Mercantil*», elaborado por la Sección Mercantil de la Comisión General de Codificación y presentado por los Ministerios de Justicia, y Economía y Competitividad, en la sesión del Consejo de Ministros celebrada el 30 de mayo de 2014, el cual regula el contrato de obra por empresa (arts. 521-1 a 527-3) y el contrato de servicios mercantiles (arts. 531-1 a 531-8). Este Anteproyecto ha sido objeto ya de algún comentario doctrinal sistemático - AA.VV., *Hacia un nuevo Código Mercantil*, coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., Ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2014, y, asimismo, ha sido recibido —con razón— críticamente por el Consejo de Estado - Dictamen n.º 837/2014, sobre el «*Anteproyecto de Ley del Código Mercantil*», de 29 de enero de 2015 —y la doctrina civilística— YZQUIERDO TOLSADA, M., «Los excesos autonómicos en el Derecho civil y la ortopédica solución de la huida al Derecho mercantil» (1), *Diario La Ley*, n.º 8439, 11-XII-2014.

pondiente proyecto». El apartado 2 del precepto precisa que «obra» es *el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble*». Este contrato se halla regulado en los artículos 229-239 TRLCSP.

En el artículo 10 TRLCSP se define el contrato de servicios como aquél que tiene por objeto una prestación de hacer consistente en el desarrollo de una actividad o dirigida a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. En el Anexo II del TRLCSP se establecen diversas categorías de contrato de servicio. Este contrato se halla regulado en los artículos 301-312 TRLCSP.

6. CONTENIDO DEL CONTRATO

El contrato celebrado al amparo del artículo 83 LOU presenta las características propias de todo contrato, como categoría de *negocio jurídico*. Si lo contemplamos desde un punto de vista estático o fotográfico, advertimos la presencia, como elementos esenciales del mismo, de las partes contratantes y el objeto, integrado éste por las prestaciones —servicio, en sentido amplio, y precio— que ha de ejecutar cada una de las partes. Otros elementos del contrato son el plazo de ejecución de las obligaciones y la confidencialidad, tanto respecto de la información recibida de la otra parte para la ejecución del contrato como respecto de los resultados obtenidos²⁵. También el contrato puede incluir cláusulas penales u otras previsiones para el caso de incumplimiento absoluto, cumplimiento defectuoso o cumplimiento retrasado de las obligaciones. Puede incluso pactarse un seguro de responsabilidad civil para cubrir aquélla en la que pueda incurrir la Universidad, o el profesor o profesores contratantes, según los casos²⁶. Pero, sin duda alguna, la cuestión más interesante, aunque no sea el objeto específico de este trabajo, es el pacto acerca de la titularidad de los resultados obtenidos en la ejecución del contrato y su explotación. El contrato celebrado al amparo del artículo 83 LOU puede —y debería— contener previsiones acerca de la propiedad intelectual o industrial generada como consecuencia de su cumplimiento²⁷.

²⁵ AA.VV., ob. cit., pp. 32-33.

²⁶ Sobre este tema puede verse CUÑAT EDO, V.; BATALLER GRAU, J., «El aseguramiento de la responsabilidad del profesorado universitario: la problemática (por resolver) del art. 83 de la Ley Orgánica de Universidades», *El derecho mercantil en el umbral del siglo XXI: libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Novoa con motivo de su octogésimo cumpleaños*, coord. por GÓMEZ SEGADE, J.A.; GARCÍA VIDAL, A.; OLIVENCIA RUIZ, M., Ed. Marcial Pons, Madrid 2010, pp. 517-528; sobre todo, pp. 523 y ss.

²⁷ Sobre este importante tema puede verse con mayor detenimiento NAVARRO LÉRIDA, M.^a S., «La negociación de los contratos de I+D y su clausulado. Especial referencia a los derechos de propiedad industrial en proyectos de cooperación y en los contratos de investigación», *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación*, dir. VARGAS VASSEROT, C., Ed. La Ley, Las Rozas (Madrid) 2012, pp. 359-384. Para el sector público, UREÑA SALCEDO, J.A., «Contratación de las administraciones

Desde un punto de vista dinámico o temporal el contrato sujeto al Derecho privado se perfecciona cuando se produce el consentimiento, o concurso de la oferta y aceptación sobre el objeto y la causa (cfr. art. 1262, párr. I CC). Para la perfección de estos contratos no es necesario que se otorguen por escrito (cfr. arts. 1278-1280 CC), pero en la práctica, dada la tramitación que han de seguir, al menos dentro de la Universidad para obtener los consentimientos y/o autorizaciones necesarios, se impone la constancia por escrito, lo que, además, añade firmeza y concreción a los acuerdos. En cambio, en la contratación del sector público rige el principio formalista (cfr. arts. 27, 28 y concordantes TRLCSP).

En el tema antes citado de la propiedad intelectual e industrial es deseable que el contrato, si tiene por objeto trabajos de investigación en el más amplio sentido de la palabra, tenga en su clausulado una previsión acerca de la propiedad intelectual e industrial que se genere con ocasión o como resultado del mismo, evitando cláusulas que reenvíen a una negociación a la finalización del contrato. El pacto establecido ha de respetar las normas imperativas de la propiedad intelectual e industrial, tendentes, sobre todo en el primer caso, a la protección del autor de la creación científica, literaria o artística.

En defecto de pacto, para la propiedad intelectual hay que acudir a la LPI, la cual no establece previsiones expresas acerca de la titularidad y explotación de la obra cuando la creación científica, literaria o artística haya tenido lugar con ocasión de la ejecución de un contrato sujeto al artículo 83 LOU. Hemos de partir del principio de que la titularidad de la obra corresponde al autor (cfr. art. 1 LPI; también art. 5 LPI). Ulteriormente, el artículo 51 LPI, sobre «*Transmisión de los derechos del autor asalariado*», reconoce la titularidad del derecho de autor en favor de quien efectivamente haya sido el autor de la creación científica, literaria o artística. Sobre esta base dispone que «*La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se registrará por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito*» (ap. 1), sin que existan otros límites a la autonomía privada en orden a la transmisión del derecho que los derivados de las normas imperativas de la LPI aplicables al caso (cfr. ap. 4). Sin embargo, el precepto difícilmente es aplicable al supuesto que ahora nos ocupa, porque ni la Universidad ni el profesor son *asalariados* del receptor de la prestación, con todo lo que ello conlleva de dependencia y subordinación. Por su parte, el artículo 54 LES, que versa sobre la «*Titularidad y carácter patrimonial de los resultados de la actividad investigadora y del derecho a solicitar los correspondientes títulos de propiedad industrial e intelectual para su protección*», dispone en su apartado 2 que «*Los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual corresponderán a las entidades en que el*

públicas y derechos de propiedad intelectual: referencia a estas cuestiones en la Directiva 2014/24», en *Las nuevas Directivas de contratación pública*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, pp. 351-366.

autor haya desarrollado una relación de servicios, en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual», lo que nos reenvía a lo que anteriormente hemos dicho²⁸. En definitiva, como hemos señalado, habrá que estar a lo pactado en el contrato *ex* artículo 83 LOU, respetando las normas imperativas de la LPI, y si no existiese previsión contractual al efecto la propiedad intelectual pertenecerá al profesor/a autor de la creación científica, literaria o artística, salvo que la dependencia y subordinación respecto del tercero contratante sean de tal intensidad que puedan asimilarse a las de un asalariado, en cuyo caso sería de aplicación la solución dada por el art. 51.2 LPI, 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 realizada en virtud de dicha relación laboral*»²⁹.

En particular, cuando el objeto de propiedad intelectual sea un programa de ordenador, el artículo 97.4 LPI reconoce la titularidad del autor del programa, pero en orden a la explotación de la creación que ha tenido lugar establece una regla ge-

²⁸ Otros preceptos que versan sobre la propiedad intelectual son menos explícitos todavía. La Disposición adicional decimonovena LCTI, sobre «*Compensación económica por obras de carácter intelectual*», no dirige a quién corresponde la propiedad intelectual sino que se limita a señalar que «*1. En los casos en que los derechos de explotación de la obra de carácter intelectual creada correspondan a un centro público de investigación, el personal dedicado a la investigación tendrá derecho a una compensación económica en atención a los resultados en la producción y explotación de la obra, que se fijará en atención a la importancia comercial de aquella y teniendo en cuenta las aportaciones propias del empleado*», detallando el ap. 2, sin resolver tampoco el problema, que «*2. Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de los centros públicos de investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de los derechos regulados en el párrafo anterior, serán establecidas por el Gobierno, las Comunidades Autónomas o las Universidades, atendiendo a las características concretas de cada centro de investigación. Dicha participación en los beneficios no tendrá en ningún caso la consideración de una retribución o salario para el personal investigador*». Por su parte, tampoco regula la atribución de la propiedad intelectual la LOU, cuyo art. 80.5 dispone, en línea con el precepto de la LCTI citado, que «*Formarán parte del patrimonio de la Universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que ésta sea titular como consecuencia del desempeño por el personal de la Universidad de las funciones que les son propias. La administración y gestión de dichos bienes se ajustará a lo previsto a tal efecto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación*». El precepto no dispone cuándo los citados derechos corresponden a la Universidad y cuándo al profesor sino que señala cuál es el régimen de los derechos cuando la titularidad corresponda a la Universidad.

²⁹ En este sentido, DE ROMÁN PÉREZ, R., «La propiedad intelectual sobre los resultados de la investigación y el procedimiento “antidescargas” de la “Ley Sinde”», *Comentarios a la Ley de Economía sostenible*, dir. BELLO PAREDES, S., Ed. La Ley, Las Rozas (Madrid) 2011. pp. 335-362 (sobre todo, pp. 335-355). También puede verse sobre este tema, últimamente, EVANGELIO LLORCA, R., «La propiedad intelectual sobre obras creadas por personal investigador al servicio de universidades y otras entidades públicas de investigación», *Estudios sobre la Ley de Propiedad Intelectual. Últimas reformas y materias pendientes*, Ed. Dykinson, Madrid 2016, pp. 209-255 (sobre todo, pp. 244-247).

neral en favor del empresario, si bien de carácter dispositivo. En efecto, dispone que *«Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario»*.

En relación a la propiedad industrial, lo normal es, como señalábamos más arriba, que el contrato contenga un pacto en que se determine a quién corresponde la propiedad industrial que se genere con ocasión o como resultado del mismo, así como el modo de explotación de la invención señalada. Ello es una exigencia del artículo 20.7 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, la cual dispone que *«Cuando el profesor realice una invención como consecuencia de un contrato con un Ente privado o público, el contrato deberá especificar a cuál de las partes contratantes corresponderá la titularidad de la misma»*. El precepto establece la obligatoriedad de la existencia de una cláusula contractual al efecto, si bien no se precisa su contenido o límites, de modo que, como señalábamos con anterioridad, el órgano universitario encargado de conceder la compatibilidad debería denegarla si faltase el requisito legal de la cláusula contractual sobre propiedad industrial. Por su parte, la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entrará en vigor el 1 de abril de 2017, sigue la línea de la todavía vigente, pues dispone en su artículo 21.5 que *«En los contratos o convenios que las entidades a que se refiere el apartado 1 [entre ellas, las Universidades Públicas] celebren con entes públicos o privados, se deberá estipular a quién corresponderá la titularidad de las invenciones que el personal investigador pueda realizar en el marco de dichos contratos o convenios, así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y al reparto de los beneficios obtenidos»*.

Si el contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público el artículo 301.2 TRLCSP, en materia de *«Contenido y límites»* del contrato de servicios, dispone que *«Salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración contratante. En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1»*.

El contrato regulado en el artículo 83 LOU puede articularse jurídicamente mediante un convenio de colaboración entre la Universidad pública prestadora del servicio y la entidad pública o privada adquirente del mismo. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, contempla la posibilidad de que una Universidad pública pueda celebrar un convenio con otra entidad pública o con una entidad privada [cfr. art. 47, ap. 2, letras a) y c), respectivamente; cfr. art. 6, ap. 2,

LRJAP]. En su artículo 49 dispone el «*contenido de los convenios*», que en lo esencial comprende la descripción de los sujetos que lo celebran, objeto, derechos y obligaciones, consecuencias del incumplimiento, mecanismos de seguimiento, vigilancia y control; modificación y plazo de vigencia; enunciado en el que están incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial.

7. INCUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD

Los contratos contemplados en el artículo 83 LOU han de ser cumplidos por las partes contratantes conforme las previsiones contenidas en los mismos y el derecho supletorio que sea de aplicación. Para los contratos privados es de aplicación el artículo 1258 CC, conforme al cual «*Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley*». En materia de contratos públicos, el artículo 208 TRLCSP, sobre *Régimen jurídico*, dispone que «*Los efectos de los contratos administrativos se regirán por las normas a que hace referencia el artículo 19.2 y por los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, generales y particulares*», y el artículo 209, sobre *Vinculación al contenido contractual*, señala que «*Los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación en favor de las Administraciones Públicas*».

Lo ordinario será la correcta ejecución de las obligaciones asumidas por las partes, aunque el contrato puede finalizar por causas no deseadas por los contratantes al comienzo de su relación jurídica, como pueden ser, entre otras, el mutuo acuerdo extintivo, la presencia de un hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor, el desistimiento de una de las partes [concretamente, el comitente, si el contrato es de obra (cfr. art. 1594 CC) o el ordenante del servicio, por analogía respecto del caso anterior], y la resolución por incumplimiento de una de las partes.

En relación a esta última causa de extinción partimos de la base de que el contrato ha de ser cumplido correctamente por ambas partes, puesto que si ello no fuera así la parte incumplidora incurriría en responsabilidad. En el caso de que tal cosa suceda la parte que haya cumplido lo que le compete o esté dispuesta a cumplirlo puede exigir a la otra el cumplimiento de su respectiva prestación; además, en los casos de grave incumplimiento podrá optar por solicitar la resolución del contrato. En ambos casos el responsable deberá abonar los daños y perjuicios causados [cfr. art. 1124 CC; para los contratos públicos, con carácter general, art. 223, letras d), e) y f) TRLCSP].

La cuestión principal que aquí se plantea es la de si la responsabilidad derivada del incumplimiento de la obligación de medios o resultado objeto del contrato corresponde a la Universidad como entidad pública o al profesor o profesores que materialmente deban efectuar el cumplimiento. Desde el punto de vista de la otra

parte contratante —entidad pública o privada— y al estar en presencia de una persona jurídica como es la Universidad, cabe plantearse si aquélla ha de dirigirse a la Universidad o bien al profesor o profesores ejecutantes para exigir el cumplimiento o la resolución del contrato, junto con el resarcimiento de los daños y perjuicios causados.

La respuesta a esta cuestión exige previamente aclarar quién es parte del contrato en lo que respecta a la que hemos denominado «*parte universitaria*»: la Universidad, o el profesor o profesores intervinientes a título individual. El artículo 83 LOU no proporciona respuesta expresa al efecto, pero de su lectura cabe extraer la conclusión de que ambas situaciones son posibles: será parte del contrato la Universidad cuando contraten o promuevan la contratación los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, ya que estas estructuras intrauniversitarias o interuniversitarias carecen de personalidad jurídica propia, lo que si posee la Universidad (cfr. art. 2, ap. 1 LOU); si poseyeran esa decisiva cualidad será la persona jurídica constituida conforme a Derecho la responsable. En cambio, serán parte del contrato los profesores individualmente considerados cuando el contrato se celebre «*a través*» de las estructuras intrauniversitarias que relaciona el artículo 83 LOU, las cuales —al menos, alguna de ellas— están dedicadas a la «*canalización*» de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la «*transferencia*» de los resultados de la investigación; expresiones del precepto que revelan claramente el papel protagónico asumido por los concretos profesores interesados en el servicio que se ofrece. En este segundo caso, la responsabilidad derivada del incumplimiento del contrato —incumplimiento absoluto, cumplimiento defectuoso o retraso en el cumplimiento— corresponde al profesor o profesores intervinientes. Si son varios la responsabilidad será solidaria si expresamente se ha establecido así en el contrato (cfr. art. 1138 CC; en el ámbito administrativo, cfr. art. 59, ap. 2 TRLCSP, para las uniones de empresarios) y, también cuando, no estando pactado expresamente que sea solidaria, sea imposible identificar al concreto causante del incumplimiento que ha tenido lugar, no pudiéndose, consiguientemente, individualizar la responsabilidad.

En el caso de que la parte contratante sea la Universidad, el perjudicado debe exigirle a ella la responsabilidad por incumplimiento del contrato, pues el daño lo ha causado el profesor con ocasión del cumplimiento de un contrato suscrito por la Universidad. Una vez que se haya determinado la responsabilidad de la Universidad ésta podrá dirigirse contra el profesor en el caso de que haya procedido éste con dolo o culpa grave, ejercitando una acción de repetición³⁰. Nos movemos, por tanto, en dos

³⁰ Dice ZAPATA BAZAR, J.M., *Comentario del art. 83 LOU, Un paseo por la LOU. Análisis sistemático de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades*, Ed. Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 2003, p. 556, que «Para entablar dicha acción de regreso contra los responsables por incumplimiento de los contrato debemos de tener perfectamente identificado, en cada uno de los casos,

planos distintos: en primer lugar, quién responde en la parte universitaria frente a la otra parte contratante; en segundo lugar, quien soporta al final, en la parte universitaria, la eventual deuda de resarcimiento generada por el incumplimiento.

En el caso de que la parte adquirente perjudicada exija responsabilidad al profesor éste puede oponerse alegando que se debe reclamar directamente a la Universidad; ello sin perjuicio lo que ésta vaya a hacer luego en vía de regreso o repetición.

En el caso de que la parte contratante sea un profesor o profesores la responsabilidad derivada del incumplimiento del contrato les será exigible únicamente a él o ellos, sin que la Universidad deba de abonar nada por este concepto, pues ella no es parte contratante: «*autorizar*» un contrato no convierte a la Universidad en parte contratante ni en avalista patrimonial de su profesor o profesores en caso de insolvencia de estos; tampoco la Universidad responderá por el hecho de haber percibido un porcentaje de la remuneración del profesorado interviniente (relación interna Universidad-profesor), ni ninguna otra persona o entidad a la cual el profesor o profesores hayan abonado cantidades de dinero por prestaciones contratadas (proveedores) o tributos devengados (Administraciones públicas).

Obviamente, ya contrate la Universidad, ya contrate el profesorado, la responsabilidad civil derivada del incumplimiento del contrato puede ser objeto de cobertura a través de un seguro de responsabilidad civil.

Puede suceder que el contrato no sea cumplido porque la otra parte no abone el precio estipulado como contraprestación del servicio realizado. En el caso de que el contrato celebrado sea de naturaleza privada el importe adeudado deberá exigirse en vía civil³¹ mientras que si el contrato es de carácter administrativo el reclamante deberá acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, todo ello de conformidad con el artículo 21 TRLCSP.

al “*investigador principal*”, debiendo definir los Estatutos de qué manera “*podrán*” éstos entablar una relación contractual con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas». En definitiva, la concreción de la responsabilidad dentro del conjunto de los ejecutantes del contrato dependerá de la particular organización interna del personal universitario —PDI, PAS— interviniente, ya que la desigualdad interna está contemplada no solo en la responsabilidad mancomunada sino incluso también en la solidaria (cfr. art. 1140 CC).

³¹ La Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, en su art.2.b) excluye de su ámbito de aplicación «*b) La contraprestación por las actividades que realicen y los servicios que presten las Entidades u Organismos públicos que actúen según normas de derecho privado*». Sobre el carácter de precio público a satisfacer como contraprestación de los servicios universitarios puede verse GARCÍA-OVIES SARANDESES, I., «Los ingresos por la prestación de servicios por las Universidades Públicas», *El régimen jurídico financiero de los ingresos universitarios*, dir. GARCÍA-OVIES SARANDESES, I., Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo 2012, pp. 51-79.

8. JURISDICCIÓN

En el caso de que una de las partes no cumpla correctamente el contrato o convenio celebrado con amparo en el artículo 83 LOU, se retrase en cumplirlo o deje de cumplirlo en absoluto, la otra podrá acudir a los tribunales de justicia para obtener la satisfacción de su derecho. También pueden utilizarse las formas de resolución alternativa de conflictos (conciliación, mediación o arbitraje), si bien esto es más problemático cuando el prestador sea la Universidad y no un profesor o profesores de la misma, y/o el adquirente o destinatario del servicio universitario sea una persona jurídico-pública que haya actuado con sometimiento al Derecho administrativo³².

³² En materia de conciliación, concretamente, la conciliación judicial (ante el Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia, del Juzgado de lo Mercantil, o el Juez de Paz, en su caso), la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (Título IX, arts. 139 a 148), dispone en el art. 139, sobre *Procedencia de la conciliación*, que «No se admitirán a trámite las peticiones de conciliación que se formulen en relación con: [...] 2.º Los juicios en que estén interesados el Estado, las Comunidades Autónomas y las demás Administraciones públicas, Corporaciones o Instituciones de igual naturaleza». Cabe la conciliación ante notario, introducida recientemente en la Ley Notarial dentro del nuevo Título VII, sobre «Intervención de los Notarios en expedientes y actas especiales», como Capítulo VII, *De los expedientes de conciliación* (arts. 81 a 83), por la reforma operada en aquella por la Ley de Jurisdicción Voluntaria. El art. 81.2 de la Ley Notarial declara que «La conciliación podrá realizarse sobre cualquier controversia contractual, mercantil, sucesoria o familiar siempre que no recaiga sobre materia indisponible. [...] Son indisponibles: [...] b) Las cuestiones en las que estén interesados el Estado, las Comunidades Autónomas y las demás Administraciones públicas, Corporaciones o Instituciones de igual naturaleza». Finalmente, es posible también la conciliación ante un Registrador de la Propiedad y Mercantil, con arreglo al nuevo Título IV bis, denominado «De la conciliación», de la Ley Hipotecaria, cuyo único precepto, el art. 103 bis.1 dispone que «Los Registradores serán competentes para conocer de los actos de conciliación sobre cualquier controversia inmobiliaria, urbanística y mercantil o que verse sobre hechos o actos inscribibles en el Registro de la Propiedad, Mercantil u otro registro público que sean de su competencia, siempre que no recaiga sobre materia indisponible, con la finalidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial. La conciliación por estas controversias puede también celebrarse, a elección de los interesados, ante Notario o Secretario judicial [...]». El precepto no hace referencia alguna a las cuestiones en las que esté interesada una administración pública sino que contempla únicamente la exclusión por razones objetivas, esto es, porque la controversia recaiga sobre *materia indisponible*. Por su parte, la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, dispone en su art. 2.1, en materia de «Ámbito de aplicación» de la Ley, que «Esta Ley es de aplicación a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable. En defecto de sometimiento expreso o tácito a esta Ley, la misma será aplicable cuando, al menos, una de las partes tenga su domicilio en España y la mediación se realice en territorio español», y en el ap. 2, que «Quedan excluidos, en todo caso, del ámbito de aplicación de esta Ley: [...] b) La mediación con las Administraciones públicas [...]». Para terminar, la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dispone en su art. 2, sobre «Materias objeto de arbitraje», que «Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho» (ap. 1), sin establecer diferencia entre sujetos afectados: personas y entidades públicas o privadas.

En la vía jurisdiccional el principal problema se plantea cuando la otra parte contratante es una «*entidad pública*», por utilizar el término recogido en el artículo 83 LOU. Si es una persona física o jurídica, o un ente sin personalidad de carácter privado (cfr. art. 6 LEC) habrá que acudir a la jurisdicción civil o mercantil, según los casos. En cambio, si la contraparte es una entidad pública, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su artículo 9.4; y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en su artículo 1.1, disponen que los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo. Con arreglo al artículo 1.2 de esta última, son Administraciones públicas para dicha Ley las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales [letra d)], entre las que cabe incluir, lógicamente, a las Universidades.

Más en concreto, el artículo 21 TRLCSP determina cuándo el contrato queda sometido a la jurisdicción civil y cuándo a la contencioso-administrativa; precepto cuyo detalle excede el carácter de este trabajo. El artículo 8.3 LRJAP, todavía en vigor hasta el 1 de octubre de 2016, dispone que las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de un convenio de colaboración serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo y, en su caso, de la competencia del Tribunal Constitucional, aunque, con amparo en el artículo 6.3 LRJAP se haya creado un órgano mixto *ad hoc* de vigilancia y control encargado de resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto del convenio de colaboración. La nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público guarda silencio al respecto, pero se llega a la misma conclusión que la ordenada por su predecesora puesto que la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dispone en su artículo 10.1, en materia de *Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia*, dispone que «*Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con: [...] g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma*», y en su artículo 11.1 dispone que «*La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia: [...] e) De los recursos en relación con los convenios entre Administraciones públicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia*».

Hay que destacar que las cláusulas contractuales o de convenio de colaboración que declaren la competencia de los juzgados y tribunales de un determinado orden jurisdiccional para conocer las controversias que se susciten en un contrato del artículo 83 LOU carecen de eficacia ordenadora, ya que la competencia judicial por razón de la materia es indisponible para las partes, que han de sujetarse necesariamente a lo que resulte de la aplicación de las normas procesales citadas, imperativas a estos

efectos. De este modo, será competente la jurisdicción civil o la contencioso-administrativa, no en virtud de lo que hayan acordado las partes, sino con arreglo al Derecho imperativo.

9. CONCLUSIONES

A la vista de las cuestiones que han ido apareciendo en el análisis de los contratos del artículo 83 LOU se realizan algunas propuestas de *lege ferenda*.

1.º Debería estudiarse una reforma legislativa de la LOU que contemple globalmente la actividad de la Universidad en relación a la sociedad a la que sirve: primeiramente, el incremento del conocimiento a través de la investigación; en segundo lugar, la transmisión del conocimiento a través de la docencia. En la primera parte se contemplaría la investigación en la Universidad o en otras entidades públicas o privadas; financiada por la Universidad, cofinanciada o plurifinanciada. En la segunda parte se contemplaría la transmisión del conocimiento a las personas físicas particulares —alumnos/as— y, por otro lado, a entidades públicas y privadas a quienes se ofrezca y/o lo demanden. Serían enseñanzas oficiales (*estandarizadas*) y enseñanzas a la demanda (*personalizadas*), respectivamente.

2.º Toda la investigación y docencia realizada fuera de los cauces *estandarizados* de la Universidad debería tener como punto de partida el régimen de la persona jurídica del prestador del servicio (Universidad o profesor/es) y la atribución de la responsabilidad generada en caso de incumplimiento del contrato.

3.º De mantenerse el actual artículo 83 LOU debiera aclararse que cuando el contratante sea una entidad, no «*pública*», como se dice ahora imprecisamente, sino sometida al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, será ésta la norma de aplicación. En ella se detalla cuándo el contrato es público y cuándo privado —no dice civil ni mercantil—, qué régimen jurídico —Derecho administrativo o civil— se le aplica y qué jurisdicción es la que conoce de los litigios que se puedan plantear.

4.º Sería conveniente aclarar qué se entiende por «*profesorado*», quizá sustituyendo el término por el de «*personal docente e investigador*», más representativo del quehacer universitario (el profesor enseña, pero el PDI, además, investiga). Dentro de la categoría del PDI habría que aclarar las diferentes subcategorías, pero en el texto articulado de la propia LOU, sin permitir que otras normas, con rango formal de ley pero materialmente ajenas a la Universidad o no específicas de ella, puedan trastocar la estructura del «*personal docente e investigador*» de ésta.

5.º Debería distinguirse con mayor claridad de como se hace ahora en el artículo 83 LOU el caso en que el contrato es celebrado por la Universidad (Departamentos, Centros, Institutos, etc.), respecto de aquél en que contrata un profesor a título individual, perfilándose mejor la tramitación administrativa que haya de darse al contrato en cada caso así como el régimen de retribuciones y responsabilidad en uno y otro supuesto.

CAPÍTULO III

INTERMEDIACIÓN EN LA TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN A LA SOCIEDAD. ESTUDIO DE LAS OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y OTRAS ENTIDADES MEDIADORAS¹

JOSÉ MARÍA CABALLERO LOZANO

Profesor Titular de Derecho Civil

SUMARIO: 1. LA TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD: 1.1. La función de transmitir o transferir en la Universidad. 1.2. La divulgación del conocimiento en la Universidad. 1.3. Los servicios universitarios de publicaciones. 1.4. Los repositorios universitarios. 1.5. Las oficinas universitarias de transferencia de los resultados de la investigación. 2. ESTRUCTURAS DINAMIZADORAS DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA: 2.1. Generación, transferencia y aplicación del conocimiento. 2.2. Los centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica. 2.3. Los parques científicos y tecnológicos. 2.4. Las plataformas tecnológicas. 2.5. Las agrupaciones de empresas innovadoras. 2.6. Las infraestructuras científico-técnicas singulares. 2.7. Las empresas de base tecnológica. 2.8. Otras estructuras relacionadas con la transferencia de los resultados de la investigación. 3. EL SOPORTE DE TODO, LA PERSONA JURÍDICA.

1. LA TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

1.1. La función de transmitir o transferir en la Universidad

La transferencia de los resultados de la investigación se nos presenta como una de las funciones básicas de la Universidad, junto con la docencia y la investigación². Se dice que es la función más tardía de las tres citadas, pues comienza a desarrollarse en las universidades anglosajonas a mediados del siglo XX³. En España aparece en

¹ Abreviaturas empleadas:

LCTI: Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Sucesora de la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica (*Ley de la Ciencia*).

LES: Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

LOU: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

LRU: Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

² Cfr. AA.VV., «La I+D bajo contrato: aspectos jurídicos y técnicos», Cuaderno Técnico n.º 3, mayo 2010, Ed. Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, 2.ª ed., Madrid 2010, pp. 8-9; NORES TORRES, L.E., «La investigación bajo demanda», *Investigación, docencia universitaria y derechos de propiedad intelectual*, dir. SÁIZ, C. y UREÑA, J.A., Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia 2015, pp. 96-97.

³ Cfr. AA.VV., ob. cit., pp. 8-9; NORES TORRES, L.E., ob. cit., pp. 697-702, pone de manifiesto la tardía llegada a la Universidad española de la investigación científica y técnica.

la LRU 1983 y la llamada *Ley de la Ciencia* de 1986 (Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica)⁴. En la actualidad, la LOU utiliza repetidamente la expresión «*transferencia del conocimiento*». En su artículo 39.3 (cfr. también exp. mot. VI), atribuye a la Universidad, como uno de sus objetivos esenciales, «*la transferencia del conocimiento a la sociedad*». Más concretamente, el artículo 41.3, de capital importancia en la materia, señala que «*La transferencia del conocimiento es una función de las universidades*», las cuales «*determinarán y establecerán los medios e instrumentos necesarios para facilitar la prestación de este servicio social por parte del personal docente e investigador*». Para facilitar el cumplimiento de esta función «*Las universidades fomentarán la cooperación con el sector productivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83. A tal efecto, promoverán la movilidad del personal docente e investigador, así como el desarrollo conjunto de programas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, la creación de centros o estructuras mixtas y la pertenencia y participación activa en redes de conocimiento y plataformas tecnológicas*».

Sin embargo, creemos que la transferencia de los resultados de la investigación es tan antigua como la Universidad misma, pues nadie da lo que no tiene —el profesor universitario, tampoco— y lo que se tiene es fruto del aprendizaje autónomo (uno mismo es quien hace indagaciones sobre una materia) o heterónimo (los conocimientos son proporcionados por un tercero, ya los haya creado éste o adquirido de otro, y así sucesivamente hasta tiempos remotos).

La docencia, en el más amplio sentido de la palabra, supone transmitir o «*transferir*» conocimientos para que el que los recibe les dé la aplicación pertinente; por ello, es una tarea que se viene desarrollando en la Universidad desde sus inicios. La docencia genera una realidad distinta del docente que la imparte, un objeto diferenciado jurídica e incluso económicamente. Así, la Ley de Propiedad Intelectual, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, considera en su artículo 10.1.a), que son objeto de propiedad intelectual, entre otras creaciones originales literarias, artísticas o científicas, las «*conferencias [...] explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza*».

La investigación es, realmente, el sustento último de toda la obra universitaria, si entendemos por actividad investigadora, siguiendo el artículo 13.1.I LCTI, «*el trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad*»⁵, a lo

⁴ NORES TORRES, L.E., ob. cit., p. 99.

⁵ A mayor abundamiento, el art. 38 LOU indica que los estudios de doctorado tienen como finalidad «*la especialización del estudiante en su formación investigadora dentro de un ámbito del conocimiento científico, técnico, humanístico o artístico*». Por su parte, el art. 93 LOU, sobre «*la cultura universitaria*», dispone que «*Específicamente las universidades promoverán el acercamiento de las*

que el propio precepto añade «*el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación*»⁶. Partimos, como hace el artículo 1 LOU, de que «*La Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio*» (ap. 1), y de que una de las funciones de la Universidad al servicio de la sociedad es «*La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura*» [ap. 2.a)].

Por lo tanto, la transferencia del conocimiento debe comprender todos los campos del saber y no quedar reducida al ámbito científico y técnico. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 12.4 dispone cinco ramas del conocimiento a las cuales deben quedar adscritos los títulos de Graduado o Graduada. Son: a) Artes y Humanidades; b) Ciencias; c) Ciencias de la Salud; d) Ciencias Sociales y Jurídicas; y e) Ingeniería y Arquitectura. Esta clasificación es una muestra de la diversidad de saberes que integran el ámbito universitario.

En la base de todo ello está la distinción entre ciencias de la naturaleza o experimentales, y ciencias humanas o sociales. Las primeras tienen como objeto la realidad exterior al ser humano mientras que las segundas se dedican al estudio de aquél y de las sociedades en las que se integra. Además, también cabe distinguir entre el conocimiento especulativo y el conocimiento práctico o aplicado. El primero de ellos está integrado por las ideas o verdades científicas poseídas por el investigador, mientras que el segundo es fruto de la utilización del conocimiento especulativo que posee: porque los tenía ya en época anterior o porque los ha obtenido actualmente; lo que da origen a la Técnica.

culturas humanística y científica y se esforzarán por transmitir el conocimiento a la sociedad mediante la divulgación de la ciencia.

⁶ Por su parte, el Preámbulo, II parte, párrafo primero, LOU señala que [...] «*Se considera el concepto de investigación científica y técnica como equivalente al de investigación y desarrollo, entendido como el trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación*». No obstante, es necesario advertir que, a la vista del «*Manual de Frascati*», utilizado como documento de referencia en estas materias por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no puede considerarse investigación la «*transferencia*» y la «*divulgación*» de la investigación, a las que se refieren tanto el art. 13 LCTI como el preámbulo LOU citados. En efecto, señala el «*Manual*» que «*Basic research is experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new knowledge of the underlying foundation of phenomena and observable facts, without any particular application or use in view. Applied research is original investigation undertaken in order to acquire new knowledge. It is, however, directed primarily towards a specific, practical aim or objective*» (ver *Frascati Manual 2015*: <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9215001e.pdf?expires=1457906601&id=id&accname=guest&checksum=0B47BC54C557D-9D9AA7ACD6F42A5479F>, p. 29 —ap. 1.35—). Cosa distinta es que las personas que se dedican a la investigación realicen actividades de transferencia y divulgación, lo que es algo deseable porque con ello se incrementa la utilidad de la creación de conocimiento al servicio de la sociedad.

En definitiva, una interpretación y aplicación correcta de los preceptos referidos más arriba exige la superación del concepto estricto que se ofrece de la actividad investigadora, referida únicamente al campo científico y tecnológico, para incorporar todo el conocimiento humanístico. La transferencia del conocimiento es una actividad de contenido muy amplio, comprensivo de la transmisión de ideas —docencia— y la aplicación de las mismas —tecnología, colaboración con el sector productivo—; no puede quedar reducida a las ciencias de la naturaleza y la tecnología, como sucede habitualmente, lo que lleva a la conclusión errónea de que la citada transferencia es de moderna aparición en el ámbito universitario.

1.2. La divulgación del conocimiento en la Universidad

Los conocimientos de los que son poseedores los profesores universitarios son objeto de transferencia, en primer lugar, a través de su actividad docente, entendida como tal la que se desarrolla dentro de los grados, másteres y doctorado. En la estructura universitaria son principalmente los centros (facultades y escuelas universitarias), institutos universitarios y la escuela de doctorado los responsables de esta labor de transferencia del conocimiento. La transferencia de conocimientos tiene lugar también mediante la docencia que se desarrolla a través de cualesquiera otras «enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación» (cfr. art. 83 LOU), derivadas de la impartición de conocimientos «a la demanda» o por petición expresa de persona o entidad interesada, lo cual tiene lugar a través de las estructuras universitarias anteriormente señaladas u otras ajenas a la propia Universidad.

La transmisión a la sociedad del conocimiento generado por los profesores universitarios, esto es, la conexión entre Universidad y sociedad, o entre Universidad y una parte de aquélla, el *sector productivo*, se realiza no solo a través de la docencia oficial o *a la demanda* impartida en los centros ya señalados sino también a través de la comunicación pública.

Cuando se habla de transferencia del conocimiento inmediatamente se piensa en la investigación científica y técnica, que ha dado lugar a la denominada «*transferencia de los resultados de la investigación*»; una investigación que se concreta en creaciones científicas amparadas por la Ley de Propiedad Intelectual o la Ley de Patentes. Para el ámbito científico y tecnológico se han creado desde finales de los años ochenta del siglo pasado las Oficinas de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI), tanto en las Universidades como en otras entidades en las que se investiga, cuyos destinatarios son primordialmente las empresas pertenecientes al sector productivo o industrial.

No obstante, en consonancia con la tesis inicialmente mantenida, entendemos que la transferencia del conocimiento generado en las Universidades no queda reducida a las actuaciones directamente relacionadas con el sector productivo sino que comprende también cualquier actuación realizada en orden a la difusión del conocimiento en beneficio de la sociedad en su conjunto, no solo del mercado de bienes y servicios. De

este modo participan también en la transferencia del conocimiento los tradicionales —y ahora fuertemente renovados— servicios de publicaciones de las Universidades, que permiten dar a conocer la labor del profesorado, a los que se han de añadir, últimamente, los repositorios de acceso abierto a las publicaciones del personal investigador (cfr. art. 37 LCTI), que proporcionan a la sociedad un conocimiento directo de la labor investigadora desarrollada, entre otros, por el profesorado universitario.

1.3. Los servicios universitarios de publicaciones

Las Universidades cuentan habitualmente con una estructura interna cuya función es gestionar las publicaciones que puedan hacer la Universidad como tal —o alguna de sus estructuras internas (centros, servicios, departamentos, etc.)—, o también los profesores individualmente considerados o en grupo.

El Servicio de Publicaciones es una estructura universitaria llamada a cumplir la función de «transferencia del conocimiento a la sociedad para la mejora del bienestar y la competitividad», que, como recuerda el artículo 64.1 LES, corresponde a la Universidad. Este Servicio quizá no esté llamado, como sucede con la OTRI, al «desarrollo de proyectos e iniciativas en colaboración con el sector productivo», entendido como tal preferentemente el tejido industrial, concretamente, el sector editorial, pero tiene como función la no menos importante de divulgación —«publicación»— de la investigación y creatividad desarrollada en las universidades.

Este Servicio ha estado presente en la Universidad desde hace mucho tiempo. La Ley de 29 de julio de 1943 sobre ordenación de la Universidad española, dispuso en su artículo 13 la organización interna de las Universidades, las cuales estarían integradas por las Facultades universitarias, los Institutos o Escuelas de formación Profesional e Institutos de Investigación Científica, los Colegios Mayores y el *Secretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión Universitaria*⁷.

La citada Ley atribuía a este Servicio, en su artículo 30, «las funciones de difusión de la cultura, enseñanza no propiamente facultativa o profesional e intercambio científico». Para funciones tan amplias el mismo precepto le asignaba asimismo amplias competencias en materias tales como publicaciones universitarias, cursos distintos de

⁷ En desarrollo de ese artículo se dictó la Orden de 8 de octubre de 1943 por la que se crea en todas las Universidades el Secretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión Universitaria, publicada en la *Revista nacional de educación*. Madrid, 1944, n. 37, p. 116-117; ver Redined, Red de Información Educativa, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades Autónomas: <http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/82104/00820073000876.pdf?sequence=1>).

En esta Orden se dice lacónicamente que «Dispuesto en el artículo 13 de la Ley de 29 de julio de 1943 que uno de los órganos de que dispondrán las Universidades para el ejercicio de sus funciones primordiales sea el Secretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión Universitaria. Este Ministerio, en cumplimiento de lo expuesto, ha resuelto la creación del mencionado servicio en todas las Universidades».

los facultativos o profesionales, cursos para extranjeros, y cátedras o cursos especiales no adscritos a estudios facultativos o profesionales; materias que exceden —alguna de ellas— el estricto ámbito de lo que es una «*publicación*», como veremos enseguida.

En la actualidad la LOU no establece expresamente la necesidad de que las Universidades cuenten con un Servicio de Publicaciones. Sin embargo, la Universidad ha de cumplir, entre otras, las funciones de difusión, valorización y transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico; y la de difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida [art. 1.2.c) y d), *respec.*], las cuales amparan y justifican la existencia de una unidad administrativa de publicaciones, cualquiera que sea el nombre y carácter que se le asigne. A mayor abundamiento, el artículo 93 LOU, relativo a la *cultura universitaria*, dispone que «las universidades arbitrarán los medios necesarios para potenciar su compromiso con la reflexión intelectual, la creación y la difusión de la cultura».

El ámbito de las «*publicaciones*» se puede deducir de la norma rectora de la materia, que es la Ley de Propiedad Intelectual, ya citada; concretamente, de su artículo 4. Este precepto define la «*divulgación*» de una obra como «*toda expresión de la misma que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma*». Sobre esta base, la «*publicación*» consiste en «*la divulgación que se realice mediante la puesta a disposición del público de un número de ejemplares de la obra que satisfaga razonablemente sus necesidades estimadas de acuerdo con la naturaleza y finalidad de la misma*». El precepto considera objeto de publicación la «*obra*», la cual, calificada como «*literaria, artística o científica*», constituye el objeto de la propiedad intelectual (art. 1 LPI). Las obras científicas, literarias o artísticas objeto de publicación son de la más variada índole, pues se hallan comprendidas las obras originales (art. 10 LPI), las obras derivadas (art. 11 LPI) y las colecciones y bases de datos (art. 12 LPI).

El desarrollo por parte de las Universidades de la función de transferencia llega al punto de constituirse éstas en editoras de sus propias publicaciones. Según el artículo 2.c) de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, editor es la «*persona natural o jurídica que, por cuenta propia, elige o concibe obras literarias, científicas y en general de cualquier temática y realiza o encarga los procesos industriales para su transformación en libro, cualquiera que sea su soporte, con la finalidad de su publicación y difusión o comunicación*». Prueba de la importancia que tiene y se le otorga a la función de transferencia por parte de las Universidades es la presencia de éstas en el ámbito editorial y la constitución por éstas de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas⁸.

⁸ Sobre esta entidad, constituida como asociación sin ánimo de lucro, puede verse <http://www.une.es/>.

Pero el ámbito de las «publicaciones» no puede quedar reducido a la difusión del conocimiento en soporte papel sino que comprende todo soporte material de la creación científica, literaria o artística. A este respecto es ilustrativo el artículo 10.1 LPI, conforme al cual «*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*», lo cual dota a los servicios de publicaciones de un ámbito de actuación muy amplio y apropiado para la función que tienen encomendada.

1.4. Los repositorios universitarios

Últimamente ha cobrado gran importancia el repositorio universitario, que es una estructura de la Universidad que sirve para dar a conocer en abierto la obra creativa del personal docente e investigador. Se ha definido con carácter general como «*un depósito en línea de colección de obras, de carácter electrónico y cuyo almacenamiento organizado sigue una estructura común, realizada mediante normas técnicas estándares para representar y estructurar la documentación correspondiente a cada una de las obras*»⁹.

El artículo 37 LCTI, sobre «*Difusión en acceso abierto*», ordena a los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre los que se encuentran las Universidades, que impulsen el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de investigación. Esos repositorios han de estar conectados con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional.

La obligatoriedad de publicar en los repositorios universitarios afecta al personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado (cfr. art. 37.2 LCTI). El citado personal hará pública en formato digital la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de publicación.

⁹ FLORES DOÑA, M.^a S., «Repositorios y otros modelos académicos para la difusión y el acceso eficiente a la obra científica», *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación*, dir. VARGAS VASSEROT, C., Ed. La Ley, Las Rozas (Madrid) 2012, p. 201. En general, sobre el «*acceso en abierto*» pueden verse, entre otros muchos trabajos: DE ROMÁN PÉREZ, R., «Acceso abierto a los resultados de investigación del profesorado universitario en la Ley de la Ciencia», *Diario La Ley*, n.º 7986, 18/12/2012; MELERO, R., «El paisaje de los repositorios institucionales *open access* en España», *Bid: textos universitaris de biblioteconomia i documentació*, n.º 20, juny 2008 (http://bid.ub.edu/consulta_articulos.php?fichero=20meler4.htm); y «RELIEVE: veinte años inmersos en la cronología del acceso abierto a la ciencia», *Relieve: Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, vol. 20, n.º 2, 2014.

El repositorio universitario permite la comunicación directa entre investigadores y sociedad, pero presenta un problema importante desde la perspectiva de las propiedades intelectual e industrial y la explotación de la obra por parte del autor. Quizá por ello, el artículo 37.6 LCTI dispone que *«Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección»*. En cualquier caso, estos repositorios contribuyen al cumplimiento de la función de transferencia del conocimiento que es propia de las universidades y es un campo que todavía está por desarrollar, con un prometedor futuro en el ámbito no solo nacional sino también internacional¹⁰.

1.5. Las oficinas universitarias de transferencia de los resultados de la investigación

Cuando se aborda el concepto y naturaleza de las oficinas de transferencia de los resultados de la investigación (OTRI) conviene distinguir previamente entre la generación del conocimiento (que se produce cuando se investiga y obtiene un resultado), transferencia del conocimiento generado y, finalmente, la aplicación de ese conocimiento en el sector productivo.

La función que realizan las OTRIs universitarias es la de poner al servicio de la sociedad, y del sector productivo en particular, el bagaje de conocimientos acumulados por el profesorado de la Universidad. Conforme al artículo 64.1 LES la OTRI es una estructura universitaria llamada a cumplir la función *«transferencia del conocimiento a la sociedad para la mejora del bienestar y la competitividad, mediante el desarrollo de proyectos e iniciativas en colaboración con el sector productivo»*.

Para ello desarrollan una actividad que podemos calificar de bidireccional, pues en ocasiones nace de la Universidad para desembocar en la empresa y la sociedad, y en otras se busca en la empresa y la sociedad para atraer hacia la Universidad, dando lugar a la denominada *«transferencia inversa de conocimiento»* [art. 33.1.d) LCTI¹¹, art. 35.1 LCTI].

¹⁰ Acerca de la certificación *Data Seal of Approval* (DSA), puede verse <http://datasealofapproval.org/en/>.

¹¹ *«d) Medidas para el desarrollo de la transferencia inversa de conocimiento, que incluirán la puesta de manifiesto por los agentes del sector productivo de sus necesidades con el fin de contribuir a orientar las líneas y objetivos de investigación de los centros de investigación, de cara a alcanzar un mayor impacto socio-económico»*.

De este modo las actuaciones de estas Oficinas son muy variadas y un objetivo primordial es su potenciación [art. 33.1.c) LCTI¹²]: actividades de tipo divulgativo o informativo, a la sociedad en general y al sector productivo en particular, desde noticias hasta jornadas o encuentros sectoriales; fomentar la creación de empresas a partir del conocimiento generado en la Universidad o en contratos suscritos por ésta con otras entidades públicas o privadas; proteger los resultados de conocimiento obtenidos en el caso o casos anteriores (propiedad intelectual e industrial); informar a los profesores de las convocatorias de ayudas para la investigación y asesorarles en la preparación de la documentación necesaria; negociar y gestionar los contratos con el sector productivo; detectar la demanda tecnológica de las empresas del entorno y canalizarla hacia los grupos de investigación; etc.

Las OTRIs han surgido en universidades y otras instituciones de investigación, públicas y privadas. Se ha querido racionalizar el sector y ejercer un cierto control sobre ellas a través del registro creado por la Orden de 16 de febrero de 1996, reguladora del registro de oficinas de transferencia de resultados de investigación en la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología («BOE» n.º47, de 23 de febrero de 1996)¹³. Este registro es competencia actualmente del Ministerio de Economía y Competitividad¹⁴, lo que da idea de su trascendencia respecto del mero ámbito universitario. De hecho, actualmente hay inscritas 240 OTRIs, de las cuales 53 pertenecen a universidades, públicas o privadas; también existe un número de OTRIs promovido por Fundaciones Universitarias, lo cual pudiera hacer pensar en una duplicidad de funciones entre Universidades y Fundaciones Universitarias.

¹² «1. Los agentes de financiación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán la participación activa de los agentes públicos de ejecución en el desarrollo de la investigación y en la implantación de la innovación para estimular la investigación de calidad y la generación del conocimiento y su transferencia, así como para mejorar la productividad y la competitividad, la sociedad del conocimiento y el bienestar social a partir de la creación de una cultura empresarial de la innovación. Con este fin llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas:

[...]

c) Medidas para la valorización del conocimiento, que incluirán la potenciación de la actividad de transferencia desde los agentes públicos de ejecución a través de las oficinas de transferencia de resultados de investigación...».

¹³ Aunque esta Comisión actualmente no existe, sin embargo subsiste el Registro de Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación, que puede consultarse en: http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Convocatorias_OTRIS/OTRI_2015_10_web.pdf.

¹⁴ Según dispone el Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, «Corresponde a la Dirección General de Innovación y Competitividad...» —art. 13.1— «La promoción de la transferencia de tecnología a través de las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y el impulso de la generación de patentes» —letra j) —.

Las Universidades públicas, como Administraciones públicas que son, desarrollan sus actividades a través de un conjunto de personas individualmente consideradas o agrupadas en servicios, llámense de esta u otra manera, ya pertenezcan al sector del personal docente e investigador, como sucede con los departamentos e institutos universitarios; ya pertenezcan al personal de administración y servicios. Todos ellos son «*unidades administrativas*», a que se refiere el artículo 7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) —y 56.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público— como «*los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas*». Estas unidades, según el mismo precepto, «*comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común*». Este es el caso de las denominadas «*oficinas de transferencia de los resultados de la investigación*». Son unidades o servicios de la Universidad, sin personalidad jurídica propia, dependientes del Vicerrectorado competente en materia de investigación, aunque también podrían serlo del Vicerrectorado competente en las relaciones con las empresas, caso de estar separadas estas dos funciones, ya que la transferencia del conocimiento puede contemplarse tanto en origen (investigación universitaria) como en destino (aplicación al sector productivo).

La responsabilidad que pudiera derivarse de una incorrecta actuación de la OTRI corresponde a la Universidad. La responsabilidad no se detiene en la propia OTRI puesto que esta Oficina es una estructura administrativa inserta en aquélla, al carecer de personalidad jurídica propia: posee dependencia jerárquica respecto del Rector o del Vicerrector competente por razón de la materia y presupuestariamente depende de la Universidad.

2. ESTRUCTURAS DINAMIZADORAS DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA

2.1. Generación, transferencia y aplicación del conocimiento

Cuando hablamos de «*transferir*» un objeto estamos haciendo referencia a la operación que consiste en un cambio de lugar: trasladar de un sitio a otro. De modo análogo, cuando se habla de transferencia de los resultados de la investigación estamos poniendo en contacto dos lugares o ámbitos: donde se origina el conocimiento y donde se aplica el mismo. En este sencillo esquema la Universidad sería el espacio —o uno de los espacios— donde se genera el conocimiento, y la sociedad, en general, y el sector productivo, en particular, donde se utiliza o rentabiliza el mismo.

En la práctica ocurre que las cosas no son tan simples, pues si desde un punto de vista lógico o conceptual se puede distinguir entre «*generar*», «*transferir*» y «*aplicar*», en la realidad las tres funciones descritas aparecen frecuentemente relacionadas y entremezcladas en las diversas estructuras económicas, sociales y jurídicas que vertebran el campo del conocimiento. La relación entre generación y aplicación

se desarrolla sin solución de continuidad, y entidades dedicadas inicialmente a la aplicación del conocimiento llega un momento en que pueden convertirse, a su vez, en creadoras del mismo.

En la Universidad, estructura inicialmente dedicada a la generación del conocimiento, como hemos apuntado, la OTRI lleva a cabo, entre otras funciones, la de facilitar la creación de estructuras estables en las cuales pueda proyectar su actividad el profesorado universitario y tenga lugar el encuentro Universidad-empresa (cfr. art. 64.2 LES); estructuras llamadas, en realidad, a desarrollar las tres funciones antes señaladas. Las estructuras o entidades en las cuales puede cristalizar esa colaboración entre la Universidad y el sector productivo son de la más variada índole, si atendemos a las principales normas vertebradoras de la materia: la LOU, la LES y la LCTI, las cuales frecuentemente no definen esas estructuras o entidades a las que nos hemos referido, produciendo cierta distorsión y desorden en la comprensión del sistema de transferencia del conocimiento.

Seguidamente se abordan sumariamente las principales figuras que integran este ámbito, sin pretensiones de exhaustividad ni de priorización en el rango.

2.2. Los centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica

Los centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica se contemplan en la disposición adicional vigesimosexta LCTI, si bien gozan ya de cierta tradición en el sector tecnológico. En efecto, si bien su régimen jurídico se halla desarrollado en el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales centros (modificado por Real Decreto 652/2011, de 9 de mayo), con anterioridad se aplicaba el Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los centros de innovación y tecnología, el cual, a su vez, sustituyó a las denominadas «asociaciones de investigación», creadas por el ya antiguo Decreto 1765/1961, de 22 de septiembre. Tanto unos como otros centros se hallan plenamente reconocidos en la LCTI: los Centros tecnológicos, en los artículos 33.1.c), 33.1.g), 35.2.d) y 43.2.c) LCTI; y los Centros de apoyo a la innovación tecnológica, en el artículo 33.1.g) LCTI.

Los centros tecnológicos son *«aquellas entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y residentes en España, que gocen de personalidad jurídica propia y sean creadas con el objeto, declarado en sus estatutos, de contribuir al beneficio de la sociedad y a la mejora de la competitividad de las empresas mediante la generación de conocimiento tecnológico, realizando actividades de I+D+i y desarrollando su aplicación»* (d.a.26.^a ap. 1 LCTI). Por su parte, se denomina centros de apoyo a la innovación tecnológica a *«aquellas entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y residentes en España, que gocen de personalidad jurídica propia y sean creadas con el objeto, declarado en sus estatutos, de facilitar la aplicación del*

conocimiento generado en los organismos de investigación, incluidos los centros tecnológicos, mediante su intermediación entre éstos y las empresas, proporcionando servicios de apoyo a la innovación» [id., ap. 2]. Aunque el precepto se refiere en su rúbrica a los «centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal», los conceptos merecen una aplicación general. Para ambos tipos de centros «*El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación, regulará el registro de centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica de carácter estatal*» (id., ap. 3)¹⁵.

Según el precepto citado, la función que desarrolla el centro tecnológico es la generación de conocimiento tecnológico pero también está capacitado para su aplicación. En cambio, el centro de apoyo a la innovación tecnológica posee únicamente una función de intermediación entre entidades generadoras de conocimiento y las empresas, de modo similar a como sucede con las OTRIs. En cuanto a la forma jurídica, el precepto exige que tengan personalidad jurídica propia y carezcan de ánimo de lucro, lo que reduce el espectro de posibilidades a las asociaciones sin ánimo de lucro objeto de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (y normas autonómicas, en su caso; también, quizá, las constituidas al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical), y las fundaciones, objeto de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (y, asimismo, normas autonómicas, en su caso).

2.3. Los parques científicos y tecnológicos

Los parques científicos y tecnológicos son definidos por el artículo 35.3 LCTI como «*lugares estratégicos para la transferencia de resultados de investigación a los sectores productivos*», sin especificar más en qué consisten concretamente estas estructuras de transferencia¹⁶. Unos meses antes, la LES, en su artículo 63.2, suministraba alguna información mayor acerca del ser de estos parques al disponer que «*Las universidades, las Administraciones Públicas y las empresas promoverán, en el marco de los parques científicos y tecnológicos universitarios y de los campus universitarios, interacciones entre la cultura académica y la cultura empresarial cuyo objetivo fundamental deberá ser incrementar la riqueza de su región, promover la*

¹⁵ Según dispone el Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, cit., —art. 13.1—: «Corresponde a la Dirección General de Innovación y Competitividad...: i) El fomento de los Centros Tecnológicos y de los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica y la gestión del Registro de Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal.

¹⁶ Según dispone el Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, cit., —art. 13.1—: «Corresponde a la Dirección General de Innovación y Competitividad...: h) El apoyo a las actividades de los Parques Científicos y Tecnológicos. Les cita el art. 33.1.c) LCTI, para señalar que los agentes de financiación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación potenciarán la actividad de transferencia desde, entre otras estructuras, los citados parques.

cultura emprendedora y la innovación y fomentar la competitividad de las empresas y las instituciones generadoras de conocimiento instaladas o asociadas al parque».

Han sido las propias entidades afectadas, tanto a nivel nacional como internacional, quienes han definido y concretado la categoría.

A nivel nacional, según la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) el parque *«Se trata de un proyecto, generalmente asociado a un espacio físico, que:*

1.º Mantiene relaciones formales y operativas con las universidades, centros de investigación y otras instituciones de educación superior.

2.º Está diseñado para alentar la formación y el crecimiento de empresas basadas en el conocimiento y de otras organizaciones de alto valor añadido pertenecientes al sector terciario, normalmente residentes en el propio Parque.

*3.º Posee un organismo estable de gestión que impulsa la transferencia de tecnología y fomenta la innovación entre las empresas y organizaciones usuarias del Parque»*¹⁷. Se pone de manifiesto cómo la transferencia de resultados de la investigación —pues *«resultado de la investigación»* es la tecnología— se hace presente junto con la generación y aplicación o utilización.

En el ámbito internacional, según la *International Association of Science Parks and Areas of Innovation*, *«Un parque científico es una organización gestionada por profesionales especializados, cuyo principal objetivo es aumentar la riqueza de su entorno promoviendo la cultura de la innovación y la competitividad de sus empresas asociadas y de sus instituciones basadas en el conocimiento. Para que se alcancen estos objetivos, un Parque Científico estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre universidades, instituciones de I+D, empresas y mercados; facilita la creación y el crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de incubación y procesos de escisión (spin-offs); y proporciona otros servicios de valor añadido así como espacio e instalaciones de alta calidad»*¹⁸. El flujo de conocimiento y tecnología evoca la transferencia de los resultados de la investigación, y la citada transferencia nos remite inmediatamente a las fases previa y posterior a la misma; esto es, la generación y la aplicación.

¹⁷ Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE): <http://www.apte.org/es/definicion-de-parque.cfm>.

¹⁸ *Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP):* <http://www.iasp.ws/knowledge-bites>. *«Science park is an organisation managed by specialised professionals, whose main aim is to increase the wealth of its community by promoting the culture of innovation and the competitiveness of its associated businesses and knowledge-based institutions. To enable these goals to be met, a Science Park stimulates and manages the flow of knowledge and technology amongst universities, R&D institutions, companies and markets; it facilitates the creation and growth of innovation-based companies through incubation and spin-off processes; and provides other value-added services together with high quality space and facilities».*

2.4. Las plataformas tecnológicas

Las plataformas tecnológicas pueden ser definidas como «estructuras público-privadas de trabajo en equipo lideradas por la industria, en las que todos los agentes [del] *sistema español de Ciencia-Tecnología-Innovación interesados en un campo tecnológico trabajan conjunta y coordinadamente para identificar y priorizar las necesidades tecnológicas, de investigación y de innovación a medio o largo plazo*». Además, «*Su principal objetivo es conseguir los avances científicos y tecnológicos que aseguren la competitividad, la sostenibilidad y el crecimiento de nuestro tejido empresarial, alineando las estrategias de los diferentes agentes y concentrando los esfuerzos de I+D+i*»¹⁹. Estas plataformas parecen más orientadas a la generación, la cual, sin embargo, se desarrolla en función de la obtención de unas utilidades prácticas inmediatas.

El artículo 41.3.II LOU ordena a las Universidades que fomenten la cooperación con el sector productivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 LOU, para lo cual las insta a pertenecer y participar activamente en las plataformas tecnológicas. Por su parte, la exposición de motivos, apartado II, *in fine*, LCTI, reconoce el papel de agentes más vinculados a favorecer la transferencia tecnológica y la cooperación entre los diferentes agentes del sistema, entre los que cita, junto los parques científicos y tecnológicos y las agrupaciones de empresas innovadoras, las plataformas tecnológicas, lo cual no se ve luego desarrollado por disposiciones que establezcan un régimen jurídico *ad hoc*²⁰.

2.5. Las agrupaciones de empresas innovadoras

Las agrupaciones de empresas innovadoras apenas se citan en la exposición de motivos LCTI (ap. II, *in fine*), donde forman parte del conjunto de «*agentes* (se cita

¹⁹ Ver en MINECO, Plataformas tecnológicas: <http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MI-CINN/menuitem.6f2062042f6a5bc43b3f6810d14041a0/?vgnnextoid=844cb292d3ff4410VgnVCM-1000001d04140aRCRD>.

²⁰ En cambio, estas plataformas resultan conformadas por las convocatorias oficiales de ayudas, las cuales exigen requisitos que las entidades solicitantes tiene que observar si quieren optar a la concesión de aquéllas. Por ej., puede verse la Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2014, para la concesión de ayudas correspondientes a la convocatoria Plataformas Tecnológicas del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Efectúa la convocatoria de ayudas en desarrollo y aplicación de las bases contenidas en la Orden ECC/1780/2013, de 30 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (modificada por Orden ECC/2483/2014, de 23 de diciembre).

expresamente a los parques científicos y tecnológicos, y las plataformas tecnológicas) *más vinculados a favorecer la transferencia tecnológica y la cooperación entre los diferentes agentes del sistema»* que propiamente a investigar.

La Orden IET/1444/2014, de 30 de julio, por la que se regula el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, las define como *«entidades sin fines de lucro»*, caracterizadas *«por ser una combinación, en un espacio geográfico, o sector productivo, de empresas y centros de investigación y de formación públicos o privados, involucrados en procesos de intercambio colaborativo dirigidos a obtener ventajas y/o beneficios derivados de la ejecución de proyectos concretos de carácter innovador. La actividad de la AEI se debe organizar en torno a una rama o sector científico o tecnológico y/o a un mercado o segmento de mercado objetivo»* (art. 3.I)²¹. Nuevamente aparecen engarzadas las funciones de generación, transferencia y aplicación del conocimiento.

La Orden distingue dos clases de agrupaciones: incipientes y excelentes. Las primeras son las recientemente constituidas, en proceso de consolidación, mientras que las segundas son las que consiguen demostrar un elevado grado de desempeño en el desarrollo de proyectos y servicios relevantes para la mejora de la competitividad de las empresas asociadas, en la organización de su propia estructura de gestión y en la consecución de una estructura financiera sostenible (art. 3.III).

La finalidad, como hemos señalado, es muy amplia, pues se trata de fomentar el intercambio en torno a proyectos de carácter innovador: ello comprende tanto la generación de conocimiento como su transferencia y aplicación, sin solución de continuidad ni compartimentos estancos. Por otra parte, la forma jurídica que se exige ha de presentar la nota de la ausencia de ánimo de lucro, lo que tiene lugar en el ámbito privado solo en las asociaciones y fundaciones, a las que ya nos hemos referido.

2.6. Las infraestructuras científico-técnicas singulares

Las infraestructuras científico-técnicas singulares no aparecen contempladas en la LOU, LES y LCTI. Únicamente la exposición de motivos, apartado II, penúltimo párrafo, LCTI, cita como agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación a las *«Instalaciones Científico-Técnicas Singulares»*, sin mayor detalle.

«Las llamadas Infraestructuras Científico-Técnicas Singulares (ICTS) son grandes instalaciones, recursos, equipamientos y servicios, únicas en su género, que están dedicadas a la investigación y desarrollo tecnológico de vanguardia y de máxima calidad, así como a fomentar la transmisión, intercambio y preservación del cono-

²¹ Esta definición es mantenida por la Orden IET/1492/2014, de 1 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas de apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (cfr. art. 3).

cimiento, la transferencia de tecnología y la innovación. Su objetivo principal es la puesta a disposición de la comunidad científica, tecnológica e industrial nacional e internacional de infraestructuras científico-técnicas indispensables para el desarrollo de una investigación científica y tecnológica única o excepcional en su género, con un coste de inversión, mantenimiento y operación muy elevado y cuya importancia y carácter estratégico justifica su disponibilidad para todo el colectivo de I+D+i. Por lo tanto, las ICTS son infraestructuras de titularidad PÚBLICA, son SINGULARES y están ABIERTAS al acceso competitivo de usuarios de toda la comunidad investigadora del sector público y privado»²².

Una vez más aparecen interrelacionadas las funciones que venimos señalando continuamente: generación, transferencia y aplicación o utilización.

2.7. Las empresas de base tecnológica

Las empresas de base tecnológica, que no están definidas en la LOU, son un medio para proyectar la investigación universitaria en el sistema productivo. En sus actividades podrá participar el personal docente e investigador de las Universidades, con vinculación permanente a las mismas, mediante una excedencia temporal cuya duración será fijada reglamentariamente por el Gobierno y nunca por tiempo superior a cinco años [cfr. arts. 41.2.g) y 83.3 LOU].

La LES tampoco las define expresamente pero su artículo 56, sobre «Cooperación de los agentes públicos de ejecución con el sector privado a través de la participación en empresas innovadoras de base tecnológica», legitima a «los Organismos públicos de investigación, las universidades públicas, las fundaciones del sector público estatal, las sociedades mercantiles estatales y otros centros de investigación dependientes de la Administración General del Estado» (art. 53.1 LES) para participar «en el capital de sociedades mercantiles cuyo objeto social sea la realización de alguna de las siguientes actividades: a) La investigación, el desarrollo o la innovación. b) La realización de pruebas de concepto. c) La explotación de patentes de invención y, en general, la cesión y explotación de los derechos de la propiedad industrial e intelectual. d) El uso y el aprovechamiento, industrial o comercial, de las innovaciones, de los conocimientos científicos y de los resultados obtenidos y desarrollados por dichos agentes. e) La prestación de servicios técnicos relacionados con sus fines propios». Como puede verse, el objeto que se les asigna tiene la mayor amplitud que cabe imaginar, lo que hace de estas empresas un lugar propicio para la generación, transferencia y aplicación del conocimiento científico y tecnológico.

²² Sobre estas entidades puede verse: MINECO, Infraestructuras científico técnicas singulares (ICTS): <http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=d27fce5451f44410VgnVCM1000001d04140aRCRD>.

La LCTI impone a los agentes de financiación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación el fomento de la generación de nuevas empresas de base tecnológica y científica [cfr. art. 33.1.a); también art. 35.2.c) LCTI], en lo que abunda la LES, que también apuesta claramente por la creación e impulso de este tipo de empresas, a las que llama *empresas innovadoras de base tecnológica*, como hemos visto [cfr. arts. 56, 60.g), 64.2.a) y 64.3 LES].

2.8. Otras estructuras relacionadas con la transferencia de los resultados de la investigación

Existen otras estructuras que aparecen en las normas legales rectoras de la materia, en las cuales se dan en mayor o menor medida las tres funciones que venimos comentando. El abanico de estructuras que guardan relación con la aplicación al sector productivo de los resultados de la investigación no se agota con los supuestos señalados anteriormente, sino que comprende otros supuestos que seguidamente enumeramos de modo sumario y sin pretensiones de exhaustividad:

— Polos de innovación. La LES contempla esta estructura como lugar donde está llamada a producirse la colaboración entre las universidades y el sector productivo «*mediante la concurrencia en un mismo espacio físico de centros universitarios y de empresas*» [cfr. art. 64.2.b) LES]²³.

— Consorcios de investigación y transferencia del conocimiento. Según la LES participan de las mismas notas que las señaladas para los polos de innovación [cfr. art. 64.2.d) LES]. A veces se les designa simplemente como *consorcios* [art. 33.1, letra l) LCTI] o *consorcios públicos* (d.a.1.^a, aps. 3 y 4 LCTI).

— Cátedras-empresa (o cátedras universidad-empresa). Según la LES se basan en la colaboración en proyectos de investigación que permitan a los estudiantes universitarios participar y conciliar su actividad investigadora con la mejora en su formación [cfr. art. 64.1.e) LES].

— Alianzas estratégicas. Según la LOU cumplen la función de desarrollar conjuntamente enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, o programas y proyectos de excelencia internacional (art. 30 bis LOU)²⁴.

— Redes de conocimiento (art. 41.3.II LOU; también art. 39.3 LCTI).

²³ En ocasiones aparecen conjuntamente los polos de innovación y los parques científicos y tecnológicos. Así, por ejemplo, el Polo de Innovación de Garaia es miembro de la *International Association of Science Parks* (IASP), la Asociación de Parques Tecnológicos y Científicos de España (APTE) y la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi. Ver <http://www.pologaraia.es/>.

²⁴ De las que cabe señalar la amplitud de realidades que se pueden amparar en la denominación. [https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_estrat%C3%A9gica_\(negocios\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_estrat%C3%A9gica_(negocios)).

- Fundaciones universidad-empresa²⁵.
- Centros Europeos de Empresas e Innovación²⁶.
- Incubadoras o viveros de empresas.
- Etc.

3. EL SOPORTE DE TODO, LA PERSONA JURÍDICA

Las estructuras de gestión del conocimiento que reconoce nuestro ordenamiento jurídico, pero que no delimita suficientemente para distinguir claramente unas de otras, como hemos visto, se deben plasmar en el plano jurídico en alguna de las entidades públicas o privadas que tipifica el ordenamiento jurídico, con la finalidad de poder operar adecuadamente en el tráfico y proporcionar seguridad jurídica a terceros.

La LOU confiere la máxima amplitud y flexibilidad a las Universidades y sus profesores para que adopten la forma jurídica más adecuada para sus proyectos y acciones en orden a la finalidad perseguida en cada caso. Esta libertad de forma aparece reflejada en el artículo 84.1 LOU, según el cual «Para la promoción y desarrollo de sus fines, las Universidades, por sí solas o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, y con la aprobación del Consejo Social, podrán crear empresas, fundaciones u otras personas jurídicas de acuerdo con la legislación general aplicable. Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, así como en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación». Por tanto, aparece la persona jurídica como el instrumento técnico idóneo para canalizar la colaboración entre Universidad y sector productivo.

La técnica de la persona jurídica no es desconocida para la LOU, la LCTI y la LES, pues en ocasiones estas leyes se refieren no solo a las estructuras de conocimiento antes señaladas, sino a la forma jurídica que pueden adoptar las mismas, aprovechando las categorías que establece con carácter general el ordenamiento jurídico. Las citadas leyes contienen preceptos de remisión en bloque, pues no establecen especialidad alguna por razón de la materia respecto del régimen general regulador de la correspondiente persona jurídica. Podemos citar, sin ánimo exhaustivo:

- Fundaciones [arts. 83.1 y 84 LOU; art. 33.1, letra l) LCTI].

²⁵ Estas entidades están agrupadas en la Red de Fundaciones Universidad-Empresa: <http://www.redfue.es/index.php>. Esta Red está constituida como asociación sin ánimo de lucro, ha sido declarada de utilidad pública, y tiene la finalidad de trabajar para sus asociados en favor de las relaciones entre la Universidad y la empresa.

²⁶ Sobre el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos (CEEI Burgos), ver: <http://ceei-burgos.es/>. A nivel nacional existe la Asociación Nacional de CEEI Españoles (ANCES): <http://www.ances.com/web/guest/inicio-2>. En Europa se halla constituida la Red Europea de Centros de Empresas e Innovación (EBN): <http://ebn.be/>.

— Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas [art. 33.1.b) LCTI].

— Sociedades mercantiles [v. gr. para las empresas innovadoras de base tecnológica: arts. 56, 60.g), 64.2.a) y 64.3 LES].

Panorama a todas luces insuficiente, que nos obliga a incidir en el marco jurídico formal en el que se ha de desenvolver la investigación y sus estructuras, señaladas anteriormente.

A la vista de las especiales previsiones que contienen las leyes citadas y la legislación general sobre personas jurídicas, se advierte la concurrencia de diversas posibilidades: en el ámbito del Derecho privado encontramos la opción de configurar una sociedad anónima o sociedad limitada (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital), con participación en el capital de los profesores interesados e incluso de la propia Universidad como tal²⁷; también se puede utilizar la vía de las asociaciones sin ánimo de lucro (Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y correspondientes normas autonómicas) o las fundaciones (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y, asimismo, correspondientes normas autonómicas). En el Derecho privado existen otras figuras que no pueden ser excluidas *a priori*, pues en casos concretos pueden canalizar iniciativas universitarias emprendedoras, tales como las agrupaciones de interés económico (Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico), las Entidades Capital-Riesgo (Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva²⁸), o las sociedades cooperativas (Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas)²⁹. Cabría, incluso, acudir a figuras del

²⁷ A este respecto, el art. 18 LCTI, que versa sobre la «Autorización para prestar servicios en sociedades mercantiles», dispone en su ap. 1 que «Las Universidades públicas [...] podrán autorizar al personal investigador la prestación de servicios, mediante un contrato laboral a tiempo parcial y de duración determinada, en sociedades mercantiles creadas o participadas por la entidad para la que dicho personal preste servicios». En relación a este tema, el artículo 14 LCTI, sobre «Derechos del personal investigador», dispone, entre otras cosas, que el personal investigador que preste servicios en Universidades públicas tendrá derecho «A participar en los beneficios que obtengan las entidades para las que presta servicios, como consecuencia de la eventual explotación de los resultados de la actividad de investigación, desarrollo o innovación en que haya participado. Dicha participación no tendrá en ningún caso la consideración de retribución o salario para el personal investigador» [ap. 1.i) LCTI].

²⁸ Sobre estas entidades: Asociación Española de Entidades Capital-Riesgo (ASCRI): <http://www.ascrri.org/>.

²⁹ Las uniones temporales de empresas se rigen por la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y sociedades de Desarrollo Industrial Regional, la cual las define como «el sistema de colaboración entre empresarios por tiempo cierto,

Derecho público, que en la actualidad aparecen recogidas en la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Cabe citar las sociedades mercantiles estatales, el consorcio o la fundación del sector público («S.M.E.», «C.» y «F.S.P.», respec.).

En cada caso, la Universidad y/o el profesorado implicado deberá ponderar cuál es el tipo de persona jurídica que mejor se acomoda al propósito que se sigue, teniendo en cuenta factores como la forma de gestión y dirección, la contratación a realizar con terceros, o la responsabilidad en caso de incumplimiento de obligaciones, poniendo especial énfasis en evitar la *«huida del Derecho administrativo»* y, en particular, el apartamiento de la normativa rectora de la contratación en el sector público.

Sería conveniente que la norma rectora en materia de transferencia de los resultados de la investigación, que es tanto como decir la interconexión Universidad (OPIs, si se quiere)/sector productivo, defina cada uno de los tipos de entidad dedicado a esa función, evitando tanto vaguedades como duplicidades inútiles, e indicando claramente tanto el modo de gestión como la exigencia de la responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones.

determinado o indeterminado para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro» (art. 7.1), con la importante nota de que carecen de *«personalidad jurídica propia»* (art. 7.2).

CAPÍTULO IV

**LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS UNIVERSITARIAS
COMO HERRAMIENTAS IMPRESCINDIBLES
EN UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO**

SANTIAGO BELLO PAREDES

Profesor Titular de Derecho Administrativo (Catedrático Acreditado)

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN: LA INVESTIGACIÓN EN EL ENTORNO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 2. ¿QUIÉNES TIENEN QUE INVESTIGAR EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS? 3. LAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA LA «PUESTA EN VALOR» DE LA INVESTIGACIÓN: 3.1. La transferencia de resultados como actividad personal. 3.2. La transferencia de resultados de la investigación como actividad societaria: 3.2.1. *El profesorado universitario como accionista y administrador*. 3.2.2. *El profesorado universitario como trabajador*.

1. INTRODUCCIÓN: LA INVESTIGACIÓN EN EL ENTORNO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

La finalidad de este trabajo radica en poner de manifiesto el régimen jurídico y la finalidad de las herramientas que permiten transferir a la sociedad, de la información¹ y del conocimiento, el resultado del trabajo de aquellas personas que ejercen funciones de investigación en el marco de las Universidades públicas. Pues el concepto de «sociedad del conocimiento» comprende dimensiones sociales, éticas y políticas más amplias que las propias del concepto de la «sociedad de la información»².

Y el primer aspecto que tenemos que destacar se refiere a que el ejercicio de esta actividad investigadora, realizada en el marco de las Universidades, queda englobado dentro del concepto de servicio público, en este supuesto de «*educación superior*».

¹ Con el ánimo de intentar ofrecer una definición del término «Sociedad de la Información», parece aconsejable remitirse a referencias con un significado finalista, como la contenida en la Declaración de Principios de la I Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, realizada en Ginebra los días 10 a 12 de diciembre de 2003, y en la que se expresa, apartado primero, el «*deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos*», <http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html> (consulta 25/07/2016).

² *Hacia las Sociedades del Conocimiento*, <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf>, (consulta 25/07/2016), p. 17.

De esta forma, en nuestro derecho queda reflejada claramente esta situación jurídica en el artículo 27.5 de la Constitución Española (CE), cuando establece que, «*los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes*». Además, el artículo 44.2 CE dispone que «*los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general*».

Declaraciones constitucionales que se han visto desarrolladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), la cual ha sido posteriormente modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOMLOU).

Y en el frontispicio de esta norma estatal se produce una declaración normativa inequívoca, al reconocerse y garantizarse no sólo la existencia de este servicio público, sino también su contenido, al disponer este precepto que «*la Universidad realiza el servicio público de la educación superior³ mediante la investigación, la docencia y el estudio*», artículo 1.1.

Añadiéndose inmediatamente que serán actividades encuadradas en esta «*publicatio*» las siguientes:

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.

b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística.

c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico.

d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida».

Destacando por su especial vinculación con el objeto de este trabajo las actividades referidas en las letras a) y c), sin desconocer la importancia que, en la consecución de la «*difusión del conocimiento*», tiene la actividad investigadora.

Si éste es el ámbito material del «*servicio público de educación superior*»⁴, debemos cuestionarnos ahora cuál es el titular que debe prestarlo.

³ En un ámbito histórico, la declaración como servicio público de la educación tuvo lugar en la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación. En el ámbito universitario estrictamente, la Ley orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria (LRU), establecía en su artículo 1 que «*el servicio público de la educación superior corresponde a la Universidad, que lo realiza mediante la docencia, el estudio y la investigación*».

⁴ En igual sentido ZAMBONINO PULITO, M. (2008), «El servicio público de educación superior en las Universidades públicas», *Revista Aragonesa de Administración Pública*, n.º 35, pp. 61-105. También SÁNCHEZ VEGA, M. (1981), *La educación como servicio público en el Derecho español*, Ediciones SM, Madrid.

En una primera impresión, y de la lectura de este artículo 1.1 LOU, podría entenderse que la prestación de este servicio corresponde en exclusiva a las Universidades (*«la Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio»*); pero un importante elemento interpretativo debe disuadirnos de tal convicción.

Y es que, el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (LRU), precursora de la actual LOU, establecía que *«el servicio público de la educación superior corresponde a la Universidad»*, por lo que debe concluirse que el legislador ha modificado la expresión *«corresponde»* por la de *«realiza»*⁵ con la finalidad de poner de manifiesto que las Universidades no son los únicos titulares de la prestación del servicio público de educación universitaria.

En este sentido, debe observarse como en la actividad propia de la configuración y prestación de este servicio público convergen intereses públicos cuya titularidad corresponden al Estado y a las diversas Comunidades Autónomas.

De esta forma, la Disposición final 1 LOU recoge como títulos competenciales estatales los contenidos en el artículo 149.1, números 1, 15, 18 y 30; el primero de ellos se refiere a *«la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales»*, mientras el contenido en el n.º 15 se refiere al *«fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica»*, el n.º 18 el que se refiere a la determinación del *«régimen estatutario de sus funcionarios»* y, por último, el n.º 30 se refiere a la *«regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales»*.

En conclusión, la configuración y prestación del «servicio público de educación superior», que integra la actividad investigadora de las Universidades, corresponde a la actuación plural y simultánea del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las propias Universidades; lo cual conlleva, como en otros muchos ámbitos de la actividad pública, la necesaria coordinación e interrelación entre estos diversos operadores jurídicos.

Ello ha desembocado en la creación de una multiplicidad de entes y estructuras, con o sin personalidad jurídica, que tienen como finalidad la realización de actividades de investigación⁶.

Y esta complejidad no es exclusiva de nuestro país. También es grande en la Unión Europea que, de acuerdo con el artículo 187 TFUE, *«podrá crear empresas comunes o cualquier otra estructura que se considere necesaria para la correcta*

⁵ ZAMBONINO PULITO, *cit.*, p. 65.

⁶ Como resalta CARO MUÑOZ. A.I. (2011), «La ciencia y la formación profesional como fuentes de investigación, desarrollo e innovación», en la obra *Comentarios a la Ley de Economía Sostenible*, (Dir.), BELLO PAREDES, S.A., La Ley, Madrid, p. 397.

ejecución de los programas de investigación, de desarrollo tecnológico y de demostración de la Unión». La amplitud de la redacción de este precepto permite que intervengan en el mundo del Derecho entes sin personalidad (estructuras, plataformas, asociaciones sin personalidad); además, resulta innegable que la Unión Europea goza de evidentes potestades ejecutivas y de una compleja organización administrativa, también en lo que a ciencia e investigación se refiere. La Unión Europea no ha podido, no ha querido o no ha sabido evitar la creación de Agencias Ejecutivas, Fundaciones, Institutos de Innovación, Consorcios, Centros comunes, Empresas comunes, Redes europeas, etc⁷.

Desde una dimensión objetiva, especial atención debemos prestar al título competencial encuadrado en el artículo 149.1.1 CE, pues no se puede obviar que constituye un derecho fundamental el derivado de la «investigación científica»⁸.

Así, el artículo 20.1.b) CE establece que se reconocen y protegen los derechos «*A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica*». Precepto constitucional que, si ponemos en relación con el citado artículo 44.1 CE, conlleva que la actividad constitucionalmente protegida de «*producción y creación científica*» ha de conllevar indefectiblemente una previa actividad de «*investigación*».

En todo caso, este derecho fundamental a la «investigación científica» debe conllevar la capacidad del investigador a tratar de ampliar el conocimiento científico⁹, lo cual en palabras del Tribunal Constitucional Alemán significa la decisión valorativa vinculada a la autorrealización individual y al progreso¹⁰, siguiendo así la idea de Von Humboldt de que «*etwas noch nicht ganz Gefundenes und nie ganz Aufzufindendes*». Y ello, dado que se concibe por este Tribunal a la investigación como la actividad intelectual realizada de una manera metódica, sistemática y verificable para obtener nuevos conocimientos¹¹.

En nuestro derecho, al fin, tenemos una definición legal de la «actividad investigadora» contenida en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI), Ley 14/2011, de 1 de junio, y cuyo artículo 13.1 define al personal investigador, y a la investigación, «*a los efectos de esta ley*», como «*el que, estando en posesión de la*

⁷ Como sostiene UREÑA SALCEDO, J.A. (2014), «Ciencia y empresa: la transferencia de conocimientos científicos», *Revista General de Derecho Administrativo*, p. 36.

⁸ Un estudio del contenido de este derecho fundamental en CHUECA RODRÍGUEZ, R. (2008), «El Derecho fundamental a la investigación científica», *Revista Electrónica de Derecho de la Universidad de la Rioja*, n.º 6, pp. 5-15.

⁹ CHUECA RODRÍGUEZ, *cit.*, p. 10.

¹⁰ BverfGE 35, 79, [128], de fecha 29 de mayo de 1973, cuando establece que, «*in diesen Freiheitsraum fallen vor allem die auf wissenschaftlicher Eigengesetzlichkeit beruhenden Prozesse, Verhaltensweisen und Entscheidungen bei dem Auffinden von Erkenntnissen, ihrer Deutung und Weitergabe*».

¹¹ Cit. 129, «*Forschung als «die geistige Tätigkeit mit dem Ziele, in methodischer, systematischer und nachprüfbarer Weise neue Erkenntnisse zu gewinnen*».

titulación exigida en cada caso, lleva a cabo una actividad investigadora, entendida como el trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación».

Se deduce de esta definición que la actividad investigadora no sólo integra el trabajo realizado para incrementar el volumen de conocimientos, sino también su «uso», su «transferencia» y, por último, su «divulgación». Incrementar el conocimiento, utilizar, transferir y divulgar éste se convierten así en los cuatro pilares de la actividad investigadora en nuestro Derecho¹².

Expresando, además, este mismo precepto que, *«será considerado personal investigador el personal docente e investigador definido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, entre cuyas funciones se encuentre la de llevar a cabo actividades investigadoras».*

Y es que este derecho fundamental a la investigación no tiene un contenido determinado por nuestra Constitución, ni tampoco una delimitación de las facultades o poderes jurídicos que integra, y ello seguramente por su naturaleza de derecho de libertad, que, por tanto, tiene un conjunto de límites derivados de la preservación de otros bienes jurídicamente protegibles.

De ahí la labor reguladora de la actividad investigadora que pretende realizar la LCTI, pues no puede olvidarse la profusión de entes y entidades dedicadas a la investigación en nuestro país. Pues, *«junto a las Universidades, Organismos Públicos de Investigación, Centros Sanitarios y Empresas, responsables de la mayor parte de la actividad, en la actualidad tienen un papel muy destacado otros agentes como los centros de investigación adscritos a las Comunidades Autónomas, a la Administración General del Estado o a ambas, como son los Centros Tecnológicos, los Parques Científicos y Tecnológicos y las Instalaciones Científico-Técnicas Singulares»*¹³.

De esta panoplia, nosotros nos centraremos en la que se refiere exclusivamente a las Universidades, y dentro de éstas a las que tienen un carácter público.

Pues de la propia dicción del artículo 27.6 CE, que faculta la posible creación de centros educativos privados, el artículo 5.1 LOU establece la posibilidad de que el servicio público de educación superior se preste por *«personas físicas o jurídicas»* quienes *«podrán crear Universidades privadas o centros universitarios privados»*,

¹² Lo cual supone, como se afirma en el Preámbulo de la LCTI, considerar *«el concepto de investigación científica y técnica como equivalente al de investigación y desarrollo»*, Ordinal II.

¹³ Del Preámbulo de la LCTI, Ordinal II. En este sentido, también cabe destacar el contenido del artículo 56 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en el cual se establece la posibilidad de colaborar entre todos los agentes públicos de colaborar con los agentes privados en la creación de empresas *«innovadoras de base tecnológica»*.

por lo cual éstas, una vez reconocidas ejercerán *«todas las funciones establecidas en el apartado 2 del artículo 1»*, artículo 3.2 LOU.

2. ¿QUIÉNES TIENEN QUE INVESTIGAR EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS?

Si partimos de la libertad de investigar como consecuencia de la libertad humana, la pregunta clave no es quién puede investigar, a cuya respuesta se llega como consecuencia del derecho a la libertad individual, sino quién o quiénes tienen la obligación jurídica de investigar, y ello como consecuencia de haber aceptado voluntariamente ostentar una relación jurídica entre cuyas obligaciones se encuentra el de ejercer la actividad investigadora, entendida ésta en el marco conceptual antes señalado.

Y si nos centramos en el ámbito universitario público, la respuesta debe encontrarse en la LOU y su normativa de desarrollo a nivel autonómico y a nivel universitario.

Pues bien, centrándonos en este primer ámbito normativo la respuesta parece centrarse en la existencia de los siguientes requisitos:

Requisito académico: la obtención del grado de doctor.

Y es que, el artículo 38 LOU establece que, *«los estudios de doctorado, conducentes a la obtención del correspondiente título de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, que tienen como finalidad la especialización del estudiante en su formación investigadora dentro de un ámbito del conocimiento científico, técnico, humanístico o artístico»*.

Pues estos estudios suponen el reconocimiento de la capacitación en las habilidades y herramientas necesarias para realizar adecuadamente las funciones propias de la actividad de investigación¹⁴.

De ahí que el artículo 56.1 LOU establezca, cuando regula la situación de los cuerpos docentes de Catedráticos de Universidad (CAUN) y Profesores Titulares de Universidad (PTUN), integrados ambos por profesores que ostentan la condición de doctores, que *«el profesorado perteneciente a ambos cuerpos tendrá plena capacidad docente e investigadora»*¹⁵.

¹⁴ De esta forma en el Preámbulo de la LCTI, Ordinal V, se establece claramente entre la situación pre y postdoctoral, al afirmarse que, *«la consecución de la titulación de doctorado pone fin a la etapa de formación del personal investigador, y a partir de ese momento da comienzo la etapa postdoctoral, cuya fase inicial está orientada al perfeccionamiento y especialización profesional del personal investigador y se desarrolla habitualmente mediante procesos de movilidad o mediante la contratación laboral temporal»*.

¹⁵ Referencia normativa que también se encontraba en la anterior regulación (LRU), cuando su artículo 33.2 establecía que, *«los Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad tendrán plena capacidad docente e investigadora. Los Catedráticos y Profesores titulares de Escuelas Universitarias tendrán, asimismo, plena capacidad docente y, cuando se hallen en posesión del Título de Doctor, plena capacidad investigadora»*.

— *Requisito estatutario*: Tener una relación jurídico-administrativa, que no laboral, con la Universidad, integrada en alguna modalidad funcionarial, ya sea de carrera o de interinidad, artículo 8 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP).

En primer lugar, debemos identificar el significado que se pretende otorgar a la expresión «estatutario».

Ya hemos señalado que el artículo 149.1.18 CE otorga al Estado la competencia exclusiva sobre el «régimen estatutario de sus funcionarios»¹⁶, título competencial que ha sido ejercido por éste para la aprobación del citado TREBEP.

Pues bien, esta situación estatutaria se caracteriza por constituir una «relación de servicio» entre el funcionario y la Administración regulada por normas del Derecho Administrativo, regida por una especial situación de supremacía de ésta, hasta convertirse en un supuesto tradicional de «relación de sujeción especial».

Si bien esto ha sido así desde los primeros pasos del Derecho administrativo contemporáneo del siglo XIX, actualmente se ha relajado esta especial nota de la «sujeción especial», y ello por cuanto en nuestro Derecho se viene regulando en una clara voluntad de generar un régimen normativo común, con independencia de la existencia de facultades y obligaciones diversas derivadas de su peculiar situación jurídica, bien administrativa, bien laboral.

De esta forma, el artículo 9.1 TREBEP define a las «funcionarios de carrera» como aquéllos quienes «*en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente*»; reservándose para éstos «*el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales (...)*», artículo 9.2 TREBEP.

Tratando así de delimitar los puestos de trabajo de los «empleados públicos» funcionarios frente a los de naturaleza laboral, quienes podrán prestar servicios en puestos de trabajo así determinados «*respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9.2*», artículo 11.2 TREBEP.

En el ámbito de este trabajo, la actividad de «investigación» en las Universidades no parece englobar, generalmente, ninguna de las características propias del ejercicio

¹⁶ Y que la STC 32/1981, de 28 de julio, interpreta como un reconocimiento en favor del Estado de: «1) competencia para regular los aspectos básicos de la situación personal de los funcionarios públicos, es decir, la denominada relación de servicio, contenido indiscutible del régimen estatutario, y 2) la competencia para regular los aspectos esenciales de la organización de la burocracia de las Administraciones Públicas (...)».

de funciones que «*impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en salvaguarda de los intereses generales*».

De ahí, que la solución legal acordada en nuestro Derecho, de coexistencia de empleados públicos funcionarios y laborales realizando actividades de investigación en el ámbito universitario resulta acorde con este planteamiento del TREBEP.

Y es que el artículo 47 LOU tipifica al «personal investigador de las Universidades» como integrado por «*funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y de personal contratado*».

Pues bien, los primeros tendrán una «relación administrativa» con la Administración pública universitaria, mientras que los segundos tendrán una «relación laboral». No obstante, todos ellos estarán encuadrados en la definición legal efectuada por el artículo 8.1 del TREBEP como «*empleados públicos*».

Y es que, la aprobación de la LOU ha comportado una modificación radical del régimen jurídico del personal docente e investigador existente con anterioridad a su aprobación, tanto en lo referido a la forma de acceso a la condición de funcionario, como en la forma de acceso y regulación de las condiciones del personal docente e investigador contratado, siendo una de las principales novedades el carácter laboral de la contratación de estos últimos.

En consecuencia y a diferencia de lo que sucedía antes de la entrada en vigor de la LOU, el régimen jurídico del personal contratado ha pasado a tener una naturaleza exclusivamente de carácter laboral y no administrativa, por lo que puede afirmarse, con rotundidad y sin ningún género de dudas, que la LOU ha establecido un «principio general de laboralidad en la contratación universitaria»¹⁷.

Además, el régimen jurídico de los profesores universitarios con capacidad y obligación de investigar, ya sean funcionarios o laborales, se tiende a homogeneizar con la LCIT cuando su régimen derechos y obligaciones se extiende y unifica a todos ellos en sus artículos 14 y 15.

Así, este artículo 14 establece como derechos de los investigadores los siguientes, en lo que se refiere al objeto de este trabajo:

a) A formular iniciativas de investigación, a través de los órganos o estructuras organizativas correspondientes.

f) A contar con los medios e instalaciones adecuados para el desarrollo de sus funciones, dentro de los límites derivados de la aplicación de los principios de eficacia y eficiencia en la asignación, utilización y gestión de dichos medios e instalaciones

¹⁷ MORENO GENÉ, J. (2007), «El tratamiento del «personal investigador contratado» en la negociación colectiva de las Universidades», *Aranzadi Social*, n.º 9. Para un estudio del régimen jurídico del personal docente e investigador laboral CARO MUÑOZ, A.I. y DEL VALLE MUÑOZ, J.M. (Coord.), (2004), *Jornadas sobre el profesorado universitario laboral*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Burgos, Burgos, y SEMPERE NAVARRO, A.V. (Dir.), (2006), *El personal docente e investigador (PDI) laboral de centros universitarios*, 2.ª edición, Laborum, Murcia.

por las entidades para las que preste servicios, y dentro de las disponibilidades presupuestarias. [...].

i) A participar en los beneficios que obtengan las entidades para las que presta servicios, como consecuencia de la eventual explotación de los resultados de la actividad de investigación, desarrollo o innovación en que haya participado el personal investigador. Los referidos beneficios no tendrán en ningún caso naturaleza retributiva o salarial para el personal investigador».

Señalando su apartado 2, que *«estos derechos se entenderán sin perjuicio de los establecidos por la Ley 7/2007, de 12 de abril, así como de los restantes derechos que resulten de aplicación al personal investigador, en función del tipo de entidad para la que preste servicios y de la actividad realizada»*.

Y dentro de las obligaciones, el artículo 15 establece, como más importante para este trabajo, las siguientes:

«b) Poner en conocimiento de las entidades para las que presta servicios todos los hallazgos, descubrimientos y resultados susceptibles de protección jurídica, y colaborar en los procesos de protección y de transferencia de los resultados de sus investigaciones.

c) Difundir los resultados de sus investigaciones, en su caso, según lo indicado en esta ley.

e) Procurar que su labor sea relevante para la sociedad.

f) Adoptar las medidas necesarias para evitar el plagio.

g) Encaminar sus investigaciones hacia el logro de los objetivos estratégicos de las entidades para las que presta servicios, y obtener o colaborar en los procesos de obtención de los permisos y autorizaciones necesarias antes de iniciar su labor».

En conclusión, la diversa tipología de empleados universitarios «de régimen administrativo» con obligación de investigar es la siguiente:

1.º Profesores universitarios de naturaleza funcionarial: CAUN, PTUN y CAEU.

2.º Profesores con contratos administrativo LRU, Disposición transitoria 4, modificada por el artículo 95 LOMLOU.

3.º Profesores funcionarios interinos.

También podría citarse la situación de otros colectivos no integrados en las plantillas de la Universidad como es el «personal investigador en formación» durante los dos primeros años de disfrute de la beca, pues a partir de esos dos años tendrán un contrato laboral, artículo 4.1 del RD 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador (EPI)¹⁸.

¹⁸ Y que este precepto describe como personal investigador «de beca, que comprenderá los dos primeros años desde la concesión de la ayuda», para diferenciarlo del personal investigador «de contrato, que, una vez superado el período de beca y obtenido el Diploma de Estudios Avanzados o documento administrativo que lo sustituya de acuerdo con la nueva estructura de enseñanzas adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, comprenderá, como máximo, los dos años siguientes. Para esta etapa,

Y si bien este personal en formación no se integra en las RPT de las Universidades sí tiene con éstas, en su condición de centro en el que se adscribe el becario, un conjunto de derechos referidos a su actividad investigadora en formación tales como dispone el artículo 5.1 EPI:

«a) Obtener de los organismos, centros o instituciones a los que se adscriba la colaboración y el apoyo necesarios para el desarrollo normal de sus estudios y programas de investigación.

b) Estar integrados en los departamentos, institutos y organismos públicos o privados en los que lleven a cabo la investigación (...).

e) Ejercer los derechos de propiedad intelectual derivados de su propia actividad formativa en la investigación y de acuerdo con su contribución, conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Los citados derechos serán independientes, compatibles y acumulables con otros derechos que pudieran derivarse de la investigación realizada, sin perjuicio de los condicionantes derivados de la obra colectiva cuando el personal investigador en formación participe o esté vinculado a un proyecto colectivo de investigación.

f) En cuanto a los posibles derechos del personal investigador en formación sobre propiedad industrial, se estará a lo que disponga la correspondiente convocatoria, en el marco de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y, en su caso, el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación. Los referidos derechos no tendrán en ningún caso naturaleza salarial».

Por último, y como una evidente anomalía del sistema universitario español, pues constituye un régimen jurídico único y diverso en relación con el resto de Universidades públicas y privadas, con docencia presencial u «on line», debemos referirnos a la posición que ocupan los denominados «profesores tutores» de la UNED, quienes de conformidad con el Real Decreto 2005/1986, de 25 de septiembre, sobre régimen de la función tutorial en los centros asociados de la Universidad Nacional Educación a Distancia pueden desempeñar labores de investigación «*bajo la dirección del Departamento correspondiente o colaborar en la que éste lleve a cabo*», artículo 2.2 e), y todo ello sin tener ninguna relación laboral con la UNED, ni con el Patronato del centro Asociado, sino que se les considera como si fueran becarios, pues el artículo 5 dispone que «*la vinculación de los Profesores tutores con los Patronatos de los Centros asociados se entenderá equiparada a la de los becarios de docencia e investigación de las Fundaciones. Dicha vinculación, por su propia naturaleza, tendrá carácter discontinuo y temporal*».

el personal investigador en formación formalizará un contrato laboral con el organismo, centro o institución al que esté adscrito».

3. LAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA LA «PUESTA EN VALOR» DE LA INVESTIGACIÓN

Como ya hemos estudiado, la transferencia de conocimientos a la sociedad, resulta plenamente incardinada en la actividad de investigación de las Universidades públicas, y en este sentido se expresa la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia de fecha 13 de abril de 2010¹⁹, al considerar que:

«estas actividades de contratación con entidades públicas o privadas para realizarse por la Universidad trabajos de carácter técnico sin más, esto es, sin un específico propósito investigador o docente, tienen también pleno encaje, en nuestro criterio, en una de las funciones propias de las Universidades cual es la de transferir sus conocimientos a la sociedad, en cuyo desarrollo la Universidad se imbrica en todos sus ámbitos, incluido el económico».

Y con mayor rotundidad se expresa la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de octubre de 2005²⁰, en interpretación del ya derogado artículo 11 de la LRU que es el precedente inmediato del vigente artículo 83 de la LOU, en la cual se dispone que:

«no hay que olvidar que uno de los aspectos comprendidos en las funciones que el artículo 1.2 de la Ley de Reforma Universitaria atribuye a la Universidad se encuentra el de la transmisión de la ciencia, la técnica y la cultura a la sociedad, lo que no sólo se cumple a través de la docencia, sino asimismo mediante la transferencia de los resultados de la investigación y del saber universitario a la actividad económica, social y técnica. Dicha transferencia de saberes queda posibilitada muy

¹⁹ En esta sentencia se estima el recurso interpuesto por la Universidad Carlos III de Madrid contra la resolución del Ayuntamiento de Getafe que denegaba la exención del Impuesto para la actividad de Servicio Jurídico, el cual debe ser considerado como un instrumento a través del cual los profesores de la citada Universidad realizan actividades de asesoramiento jurídico en virtud del artículo 83 LOU; por el contrario, el Ayuntamiento de Getafe sostenía que actividad al exterior del Estudio Jurídico de la Universidad funciona, en la práctica, como cualquier despacho de abogados.

²⁰ Sentencia en la cual se analiza la desestimación por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) de la Audiencia Nacional, sentencia de fecha 23 de octubre de 2002, del recurso promovido por el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana contra las resoluciones del Director General de Política Económica y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Hacienda de 10 de diciembre de 1997, ordenando el archivo del expediente 1717/97, y del Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia de 13 de julio de 1998, que desestimaba el recurso administrativo interpuesto contra la resolución anterior. El mencionado acuerdo de archivo se refería a la denuncia formulada por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante, por el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana y por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana y Albacete ante el Servicio de Defensa de la Competencia por supuesta infracción de los artículos 1 y 7 de la Ley de Defensa de la Competencia por parte de la Universidad Politécnica de Valencia en relación con la utilización de la autorización contenida en el artículo 11 de la LRU, para contratar proyectos y dirección de obras por parte de profesores de dicha Universidad.

principalmente gracias a la imbricación de la investigación efectuada por Departamentos, Institutos, Grupos de investigación y profesores en la actividad social y económica por medio de los contratos a los que se refiere el artículo 11 de la Ley. Así, el artículo 1.2.a) de la Ley de Reforma Universitaria se refiere a la transmisión y desarrollo de la ciencia, la técnica y la cultura y, sobre todo, el apartado c) del mismo precepto menciona expresamente el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto nacional como de las Comunidades Autónomas. Y esto no es contradictorio, sino al contrario, por los preceptos que se refieren a los Departamentos, Institutos y Profesores universitarios».

Y acaba concluyendo que:

«Dicha transferencia de los resultados de la actividad de investigación y estudio universitarios a la sociedad es considerada hoy día universalmente como un rasgo esencial de la actividad universitaria, de tal forma que frente a lo que se afirma en el recurso, en todos los países de nuestro entorno se persigue activamente la imbricación de la Universidad en el tejido económico de la sociedad, sin perjuicio de que dicha interrelación deba producirse, como es obvio, dentro de un escrupuloso respeto a todas las exigencias del ordenamiento jurídico y, en particular, del derecho de la competencia»²¹.

Y esta necesaria actividad de los titulares del derecho y de la obligación de investigar y de transferir los resultados de esta investigación se puede realizar actualmente a través de algunos de los siguientes instrumentos jurídicos contenidos en el artículo 83, apartados 1, 2 y 3 de la LOU:

— Apartado 1: Colaboración personal u orgánica, a través del profesorado, los grupos de investigación, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación.

— Apartado 3: Empresas innovadoras de Base Tecnológica (EIBT).

Además, otros instrumentos para realizar esta actividad de transferencia pueden ser las Fundaciones o las sociedades gestoras de intereses universitarios²², aunque el objeto de este trabajo nos aboca al estudio exclusivamente de las sociedades tecnológicas.

Respecto del apartado 2 de la LOU, el cual literalmente establece que, «*los Estatutos, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, establecerán los procedimientos de autorización de los trabajos y de celebración de los contratos previstos en el apartado anterior; así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan*», la sentencia del Tribunal Constitucional 131/2013, de 5 de junio, dispone su constitucionalidad por cuanto,

²¹ FJ. 4.

²² GÓMEZ OTERO, C. «Manual de supervivencia para la autorización y gestión de un *holding* universitario», en *La gestión y organización de la ciencia*, ROMERO MURILLO, A.M. y CARO MUÑOZ, A.I., (coord.). Tirant Lo Blanch, Valencia, pp. 77-97.

«el reproche dirigido contra el artículo 83.2 LOU relativo a las autorizaciones de los trabajos y contratos en el seno de las Universidades tiene que ver nuevamente con la deslegalización de la determinación de las bases, si bien los recurrentes asumen el carácter técnico de la materia sobre la que incide y que responde a las atribuciones que la Constitución atribuye para establecer normas básicas en el artículo 149.1.15, 18 y 30. La ausencia, por un lado, de toda argumentación por parte de los recurrentes, en orden a indicar qué aspectos básicos en esta materia han de quedar reservados al legislador, más allá de una genérica alusión a las «líneas centrales». Por otro lado, la admisible intervención del normador reglamentario en la determinación de las bases, de acuerdo con nuestra doctrina (por todas la referida STC 31/2010, de 28 de junio [RTC 2010, 31], FJ 60), intervención que está especialmente justificada cuando la materia esté revestida de un «carácter marcadamente técnico» (SSTC 8/2012, de 18 de enero [RTC 2012, 8], FJ 6 y 4/2013, de 17 de enero [RTC 2013, 4], FJ 5, entre otras muchas) ha de conducir a la desestimación del motivo de inconstitucionalidad alegado por los recurrente»²³.

3.1. La transferencia de resultados como actividad personal

Describiremos brevemente esta tipología de actividad, puesto que ha sido tratada ya en el apartado anterior de esta obra, y nos centraremos en destacar aquellos aspectos más relevantes en relación con las limitaciones reglamentarias a la actividad de transferencia de resultados de la investigación.

De esta forma, el Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, establece la necesidad de previa autorización que deberá ser concedida por el Rector de su Universidad.

Además, en esta norma reglamentaria se encuentra contenida una importante limitación a estas actividades de transferencia de los profesores universitarios, la cual consiste en limitar el importe máximo de las retribuciones que pueden obtener éstos; así, el artículo 5.1 dispone que tales límites se contraen a:

«a) Cuando la cantidad contratada, una vez deducidos los gastos materiales y personales que la realización del proyecto o curso de especialización supongan para la Universidad, sea inferior al quíntuplo de los haberes brutos mensuales mínimos de un Catedrático de Universidad en régimen de dedicación a tiempo completo, el Profesor podrá percibir un porcentaje que será establecido en los Estatutos de la Universidad, y que no podrá ser superior al 90 por 100 de la misma. Cuando esta cantidad exceda del expresado quíntuplo, el Profesor podrá percibir además, un

²³ FJ. 6, dictada con ocasión de la interposición del Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por sesenta y cuatro Diputados del Grupo Parlamentario Socialista, ocho del Grupo Federal de Izquierda Unida y seis del Grupo Mixto, todos ellos en el Congreso de los Diputados, contra los artículos: 4.3, 6.5, 9.2, 15.2, 23, inciso segundo, 27.1, 32, 42.3, 46.3, inciso segundo, 50 último inciso, 51, 52 in fine, 72, 83.2 y 84, inciso primero; disposiciones adicionales 4.2 y 7; y disposición final 4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

porcentaje que será asimismo establecido en los Estatutos de la Universidad, y que no podrá ser superior al 75 por 100 del exceso.

b) En ningún caso la cantidad percibida anualmente por un Profesor universitario con cargo a los contratos a que se refiere el presente Real Decreto podrá superar a los haberes brutos anuales mínimos de un Catedrático de Universidad en régimen de dedicación a tiempo completo».

Limitaciones a las que debe unirse la contemplada en el artículo 4 b) de esta norma reglamentaria, en el cual se dispone la posibilidad de denegar la compatibilidad para realizar estas actividades cuando *«la realización de los trabajos o la participación en los cursos de especialización puedan ocasionar un perjuicio cierto a la labor docente, o cuando impliquen actuaciones impropias del profesorado universitario»*.

En definitiva, pese a la vigencia formal de este precepto, habrá que ponerla en relación con la LCTI que habilita a los profesores universitarios a investigar, y dentro de esta actividad a proceder a la transferencia de los resultados de su investigación.

3.2. La transferencia de resultados de la investigación como actividad societaria

Además de la posibilidad contenida en el apartado anterior, la reforma de la LOU realizada por la LOMLOU, añadió un apartado tercero a este artículo 83 del siguiente tenor: *«siempre que una empresa de base tecnológica sea creada o desarrollada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en Universidades, el profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios y el contratado con vinculación permanente a la universidad que fundamente su participación en los mencionados proyectos podrán solicitar la autorización para incorporarse a dicha empresa, mediante una excedencia temporal»*.

De este precepto se deriva la consideración por el legislador estatal, como instrumento para la realización de la transferencia de la investigación, a las sociedades mercantiles²⁴ en las que pueden participar los profesores universitarios a través de varias fórmulas jurídicas, pero siempre respetando su consideración de «Empresas Innovadoras de Base Tecnológica» (EIBT).

En un plano terminológico, debemos cuestionarnos si la expresión EIBT resulta coincidente con el anglicismo «spin off». Pues ninguna de ambas expresiones, pese a ser empleadas en diversas normas jurídicas, han sido definidas legalmente, como luego veremos.

²⁴ En definitiva, se podrá utilizar cualesquiera de la tipología de sociedades de capital que regula el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, artículo 1. Es decir, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas de capital y sociedades comanditarias por acciones.

Con el término anglosajón «spin off», se expresa la idea de la creación de nuevas empresas en el seno de otras empresas u organizaciones ya existentes, sean públicas o privadas, que actúan así de «incubadoras», aún cuando, con el tiempo, las nuevas empresas acaban adquiriendo independencia jurídica, técnica y comercial.

Aún cuando esta derivación (spin-off) suele estar ligadas a las Universidades y contribuye a la transferencia de hallazgos científicos desde ésta a la sociedad en forma de productos innovadores, también aparece como un fenómeno presente en el sector privado²⁵.

Si efectuamos un repaso a los estudios doctrinales realizados, en el ámbito empresarial, sobre el concepto de las «spin off universitarias»²⁶, en particular, y a las «spin off» en general, se puede deducir como nota caracterizadora fundamental de estas definiciones, no tanto que se caractericen a estas empresas por estar basadas en la tecnología, sino por estar ligadas a otras empresas anteriores, como puede ser la propia Universidad²⁷.

Otros autores establecen un enfoque amplio y limitado de este concepto empresarial. En el primer caso, se trata de empresas de nueva creación, establecidas en torno a un desarrollo científico-tecnológico de origen universitario, propio de la universidad anfitriona o no, o bien aquellas fundadas por miembros de la comunidad universitaria cualquiera que sea su forma social, con o sin apoyo financiero directo

²⁵ Como se puso de manifiesto en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 3 de abril de 2007, para el supuesto de un trabajador al servicio de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de remolques y enganches, en el ámbito de la actividad siderometalúrgica, quien inventa un kit eléctrico que sirve para la conexión del remolque al vehículo mediante una base de enchufe y que previene cualquier fallo o carga adicional —según la publicidad de la empresa— cuyos componentes son material de elevado coste. Dicho kit fue patentado por la empresa que encomienda al trabajador-inventor las tareas de montaje del kit a partir de piezas propiedad de la empresa, en un local de la empresa principal independizado del general empleado por esta, cedido al trabajador en virtud de contrato de arrendamiento, empleando estas herramientas de su propiedad e incluso instalando a su costa sistema de aire acondicionado. El montaje de cada kit según pedido de la empresa es facturado a esta a un precio convenido, siendo mensual el período de facturación. El trabajador tiene nuevos clientes distintos de la empresa titular de la patente del kit, FJ. 4.

²⁶ Y que pueden verse en ROMAN MARTÍNEZ, I. y GÓMEZ MIRANDA, MH, (2004), «Las spin-off universitarias en Andalucía: caracterización económico-financiera», *Revista de Estudios Regionales*, enero-abril pp. 75-101.

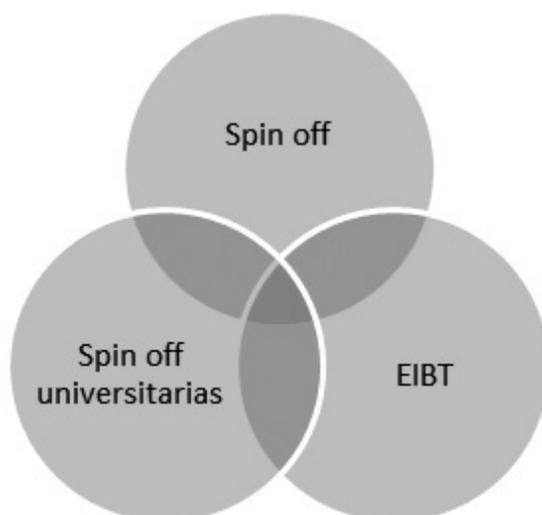
²⁷ Como destacan BERAZA GARMENDIA J.M. y RODRÍGUEZ CASTELLANO, A. (2012), «Conceptualización de la spin-off universitaria. Revisión de la literatura», *Economía Industrial*, n.º 384, p. 145. Siguiendo este estudio que compendia las definiciones doctrinales; GARVIN las define como «nuevas empresas creadas por individuos que salen de otras existentes para crear empresas competidoras de su propiedad»; SCHEUTZ, como «empleados creativos que dejan una empresa para poner en marcha otra de su propiedad»; KNIGHT, pone el acento en identificar que los «emprendedores de spin offs son gestores corporativos que dejan la empresa para ser independientes», DÍAZ, las caracteriza como la actividad de «creación de nuevas empresas por el personal procedente de otra mayor. Estas empresas pueden estar auspiciadas o no por la empresa matriz».

de la Universidad u otras instituciones públicas, o bien participadas o acogidas por estructuras de apoyo empresarial dentro de la Universidad. Bajo el enfoque estricto, se considera spin-off universitaria a una empresa de nueva creación, con forma societaria, establecida por miembros de la comunidad universitaria en torno a un desarrollo científico o tecnológico de la Universidad anfitriona, y con apoyo financiero directo por parte de ésta²⁸.

Pero este conjunto de conceptos no resulta plenamente coincidente con el de las EIBT pues, desde un punto de vista estrictamente doctrinal, éstas deben referirse a organizaciones productoras de bienes y servicios, comprometidas con el diseño, desarrollo y producción de nuevos productos y/o procesos de fabricación innovadores, a través de la aplicación sistemática de conocimientos técnicos y científicos, por ello, aquellas empresas que innovan sin emplear tecnologías sofisticadas o sin llevar a cabo actividades de I+D no podrían ser consideradas, en puridad, de base tecnológica²⁹.

De esta forma, en las EIBT se pone el acento en la aplicación de un «plus» tecnológico, no necesariamente predicable de las «spin off».

En breve, la interrelación de este conjunto de conceptos de empresas de innovación sería la siguiente³⁰:



²⁸ RODEIRO, D., FERNÁNDEZ, S., RODRÍGUEZ, A. y OTERO, L. (2008), *La creación de empresas en el sistema universitario español*, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, p. 72.

²⁹ BERAZA GARMENDIA, J.M. y RODRÍGUEZ CASTELLANO, A. (2012), *cit.*, pp. 143-152.

³⁰ *Cit.*, p. 145.

En este enfoque empresarial, pueden distinguirse tres tipos principales de spin off:

a) Spin off universitarias (sector público): creadas a partir de las Universidades y que incluye aquéllas en las que participan empleados o miembros de la comunidad universitaria.

b) Spin off institucionales (sector público): creadas a partir de centros de investigación públicos no universitarios, entre los que se encuentran los parques tecnológicos.

c) Spin off empresariales (sector privado): creadas a partir de otras empresas privadas.

Señalada la anterior diferenciación entre las «spin off» y las EIBT en un plano doctrinal, debemos responder ahora a si esta diferenciación tiene su reflejo en el ordenamiento jurídico o, por el contrario, se deben entender ambos conceptos como sinónimos.

Un primer dato normativo es la ausencia de definición legal de ambas a nivel estatal³¹; aunque, existen algunas referencias normativas a las EIBT y no a las «spin off». Así, el artículo 56 LES establece como «objeto social» de las «empresas innovadoras de base tecnológica» (EIBT) el siguiente³²:

- «a) La investigación, el desarrollo o la innovación.
- b) La realización de pruebas de concepto.

³¹ Pues existen definiciones a nivel reglamentario de las Universidades, como la contenida en el Reglamento de apoyo a la creación de empresas de la Universidad de Burgos, de fecha 27 de marzo de 2012, BOCYL n.º 70, de 12 de abril, en el cual se establece una definición legal del siguiente tenor: «Spin-off: empresa participada por miembros de la Comunidad Universitaria o Egresados que tenga como objeto la explotación de resultados de la investigación de la UBU, que podrá ser o no participada por la UBU». «Empresa Innovadora de Base Tecnológica: Spin-Off innovadora de base tecnológica, promovida por la UBU o a solicitud del Personal Investigador regulado en el artículo 13 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y participada por la Universidad y en su caso por su Personal Investigador, que tiene como objeto la explotación de resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación obtenidos por el Personal Investigador de la UBU. Dichas empresas deberán reunir las características previstas en el artículo 56 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible». En estas definiciones legales, en definitiva, existe una remisión al régimen jurídico estatal, aunque previamente se haya diferenciado ambas fórmulas jurídicas en la necesaria participación de la Universidad en las EIBT y que en éstas deben encuadrarse exclusivamente el Personal Investigador de la Universidad.

³² El precedente normativo de este precepto se encontraba en la ya derogada Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica cuyo artículo 19, modificado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, establecía que los fines de estas empresas podrían ser: «a) La investigación científica, el desarrollo o la innovación tecnológica. b) La explotación de patentes de invención y, en general, la cesión y explotación de los derechos de la propiedad industrial e intelectual. c) El uso y el aprovechamiento, industrial o comercial, de las innovaciones, de los conocimientos científicos y de los resultados obtenidos y desarrollados por el organismo. d) La prestación de servicios técnicos relacionados con los fines propios del organismo».

- c) La explotación de patentes de invención y, en general, la cesión y explotación de los derechos de la propiedad industrial e intelectual.
- d) El uso y el aprovechamiento, industrial o comercial, de las innovaciones, de los conocimientos científicos y de los resultados obtenidos y desarrollados por dichos agentes.
- e) La prestación de servicios técnicos relacionados con sus fines propios».

Precepto que puede colmar la laguna normativa generada por la Disposición adicional 24 de la LOMLOU, la cual estableció en el año 2007 que, «*el Gobierno regulará las condiciones para la determinación de la naturaleza de base tecnológica de las empresas a las que se refiere el párrafo anterior*», y ello dada la ausencia de regulación reglamentaria por parte del ejecutivo estatal de esta previsión legislativa.

En definitiva, este amplio objeto social contenido en el artículo 56 LES, se refiere tanto a las, conceptualmente, denominadas «spin off» como a las EIBT, pues las actividades contenidas en los apartados a) y e) claramente quedarían dentro de las consideradas doctrinalmente como «spin off»³³.

En el ámbito autonómico, tampoco existe una definición legal de las «spin off» o de las EIBT, aunque sí referencias a su existencia concreta. En este sentido, la Ley 5/2013, de 8 de julio, de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la Región de Murcia, se refiere a la existencia de «spin off» derivadas de grupos de investigación, artículo 7.1.g); de «spin off» tecnológicas, artículo 36.2 a). En un sentido similar, se puede citar la ley autonómica de la Rioja, Ley 10/2013, de 21 de octubre, de apoyo a emprendedores, autónomos y Pymes, la cual en su artículo 20 a) prevé la existencia de «spin off» tecnológicas.

Igualmente, la Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la ciencia, la tecnología y la innovación de Extremadura, donde bajo la rúbrica de Agentes del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), aparecen, entre muchas otras, «*las empresas de base tecnológica*», artículo 31.

Y ya en un plano no normativo, cabe citar la Orden ECC/1333/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, en la cual expresamente se establece como una de las líneas de actuación financiadas, la referida a la adopción de «*medidas de capital semilla para el apoyo del arranque de nuevas empresas de base tecnológica, especialmente las spin off de ámbito público*». Lo cual implica una identificación entre EIBT y spin off.

³³ Y algunos autores llegan incluso a identificarlas, como GÓMEZ OTERO, C., (2012), «Manual de supervivencia para la organización y gestión de un holding universitario», *cit.*, p. 123.

En conclusión, y ante esta ausencia de definición legal, las EIBT pueden ser consideradas como «spin off» en cuanto éstas tengan una finalidad tecnológica, sin que ello suponga la necesaria aplicación de tecnología especialmente sofisticada; debiéndose hacer hincapié en la configuración del término «tecnológico», que ha de ser valorado en un sentido ampliatorio y no restrictivo.

Sentado lo anterior, debemos abordar ahora es si estas empresas, que tienen que tener la forma de sociedades mercantiles de capital, deben encuadrarse o no en el ámbito del moderno concepto de «sector público», o por el contrario deben ser consideradas como meras empresas privadas.

La reciente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen del Sector Público, cuya entrada en vigor se producirá en fecha 2 de octubre de 2016, aborda, entre otras cuestiones, la regulación de la tipología jurídica de las Administraciones públicas, excluyendo de esta consideración legal a las Universidades públicas, para integrarlas en el de «sector público», artículo 2.1; pues para ello tipifica un conjunto de entidades que integra en la denominación legal de «Administraciones Públicas» que es más limitada en su contenido que la del concepto legal de «sector público». Y en ninguna de ellas se pueden integrar las EIBT, salvo que en su capital participe una Administración pública en más de un 50%, tal y como recoge el artículo 111 para las sociedades mercantiles estatales.

En breve, las EIBT universitarias ni son Administraciones Públicas, ni se integran en el concepto legal de «sector público», dado que al no ostentar las Universidades públicas la condición de Administraciones públicas, nunca podrán las EIBT universitarias estar «vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas», como exige el artículo 2.2.b) de esta Ley 40/2015.

Si aplicamos la regulación estatal contenida a las EIBT de carácter universitario, éstas deberán cumplir los siguientes requisitos legales contenidos en la legislación estatal (artículos 83 LOU y 56 LES y Disposición adicional 24.^a de la LOMLOU):

1.º. Que sea creada o desarrollada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación.

2.º. Que estos proyectos hayan sido financiados total o parcialmente con fondos públicos y se hayan realizado en las Universidades.

3.º. Que los profesores fundamenten su participación en los mencionados proyectos.

4.º. Que su objeto social se refiera a la investigación, el desarrollo o la innovación, en general, o a la explotación de patentes de invención, el uso y el aprovechamiento, industrial o comercial, en particular o a la prestación de servicios técnicos relacionados con estos fines.

5.º. Además, para que puedan participar el personal investigador universitario en su accionariado y órganos de administración, o como trabajador con contrato a tiempo parcial y de duración determinada, las EIBT deberán haber sido promovidas por su Universidad y participadas por ésta o por alguno de los entes previstos en el artículo

84 de la LOU³⁴. Sin que se explicita normativamente qué tipo de participación pueden tener las Universidades públicas, que podrá abarcar, al menos, las participaciones en el capital, la cesión de uso de los derechos de la propiedad industrial e intelectual, la cesión o el uso de las innovaciones, de los conocimientos científicos y de los resultados obtenidos o desarrollados por el propio organismo³⁵.

Y las actividades que pueden desarrollar los empleados públicos universitarios pueden tener las siguientes opciones. En primer lugar, pueden ser éstos quienes constituyan la sociedad de capital, y participen en su accionariado y sus órganos de gobierno. En segundo lugar, pueden participar como trabajadores de ésta, solicitando la «correspondiente excedencia temporal».

Por último, en tercer lugar, pueden colaborar con estas empresas de base tecnológica a través del instrumento legal del artículo 83 LOU.

Nos centraremos en los dos primeros aspectos, por cuanto el tercero ya ha sido estudiado en profundidad en trabajos anteriores de este manual.

3.2.1. *El profesorado universitario como accionista y administrador*

La legislación española sobre compatibilidades de los empleados públicos que se integran en los cuerpos de profesores universitarios (CAUN, PTUN y CAEUN), ha tenido tradicionalmente una posición renuente a que éstos tuvieran actividades propias del emprendimiento, quizá ello fruto de un mal entendido concepto de sus obligaciones de «docencia e investigación». Ejemplo de esta situación normativa es el contenido de los preceptos normativos contenidos en la legislación estatal y que han tratado de ser superados por la reforma de la LOU realizada en el año 2007 con la LOMLOU.

Así, si consideramos a las EIBT como una actividad privada, los empleados públicos de las Universidades tienen vedadas las siguientes actividades, de conformidad con el artículo 12, de esa ley estatal:

- «a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares,

³⁴ Precepto que establece que «*para la promoción y desarrollo de sus fines, las Universidades, por sí solas o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, y con la aprobación del Consejo Social, podrán crear empresas, fundaciones u otras personas jurídicas de acuerdo con la legislación general aplicable. Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, así como en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La dotación fundacional o la aportación al capital social y cualesquiera otras aportaciones a las entidades que prevé el párrafo anterior, que se realicen con cargo a los presupuestos de la Universidad, quedarán sometidas a la normativa vigente en esta materia. Las entidades en cuyo capital o fondo patrimonial equivalente tengan participación mayoritaria las Universidades quedan sometidas a la obligación de rendir cuentas en los mismos plazos y procedimiento que las propias Universidades*».

³⁵ Como señalaba el artículo 19.1 de la ya derogada Ley 13/1986.

en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.

Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.

b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado.

c) El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.

d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades a que se refiere el párrafo anterior».

Nos encontramos, por tanto, ante una importante barrera legal, que impedía al profesor universitario promover y participar en las EIBT.

En lo que se refiere a la participación como socios y miembros de los Consejos de Administración, frente al régimen contenido en este artículo 12.1, apartados b) y d), la Disposición adicional 24 de la LOMLOU literalmente establece que:

«Las limitaciones establecidas en el artículo 12.1 b) y d) de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, no serán de aplicación a los profesores y profesoras funcionarios de los cuerpos docentes universitarios cuando participen en empresas de base tecnológica, promovidas por su Universidad y participadas por ésta o por alguno de los entes previstos en el artículo 84 de esta Ley, creadas a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación realizados en universidades, siempre que exista un acuerdo explícito del Consejo de Gobierno de la Universidad, previo informe del Consejo Social, que permita la creación de dicha empresa».

En definitiva, las importantes barreras legales a los empleados públicos universitarios para crear, participar en el accionariado, en sus órganos de administración e, incluso, trabajar para las EBT han sido removidas por la LOMLOU.

La descripción y concreción normativa de estas previsiones legales han sido realizadas por las Universidades a través de la aprobación de disposiciones reglamentarias.

3.2.2. *El profesorado universitario como trabajador*

Para evitar esta situación de bloqueo a la participación de los investigadores públicos universitarios en las EIBT, el artículo 83.3 LOU, modificado por la LOMLOU, establece que cuando se den los requisitos legales, ya estudiados, para constituir una EIBT, «podrán solicitar la autorización para incorporarse a dicha empresa, mediante una excedencia temporal». Debe entenderse que nos encontramos ante una participación a tiempo completo, para diferenciarla de la situación del artículo 18.1 de la LCTI.

Régimen de situación administrativa que permitirá al empleado público con el límite máximo de 5 años, tiempo durante el cual, con reserva el puesto de trabajo y se computa su antigüedad, puede valorar si reingresa o no en la Universidad; pues transcurridos estos 5 años si el profesor no solicitase el reingreso, éste se declarará de oficio por la Universidad, en situación de excedencia por interés particular, la cual no conlleva la reserva de puesto de trabajo, tal y como lo dispone el artículo 17.4 LCTI.

Por último, el artículo 18.1 LCTI establece la posibilidad de permitir, a las Universidades públicas, al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública en el caso de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, o las autoridades competentes en el caso de Centros del Sistema Nacional de Salud o vinculados o concertados con éste, o de Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, *«autorizar al personal investigador la prestación de servicios, mediante un contrato laboral a tiempo parcial y de duración determinada, en sociedades mercantiles creadas o participadas por la entidad para la que dicho personal preste servicios»*.

Esta autorización requerirá la justificación previa, debidamente motivada, de la participación del personal investigador en una actuación relacionada con las prioridades científico técnicas establecidas en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología o en la Estrategia Española de Innovación, y esta autorización *«no podrán modificar la jornada ni el horario del puesto de trabajo inicial del interesado, y quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público»*, artículo 18.2 LCTI.

Para lo cual, la LCTI³⁶ procedió a modificar el artículo 6.2 de la Ley 53/1984, que tiene desde entonces la siguiente redacción:

«El personal investigador al servicio de los Organismos Públicos de Investigación, de las Universidades públicas y de otras entidades de investigación dependientes de las Administraciones Públicas, podrá ser autorizado a prestar servicios en sociedades creadas o participadas por los mismos en los términos establecidos en esta ley y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, por el Ministerio de la Presidencia o por los órganos competentes de las Universidades públicas o de las Administraciones Públicas».

Pero esta modificación se refiere a la posible participación del personal investigador de las Universidades públicas en una segunda actividad pública, cuando a las EIBT las hemos tipificado dentro del sector privado.

En definitiva, no resulta armónica la regulación contenida en la Ley 53/1984 con la existente en la LCTI. Pues la primera, establece una prohibición de autorizar actividades privadas *«bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo*

³⁶ A través de su Disposición final 1.2.

o Entidad donde estuviera destinado», artículo 11.1 de la ley 53/184; y, además niega con carácter general, para todo tipo de actividades públicas o privadas, la compatibilidad para aquellos empleados públicos que tengan retribuciones complementarias que integren el complemento de «*incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo*» a que se refiere el artículo 24 b) TREBEP, pues de conformidad con el artículo 16.2 de la ley 53/1984 «*la dedicación del profesorado universitario a tiempo completo tiene la consideración de especial dedicación*», por lo cual éstos debieran solicitar acogerse al régimen de dedicación parcial, para poder ejercer el derecho regulado en el artículo 18.2 LCTI³⁷.

En una dimensión cualitativa, esta última posibilidad es la que permite armonizar mejor los intereses de los investigadores de las Universidades públicas, pues pueden continuar en su actual puesto de trabajo y estar, también, prestando servicios laborales para empresas innovadoras de base tecnológica.

No obstante, existe una evidente laguna normativa que debiera haberse cumplida con una regulación reglamentaria que existía en el fallido texto del «Estatuto del personal docente e investigador»³⁸; la ausencia de esta regulación expresa puede condicionar la utilización efectiva de este importante instrumento para canalizar la participación de los empleados públicos investigadores en las EIBT.

³⁷ Conclusión a la que también llega MARTÍNEZ PELEGRÍ, O. (2012), «Marco jurídico de la cultura emprendedora en la Universidad», en *La gestión y organización de la ciencia*, ROMERO MURILLO, A.M. y ACRO MUÑOZ, A.I., (coord.). Tirant Lo Blanch, Valencia, p. 317, señalando además que para el empleado público investigador a tiempo completo sólo cabe su participación a través del instrumento del artículo 83 LOU, o solicitando una excedencia temporal añadimos nosotros.

³⁸ El cual establecía en su artículo 23.3 que: «*los profesores de los cuerpos docentes universitarios con dedicación a tiempo completo que fundamenten su participación en proyectos de investigación cuyos resultados hayan dado lugar a la creación de una empresa de base tecnológica podrán solicitar el régimen de dedicación a tiempo parcial para compatibilizar su actividad en la universidad con la actividad laboral en dicha empresa. El profesor podrá volver al régimen de dedicación a tiempo completo siempre que lo solicite con una antelación mínima de dos meses a la finalización del periodo por el que se hubiera concedido el régimen de dedicación a tiempo parcial*».

SEXTA PARTE
DIFUSIÓN EN ACCESO ABIERTO DE LOS RESULTADOS
DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA

CAPÍTULO I

ACCESO ABIERTO EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

RAQUEL DE ROMÁN PÉREZ

Profesora Contratada Doctora (Acreditada a Titular de Universidad)

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. ASPECTOS BÁSICOS DEL ACCESO ABIERTO. 3. EL ACCESO ABIERTO EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. 4. LEY 14/2011, DE 1 DE JUNIO, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN: 4.1. ¿A qué personal universitario se aplica el mandato sobre acceso abierto? 4.2. ¿Qué características tienen los trabajos que se deben depositar en abierto? 4.3. Condiciones relativas a la financiación de los trabajos: ¿qué significa que la actividad investigadora debe estar financiada mayoritariamente con fondos de los presupuestos generales del Estado? 4.4. Condiciones de modo y tiempo: ¿cómo y cuándo depositar? 4.5. ¿Qué utilización pueden hacer los destinatarios finales de los trabajos? 4.6. ¿En qué casos el personal de investigación de las Universidades está obligado a dar acceso abierto a los trabajos? ¿Puede elegir publicar en otro medio y de otra forma? 5. EL REAL DECRETO 99/2011, DE 28 DE ENERO, POR EL QUE SE REGULAN LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE DOCTORADO. 6. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES.

1. INTRODUCCIÓN

El movimiento de acceso abierto, impulsado con más intensidad por la comunidad científica e instituciones de investigación a partir de los años noventa del siglo pasado¹, pretende conseguir que la información científica esté disponible a toda la sociedad de forma gratuita a través de Internet, especialmente cuando se haya financiado con fondos públicos. Este movimiento de carácter mundial se apoya en una serie de declaraciones internacionales de las que resultan emblemáticas la *Budapest Open Access Initiative* (2002), la *Bethesda Statement on Open Access Publishing* (2003) y la *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities* (2003)².

En el ámbito de la Unión europea, se puede destacar la Declaración sobre acceso abierto del Consejo Europeo de Investigación (ERC) de 2007. Y también del mismo año la Comunicación de la Comisión sobre la información científica en la era digital:

¹ En relación con los principales hitos del acceso abierto ABADAL, E., (2012), «Retos de las revistas en acceso abierto: cantidad, calidad y sostenibilidad», *Hipertext.net*, 10, <http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-10/retos-revistas-en-acceso-abierto.html> [26 de febrero de 2016] y MABELA CASALS, R. y otros, (2013), «El acceso abierto en las universidades españolas: estado de la cuestión y propuestas de mejora», *MEI II*, vol 6, n.º 4, p. 56, http://www.rebiun.org/documentos/Documents/IIIPE_2020_LINEA2/IIIPE_Linea2_acceso_abierto_univ_espa%C3%B1olas_REBIUN_2013.pdf. [26 de febrero de 2016].

² Sobre el contenido de estas declaraciones ver VALVERDE BERROCOSO, J., (2013), «El acceso abierto al conocimiento científico», *REUNI+D*, pp. 21 a 33, <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/36335/6/Accesso%20abierto%20al%20conocimiento%20cientifico.pdf>. [26 de febrero de 2016].

acceso, difusión y preservación, que tuvo su continuación en las Conclusiones del Consejo de noviembre de 2007, en las que se instaba a la propia Comisión para que experimentara el acceso abierto con las publicaciones científicas resultantes de proyectos financiados por los programas marco de investigación de la Unión europea, e invitaba a los Estados miembros a definir políticas claras para conseguir el acceso y la preservación de la información. En julio de 2012 se aprobó la Recomendación de la Comisión a los Estados, relativa al acceso a la información científica y a su preservación, en la que se señalaban las actuaciones que los países miembros deberían llevar a cabo respecto de los resultados de la investigación financiada por sus propios programas nacionales. Pretendía que se establecieran políticas para el acceso abierto a los artículos y datos científicos en todos los Estados miembros y a todos los niveles. Siguiendo sus propios objetivos la Comisión incluyó el acceso abierto a las publicaciones científicas como principio general del programa Horizonte 2020 para la financiación de la investigación y la innovación en la Unión europea, vigente para el período comprendido entre 2014 y 2020³. Asimismo conviene tener presentes la Comunicación de julio de 2012 sobre el acceso a la información científica como motor para impulsar los beneficios de las inversiones públicas en investigación⁴, y la Comunicación de la misma fecha relativa al Espacio Europeo de Investigación que busca una asociación reforzada en pos de la excelencia y el crecimiento⁵. Esta última considera una prioridad para el Espacio Europeo de Investigación la circulación, acceso y transferencia óptimos del conocimiento científico⁶.

En España las dos normas que son clave para la implantación del acceso abierto son el art. 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación (en adelante LCTI) y el art. 14, 5 y 6 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (en adelante RD 99/2011). La primera de ellas se dirige al personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de los presupuestos ge-

³ El 3 de diciembre de 2013 el Consejo de la Unión europea aprobó el Programa Marco de investigación e innovación Horizonte 2020. Puede verse el Reglamento del Parlamento y el Consejo relativo a Horizonte 2020 en <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/pe00/pe00067.en13.pdf>; y el Reglamento sobre diseminación y participación del Programa en <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/pe00/pe00066.en13.pdf>.

⁴ Se trata de la Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las regiones «Hacia un mejor acceso a la información científica: impulsar los beneficios de las inversiones públicas en investigación» COM (2012) 401 final.

⁵ Ver la Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las regiones «Una asociación del Espacio Europeo de Investigación reforzada en pos de la excelencia y el crecimiento» COM (2012) 392 final.

⁶ En estas declaraciones internacionales y en los actos normativos de la Unión europea las referencias a la información científica deben entenderse dirigidas tanto a las publicaciones de los investigadores como a los datos resultantes de su investigación.

nerales del Estado, para que haga pública una versión digital de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicar en el momento que sea posible pero no más tarde de doce meses después de su publicación. Mientras que el RD 99/2011 obliga al archivo en abierto de las tesis doctorales.

En relación con la aplicación de estas normas en el ámbito de las Universidades públicas, una vez comprendido el significado del acceso abierto, interesa aclarar a qué sujetos afecta, cuáles son exactamente las obras o trabajos que deberán hacerse públicos, el modo en que estas obras deben ponerse a disposición de la sociedad, qué derechos mantienen los autores y qué posibilidades de explotación tienen los usuarios finales. Pero ante todo conviene precisar si estas normas presentan carácter imperativo o no y por tanto si el personal docente e investigador o el alumnado están obligados a dar acceso abierto a sus trabajos o si pueden elegir esta vía como una de las opciones posibles. Este último aspecto deberán tenerlo en cuenta las Universidades en la elaboración de sus políticas de acceso abierto puesto que estas deben ser coherentes con la normativa general.

2. ASPECTOS BÁSICOS DEL ACCESO ABIERTO

Para comprender nuestra regulación sobre acceso abierto y cuáles pueden ser las obligaciones o facultades derivadas de ella para el personal docente e investigador y el alumnado de las Universidades públicas, hay que referirse con carácter previo a los elementos que intervienen en su configuración y a la finalidad que se persigue. Comenzando por esta última conviene señalar que con el acceso a los contenidos científicos y académicos permanente, gratuito y libre de restricciones se pretende impulsar la innovación, promover los descubrimientos científicos, así como apoyar el desarrollo económico basado en el conocimiento⁷. Por ello hay que permitir a los investigadores acceder de forma rápida a los trabajos del resto de la comunidad científica, pero también garantizar ese mismo acceso a la sociedad en general y a las empresas⁸. Para lograrlo se proponen dos sistemas fundamentales, conocidos como

⁷ Sobre los beneficios del acceso abierto tal y como se contemplan en las declaraciones y actos normativos sobre el mismo DE ROMÁN PÉREZ, R., «Propiedad intelectual y acceso abierto a artículos científicos», *Propiedad intelectual en el siglo XXI: Nuevos continentes y su incidencia en el derecho de autor*, (Coord. I. Espín), Reus, Madrid, 2014, p. 107; TODOLÍ SIGNES, A., «El open access en la regulación española», *Investigación, docencia universitaria y derechos de propiedad intelectual*, (Dir. C. SAÍZ y J. A. UREÑA), Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 120 a 123 y también SWAN, A., «Directrices para políticas de desarrollo y promoción del acceso abierto», UNESCO, 2013, pp. 23 a 29, en <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002225/222536S.pdf>. [25 de febrero de 2016].

⁸ Ver el apartado 2 de la Comunicación COM (2012) 401 final, de la Unión europea.

«vía dorada» (*gold road*) y «vía verde» (*green road*), aunque van surgiendo nuevos mecanismos⁹.

La «vía dorada» consiste en la publicación de los trabajos directamente en revistas que ofrecen acceso abierto a través de Internet. El pago de los costes de publicación no recae sobre los lectores, que disponen de los artículos de forma gratuita, sino que se soportan por los autores, o mejor dicho los sufragan las Universidades y centros públicos de investigación a los que pertenecen o los organismo que financian los proyectos de investigación.

La «vía verde» tiene lugar con el archivo en repositorios digitales de los artículos que se han publicado en revistas convencionales para su colocación a disposición del público en el momento que sea posible. En ocasiones las editoriales permiten que los trabajos se archiven dando acceso abierto desde el momento mismo de la publicación en la revista, pero otras veces habrá que esperar un periodo de tiempo al que se llama embargo. Con este sistema y siempre que el periodo de espera no sea superior a seis meses, o doce meses si se trata de trabajos de ciencias sociales y humanidades, se entiende que la editorial recupera costes, al mismo tiempo que se alcanzan los beneficios pretendidos con el acceso abierto.

Los repositorios constituyen la infraestructura que permite archivar las publicaciones y dar acceso en línea desde el momento mismo en que sea posible. Las Universidades y los centros de investigación suelen disponer de sus propios repositorios institucionales para los trabajos de los sujetos vinculados a ellos (investigadores, alumnado, etc.), pero además hay repositorios temáticos en los que se puede realizar el archivo por materias. Con el fin de conectar todos ellos y facilitar las búsquedas a las personas interesadas se han ido creando portales, como son RECOLECTA que permite el acceso a los documentos de todos los repositorios de nuestro país¹⁰, y OpenAIRE¹¹ o ROAR para repositorios a nivel internacional¹².

En otro orden de cosas hay que reseñar que el acceso abierto se basa en la puesta a disposición del público de las obras y documentos de acuerdo con los usos consentidos por los titulares de los derechos de propiedad intelectual. En las declaraciones y recomendaciones relativas a esta política se aconseja a los autores de las publica-

⁹ En el taller que celebró la Comisión europea en octubre de 2015 sobre modelos alternativos de publicación en acceso abierto, se puso de manifiesto que además de las tradicionales vía verde y vía dorada están surgiendo nuevas formas publicación. El informe sobre el taller está disponible en <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-workshop-alternative-open-access-publishing-models>. [29 de febrero de 2016]. Un resumen del mismo en <http://blog.scielo.org/es/2016/01/28/resultados-del-taller-alteroa-recomendaciones-para-el-futuro-del-acceso-abierto/>. [29 de febrero de 2016].

¹⁰ Se accede a través de <http://recolecta.fecyt.es>. [25 de febrero de 2016].

¹¹ Ver en <http://www.openaire.eu>. [25 de febrero de 2016].

¹² <http://roar.eprints.org/> [26 de febrero de 2016].

ciones científicas que conserven los derechos que sean necesarios y que se limiten a conceder licencias a las editoriales que permitan el acceso abierto, con el fin de contrarrestar la tendencia de ceder en exclusiva los derechos de explotación por un largo periodo de tiempo¹³.

3. EL ACCESO ABIERTO EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

En el ámbito universitario pueden citarse dos declaraciones de principios aún sin mencionar que son específicas para el mismo. Se trata de las Recomendaciones que aprobó la Asociación Universitaria Europea (EUA) en 2008 bajo el título de *Recommendations from the EUA Working Group on Open Access*¹⁴ y la Declaración de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y de la Red de Bibliotecas Universitarias de España (REBIUM)¹⁵. Para la implantación de sus propuestas¹⁶ nuestras Universidades han realizado algunas actuaciones como son la creación de repositorios, la aprobación de políticas sobre depósito, la edición de revistas en acceso abierto, la creación de líneas de ayuda para cubrir los gastos de publicación en revistas externas que siguen la vía dorada o la creación de estructuras para el asesoramiento a la comunidad universitaria en este campo.

Estas actuaciones y otras medidas se han ido implantando de forma desigual, no obstante muchas de las Universidades públicas se han dotado ya de repositorios como infraestructura básica¹⁷. Junto a ellos el otro elemento primordial para alcanzar los objetivos del acceso abierto consiste en el establecimiento de políticas orientadas a la publicación de los resultados científicos y académicos generados en la Universidad siguiendo este modelo. Sin embargo en nuestro país no todas las Universidades

¹³ Ver, por ejemplo, el punto 6.2.2. de la Comunicación (2012) 401 final, de la Unión europea.

¹⁴ Disponible en http://www.eua.be/Libraries/research/Recommendations_Open_Access_adopted_by_the_EUA_Council_on_26th_of_March_2008_final_1.pdf?sfvrsn=0 [26 de febrero de 2016].

¹⁵ <http://biblioteca.ucm.es/boletin/bibliotecario/01/acceso.pdf>. [26 de febrero de 2016].

¹⁶ El día 29 de enero de 2016 el Consejo de la European University Association, en el que está representada la CRUE, aprobó el desarrollo de una hoja de ruta para ayudar a las Universidades europeas en la transición al acceso abierto. El documento en

<http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/eua-roadmap-on-open-access-to-research-publications>. [29 de febrero de 2016].

¹⁷ Para obtener la información relativa a las Universidades españolas que cuentan con repositorios en la actualidad consultar http://repositories.webometrics.info/es/Europe_es/Espa%C3%B1a. También, para comprender el proceso de implementación de las distintas medidas se puede ver MABELA CASAL., R. y otros, *El acceso*, cit., p. 59 y ss.; y ABADAL, E.; OLLÉ CASTELLÀ, C.; ABAD-GARCÍA, F. y MELERO, R. (2013), «Políticas de acceso abierto a la ciencia en las universidades españolas», *Revista Española de Documentación Científica*, vol. 36, n.º 2, <http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/789/922>. [25 de febrero de 2016].

públicas cuentan con políticas de acceso abierto, a pesar de que puedan disponer ya de repositorios¹⁸.

De las políticas de acceso abierto, normalmente aprobadas por los Consejos de gobierno de las Universidades, interesa destacar dos aspectos para luego confrontarlos con lo que establecen el TRLPI¹⁹, la LCTI y el RD 99/2011. El primero de ellos se refiere al tipo de materiales que se pide o se recomienda que se archive en acceso abierto en los repositorios. Al respecto hay que señalar que el ámbito objetivo de las políticas de la mayoría de Universidades resulta bastante amplio, de modo que quedan comprendidos tanto los trabajos de investigación como los manuales y otros materiales docentes. En el primer grupo, además de los artículos científicos, se suelen incluir libros o partes de libros, presentaciones a congresos, informes técnicos, etc. En ocasiones las políticas de acceso abierto de las Universidades también se aplican a otros trabajos de la comunidad universitaria que pueden no haberse publicado previamente, como son las tesis doctorales, los trabajos fin de grado o los trabajos fin de máster elaborados por el alumnado.

La otra cuestión sobre la que hay que incidir tiene que ver con la naturaleza que se ha otorgado a las reglas establecidas en estas políticas universitarias. Algunas de ellas obligan al personal docente e investigador a archivar los trabajos en el repositorio correspondiente en un plazo determinado desde su publicación, pero no obligan a que se haga en acceso abierto; dependiendo esta cuestión de la voluntad de los autores y autoras²⁰. De manera que estas Universidades ponen a disposición del público los metadatos sobre los trabajos científicos, docentes y otros que producen los miembros de su comunidad universitaria aunque el contenido de dichas obras puede no estar en abierto. Otras de estas políticas únicamente recomiendan o tratan de incentivar el archivo de los trabajos en los correspondientes repositorios por parte del personal docente e investigador²¹. También hay algún caso en que se obliga a difundir los tra-

¹⁸ Sobre las Universidades españolas con políticas de acceso abierto consultar <http://roarmap.eprints.org/view/country/724.html>.

¹⁹ Con las siglas TRLPI se hace referencia al Real Decreto 1/1996 de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, cuya última reforma se ha efectuado por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre (B.O.E. de 5 de noviembre de 2014).

²⁰ En este sentido la Política de acceso abierto de los resultados de investigación de la Universidad de Burgos, aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno el 28 de marzo de 2014, señala «los investigadores archivarán lo antes posible en el Repositorio institucional...» y «el archivo se llevará a cabo sin perjuicio de que los autores conserven los derechos morales y de explotación de su obra y el respeto a los contratos de confidencialidad y de cesión...». Puede contrastarse en http://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/Politica_institucional_de_acceso_abierto_UBU.pdf. [25 de febrero de 2016].

²¹ En la regulación sobre Política institucional de acceso abierto de la Universidad de Alcalá de Henares, aprobada por su Consejo de Gobierno el 21 de marzo de 2013, se puede leer: «En este contexto normativo, la Universidad de Alcalá favorecerá el depósito en el repositorio institucional e-Buah de

bajos en acceso abierto dentro de un margen temporal determinado, como sucede en la *Universitat Oberta de Catalunya* que manda a su personal investigador archivar los trabajos en su repositorio colocándolos a disposición del público no más tarde de 12 meses²².

Respecto de las tesis doctorales, que podríamos considerar los trabajos de investigación más relevantes del alumnado, la regulación sobre el archivo en los repositorios difiere entre Universidades. En unos casos el servicio responsable del repositorio institucional se ocupa del archivo, pero el acceso abierto se hace depender de la autorización dada por el doctorando o la doctoranda²³. Mientras que en otros supuestos las Universidades difunden las tesis doctorales en abierto sin solicitar el consentimiento, aunque con salvedades por circunstancias excepcionales como pueden ser la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posible generación de patentes²⁴.

En cuanto a la posibilidad de difundir en abierto otro tipo de trabajos de investigación del alumnado, como son los trabajos fin de grado y fin de master, hay que decir que las Universidades en sus normas específicas a veces establecen como requisito el archivo en sus repositorios. Obsérvese que el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales²⁵, deja a las Universidades que desarrollen la normativa que sea precisa para su implementación. Por tanto son estas instituciones las que establecen el procedi-

los resultados de la investigación de: El personal docente e investigador cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos europeos y de los presupuestos generales del Estado. Los investigadores beneficiarios de ayudas a programas de actividades I+D de la Comunidad de Madrid. El personal docente e investigador beneficiario de ayudas a proyectos subvencionados por la UAH. Las tesis doctorales y los trabajos fin de master realizados en la Universidad de Alcalá. Asimismo, la Universidad de Alcalá recomienda al personal docente e investigador que autoricen al Servicio de Publicaciones de la Universidad el depósito en el repositorio institucional e-Buah de las publicaciones por él editadas como resultado de su actividad académica». Comprobar en http://www.uah.es/biblioteca/documentos/Politica_institucional_acceso_abierto_UAH.pdf. [25 de febrero de 2016].

²² Señala textualmente: «Para hacerlo, se tendrán en cuenta, si procede, las condiciones establecidas por las editoriales con relación al archivo de los documentos en repositorios de acceso abierto. Si estas condiciones no permiten incluir la última versión de la publicación, hay que incluir la publicación preliminar o, como mínimo, los metadatos completos que la describen y el texto completo, que quedará en acceso restringido con un embargo de 12 meses como máximo». En http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/4967/6/MandatoInstitucionallUOC_esp.pdf. [25 de febrero de 2016].

²³ Ver art. 24 del Reglamento de doctorado de la Universidad de Burgos publicado en el B.O.C. y L. de 18 de marzo de 2013.

²⁴ En tal sentido puede verse el art. 13, 5 de la Normativa de desarrollo del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, que regula los estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, publicado en el B.O.U.C. de 29 de abril de 2015.

²⁵ La última reforma de este Real Decreto tuvo lugar por el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo. El texto consolidado en <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770>.

miento sobre entrega de ejemplares o sobre depósito²⁶. Ahora bien, en la mayoría de los casos las Universidades se limitan a conservar estos trabajos en sus repositorios y solo en algunos supuestos se colocan en acceso abierto desde el momento mismo de su aprobación²⁷.

Pues bien, en relación con estos aspectos de la normativa interna de las Universidades a los que se acaba de hacer referencia se puede anticipar aquí que las políticas universitarias no siempre son coherentes con el TRLPI y con la LCTI. En efecto, como se puede ver en las próximas páginas, de estas Leyes no deriva ninguna obligación general para los miembros de la comunidad universitaria que exija a estos publicar los trabajos de investigación y otras obras en acceso abierto. Sin embargo hay normativa universitaria que a veces incluye una obligación en este sentido para el profesorado y/o el alumnado, como se ha observado.

4. LEY 14/2011, DE 1 DE JUNIO, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

En los apartados segundo a sexto del art. 37 de la LCTI se configura una regla dirigida al personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de los presupuestos generales del Estado, con el fin de que «haga pública» la versión digital de los trabajos que hayan sido aceptados para su publicación, siempre que concurren determinadas condiciones. A continuación se tratarán de resolver las principales cuestiones de interpretación que plantea el precepto circunscribiéndolo al ámbito universitario y en relación con el personal perteneciente a las Universidades públicas, pues también se refiere a otros investigadores que no

²⁶ Por ejemplo en la Universidad de Sevilla se debe entregar una copia a la Biblioteca y hay reglas específicas para los ejemplares irreproducibles (Acuerdo 5. 3/CG 21-12-09 por el que se aprueba la Normativa Reguladora de los Trabajos Fin Carrera). En <http://bous.us.es/2010/numero-1/numero-1/archivo-4>. [25 de febrero de 2016]. Otro ejemplo sería el de la Universidad de Zaragoza, que pide en el Reglamento de los trabajos de fin de grado y de fin de máster (Acuerdo de 11 de septiembre de 2014, del Consejo de Gobierno), que la memoria se deposite mediante medios electrónicos. Además determina que los trabajos de fin de grado y de fin de máster podrán pasar a formar parte del corpus bibliográfico de la Universidad de Zaragoza en el repositorio institucional de acceso abierto, siempre y cuando el estudiante y el director den su conformidad (art. 13). En <http://wzar.unizar.es/servicios/coord/norma/traba14.pdf>. [29 de febrero de 2016].

²⁷ El Reglamento sobre la elaboración y evaluación del trabajo de fin de grado de la Universidad de Valladolid (B.O.C. y L. de 25 de abril de 2013), establece: «Una copia de los TFG aprobados será incorporada en formato electrónico al repositorio documental UVADoc con acceso abierto salvaguardándose siempre los derechos de propiedad intelectual del autor». En http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.05.areaestudiantes/_documentos/Normativa-trabajo-fin-de-grado.pdf. [25 de febrero de 2016]. Ver también la Política institucional de acceso abierto de la *Universitat Oberta de Catalunya*, que obliga a depositar los trabajos fin de grado y trabajos fin de master, que serán de libre consulta para uso docente y de divulgación, a menos que el autor manifieste explícitamente su carácter confidencial en el trabajo.

encajan en el objeto de estudio de esta monografía, como son los pertenecientes a los Organismos públicos de investigación de la Administración del Estado y a los Organismos públicos de investigación de otras Administraciones.

4.1. ¿A qué personal universitario se aplica el mandato sobre acceso abierto?

El art. 37, 2 de la LCTI establece un mandato dirigido a un personal²⁸ al que califica como «personal de investigación», utilizando una denominación que en este apartado de la Ley no parece tener el mismo significado que en otros lugares en que también se emplea. Además la LCTI en unas ocasiones utiliza la expresión «personal investigador» y en otras «personal de investigación» y no parece que siempre sean equivalentes. De hecho, salvo en el art. 37, que sin ninguna duda se aplica a las Universidades públicas y al resto de entidades del Sistema español de ciencia, tecnología e innovación, la LCTI únicamente utiliza el término «personal de investigación» en un apartado reservado a los Organismos públicos de investigación de la Administración general del Estado, cuyos preceptos van dirigidos al personal técnico (Cap. II del Tit. II de la LCTI). Y es precisamente en este capítulo en el que aparece la definición de «personal de investigación» como una categoría general que incluye tanto al «personal investigador» como al «personal técnico» de aquellas entidades (art. 27, 1). En mi opinión cuando el art. 37, 2 utiliza esta misma terminología no se estaría refiriendo al personal que describe el art. 27, 1 sino al que se define en el art. 13 bajo la denominación de «personal investigador». Es una deducción lógica porque el art. 27 de la LCTI se inscribe en un capítulo que sólo se refiere al personal de los Organismos públicos de investigación de la Administración general del Estado, e incluye dentro del concepto «personal de investigación» al «personal técnico», resultando que para este último no se contempla la obligación de difundir los resultados de investigación según lo indicado en la Ley, como sin embargo sí se prevé para el «personal investigador» del art. 13 (art. 15, c) de la LCTI).

Siguiendo la interpretación anterior el personal al que se refiere el art. 37, 2 es el que define el art. 13 de la LCTI de la siguiente manera: « 1. A los efectos de esta ley, se considera personal investigador el que, estando en posesión de la titulación exigida en cada caso, lleva a cabo una actividad investigadora, entendida como el

²⁸ Debe tenerse aquí presente que para los autores que siguen la postura doctrinal según la cual los derechos de explotación de la obra resultante de la actividad investigadora corresponden a la entidad pública en la que el investigador desarrolla sus funciones, compete realizar lo que dice el art. 37 de la LCTI a las Universidades o centros de investigación y no a los investigadores. Sobre esta interpretación ver CAVANILLAS MÚGICA, S., «Propiedad intelectual y ciencia en la Ley de la economía sostenible y en la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación», *Revista de propiedad intelectual*, pe. i., n.º 41, 2012, pp. 32 y 33 y MAYORGA TOLEDANO, M. C., «La titularidad de las publicaciones científicas y manuales universitarios en acceso abierto versus derechos de autoría», *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación*, (Dir. C. VARGAS VASSEROT), La Ley, Madrid, 2012, p. 192.

trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación. Será considerado personal investigador el personal docente e investigador definido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de noviembre, de Universidades, entre cuyas funciones se encuentre la de llevar a cabo actividades investigadoras. 2. El personal investigador podrá estar vinculado con la Universidad pública u Organismo para el que preste servicios mediante una relación sujeta al derecho administrativo o al derecho laboral, y podrá ser funcionario de carrera, funcionario interino o personal laboral fijo o temporal, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público».

Por lo tanto las condiciones que deben cumplirse para pertenecer a la categoría de personal investigador son ostentar la titulación requerida y desarrollar una actividad investigadora. En el ámbito universitario, el art. 13, 1 de la LCTI precisa que forma parte de este colectivo el personal docente e investigador definido en la LOU que tenga funciones de investigación. Pero además hay que considerar a otro personal, porque las Universidades, aparte de utilizar las figuras funcionariales y contractuales típicas que se definen en la LOU, están facultadas para contratar a personal investigador, técnico o de otro tipo a través de contratos de trabajo por obra o servicio determinado para el desarrollo de proyectos de investigación científica o técnica (art. 48, 1 de la LOU). Y también pueden contratar a personal investigador al margen de las figuras típicas de la LOU sin que tenga por qué estar vinculado a un proyecto concreto de investigación²⁹. Así lo permite el apartado 3 bis del art. 48 de la LOU cuando señala que las Universidades «asimismo podrán contratar personal investigador conforme a lo previsto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación».

Pues bien, en relación con el primer colectivo, es decir el personal docente e investigador definido en la LOU, en la propia Ley y en el resto de normativa universitaria se observa que hay figuras para las que se reconocen funciones investigadoras y otras para las que no sucede así, aunque este profesorado puede realizar actividades investigadoras en la práctica. En efecto, por una parte se atribuyen funciones investigadoras de forma explícita a los profesores Catedráticos y Titulares de Universidad, a los Contratados Doctores, a los Visitantes y a los Ayudantes Doctores. Por otra se reconocen funciones investigadoras a los Catedráticos de Escuela universitaria y a los profesores Titulares de Escuela universitaria que sean doctores, pero no a los últimos

²⁹ A propósito de las distintas vías para la contratación de personal investigador en las Universidades públicas puede consultarse MARINA JALVO, B., «Cuestiones esenciales del régimen jurídico del personal investigador al servicio de las Universidades públicas tras la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación», *Revista General de Derecho Administrativo*, n.º 30, 2012.

cuando carezcan de la correspondiente titulación. Tampoco se reconocen funciones investigadoras de manera expresa a los profesores Ayudantes³⁰, Colaboradores o a los Asociados³¹. De modo que en torno a este último profesorado al que no se le atribuyen funciones investigadoras de forma expresa, se plantea la duda de si el art. 37 de la LCTI se le aplica o no cuando realiza actividades de investigación que se plasman en publicaciones, pues como ya se ha apuntado muchos de los miembros de este heterogéneo colectivo investigan y publican sus trabajos.

Lo cierto es que este personal docente e investigador además de que no cumple la condición que establece el art. 13, 1, sobre el reconocimiento expreso de funciones investigadoras en la LOU, tampoco satisface el otro requisito de «estar en posesión de la titulación exigida en cada caso» por no ostentar el doctorado. Precisamente en relación con esto último a lo largo de la LCTI «el doctorado o equivalente» es la titulación que aparece como aquella de la que se hace depender la atribución de funciones investigadoras plenas (arts. 22, 23, 26, 5 de la LCTI). Solo de manera excepcional recibe la consideración de personal investigador en formación el personal con contrato predoctoral (art. 21 de la LCTI)³². Por esta razón parece que no cabe interpretar que el profesorado que investiga sin tener reconocidas funciones investigadoras, cuando además no cuente con el doctorado, pueda considerarse «personal de investigación» a los efectos del art. 37 de la LCTI. Por lo que el precepto no se aplicaría a los Titulares de Escuela universitaria que no fueran doctores, a los Ayudantes, Colaboradores y Asociados. No obstante nada impedirá que de forma voluntaria archiven en acceso abierto sus trabajos admitidos para publicación en las correspondientes revistas.

Por otro lado, como ya se ha visto las Universidades pueden contratar personal investigador a través de figuras distintas a las de la LOU para el desarrollo de proyectos de investigación científica o técnica (art. 48, 1 de la LOU), o sin que necesariamente estén vinculados a proyectos específicos (48, 3 bis de la LOU). En conexión con ello la LCTI establece las reglas aplicables a la contratación de este personal investigador de carácter laboral en los arts. 20 a 28, señalando las especificidades propias para las Universidades públicas en los arts. 31 a 32. De manera que las Universidades pueden contratar personal investigador a través de modalidades de contrato específicas de la LCTI (contrato predoctoral, etc.), y también conforme a cualquier otra modalidad

³⁰ El art. 49, b de la LOU señala que la finalidad principal del contrato será completar la formación docente e investigadora de estas personas.

³¹ A propósito del compendio de normas que se ocupan de las distintas figuras del profesorado ver DE ROMÁN PÉREZ, R., «Acceso abierto a los resultados de investigación del profesorado universitario en la Ley de la ciencia», *Diario La Ley*, n.º 7986, 2012.

³² Se trata de un personal que destina la mayoría de su dedicación en la Universidad a una actividad investigadora y que se encuentra en cumplimiento de los requisitos para llegar a la obtención del doctorado.

del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (TRLET) de acuerdo con la normativa de la Comunidad autónoma y la Universidad (art. 20, 2 de la LCTI).

Los contratados conforme a las modalidades típicas de la LCTI reciben la consideración de personal investigador, por lo que no habría que dudar de su incardinación al art. 37, 2 de esta Ley. Por su parte, en lo que se refiere a la contratación que pueda hacerse de acuerdo con el TRLET y la normativa de la correspondiente Comunidad autónoma (art. 20, 2 de la LCTI) se entiende que si se trata de personal investigador reunirá las condiciones que aparecen en la definición del art. 13, 1 de la LCTI en su comienzo.

Por último señalar que el art. 48, 1 de la LOU no solo faculta a las Universidades a contratar personal investigador vinculado a concretos proyectos de investigación, sino que también incluye la posibilidad de contratar del mismo modo a personal técnico. Sin embargo la LCTI no establece ni las funciones, ni los derechos y obligaciones que tiene dicho personal técnico cuando está vinculado con las Universidades públicas. No obstante, si se aplicara por analogía lo que establece para ellos la LCTI cuando pertenecen a Organismos públicos de investigación, no tendrían la obligación de difundir sus trabajos de investigación en abierto³³. De donde se deduce que el art. 37 de la LCTI no se aplica al personal técnico que contraten las Universidades con vinculación a proyectos de investigación.

4.2. ¿Qué características tienen los trabajos que se deben depositar en abierto?

En cuanto al objeto sobre el que recae la norma, el apartado 2 del art. 37 de la LCTI delimita el tipo de trabajos que el personal de investigación debe publicar en abierto refiriéndose a ellos como «los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación» «en publicaciones de investigación seriadas o periódicas». Por lo que, a pesar de la imprecisión terminológica, cabe entender que el objeto sobre el que recae la regla del art. 37, 2 de la LCTI está constituido únicamente por los artículos resultantes de investigaciones científicas que se publican habitualmente en las revistas destinadas a ellos, y no por otro tipo de obras o contenidos³⁴. Por tanto quedarían al margen del mandato otros trabajos de investigación, como son las monografías o los capítulos de libros, que evidentemente no están destinados a su publicación en revistas científicas. También quedarían excluidos los datos obtenidos con la actividad de investigación y los materiales docentes.

³³ Recuérdese que en el listado de obligaciones previstas para el personal técnico no se incluye la de difundir los resultados conforme al art. 37 de la LCTI, como sí se contempla en el art. 15, c) para el personal investigador.

³⁴ En DE ROMÁN PÉREZ, R., *Acceso, cit.*, p. 4, se explica el significado de la terminología utilizada de acuerdo con las definiciones de la Ley 23/2011, de 29 de julio, de Depósito Legal.

El documento concreto que el personal investigador ha de colocar en abierto debe consistir en «una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados». Es decir, se trata de los artículos científicos una vez que han sido aprobados para su publicación en las revistas correspondientes y esto con independencia de los procesos de selección y aprobación de cada una de ellas, pues no se ha contemplado nada que indique que deba tratarse de trabajos que hayan pasado por una revisión por pares ni por otro tipo de control. Así pues se trata de la post-impresión (*post-print*), entendiendo por tal el texto que haya aprobado la revista editora para su publicación con las indicaciones que en su caso se le hayan formulado al autor o autora. El precepto no incluye las pre-impresiones, que son las versiones del trabajo anteriores a la que se ha admitido para publicar, ni tampoco pueden considerarse incluidas en el mismo las versiones del editor, que tienen el formato de la revista.

4.3. **Condiciones relativas a la financiación de los trabajos: ¿qué significa que la actividad investigadora debe estar financiada mayoritariamente con fondos de los presupuestos generales del Estado?**

Según el precepto que se analiza el personal de investigación deberá hacer pública una versión digital de sus trabajos cuando su «actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de los presupuestos generales del Estado».

No es fácil entender que ha pretendido el legislador cuando ha dirigido su mandato a los investigadores cuyos trabajos sean resultado de una actividad investigadora, que ha sido financiada mayoritariamente con presupuestos generales del Estado, teniendo en cuenta que se trata de una actividad que se desarrolla en las Universidades públicas, en los Organismos de investigación de la Administración General del Estado o en los Organismos de investigación de otras Administraciones públicas.

Centrando la cuestión en las Universidades públicas parece que la norma no se refiere a todas las publicaciones generadas por su personal docente e investigador como consecuencia de su actividad investigadora, ni mucho menos a las que únicamente se obtengan con los recursos de estas instituciones, pues las Universidades públicas y su personal dependen financieramente de las Comunidades Autónomas, con alguna excepción como la UNED. De modo que los artículos y publicaciones que realiza el personal docente e investigador de las Universidades públicas en su labor diaria, contando única y exclusivamente con los medios que le otorga su Universidad, no se habrían obtenido con financiación procedente de los presupuestos generales del Estado. Tampoco sucederá cuando el profesorado y otro personal investigador alcancen sus resultados de investigación gracias a ayudas de programas de investigación de la Unión Europea, de las Comunidades autónomas o con financiación de empresas privadas con carácter mayoritario. Por lo que hay que descartar que el art. 37 de la LCTI se refiera a todos y cada uno de los artículos científicos elaborados

por el profesorado y otro personal investigador en el desarrollo de sus funciones en el seno de las Universidades.

Hay que preguntarse entonces por los trabajos de investigación específicos a los que se aplica el precepto. Si se toma como referencia el modo en el que se han ido introduciendo las políticas de acceso abierto en los distintos programas de investigación³⁵, todo indica que se trata de establecer un mandato semejante al contemplado en las respectivas convocatorias si bien estableciéndolo como regla general para los programas nacionales. Resulta entonces que el precepto afecta a los artículos científicos que se hayan obtenido por la actividad investigadora financiada mayoritariamente con ayudas procedentes de Programas públicos de investigación de ámbito estatal³⁶, aunque no hay que descartar otras posibles vías para la obtención de financiación que también proceda de los presupuestos generales del Estado. Entendido así, la LCTI viene a generalizar una regla de publicación en abierto para los resultados obtenidos gracias a la participación en convocatorias de ayudas a la investigación de la Administración general del Estado, y se evita tener que incluir sus condiciones en cada ocasión³⁷. En definitiva, la norma afecta al personal docente e investigador de las Universidades públicas en relación con aquellos trabajos cuyos costes se cubran mayoritariamente con financiación procedente de programas de investigación de ámbito estatal, como son las ayudas del Ministerio de Economía y Competitividad; sin descartar otros supuestos en que la mayor parte de la financiación pudiera provenir de los presupuestos generales del Estado.

4.4. Condiciones de modo y tiempo: ¿cómo y cuándo depositar?

El art. 37 de la LCTI en relación con los artículos científicos del personal de investigación señala que «la versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios institucionales de acceso abierto» (apartado

³⁵ Ver sobre implementación del acceso abierto en los programas de investigación de la Unión europea y a nivel estatal DE ROMÁN PÉREZ, R., *Propiedad, cit.*, pp. 114 y 115.

³⁶ Así se reconoce en ANGLADA I DE FERRER, L. M.; GONZÁLEZ COPEIRO DEL VILLAR, C., y RICO-CASTRO, P., (Coord.), «Recomendaciones para la implementación del artículo 37. Difusión en acceso abierto de la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación», *MINECO/FECYT*, 2014, p. 12. http://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/Implantacion_Art37_AccesoAbierto.pdf [25 de febrero de 2016], cuando señalan que están obligados por el precepto «todos los investigadores que reciban financiación pública de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación y que hayan decidido difundir los resultados de sus investigación en publicaciones científicas de carácter seriado o periódico».

³⁷ En sentido parecido EVANGELIO LLORCA, R., «La propiedad intelectual sobre obras creadas por personal investigador al servicio de universidades y otras entidades públicas de investigación», *Estudios sobre la Ley de propiedad intelectual. Últimas reformas y materias pendientes*, Dykinson, 2016, p. 227.

3), «pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de publicación» (apartado 2 *in fine*). De esta manera se está siguiendo el modelo de la «vía verde», que como se ha visto consiste en archivar los trabajos de investigación en un repositorio que los mantendrá en depósito hasta que se pueda dar acceso público a los mismos. El plazo que se establece para llevar a cabo la difusión de la obra científica en abierto no debe superar doce meses desde que tuviera lugar su publicación en la correspondiente revista.

Por otro lado el precepto hace recaer el mandato que contempla sobre una versión digital del trabajo, dado que este formato resulta imprescindible para poder efectuar el depósito en los repositorios que dan acceso a los documentos a través de Internet. Así pues el personal de investigación de las Universidades deberá tomar las medidas que permitan el archivo de sus artículos a partir de los documentos digitalizados, tanto si fueron aceptados para publicar en una revista digital como si se trata de una publicación en papel. Para llevarlo a cabo puede realizar el *autoarchivo* o en su caso puede enviar el artículo en formato digital a los gestores del correspondiente repositorio institucional o temático³⁸.

4.5. ¿Qué utilización pueden hacer los destinatarios finales de los trabajos?

Cuando el art. 37, 2 de la LCTI se dirige al personal de investigación de determinadas instituciones para que depositen sus trabajos en acceso abierto, no desarrolla qué tipo de utilizaciones de las obras deberá permitir a los destinatarios. En las declaraciones sobre acceso abierto se propone a los autores, y a los depositarios de la propiedad intelectual, que garanticen a todos los usuarios por igual, el derecho gratuito, irrevocable y mundial de acceso a los trabajos, lo mismo que la licencia para copiarlo, usarlo, distribuirlo, transmitirlo y exhibirlo públicamente, y para hacer y distribuir trabajos derivativos, en cualquier medio digital para cualquier propósito responsable, siempre sujeto al reconocimiento apropiado de autoría, lo mismo que el derecho de efectuar copias impresas en pequeño número para su uso personal (Declaración de Berlín de 2003). Con ello se invita a los autores a que hagan la obra accesible con las máximas garantías de difusión, posibilitando su uso en nuevas investigaciones y trabajos, si bien se deja en sus manos decidir exactamente con qué alcance permitir la utilización. En la práctica el personal de investigación de la mayoría de nuestras Universidades públicas, que ha depositado sus trabajos en acceso abierto en los

³⁸ En ANGLADA I DE FERRER, L. M.; GONZÁLEZ COPEIRO DEL VILLAR, C., y RICO-CASTRO, P., (Coord.), *Recomendaciones*, cit., p. 14, se aconseja incluir en los registros, además de los metadatos bibliográficos, en nombre de la entidad financiadora, el nombre del proyecto o acrónimo y el número de referencia publicado en el B.O.E., para facilitar el seguimiento del cumplimiento del artículo 37 de la LCTI.

repositorios institucionales, da a conocer cuáles son los usos que permite a los destinatarios a través de las conocidas licencias de *Creative Commons*³⁹.

En cualquier caso, con independencia de los usos que se autoricen al público que acceda a los trabajos de investigación, los destinatarios quedan siempre obligados a respetar los derechos morales del autor. Tales derechos, que son irrenunciables e intransmisibles, obligan fundamentalmente a identificar al creador de la obra, mantener inalterado su contenido, o en el caso de estar permitida la transformación a respetar la esencia de la creación (art. 14 del TRLPI)⁴⁰.

4.6. **¿En qué casos el personal de investigación de las Universidades está obligado a dar acceso abierto a los trabajos? ¿Puede elegir publicar en otro medio y de otra forma?**

El art. 37, 6 de la LCTI señala, refiriéndose a lo regulado en los apartados precedentes, que «lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones». Lo cual significa que el personal de investigación de las Universidades o del resto de organismos previstos en la norma puede ceder los derechos de explotación sobre la obra a una editorial, a una empresa que financie su proyecto, o a otros sujetos. En tal caso deben respetarse los derechos adquiridos por los cesionarios. En consecuencia, si el personal de investigación hubiera cedido en exclusiva los derechos que permiten poner las obras a disposición del público por un tiempo superior a un año, la exclusividad adquirida por los cesionarios impediría realizar la difusión en abierto sin el consentimiento de estos últimos en el plazo marcado por la norma (*ex. art. 48 TRLPI*). Por lo tanto puede decirse que el personal de investigación únicamente queda obligado por el mandato del art. 37, 2 de la LCTI cuando no haya cedido los derechos de explotación a terceros de forma incompatible con el archivo en los repositorios que dan acceso público y gratuito a los trabajos en las condiciones previstas en el precepto⁴¹.

³⁹ Ver en <http://es.creativecommons.org/blog/licencias/>. [25 de febrero de 2016].

⁴⁰ Al respecto, MARTÍNEZ ESPÍN, P., «Comentario al art. 14», *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Coord. R. BERCOVITZ), Tecnos, Madrid, 2007, pp. 209 a 236.

⁴¹ Explican ALONSO ARÉVALO, J.; CARBAJO CASCÓN, F. y CORDÓN GARCÍA, J. A., «La propiedad intelectual y los derechos de autor en bibliotecas y centros de información: revistas digitales y acceso abierto». *El copyright en cuestión*, (Coord. J. TORRES y J. A. GONZÁLEZ), Universidad de Deusto, Bilbao, 2011, p. 158, que «en caso de que no se hubieran cedido los derechos de explotación digital o se hubieran cedido con carácter no exclusivo, en principio el autor podrá autorizar el almacenamiento y puesta a disposición de una versión digital de su obra en el repositorio; aunque es cierto que, según las circunstancias, el acceso abierto desde repositorios puede poner en serio peligro la normal explotación de la obra por parte del editor comercial».

En definitiva cabe afirmar que los autores de los artículos científicos generados en el seno de las Universidades, financiados mayoritariamente con fondos de los presupuestos generales del Estado, pueden elegir publicar o no en abierto en el plazo que marca la LCTI en la medida en que deciden con carácter previo si ceden o no sus derechos a una editorial de forma incompatible con lo previsto en el art. 37, 2. El cumplimiento de la disposición dependerá de la política editorial que tenga la revista a la que decidan entregar su trabajo y del contrato que se alcance para su publicación⁴². De modo que si el personal de investigación de las Universidades elige alguna de las revistas que permiten en sus contratos editoriales la difusión en abierto de los artículos, deberá ocuparse de hacerlos llegar a los correspondientes repositorios⁴³; mientras que si firma acuerdos de cesión con revistas que lo impiden no estará obligado. No obstante una vez transcurrido el plazo de cesión establecido a favor de la revista, cuenta con la posibilidad de publicar sus trabajos en acceso abierto de forma voluntaria.

En relación con lo anterior hay que apuntar que el carácter dispositivo del precepto se mantiene para los casos en que las obras procedan de la investigación financiada con ayudas de programas nacionales cuyas convocatorias remitan al art. 37 de la LCTI o cuando no digan nada al respecto, pero las circunstancias son otras si en la correspondiente convocatoria se incluye una cláusula de obligatoriedad. De manera que si el personal de investigación acepta una ayuda para el desarrollo de sus proyectos dentro del marco de un programa nacional, cuya convocatoria exige la publicación en abierto en un plazo de tiempo determinado, estaría suscribiendo esta condición y con ella quedaría obligado a publicar sus artículos en abierto sin que cupiera otra opción. En este caso, dependiendo de lo previsto en la convocatoria, el personal de investigación debería buscar una revista que publicara los trabajos directamente en abierto (vía dorada), una revista que permitiera colocar el artículo en un repositorio que diera acceso público en el plazo señalado (vía verde), o incluso podría llevar a cabo la difusión directamente en un repositorio⁴⁴.

⁴² Hay portales con buscadores que facilitan información sobre las políticas editoriales de un buen número de revistas como son DULCINEA para publicaciones españolas (<http://www.accesoabierto.net/dulcinea/>) o SHERPA RoMEO en el ámbito internacional (<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php>).

⁴³ En ANGLADA I DE FERRER, L. M.; GONZÁLEZ COPEIRO DEL VILLAR, C., y RICO-CASTRO, P., (Coord.), *Recomendaciones*, cit., p. 14, siguiendo lo que dicen las declaraciones sobre acceso abierto se aconseja al personal investigador que no ceda en exclusiva los derechos que permiten el archivo en abierto en repositorios. Para ello se les propone que negocien con las editoriales la inclusión de una adenda en el contrato o licencia si fuera necesario.

⁴⁴ En cuanto al modo de difusión ver art. 6, 2 de la Convocatoria para 2015 de ayudas correspondientes al Programa Estatal de Investigación, transcrito en las conclusiones de este trabajo.

5. EL REAL DECRETO 99/2011, DE 28 DE ENERO, POR EL QUE SE REGULAN LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE DOCTORADO

El art. 14, 5 de RD 99/2011 dispone que «una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos»⁴⁵.

El precepto establece un mandato explícito para la Universidad, a la que exige el archivo de las tesis doctorales en los correspondientes repositorios dando acceso público en el momento mismo en que se aprueban, y una obligación implícita para los autores de los trabajos que no podrán sustraerse a tal difusión en abierto⁴⁶. Esta norma afecta a las tesis doctorales sin distinción, y por tanto a trabajos aún sin publicar (tesis en su modalidad tradicional) y a artículos científicos o capítulos de libros ya difundidos cuando se trata de tesis por agrupación de publicaciones.

Visto lo cual surge inmediatamente la cuestión de si este precepto es o no compatible con la normativa sobre propiedad intelectual. Precisamente esta atribuye la propiedad intelectual al autor de la obra por el solo hecho de su creación (art. 1, 3 del TRLPI). Lo que significa que el creador, aparte de ser titular de los derechos morales, tiene la plena disposición y la exclusividad para la explotación sin más limitaciones que las previstas en la Ley (art. 2 del TRLPI). En el caso de las tesis doctorales ya se ha dicho por la doctrina autorizada⁴⁷ y se ha reconocido por la jurisprudencia⁴⁸ que los únicos autores y titulares de los derechos de propiedad intelectual son los doctores que han dado forma a los trabajos, y que por tanto les corresponde sólo a ellos autorizar

⁴⁵ El Ministerio de Educación Cultura y Deporte archiva los datos de identificación y resumen de las tesis doctorales que se aprueban en las Universidades en su base TESEO. No todas están disponibles en acceso abierto, pero en caso de que así sea incluye el enlace que lleva al repositorio correspondiente.

⁴⁶ La regla cuenta con una excepción que establece: «en circunstancias excepcionales determinadas por la comisión académica del programa, como pueden ser, entre otras, la participación de empresas en el programa o Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis, las Universidades habilitarán procedimientos para desarrollar los apartados 4 y 5 anteriores que aseguren la no publicidad de estos aspectos» (art. 14, 6 del Real Decreto 99/2011).

⁴⁷ ROGEL VIDE, C., «Tesis doctorales y derechos de autor», *Estudios completos de propiedad intelectual*, vol. III, REUS, Madrid, 2009, p. 27.

⁴⁸ Ver las sentencias que comenta DEL CASTILLO, I. C., *Esta obra es mía», Tesis doctorales y propiedad intelectual*, pp. 21 a 23. En <http://www.bcongresos.com/congresos/gestor/ckfinder/userfiles/files/SAJGU/Bloque%20IV/Tesis%20Dostorales%20y%20Propiedad%20Intelectual.pdf>. [25 de febrero de 2016]. También BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Sentencia de 24 de junio de 2004: propiedad intelectual, altura creativa, obras menores. Registro General de la Propiedad intelectual», *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, 2005, n.º 67.

si sus obras se van a publicar o no y en su caso decidir sobre las condiciones en que la publicación se llevará a cabo.

Así pues, siguiendo el TRLPI, los doctores y doctoras son los únicos sujetos que pueden autorizar actos de explotación de sus tesis doctorales y las Universidades quedan al margen⁴⁹. Esto no impide entender que una vez que el doctorando inicia los trámites para la defensa de la tesis doctoral con la entrega de los correspondientes ejemplares esté dando el consentimiento para su divulgación. Dicho en otros términos, el doctorando asume que una vez que entrega los ejemplares exigidos de su tesis doctoral los miembros del tribunal van a leer su trabajo, que el contenido se va a conocer por otras personas en el acto público de defensa (art. 14, 4 del RD 99/2011), y que antes de este trámite los doctores que lo deseen podrán acceder a una de las copias y en su caso presentar alegaciones (art. 13, 3 del RD 99/2011)⁵⁰. Con esto último puede decirse que la obra resulta accesible a un grupo indeterminado de personas, que es la circunstancia que se considera necesaria para entender que la obra ya se ha divulgado⁵¹. A mi modo de ver el consentimiento para la divulgación de la tesis, permitiendo el acceso a los doctores que lo deseen, se otorga de forma tácita⁵² en el momento en el que se entregan los ejemplares de la misma para el inicio de los trámites de defensa⁵³. Sin embargo para poner la obra a disposición del público a través de un repositorio digital hace falta la autorización expresa del doctor o doctora, teniendo en cuenta que con ello se ejercitan derechos de explotación, como la comunicación pública (art. 20, 2 i) TRLPI), sobre la que el titular aún no se ha pronunciado. O visto desde otra perspectiva cabe decir que la Universidad no está legitimada para difundir el trabajo en abierto sin el consentimiento del autor o autora, dado que no ostenta la propiedad intelectual sobre la tesis doctoral, ni tampoco es cesionaria de las facultades que la integran. En este sentido debe observarse que el TRLPI, la LCTI y la LOU no contemplan excepción alguna respecto de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual de los autores de las tesis doctorales. Tampoco contemplan una posible transmisión *ex lege* de las facultades de explotación del doctor hacia la Universidad,

⁴⁹ En este mismo sentido ALONSO, J.; CARBAJO, F. y CORDÓN, J. A., *La propiedad*, cit., p. 157.

⁵⁰ Cada Universidad establece su propio sistema para dar publicidad al depósito de las tesis que están tramitándose. Por ejemplo la Universidad Autónoma de Barcelona coloca la información en su página web, <http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/publicidad-de-las-tesis-depositadas-1345682731275.html>. [25 de febrero de 2016].

⁵¹ Sobre esto RIVERO HERNÁNDEZ, F., «Comentario al art. 4», *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Coord. R. Bercovitz), Tecnos, Madrid, 2007, pp. 77 y 78.

⁵² MARTÍNEZ ESPÍN, P., *Comentario*, cit., p. 213, señala que la decisión de divulgar la obra puede producirse de un modo expreso o tácito (por un acto positivo que demuestre la intención inequívoca de divulgar).

⁵³ En sentido parecido DEL CASTILLO, I. C., *op. cit.*, p. 41. Ver también el comentario que hace VICENTE DOMINGO, E. a la sentencia de la Audiencia provincial de Madrid de 21 de diciembre de 2012, en el trabajo que realiza dentro de esta monografía sobre el derecho de cita e ilustración.

ni regulan límite alguno que permita la puesta a disposición del público de las tesis doctorales sin el consentimiento de los autores.

Además de lo que se ha expuesto hasta aquí sobre las tesis en su modalidad básica, hay que tener en cuenta las peculiaridades de las tesis por compendio de publicaciones. En este caso el trabajo consiste en un número de artículos científicos o de otros estudios que ya se han publicado por revistas o editoriales, o que han sido aceptados para su publicación. Por las mismas razones que en el caso anterior se considera que los únicos autores de los trabajos son los doctorandos que se han encargado de su redacción, y por consiguiente ellos son los titulares de la propiedad intelectual y quienes autorizan o prohíben actos de explotación. Precisamente para que las revistas o editoriales puedan llevar a cabo la publicación de los trabajos necesitarán que los doctorandos den su consentimiento cediendo los derechos correspondientes. En ocasiones la cesión se efectúa con carácter de exclusiva, de manera que las revistas o editoriales cesionarias son las únicas que pueden autorizar o prohibir que los trabajos se difundan en acceso abierto (art. 48 TRLPI). En tales casos la Universidad necesita el consentimiento de las revistas o editoriales para la difusión en acceso abierto de los trabajos que integran la tesis doctoral mientras dure la cesión (art. 48 LPI)⁵⁴. En otra hipótesis si la cesión no es exclusiva la Universidad precisaría del consentimiento del autor o autora de los trabajos, lo mismo que lo necesita en todo caso en relación con las partes de la tesis que sean nuevas tales como la introducción o las conclusiones generales.

En definitiva, el art. 4, 5 del RD 99/2011 sobre enseñanzas de doctorado a mi parecer establece un mandato que es contrario al TRLPI, por lo que me sumo a las posturas doctrinales que consideran que el precepto reglamentario carece de eficacia por oponerse a una norma con rango de Ley⁵⁵. Por esta razón las Universidades que quieran actuar conforme a la normativa vigente deberán contar con el consentimiento expreso de los doctores y doctoras antes de colocar en abierto las tesis doctorales en los repositorios institucionales. Del mismo modo deberán obtener la autorización de las editoriales que hayan publicado los trabajos científicos incorporados a las tesis en

⁵⁴ En el art. 13, 5 de la normativa de desarrollo del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, que regula los estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid dice: «En el caso de que la tesis se hubiera presentado en formato publicaciones, el doctorando deberá remitir a la UCM autorización de las editoriales en las que se hubieran publicado los artículos para su inclusión en el repositorio institucional de la UCM».

⁵⁵ En sentido semejante ALONSO ARÉVALO, J.; CARBAJO CASCÓN, F. y CORDÓN GARCÍA, J. A., *La propiedad*, cit., p. 157. También CAVANILLAS MÚGICA, S., *Propiedad*, cit., p. 34, aunque solamente para los estudiantes que realicen el doctorado sin tener una relación de servicio con la Universidad. En un sentido diferente RODILLA MARTÍ, C., «Tesis como objeto de derecho de autor», *Investigación, docencia universitaria y derechos de propiedad intelectual*, (Dir. C. Saíz y J. A. Ureña), Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 150 a 155, quien ofrece una interpretación particular.

la modalidad de compendio de publicaciones, cuando sean cesionarias en exclusiva de las facultades o derechos de propiedad intelectual mientras dure el periodo de cesión.

6. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES

El acceso abierto consiste en poner los resultados de investigación a disposición de la sociedad de forma gratuita a través de Internet, especialmente cuando hayan sido financiados con dinero público. Se consideran resultados de investigación tanto las publicaciones científicas como los datos obtenidos con la actividad investigadora. Por el momento se han ido dando pasos importantes y avanzando en la implantación del acceso abierto de las publicaciones, pero no se ha mantenido el mismo ritmo respecto de los datos, como refleja la normativa española que solo tiene en cuenta las primeras. No obstante en el ámbito internacional y en el seno de la Unión europea se impulsan medidas para conseguir al mismo nivel el acceso abierto para los datos. Dicho lo cual, cabe considerar el acceso abierto a los resultados de investigación como uno más de los aspectos de una política más amplia y global que busca poner a disposición de la sociedad toda información útil⁵⁶. También forman parte de la misma matriz otras políticas como las relativas a recursos educativos abiertos y sobre códigos abiertos de software⁵⁷.

En España la norma que de manera primordial se ha ocupado del acceso abierto ha sido la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación. En el art. 37 establece una regla dirigida al personal de investigación de las Universidades públicas y de otras entidades para que coloquen en acceso abierto los artículos científicos resultantes de las actividades investigadoras financiadas mayoritariamente con fondos de los presupuestos generales del Estado. La norma recae únicamente sobre los artículos científicos y no abarca otros resultados como son los datos, capítulos de libros, libros, etc. El archivo en abierto podrá hacerse en repositorios institucionales o temáticos en un plazo máximo de doce meses desde que tuviera lugar la publicación en las correspondientes revistas.

Su aplicación se circunscribe a los artículos resultantes de investigaciones financiadas mayoritariamente con presupuestos generales del Estado. Así pues, aunque la obtención de la financiación puede obedecer a otros esquemas, de manera principal se refiere a ayudas procedentes de programas públicos de investigación de ámbito estatal. De modo que la norma se aplica al personal de investigación de las Universidades públicas que obtenga ayudas dentro de los programas nacionales de investigación, sin

⁵⁶ En relación con las nuevas orientaciones en el ámbito de la propiedad intelectual ESPÍN ALBA, I., «Nuevas formas de producción y de acceso al conocimiento: Políticas legislativas. Sobre la necesidad de volver a los principios rectores del derecho de autor», *Propiedad intelectual en el siglo XXI: Nuevos contenidos y su incidencia en el derecho de autor*, Reus, Madrid, 2014, pp. 9 a 40.

⁵⁷ SWUAN, A., *Directrices*, cit., p. 25 y DE ROMÁN PÉREZ, R., *Propiedad*, cit., p. 106.

necesidad de que en las correspondientes convocatorias se establezca nada al respecto. No obstante en ellas suele haber una remisión al art. 37 de la LCTI.

En cuanto a las condiciones sobre acceso abierto que establecen las convocatorias para la concesión de ayudas dentro de los programas estatales de investigación, hay que observar que pueden coincidir o no con lo que dice el art. 37 de la LCTI. En caso de configurarse de otro modo o establecer otros requisitos, el personal de investigación que solicite, obtenga y acepte las ayudas tendrá otras facultades o asumirá otras responsabilidades u obligaciones. Por ejemplo, en la convocatoria para el año 2015 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación⁵⁸, hay una remisión al art. 37 de la LCTI en lo básico, pero cambian los plazos y el modo de publicar en abierto. Según dice en su caso la publicación tendrá lugar antes de transcurrir seis meses salvo para artículos de ciencias sociales y humanas, y puede optarse por difundir los artículos en revistas de acceso abierto (vía dorada) o en repositorios⁵⁹.

Ahora bien la norma del art. 37 de la LCTI no obliga al personal de investigación de las Universidades públicas o del resto de organismos que hayan cedido sus derechos de propiedad intelectual a terceros, cuando la cesión resulte incompatible con la puesta a disposición al público de los trabajos en los plazos y por los medios regulados. Por lo tanto, el personal de investigación de las Universidades públicas y del resto de organismos no queda obligado a difundir sus artículos en abierto y puede optar por publicar sus trabajos en revistas que requieran la cesión de sus derechos en exclusiva por un plazo amplio de tiempo. O dicho de otro modo, la norma se configura como dispositiva a pesar de que se ha demostrado que para que las políticas sean realmente efectivas deben ser obligatorias⁶⁰. No obstante, con independencia de lo que diga la LCTI, puede conseguirse que todo el personal de investigación que obtenga ayudas en el marco de programas estatales de investigación difunda sus resultados en abierto, introduciendo una condición de obligatoriedad en las correspondientes

⁵⁸ Puede verse en http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6984.

⁵⁹ El art. 6, 2 de la resolución dice textualmente: «Cuando los resultados no sean susceptibles de protección de derechos de propiedad industrial o intelectual, las publicaciones científicas resultantes de la financiación otorgada al amparo de la presente convocatoria deberán estar disponibles en acceso abierto, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. A tales efectos, los autores podrán, con la mayor brevedad posible, optar por publicar en revistas de acceso abierto o bien por autoarchivar en repositorios institucionales o temáticos de acceso abierto, recogidos en la plataforma Recolecta de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) u otros repositorios promovidos por las propias instituciones, los trabajos científicos que hayan sido aceptados para su publicación en publicaciones seriadas o periódicas. La publicación se producirá en un plazo no superior a los seis meses tras su publicación comercial, salvo en el área de Humanidades y Ciencias Sociales, donde el plazo establecido no será superior a un año».

⁶⁰ SWAN, A., *Directrices*, cit., p. 42.

convocatorias. Además las convocatorias pueden extender la obligación a cualquier tipo de resultados, incluyendo los datos, capítulos de libros o libros. También cabe hacer lo mismo en otros ámbitos como en el de las Comunidades autónomas, que tienen sus propios programas de investigación.

En cualquier caso, cuando el personal de investigación elige publicar sus resultados en acceso abierto, o cuando queda obligado porque ha aceptado una ayuda para financiar su investigación procedente de una convocatoria en la que se ha introducido una condición de obligatoriedad, las formas de llevar a cabo la difusión según el supuesto en que se encuentre son la publicación inmediata en acceso abierto o el archivo de los trabajos con un periodo de embargo. La difusión de forma inmediata puede realizarse a través de una revista que publique sus artículos de este modo⁶¹, o cabe la posibilidad de publicar en un medio tradicional que consienta el depósito de los trabajos en un repositorio dando acceso abierto de forma simultánea. También existe la opción de publicar con una editorial que exija la cesión en exclusiva de los derechos por un periodo de tiempo de seis o doce meses permitiendo al mismo tiempo el archivo en un repositorio para poner el trabajo en abierto cuando se cumpla el plazo.

Para que el personal de investigación pueda publicar en abierto sus trabajos ha de conocer cuáles son las políticas de las revistas o editoriales antes de contactar ellas. Para facilitarlo hay buscadores como Dulcinea o SHERPA RoMEO que muestran si las revistas o editoriales permiten o no colocar los trabajos en acceso abierto. Sin embargo no todas ellas aparecen en estas bases de datos, a lo que se suma que muchas veces se entregan los trabajos y no se recibe ningún documento escrito que señale las condiciones de la cesión que es necesaria para la publicación. En estos casos lo más apropiado será ponerse en contacto con la editorial y comprobar si permite difundir los trabajos en acceso abierto y en qué condiciones⁶².

Por otro lado cumplir con la obligación del acceso abierto o llevarlo a cabo de forma voluntaria implica que como mínimo se va a permitir la visualización del contenido del trabajo a través de Internet, y que este podrá leerse por cualquier persona desde cualquier lugar sin que haya que pagar por ello. Facilitar otras utilidades como pueden ser la traducción o la realización de obras derivadas dependerá de lo que permita el autor del trabajo. Para que los destinatarios finales sepan qué usos pueden realizar se suele hacer constar junto a la obra la licencia que otorga su autor

⁶¹ Hay que observar que si el personal de investigación desea o queda obligado a difundir un trabajo en un repositorio y lo entrega para publicar a una de las revistas que difunden los trabajos en internet en abierto debe constatar que la editorial de la misma permite utilizar la vía del repositorio al mismo tiempo.

⁶² Recordemos que en nuestro país se establece un plazo supletorio de cinco años para cuando no se ha pactado nada sobre la duración de la cesión (art. 43, 2 TRLPI).

o autora, normalmente a través del sistema de *Creative Commons*. En todo momento la utilización debe hacerse con respeto a los derechos morales de los autores.

Pues bien, el art. 37 de la LCTI, junto al TRLPI, forma parte de un marco normativo que las Universidades públicas deben respetar al aprobar sus reglamentos sobre acceso abierto. Esto supone que las políticas institucionales de las Universidades públicas no pueden obligar al personal investigador a colocar en acceso abierto ni sus artículos científicos ni otros trabajos, puesto que esta obligación resultaría contraria a la LCTI y no respetaría los derechos de propiedad intelectual de los autores según el TRLPI. Sin embargo no contradice tales normas, y puede incorporarse a las políticas de las Universidades, la obligación de archivo de los trabajos resultantes de la investigación sin dar acceso abierto inmediato, haciendo depender este de la autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual. De esta manera los repositorios de las Universidades públicas pueden poner a disposición de la sociedad los metadatos de los trabajos de investigación de su personal, como son autoría, título, revista en la que se publicó, editorial, etc. Se trata de una medida que permite localizar las publicaciones que existen sobre un tema, para que las personas interesadas puedan iniciar las gestiones necesarias para acceder a los contenidos⁶³. Por otro lado dicha obligación puede servir de motivación al personal de investigación para decidirse a colocar en abierto sus trabajos publicados con editoriales a las que cedieron sus derechos, pues una vez realizado el esfuerzo del autoarchivo, o en su caso el de enviar la documentación a los gestores de los repositorios, el esfuerzo adicional de consultar cuánto tiempo hay que esperar para dar apertura a los trabajos no parece muy grande comparado con el beneficio que representa. Sobre lo último ya se ha demostrado que al difundir los trabajos en acceso abierto aumenta considerablemente el número de lectores y al mismo tiempo mejora el impacto académico incrementándose el número de citas que recibe el autor⁶⁴.

Por otra parte tiene perfecta cabida en las políticas institucionales de las Universidades públicas la recomendación de archivo de todo tipo de obras y materiales como viene siendo la tendencia. Esto más adelante puede facilitar el acceso abierto a los datos, los recursos docentes, etc.

En otro orden de cosas, pero también relacionado con la reglamentación adoptada por las Universidades públicas, hay que referirse al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, que se ocupa de la difusión de las tesis doctorales en acceso abierto, y en principio es la norma general que deben seguir aquellas instituciones a la hora de redactar su regulación interna

⁶³ Explica SWAN, A., *Directrices*, cit., p. 44, que los metadatos son indexados por herramientas de búsqueda como es *Google Scholar*, lo que permite a los usuarios descubrir su existencia mientras permanecen en periodo de embargo.

⁶⁴ SWAN, A., *Directrices*, cit., p. 28.

sobre este aspecto. Sin embargo el RD 99/2011 obliga a las Universidades y a los doctores a la difusión de las tesis doctorales en abierto en contra de lo que dispone el TRLPI. De lo que resulta que en este aspecto el RD 99/2011 carece de eficacia por oponerse a una norma con rango de Ley. Por ello las Universidades en su normativa interna sobre doctorado no deberían obligar a los autores y autoras a colocar en acceso abierto sus tesis doctorales. Sería recomendable, no obstante, hacer figurar que la Universidad se ocupará del archivo de las tesis en formato electrónico en el repositorio institucional y que en su caso se dará acceso abierto cuando se autorice por los titulares de los derechos de propiedad intelectual. En la misma línea conviene recordar que la normativa interna de las Universidades sobre trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, o que afecte a cualquier otro trabajo realizado por el alumnado no puede obligar a la difusión de estas obras en acceso abierto, puesto que es algo que corresponde autorizar a los alumnos y alumnas como titulares de los derechos.

CAPÍTULO II

**OPEN ACCESS IMPLEMENTATION: FROM A BOTTOM-UP
ORDER TO A TOP-DOWN DISORDER?
«THE ITALIAN JOB»**

ROBERTO CASO and VALENTINA MOSCON¹

SUMARIO: 1. INTRODUCTION. 2. OPEN ACCESS LEGISLATIVE AND POLICY TOOLS. 3. THE ITALIAN JOB:
LAW OF OCTOBER 7, 2013, N. 112. 4. CONCLUSIONS: NEEDED OF AN OVERALL VISION FOR OPEN SCIENCE.

1. INTRODUCTION

In recent years academic institutions have gone through a transformation by broadening their traditional mission of teaching, research, and disseminating knowledge, becoming more active participants in the market of intangible assets. The ability of universities to commercialize their research has been considered crucial by the mainstream thinking in the last forty years². University Knowledge Transfer has attracted academic and policy attention in US and Europe, as well as at an international level³. Accordingly, Universities have developed technology transfer policies and offices (TTOs) to manage the process of reviewing faculty inventions, seeking patent protection and licensing intellectual property Rights (IPRs). The interest in the pursuit of profit through selling the expertise of scientists and research findings is a key aspect, but only one part of the phenomenon identified as «academic commodification». This refers to a comprehensive cultural and social development in which all kinds of scientific activities and their results are predominantly interpreted and assessed on the basis of corporate criteria⁴. The ongoing process results in phenomena such as «publish or perish» culture and «scientific productivity». Indeed it has been duly noted that what is more significant than formal university-industry relations is the indirect but pervasive impact of commercial codes and practices on

¹ Valentina Moscon is a postdoctoral research fellow at the Max Planck Institute for Innovation and Competition (Germany). She is the author of paragraphs 1 and 2. Roberto Caso is Professor in Comparative Private Law at the University of Trento (Italy). He is the author of paragraphs 3 and 4.

² NELSON, R., Linkage between the market economy and the scientific commons, in Maskus KE, Reichman JH (eds), *International public goods and transfer of technology under a globalized intellectual property regime*. Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p 121.

³ SEE BAGLEY, C., TVARNO, C.D., Promoting «Academic Entrepreneurship» in Europe and the United States, 4 *Harvard Business Law Review*, 4, 2014, p. 301.

⁴ RADDER, H. (ed), *The commodification of academic research. Science and the Modern University*. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2010.

academic culture⁵. This all has to do with the ethos of science⁶. Vallas and Kleinman found that «sharpening competition for professional distinction, combined with the entrepreneurial ethos driven by the scramble for scarce dollars, which has yielded increasingly potent barriers to the sharing of knowledge among scientists in the same or similar fields»⁷.

As for the publishing system, private control over scientific literature is growing and is being strengthened by the management of data relating to it, including data related to the research evaluation system⁸. The quality rating system for publications merges the power stemming from the market and that deriving from research quality evaluation criteria⁹, through copyright ownership. Privatization and economic instrumentalization may undermine the social norms at which science should be aimed and weaken the benefits that science could bestow on society, thereby slowing down innovation.

In this context open access (OA) has been forged. The two main approaches to OA are the gold road and the green road. The first one is defined by the literature as «scholarly work published *ab origine* on an OA basis» while the second is referred to as «(self-)archiving in OA repositories of published, peer-reviewed articles»¹⁰. Authors opting for the green road can publish their work through traditional channels and then disseminate it through OA repositories, either institutional or disciplinary¹¹. The gold road may be more problematic as it is usually costly, requiring the payment of Article Processing Charges (APCs)¹², at least when gold OA is combined with an

⁵ KLEINMAN, D.L., The commercialization of academic culture and the future of the university. In: Radder H., (ed) The commodification of academic research, Science and the Modern University, *op. cit.*, p 24.

⁶ RADDER, H. (ed), The commodification of academic research. Science and the Modern University, *op. cit.*, p. 231.

⁷ VALLAS, S.P., KLEINMAN, D.L., Contradiction, convergence, and the knowledge economy: the confluence of academic and commercial biotechnology. *Socio-Econ Rev* 6(2), 2008, pp. 283-311.

⁸ See MOSCON, V., Academic freedom, copyright, and access to scholarly works: a comparative perspective, in Caso R., Giovanella F. (eds), *Balancing copyright Law in the Digital Age*, Berlin, 2015, p 99; Reichman J.H., Okediji R., When copyright law and science collide: empowering digitally integrated research methods on a global scale. *Minnesota Law Rev* 96(4), 2012, p.1362; Hilty R., Five lessons about copyright in the information society. *J copyright Soc USA*, 53, 2006, p.103.

⁹ HOROWITZ, P., Evaluate me!: conflicted thoughts on gatekeeping in legal scholarship's new age. *Conn L Rev* 39, 2006, p. 38.

¹⁰ See HARNAD, S., BRODY, T., VALLIERES, F., CARR, L., HITCHCOCK, S., GINGRAS, Y., OPPENHEIM, C., STAMERJOANNS, H., HILF, E.R., The Access/Impact Problem and the green and the gold roads to open access. *Serials Review* 30(4), 2004, doi:10.1016/j.serrev.2004.09.013

¹¹ See The Directory of open access Repositories-OpenDOAR, at <http://www.andoar.org/>.

¹² BJÖRK, D.J. and Solomon B.C., Final Report to a consortium of research funders comprising Jisc, Research Libraries UK, Research Councils UK, the Wellcome Trust, the Austrian Science Fund, the Luxembourg National Research Fund, and the Max Planck Institute for Gravitational Physics, 2014.

author's paid business model. A distortion of this model is emerging as hybrid OA publishing, that is to say, traditional journals that offer the author of a given article the possibility to «buy back» the right to OA¹³.

A further distinction may be made between weak forms of OA (i.e. gratis OA), which eliminate only the economic barrier to access, and strong forms (i.e. libre OA), which, as stated in the Berlin Declaration¹⁴, also lower the legal barrier to reuse of scientific contributions¹⁵.

From its very inception, there have been different understanding of OA. However, the debate characterizing the bottom-up emergence of OA results in a fragmented regulatory system specially when a top-down approach has taken place. How to foster OA while respecting the balance between the various interests at stake is the challenge that legislatures and research institutions are currently facing. In regulating OA (e.g. whether and how developing the gold or green road, or the gratis or libre OA) there does not emerge a coherent and clear policy. Various legislative options have arisen, some of which support the green road, others the gold road, and others still both of them simultaneously. Besides, these models are often put in place without including a policy on copyright law, incentive measures and economic investments. This reflects the fact that OA's real purposes are often overlooked¹⁶. In this regard, it is worth asking whether OA's main goal is to subvert the role of private companies (such as publishers) as driving actors in an oligopolistic market, to safeguard the right to access to and use of scientific knowledge itself, or to promote a knowledge dissemination system free from control by both economic and intellectual oligopolies. As a matter of fact, safeguarding the right to access scientific results, without considering who grants the access and use of them (e.g. Google Scholar, scientific social networks, etc.) may not release scientists and the society as a whole from the economic oligopoly of private entities (which are able to modify their business models adapting them to new conditions, e.g. hybrid OA). Also, it may not liberate them from the intellectual oligopoly, i.e. the power to control science's governance

Available at http://www.wellcome.ac.uk/stellent/groups/corporatesite/@policy_communications/documents/web_document/wtp055910.pdf.

¹³ Hybrid OA has been met with some criticism from the literature. The risk is having to pay twice: first, when the author or the institution pays extra APCs in order to have their papers appear without the gatekeeping charges and, second, because libraries and institutions still have to pay for the journal subscription. See Adams A., copyright and research: an archivangelist's perspective. *SCRIPTed* 4(3), 2007, p. 285; Björk D. J. The hybrid model for open access publication of scholarly articles*a failed experiment? *J Am Soc Inf Sci Technol* 63(8), 2012, pp.1496-1504.

¹⁴ Berlin Declaration 2003, available at <http://openaccess.mpg.de/286432/Berlin-Declaration>.

¹⁵ SUBER, P., open access, MIT Press, 2012.

¹⁶ GUÉDON, J.C., In Oldenburg's long shadow: librarians, research scientists, publishers and control of scientific publishing. Association of research library, Washington. 2001, <http://www.arl.org/storage/documents/publications/in-oldenburgs-long-shadow.pdf>.

and its future directions that is found within the academic institutions. Conflicts in the definition of OA *mutatis mutandis*, are similar to those characterizing the free software and open source software movements¹⁷. It is legitimate to ask whether the right of access is guaranteed to facilitate the market of scientific products through new business models related to research results, or, rather, to guarantee freedom of thought and the democratization of science. Along this line, the approach undertaken by the Italian legislature issuing the Law of 7 October 2013, n. 112, G.U. n. 236, 8.10.2013) epitomizes the mentioned short-sighted policy that looks partially at the problem without undertaking a general overview of OA¹⁸. In fact, it achieves the mere effect of slowly and partly encouraging some universities to put in place institutional policies. This is similar to the Spanish Art. 37 (*Difusión en acceso abierto*) of Law 14/2011, of 1st of June «*de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación*»¹⁹.

Against this background, the main argument presented in this paper, which sets the stage for future work, is that OA is not just a matter of access of scientific products, but also the use of scientific results affecting science in general. Besides, stronger open access will empower a thriving Open Science²⁰ the structure of the chapter is as follows. This general introduction (1) will be followed by a survey of the main legislative and policy initiatives (2). In the third section we will consider the Italian law focusing on how the Italian statute has contributed (or not), until now, to the achievement of OA in Italy (3). A final section will point out the need to define an OA regulation that is coherent with a general vision of research access, use and circulation unchaining science from internal and external compressions (4).

2. OPEN ACCESS LEGISLATIVE AND POLICY TOOLS

Both the US and some European governments, as well as some developing countries, have taken steps towards the recognition of the OA principle through policies and legislative measures.

¹⁷ See STALLMAN, R., Why Open Source misses the point of Free Software, at <http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.html> (last updated Feb. 7, 2016).

¹⁸ See MOSCON, V., University Knowledge Transfer: From Fundamental Rights to open access within International Law, in BELLANTUONO, G., DE REZENDE, L., Law, Development and Innovation, Berlin, Springer, 2015, pp 147-189; Caso R. La legge italiana sull'accesso aperto agli articoli scientifici: prime note comparatistiche, *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2013, 4, p. 681-702; DE ROBBIO, A., Accesso aperto in Italia: tra sogno e realtà, *Notiziario della sezione ligure dell'associazione italiana biblioteche*, n. 2, vol. 23, 2013, available at <http://riviste.aib.it/index.php/vedianche/article/view/9418/8595>.

¹⁹ See DE ROMÁN PÉREZ, R., Acceso abierto a los resultados de investigación del profesorado universitario en la Ley de la Ciencia, *Diario La Ley*, n.º 7986, 2012.

²⁰ FECHER, B., FRIESIKE, S., Open Science: One Term, Five Schools of Thought (May 30, 2013). RatSWD_WP_218. SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2272036> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2272036>.

In legal systems that encourage publication in gold OA, such as the UK, the institutional policies provide for specific funding mechanisms for OA publications²¹. Gold OA support was recently discussed at the Berlin Conference on the reorganisation of funding models for scholarly journals²². A process was initiated there to transform subscription journals into open access. The key element in this discussion is strictly connected with the scientific institutions and their sponsors' policies: public resources that are currently spent on journal subscriptions could be converted into open-access publishing funds with savings for University libraries. On the other hand, mandatory green OA institutional policies are subordinated to the author's ownership of copyright. Given the weakness of the author in the contractual bargaining with publishers (especially when the author has to publish in specific high-impact journals for assessment purposes) often authors transfer the right to (OA) publish. The most attentive legislatures, in this sense, tend to support the development of green road ensuring the author the «right to re-publish» in open access. So did, for example, the German and Dutch legislators. Other legislative measures support the green road charging research institutions with issuing measures needed to support OA. We will now briefly consider a few legislative models, in particular the US system, the Italian, Spanish, German and Dutch ones²³. As for developing countries, the ambitious Argentine law is worth some attention.

The US government - Division G, Title II, Section 218 of PL 110-161 (Consolidated Appropriations Act, 2008) and Division F Section 217 of PL 111 8 (Omnibus Appropriations Act²⁴ - 2009 promoted OA by stipulating, first in the biomedicine sector, that «all articles arising from the National Institutes of Health (NIH) funds must be submitted to PubMed Central upon acceptance for publication»²⁵. The law²⁶ safeguards the «public access» (gratis OA in the OA jargon), requiring all beneficiaries of public funding to republish the peer-reviewed version on PubMed Central no later than 12 months from the first publication. The fulfillment of this obligation was subject to implementation by the publicly funded entity of a policies aimed at

²¹ See for instance, the Research Councils UK (RCUK) policy <http://www.rcuk.ac.uk/research/openaccess/policy/>.

²² See <http://openaccess.mpg.de/Berlin-Conferences>.

²³ The texts of the main laws and draft laws are available at the website of the «Associazione Italiana per la Promozione della Scienza Aperta» (AISA) at <http://bfp.sp.unipi.it/aisa/attivita/diritto-di-rispubblicazione-in-ambito-scientifico/testi-di-riferimento/>.

²⁴ <http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-08-033.html> AND <http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-09-071.html>.

²⁵ See the «Revised Policy on Enhancing Public Access to Archived Publications Resulting from NIH-Funded Research» at <http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-08-033.html>.

²⁶ Division G., Title II, Sect. 218 of PL 110-161 (Consolidated Appropriations Act, 2008).

managing copyright issues between authors and publishers²⁷. What is worth noting is that the fulfillment of the OA obligation by academic authors is subordinated to the existence of an institutional policy which has to be compliant with the copyright law. According to the US Law research entities have to issue a proper regulation: the researcher must not be left alone by institutions in the management of copyright. The rationale is clear: the negotiating power of institutions support authors in managing their rights. The governmental promotion of OA in the US has been progressing steadily, despite debates and reactions from publishers who have challenged the mandate policy²⁸. On January 18 2014, the US government adopted the Consolidated Appropriations Act 2014. Section 527 of the Act requires publicly funded research from grants made by US government agencies with a funding turnaround of more than \$100 million annually to be available online in OA within 12 months of publication in a peer-reviewed journal. The Act calls for open licensing, common deposit procedures among agencies, and formats that support re-use and additional uses such as computational analysis²⁹. While the federal regulation strengthens the green road of OA by extending the mandate of the success achieved by the NIH to research financed by all agencies of the federal government, OA policies are also arising at the state level³⁰.

Focusing on the European system, a proper regulation of the university knowledge transfer system is a key element of the «Innovation Union»³¹ and one of the top priorities of the Digital Single Market Strategy for Europe (COM/2015/192/Final)³². As a matter of fact, an un-harmonized EU copyright «acquis» with a number of gaps and inconsistencies affects the legal certainty and effectiveness of the legislation also in the field of scientific knowledge transfer. The fragmentation of the Internal Market is rooted in the territoriality of copyright and related rights. Thus a prerequisite for the

²⁷ CARROLL, M.W., *Complying with the NIH Public Access Policy—copyright considerations and options*, 2008, http://www.sparc.arl.org/sites/default/files/NIH_copyright_v1.pdf

²⁸ SNYDER, S., *Free-for-all: public access and publisher rights collide in the fair copy-right in Research Works Act of 2009*. DePaul J Art Technol Intellect Prop Law 20:127—135.

²⁹ See White House Office of Science and Technology, *Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies, Increasing Access to the Results of Federally funded Scientific Research* (23 February 2013) http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf.

³⁰ The California Taxpayer Access to Publicly Funded Research Legislation (AB 609). See more at <http://www.sparc.arl.org/advocacy/state/ab609#sthash.bi91Auau.dpuf>.

³¹ See Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union SEC (2010) 1161 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. See also, European Commission-State of Innovation Union: Taking Stock 2010-2014, at 57, COM (2014) 339.

³² See e.g. BAGLEY, C, TVARNO, CD, *op. cit.*

EU attention to scientific knowledge transfer is removing³³ barriers to cross-border access to copyright-protected content through harmonization a European common framework on this would be in line with the expanded competence—and therefore, the increased responsibility— of the EU for intellectual property matters as a result of Article 118 and Article 3(1)(e) TFEU. Yet the EU has hitherto failed to resolve issues on which different Member States have divergent approaches³⁴. While sensitivity to national differences might be appropriate in some circumstances and to some extent, in the context of academic research and knowledge transfer, the absence of a European policy may create economic and social difficulties. Furthermore, in regulating intellectual property including copyright at a European level, there is no proper attention to the specificity of science³⁵. Indeed, there exists in Europe uncertainty regarding the rights and freedoms of society and individuals—including individual researchers and their employing institutions and external funders—to access the benefits of (publicly and privately funded) academic research.

The steps taken by the European Union towards allowing access to scientific knowledge have not so far been very effective. Although since 2006 the European Commission has made some progress towards ensuring access to publications and scientific data as an essential segment of the knowledge transfer phenomenon, the EU Commission applies this intervention as a funding body to its own research programs (i.e. FP7 and Horizon 2020), rather than as a legislature. In other words, the EU seems to use indirect means instead of a high-level legislation fostering open access. One such means is Regulation 1290/2013, which requires Universities and other beneficiaries of EU Horizon 2020 research funding to acquire from the researchers all intellectual property rights in research undertaken with the assistance of EU funding. The EU has adopted measures aimed at encouraging Member States to take steps to foster OA and Open Research Data (ORD)³⁶, promoting a multilayer system involving funding bodies and research entities that manage public money. This approach has

³³ The topic is highly debated within the European context. A possible legislative reform of the legislative framework for the realisation of a digital single market is envisaged by R. HILTY, K. KÖKLÜ «Limitation and exceptions to copyright in the Digital Age. Four Cornerstones for a Future-Proof Legal Framework in the EU», in IRINI A. STAMATOUDI (ed.), *New Developments in EU and international copyright Law*, The Netherlands, 2016.

³⁴ Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, 2012/C 326/01.

³⁵ HILTY, R., KRUIJATZ, S., BAJON, B., FRUEH, A., KUR, A., DREXL, J., GEIGER, C., KLASS, N., (december 3, 2008) European Commission - Green Paper: copyright in the knowledge economy - Comments by the Max Planck Institute for intellectual property, Competition and Tax Law. Max Planck Institute for intellectual property, Competition & Tax Law Research Paper Series No. 08-05. SSRN:<http://ssrn.com/abstract=1317730> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1317730>.

³⁶ Despite the growing interest in ORD development, we will not consider it in this paper. For a general overview of the problems related to ORD, see GUIBAULT, L.; WIEBE, A. (eds) *Safe to be Open:*

resulted in the EU Communication «Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments in research,» COM (2012) 401, and the Commission Recommendation on «Access to and preservation of scientific information» (2012/417/EU) of 17 July 2012.

Among the European Member States, Spain came first issuing artículo 37 (Difusión en acceso abierto) of Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación³⁷. The Law is aimed at republication in open repositories. The scope of the rule is limited to serial or periodical publications. It requires staff involved in research that is more than 50% state-funded to publish as soon as possible—and at any rate no later than 12 months after the first publication—the final version accepted for publication in an open-access disciplinary or institutional repository. It is worth mentioning the provision that makes the version of the scientific contribution republished in open-access repositories available for consideration in the evaluation procedures of public administration. The most critical passage is at the very end, where it specifies that the provisions of the Law do not override agreements aimed at transferring to third parties the rights to the publications. In this respect the German model proves to be more attentive. The Law of 1 October 2013, amending Section 38 of the German copyright Act («Urheberrechtsgesetz»-UrhG) aims to remove one of the main obstacles to green OA, i.e. loss of the right to make the work available to the public after publication as a consequence of assigning the copyright to the publisher³⁸. The new law allows the author of a scientific work³⁹, published in a periodical collection (at least biannually) and created in the context of a research activity that «was at least 50% publicly funded», to make their work publicly available for non-commercial purposes 12 months after the publication. The provision is manda-

Study on the protection of research data and recommendation for access and usage, University of Gottingen Press, Gottingen, 2013.

³⁷ See DE ROMÁN PÉREZ, R., Acceso abierto a los resultados de investigación del profesorado universitario en la Ley de la Ciencia Diario La Ley, n.º 7986, 2012; A. TODOLÍ SIGNES, El open access en la regulación española, in J.A. ALTÈS TÀRREGA, Investigación, docencia universitaria y derechos de propiedad intelectual, Tirant lo blanch, Valencia, 2015, 119.

³⁸ Art. 38(4) of the German copyright Act as it read on 1 January 2014: «The author of a scientific paper produced as part of research activities, at least half of the funding for which comes from public resources, and published in a regular collection appearing at least twice a year, may make the paper publicly available in the accepted manuscript version once twelve months have elapsed since first publication, provided that this is not for commercial purposes. This applies even if the author has granted the publisher or editor an exclusive licence. The source of the first publication must be indicated. Any other arrangement to the detriment of the author is invalid».

³⁹ The scope of this expression has still not been clarified by the legislature. According to some first comments, «scientific work» includes not only written works but also technical projects, designs, tables, three-dimensional models, etc. Wandtke A., Bullinger W., Praxiskommentar zum Urheberrecht, IV edn. § 43 Urheber in Arbeits- oder Dienstverhaeltnissen. C.H. Beck, Munich, p. 15-25.

tory, and any derogatory agreement is invalid. Therefore this right persists even if the author has assigned all exclusive rights to an editor or publisher. The law presents a number of complexities with regard to its scope, and in terms of private international law it suffers from the intrinsic limitation of being a national law⁴⁰. However, the German law has the value to remove one of the major obstacles to the affirmation of the green road of open access.

The Dutch copyright act («Wet Auteurscontractenrecht», Staatsblad 2015, 257), which became effective on 1 July 2015⁴¹, follows a similar approach even though there are some differences. Compared to the German one, the Dutch provision is broader, stating at section 25fa that short scientific works, completely or partly paid out of public funds, may be published open-access by the author «after a reasonable period of time»⁴². Thanks to the new Dutch copyright act, university staff members no longer have to agree with publishers on open-access rights even though they have to reach an agreement on the length of «a reasonable period of time»⁴³. As is the case with the German law, Dutch lawmakers also ruled that the right in question may not be assigned. In line with the German provision, the publication in OA must include a reference to the source of the original publication. It differs, however, from the German law, in a few points in particular: 1) There is no indication of the minimum percentage of public funding; 2) It only mentions a reasonable time, which in any case must not be greater than one year; 3) It refers not only to works published in periodicals, but to all «short» works; 4) It includes specific exceptions to the rules of private international law, favoring a broader scope of application of this law.

The regulatory models briefly outlined above clearly point towards the green road. The UK, on the contrary, has been incentivizing the gold road, after launching a government policy (a sort of guideline), based on the idea that the public funder pays for

⁴⁰ This is a complex question that cannot be discussed here. See von Lewinski S, Thum D (2011) Spezifische Fragen zum Auslandsbezug des geplanten Zweitveröffentlichungsrechts nach § 38 Abs. 1 S. 3 und 4 UrhG neu. IUWIS. <http://www.iuwis.de/publikation/spezifische-fragen-zum-auslandsbezug-des-geplanten-zweitver%C3%B6ffentlichungsrechts-nach-%C2%A7-3>.

⁴¹ See DISSER, V., The open access provision in Dutch copyright contract law, *Journal of intellectual property Law & Practice*, 2015, doi: 10.1093/jiplp/jpv161. First published online: september 2, 2015.

⁴² The open access provision of Art. 25fa of the copyright Act reads as follows: «The maker of a short scientific work, the research for which has been paid for in whole or in part by Dutch public funds, shall be entitled to make that work available to the public for no consideration following a reasonable period of time after the work was first made public, provided that clear reference is made to the source of the first making public of the work».

⁴³ As pointed out by Disser, the reason why a reasonable period of time must be observed is the interest of the publishers to recoup the investments made by payment of a subscription or access fees before the work is made available to everyone free of charge. See DISSER, V., The open access provision in Dutch copyright contract law, *op. cit.*

expenses relating to OA publication (in gold or hybrid journals). This type of policy might support a market that is sometimes subject to forms of predatory speculation. In fact, the Business Innovation and Skills Committee of the British House of Commons in a September 2013 report was very critical of the government policy that gives preference to the gold road over the green road⁴⁴.

Comparing scholarly communication strategy in developing regions, Latin America has become a model for the adoption of OA in scientific communication in the last few decades⁴⁵. This has led to the development of several regional initiatives all working to increase access to research published in Latin America. The region has a long tradition of regional information networking to provide OA to its research results: regional subject repositories that started with bibliographic records in the 80s now extend to added full texts in multidisciplinary regional peer-reviewed journal portals and digital repositories developed since the end of the 90s⁴⁶. Together with this important contributions from the region to open access implementation, it is important to mention a regional declaration on open access (Bahia 2005⁴⁷) and an open access national legislation that mandates deposit of State-funded research results in Open-Access digital repositories (approved in Argentina⁴⁸ and Peru⁴⁹ in 2013; and in Mexico in 2014⁵⁰). The Argentine public sector is making progress down the legislative path to drive open ideas, becoming a regional pioneer in this area⁵¹. Argentina issued a law specifically devoted to the subject—Ley 26.899 «Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos» on November 13 2013. The law requires organizations and institutions that make up the «Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación» (SNCTI) and receive state funding, to provide open-access repositories for

⁴⁴ <http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/business-innovation-and-skills/news/on-publ-open-access/>.

⁴⁵ See ALEPRIN, J.P., BABINI, D., FISCHMAN, G. (eds), open access indicators and scholarly communications in Latin America. CLACSO, Buenos Aires, 2014.

⁴⁶ On open access implementation in Latin America some data are available at the UNESCO website: <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/access-by-region/latin-america-and-the-caribbean/>

⁴⁷ Available at <http://www.icml9.org/meetings/openaccess/public/documents/declaration.htm>.

⁴⁸ Available at <http://en.mincyt.gov.ar/news/the-law-on-open-access-to-scientific-information-was-approved-9320>

⁴⁹ Available at [http://www2.congreso.gov.pe/sicr/comisiones/2012/com2012ciencia.nsf/0/cb7c-863ded37261e05257b3b007c029c/\\$FILE/1188_Sustitutoria_27MAR2013.pdf](http://www2.congreso.gov.pe/sicr/comisiones/2012/com2012ciencia.nsf/0/cb7c-863ded37261e05257b3b007c029c/$FILE/1188_Sustitutoria_27MAR2013.pdf). See also <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/access-by-region/latin-america-and-the-caribbean/peru/>

⁵⁰ Available at http://www.redalyc.org/redalyc/media/redalyc_n/acceso-abierto/inc/pdf/Iniciativa_Herrera_Anzaldo_in.pdf

⁵¹ For an overview of the Argentine model, see K. I. Peña, Comparative analysis of public policies in open access models in Latin America. Brazil and Argentina cases, RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 12(1). pp. 15-24.

depositing scientific production. The free and open-access institutional digital repositories should be compatible with international interoperability standards, and ensure open access to the documents and research data (Article 4). The notion of scientific production is broadly defined as the product of scientific activities that are financed in whole or in part with public funds. The same parties are required to create policies for public access to, and management and long-term conservation of, the primary research data. Government agencies and national organizations of the SNCTI are obligated to insert in their financing instruments contractual clauses that govern management plans for primary data as well as plans for ensuring public availability of the research results. Research staff (in the broader sense, including researchers, technologists, professors, postdoctoral fellows, graduate and PhD students) are required to deposit or authorize the deposit of the final published version, or the version accepted for publication, of the scientific-technological products in open-access institutional repositories. They must be deposited within six months of publication or acceptance. Also, institutions are required to deposit primary research data in their own repositories or in those shared with other institutions within five months of collection, in accordance with the relevant institutional policies. The only exceptions to the deposit obligation arise in the event that the products and primary data are industrial property or secret. In cases in which scientific and technological publications and primary research data are protected by intellectual property rights or by private agreements with third parties, the authors must provide and allow public access to the metadata of such publications and primary research data, agreeing to provide full access to the publications and primary research data from the expiration date of the intellectual property rights or private agreements with third parties (Article 6). The law also establishes penalties for non-compliance, and the Ministry of Science, Technology and Innovation is the enforcement authority (Article 7). Failure to comply with the Act's provisions will make the breaching institutions and individuals ineligible for public financial support (Article 8). The law is complex and dense with concepts as well as obligations. Only time and concrete measures for implementation will determine whether the law has had any impact. What is certainly striking about this model is the overall vision and ambition of Argentine legislators; for the law sees a close connection between the rules regarding products and those relating to primary data.

3. THE ITALIAN JOB: LAW OF OCTOBER 7, 2013, N. 112

Italian lawmakers issued an Act concerning the promotion of culture (Legge 7 Ottobre, 2013, n. 112, G.U. n. 236, 8.10.2013) including a section (paragraphs 2, 3 and 4 of article 4) dealing with OA. With this statute, the parliament has sought to bring Italian law in line with the aforementioned EU Recommendation, addressing all the subjects involved that shall «implement the necessary measures for the promotion of open access» with regard to works that are publicly financed (at least 50%) and published in periodical collections (at least biannually). The Law requires the

research institutions to adopt policies that promote OA by following both the gold road and the green road. As for the latter, the Italian statute encourages republishing articles for non commercial purposes in institutional or disciplinary repositories (so that they can be accessed free of charge from a place and at a time individually chosen by the user) no later than 18 months from the first publication for scientific, technical, and medical disciplines and no later than 24 months for humanities and social sciences.

One positive aspect of the Act is to recognize and encourage the application of OA, however the Italian regulation has significant shortcomings reflecting the absence of a clear vision of OA. First, the law uses several terms without defining them, even though these may be ascribed different meanings. One example is the notion of OA itself, which is defined neither in the Act nor elsewhere. Second, the new Italian law does not at all address the issue of IP rights management. Consequently, the authors may assign or license their copyright and then will not likely be able to republish in OA. It is up to research institutes to adopt policies for implementing OA while also guiding authors in managing their rights. Third, the Italian law does not provide for any form of financial investment in the implementation of OA. On the contrary, the law specifies that the implementation of OA must not incur additional burdens on public funding.

Italian regulation combines elements of different models of reference. Just like the Spanish precedent, the regulation is programmatic because it is binding with regard to carrying out «necessary measures for the promotion of open access», and it is mandatory for public parties in charge of disbursing and managing funds for scientific research.

In terms of its objective scope of application, the law refers to works published in periodicals. More specifically, the Italian regulation mentions «articles» and not generic scientific publications or contributions. However, while this might seem like a specific reference to the literary genre, the term «article» is mostly interpreted extensively. The concern of the legislation is to keep outside its own scope of application books, especially those which are financially profitable for the copyright holder. In this sense it is not clear why state-funded books are outside the scope of application. In any case, the regulation does not mention the issue of research data, on which lawmakers seem still to be far from adopting a national policy.

Italian lawmakers chose to indicate both the gold road and the green road for open access. More specifically, the green road regulation provides for republication of the article for non commercial purposes in institutional repositories, within 18 months from the first publication for scientific, technical, and medical disciplines and no later than 24 months for humanities and social sciences. The time limits (18 and 24 months) for republication go beyond the limits established by the EU Recommendation (6 and 12 months), as well as beyond all the timelines found in the standard models. These are maximum time limits: given the programmatic nature of

the regulation, those who are obligated to adopt the necessary measures can impose shorter time limits, so as to align with the EU Recommendation.

A further controversial aspect that has not been cleared by the Italian legislature regards the republication in repositories: it is doubtful which version is subject to republication - the peer-reviewed version (post-print) or the pre-edited version (pre-print).

Furthermore the law seems to equate open access with mere free-of-charge access, and this is implicitly evident from the lack of explicit references to libre OA. This is a recurring theme in the regulatory models outlined so far, but one which raises the issue of how to combine the notion of free of charge with a concession to the public to reuse the work according to the «libre OA» model (a pillar of the Berlin Declaration of 2003). Institutional policies need to not only allow access free of charge, but also guarantee re-use through open licenses authorizing them.

Finally, as mentioned above, one of the most critical points of the Italian laws is that it aims to promote open access without imposing new or greater burdens on public funding. In this way, Italy diverges from the EU Recommendation, which expressly mentions the need for financial planning. Promoting OA involves the use of financial resources, whether the green road or the gold road is followed.

Now, almost three years since the law was passed, still few universities in Italy have implemented it by adopting institutional policies. In particular, since the law was introduced only 15⁵² out of 96⁵³ universities have issued OA policies. In any case, although some universities have institutional repositories even without a proper policy, the number of published open-access works in institutional repositories is still very low. Very often, researchers prefer private platforms - such as Academia.edu, Researchgate and Social Science Reserch Network -, hoping for greater visibility⁵⁴. On this subject, last December the Office of Scholarly Communication of the University of California published an article to explain to its researchers that placing their articles on Academia.edu o ResearchGate does not satisfy the requirements of open access. The article stressed that comparing specialized proprietary social media such as ResearchGate and Academia.edu to open institutional or industry repositories can have negative consequences both for the long-term preservation of their work

⁵² The number comes from Registry of open access Repository Mandates ROARMAP, available at <http://roarmap.eprints.org/view/country/380.html>.

⁵³ The official number of Universities in Italy comes from the website of the Ministry of Education, Universities and Research. See http://cercauniversita.cineca.it/index.php?module=structure&page=StructureSearchParams&advanced_serch=1&action=refresh.

⁵⁴ Social Science Research Network was aquired by Elsevier in May 2016.

and for the ability to use them for research⁵⁵. Both Research Gate, Academia.edu are commercial sites, whereas most open-access repositories are non-profit.

4. CONCLUSIONS: NEEDED OF AN OVERALL VISION FOR OPEN SCIENCE

Through Open Science (OS)—i.e. the general implementation of OA principles to the entire scientific field—science becomes more powerful and closer to society. However, despite broad consent on the benefits of OS in terms of progress in knowledge, innovation, pluralism, transparency and preservation, it is still far from being implemented.

Looking at the specific context of publications, the majority of scientific results are under the control of private companies that base their business models on vast commercial databases protected by intellectual property (IP), contracts and technological protection measures⁵⁶. Moreover, the oligopolistic power of commercial publishers is much stronger than before the digital age⁵⁷. One of the main reasons for the marginal impact of OS is likely linked to the abovementioned phenomenon of commodification of scientific and academic research⁵⁸. Shaping it on market principles has the effect of conceiving of competition and productivity as values in themselves. The «publish or perish» logic, strengthened by bibliometrics, entails a mentality shift in scientists whereby publications are «products» that help with researchers' career advancement and improve universities' positions in national and international rankings⁵⁹. This reflects a system based on power. The market principles influence referees, members of editorial boards, learned societies, commercial publishers and bibliometric databases (e.g. ISI Web of Science and Scopus), universities, and national agencies for quality assurance in higher education⁶⁰. For

⁵⁵ See FORTNEY, Y. K., GODNER, J., A social networking site is not an open access repository, in Features on December 1, 2015. Available at <http://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/>.

⁵⁶ BJÖRK, BC (2013) open access-are the barriers to change receding? Publications 1(1):5-15. <http://www.mdpi.com/2304-6775/1/1/5>.

⁵⁷ LARIVIÈRE, V., HAUSTEIN, S., MONGEON, P., The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era. PLoS ONE 10(6), 2015, doi:10.1371/journal.pone.0127502.

⁵⁸ RADDER, H. (ed.), The Commodification of Academic Research: Science and the Modern University, *op. cit.*

⁵⁹ PIEVATOLO, M.C., Publishing without perishing. Are there such things as «research products»? In: Aisa 1st annual conference Nostra res agitur: open science as a social question, 22-23 October 2015, Pisa, unpublished, <http://archiviomarini.sp.unipi.it/644/>.

⁶⁰ Italy has its own «Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca» (National Agency for the Evaluation of the University and Research Systems, ANVUR). The role of this public institution, supervised by the Ministry of Education, Universities and Research, is to evaluate university activities in Italy ANVUR is the equivalent of ANECA in Spain, HCRES in France and QAA in UK.

instance, often the scientific achievements of universities are assessed in terms of the number of patents filed per year even though a large amount of literature shows that not always do more patents result in better innovation, especially within the academic context⁶¹.

Scientific development is only partially moved by market incentives⁶². Re-use of knowledge and knowledge sharing are at the heart of scientific methods and the public funding of research⁶³. Thus, since science seems to be more a cooperative game than a competitive one, OS, which is inherently based on a collaborative approach.

What is needed is an overall vision⁶⁴, and concrete investments to put in place an OS-based system⁶⁵. Instead, different legislative approaches, like the ones that have emerged in the current scenario, risk creating disorder and not a new order based on OS.

⁶¹ Emerging evidence suggests that a market-based approach to knowledge transfer and exploitation has certain weaknesses. One arises from the harm which orienting academic research to the market could cause to academic freedom and access to knowledge. Another arises from the failure of the approach in the US and Europe to generate the expected financial returns [BUENSDORF, G., GEISSLER, M., (2012), *op. cit.* GRIMALDI, R., KENNEY, M., SIEGEL, D. S. & WRIGHT, M., 30 Years after Bayh-Dole: Reassessing Academic Entrepreneurship, *Res. Pol.* 'Y, 2011, 40, p. 1045]. For example, in the US, where the market-based approach is the norm for universities, only about 50% of all patented inventions achieve commercialization [Mattes E. et al., 'Surveying Inventors Listed on Patent Investigate Determinants of Innovation', *Scientometrics*, 69, 2006, pp. 475, 483], while those that are profitable generate a relatively small income stream [Lowe R.A. & Ziedonis A.A., 'Overoptimism and the Performance of Entrepreneurial Firms', *Mgmt. Sci.*, 52, 2006, p. 173]. Similarly in Europe, only 358 out of 2,270 inventions developed at the Max Planck Society between 1980 and 2004 yielded positive royalty income [Buenstorf G. & Geissler M., Not invented here: Technology Licensing, Knowledge Transfer and Innovation Based on Public Research, *J. Evolutionary Econ.*, 22, 2012, pp. 481, 482]. In 2007, total licensing income represented just 1% of the Max Planck Society's annual budget. In addition, there is increasing recognition that the market-based approach is not seeing university-generated knowledge applied in industry, resulting in a «valley of death» between the academic and industrial spheres [See House of Commons. Science and Technology Committee, Bridging the valley of death: improving the commercialization of research. Eighth Report of Session 2012-13]. Despite this, adherence to the market-based approach persists, as reflected in the growing number of patents filed by academic institutions.

⁶² REICHMAN, J.H., OKEDIJI, R. *op cit.*

⁶³ See PETRUSSON, U., The University in the knowledge economy, lectures notes distributed on the topic of knowledge management. Chalmers University of Technology, Center of intellectual property Studies, Gothenburg, 2009.

⁶⁴ On this perspective, see T. MARGONI, R. CASO, R. DUCATO, P. GUARDA, V. MOSCON, open access, Open Science, Open Society, Paper accepted at 20th International Conference on Electronic Publishing Positioning and Power in Academic Publishing: Players, Agents and Agendas 7–9 June 2016 in Göttingen, Germany <http://meetings.copernicus.org/elpub2016/>. The paper is available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2751741.

⁶⁵ See Kuhlén R., Dewatripont M. et al., Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe, Final report - January, Commissioned by DG-Research, European Commission, 2006, http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf.

On the contrary, legal tools need to be set up intelligently so as to encourage authors to pursue the needs of science. Structural changes are needed also dealing with the research quality evaluation criteria. New criteria might serve as a basis for pluralism also in the evaluation of academic works⁶⁶. In the current transitional scenario, the formation of a critical mass by depositing works in repositories and open-access publishing allows the creation of alternative evaluation systems. This represents a first step towards granting general access to scientific content, improving the preservation of works and the development of content databases, as well as promoting a variety of new research evaluation criteria and value-added services⁶⁷. In addition, technologies based on data mining and the semantic web might support the creation of an infrastructure that would encourage authors to spontaneously enrich repositories, thus triggering a virtuous circle in the OA paradigm success. One of the obstacles to the creation of a critical mass of knowledge is copyright management. Both international and national legislation reveals that policymakers have never seriously addressed IP law with regard to science and namely the question of how appropriately to protect cumulative and sequential innovation in science. Despite the lack of specific measures in international agreements, individual States can play an important role in this direction. The specific nature of scientific publications is such as to allow a distinction from the point of view of protection compared to other works

⁶⁶ See Altmetric Manifesto at <http://altmetrics.org/manifesto/>. In the last few years the field of altmetrics has received a lot of attention. E.g. Bailey C., Altmetrics bibliography. Houston Digital Scholarship. Version 1: 10/14/2013PLOS, 2013, has a special altmetrics collection available at <http://www.ploscollections.org/article/browseIssue.action?issue=info:doi/10.1371/issue.pcol.v02.i19>. The American Society for Information Science and Technology published a special altmetrics issue available at https://asis.org/Bulletin/Apr-13/AprMay13_Konkiel_Scherer.html. For a discussion of the so-called open peer review or peer-to-peer review, see Fitzpatrick, K., & Santo, A., *Open review: A study of contexts and practices, the Andrew W. Mellon Foundation white paper* (2012). http://mediacommons.futureofthebook.org/mcpress/open-review/files/2012/06/MediaCommons_Open_Review_White_Paper_final.pdf Piwowar points out the potential advantages that are especially relevant in the context of OA indicators for developing regions. See Piwowar H., Altmetrics: value all research products. *Nature*, 2013, January 10, p. 493. See also Armbruster C., open access in social and cultural science: innovative moves to enhance access, inclusion and impact in scholarly communication, 2005, Social Science Research Network. Retrieved September 28, 2006: http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=434782. On models that entail post-publication peer review, see Shirky C (2012) *Here comes everybody: the power of organizing without organizations*. Penguin Press, New York.

⁶⁷ On the importance of having a critical mass, see HARNAD, S., No-fault peer review charges: the price of selectivity need not be access denied or delayed. *D-Lib Mag* 16(7/8), 2009, <http://eprints.ecs.soton.ac.uk/21348/>; Id., The Postgutenberg open access Journal (revised). In: COPE, B., PHILLIPS, A. (eds) *The future of the Academic Journal*, 2nd edn. 2nd edition of book Chandos, 2013, <http://eprints.soton.ac.uk/353991/>; Id. The only way to make inflated journal subscriptions unsustainable. *Mandate Green open access*. LSE Impact of Social Sciences Blog 4/28/2014. <http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2014/04/28/inflated-subscriptions-unsustainable-harnad/>; Houghton J, Swan A. Planting the green seeds for a golden harvest: comments and clarifications on «Going for Gold». *D-Lib Mag* 19 (1/2/2013).

destined for the market⁶⁸. A copyright law reform might deal with different aspects, such as broadening copyright exceptions in favor of access to knowledge, granting a right to make available to the public the work after a period of time. Examples are the German and Dutch copyright Acts.

Besides, adequate technological tools (such as interoperable standards and repositories) and competent organizations, which are specifically devoted to university knowledge transfer, are a necessary prerequisite for promoting the OS model. Finally, we need to rethink the education of scientists, putting at the center of undergraduate and PhD programs a critical perspective on IP and assessment of science and technology. Indeed, while changes are usually made with a view to improving collective wellbeing, they ultimately fail when individuals pursue their own interests and disregard the needs of the community as a whole.

⁶⁸ See V. MOSCON, university knowledge transfer: From Fundamental Rights to open access within International Law. In: G. BELLANTUONO and T. DE REZENDE LARA, ed., *Law, development and Innovation*, 1st ed. Berlin: Springer, pp. 147 - 189.

