

INSTITUTO DE DERECHO INDUSTRIAL  
**IDIUS**

**ACTAS**  
**DE DERECHO INDUSTRIAL**  
**Y**  
**DERECHO DE AUTOR**

**Volumen 34**

**(2013-2014)**

Coedición:

**IDIUS**

**Marcial Pons**

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2014

## ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
<b>Índice de abreviaturas .....</b>	<b>13</b>
 <b>I. DOCTRINA</b>	
<b>Titularidad de los derechos de autor sobre contenidos generados en universidades y centros de investigación</b>	
Fernando CARBAJO CASCÓN .....	25
<b>Las futuras modificaciones de la regulación de los motivos de denegación absolutos en el Derecho de marcas de la Unión Europea</b>	
Luis Alberto MARCO ARCALÁ .....	51
<b>De novo sobre a «licença» e outros negócios de disposição de bens intelectuais</b>	
José DE OLIVEIRA ASCENSÃO .....	73
<b>Concurrencia (¿o confusión?) de modelos y concurrencia de disciplinas de fuente diversa en la patente europea con efecto unitario. ¿Existe una alternativa razonable?</b>	
Vincenzo DI CATALDO .....	91
<b>Límite de ilustración con fines educativos o de investigación científica: antecedentes y perspectivas</b>	
Isabel ESPÍN ALBA .....	111
<b>A proteção jurídica da cor única como marca no âmbito da indústria da moda - breves notas a propósito dos casos da «sola lacada a cor vermelha»</b>	
Maria MIGUEL CARVALHO .....	137
<b>El volumen de negocios como criterio para graduar las sanciones en el Derecho de la competencia</b>	
Fernando CACHAFEIRO GARCÍA .....	153
<b>El reconocimiento legal del carácter distintivo de la denominación social en la Ley 17/2001, de marcas: verdad a medias</b>	
Antonio F. GALACHO ABOLAFIO .....	177

	<u>Pág.</u>
<b>La propiedad intelectual de las traducciones</b>	
Eugenio OLMEDO PERALTA .....	209
<b>Las marcas comunitarias colectivas: cuestiones actuales</b>	
María Aránzazu GANDÍA SELLENS .....	231
<b>Propiedad industrial generada en las universidades y régimen económico matrimonial de gananciales</b>	
José Manuel VENTURA VENTURA .....	255
<b>A dependência entre direitos de propriedade industrial, a licença compulsória e a inventividade</b>	
Vítor PALMELA FIDALGO .....	279
<b>II. CRÓNICA Y DOCTRINA BREVE</b>	
<b>Las ayudas públicas al capital riesgo: nuevas directrices comunitarias</b>	
Belén GARCÍA ÁLVAREZ .....	295
<b>La modificación del sistema de marcas de la Unión Europea. Breve análisis de las propuestas de modificación del reglamento de marca comunitaria y de la directiva de marcas</b>	
Marta CERNADAS LAZARÉ .....	311
<b>Mala fe, riesgo de confusión, uso, caducidad y otras cuestiones delimitadoras del Derecho de marcas en su determinación jurisprudencial</b>	
Juan Ignacio PEINADO GRACIA .....	325
<b>Hacia una nueva Ley de patentes española</b>	
José A. GÓMEZ SEGADE .....	337
<b>Las invenciones laborales en el marco de la reforma de la Ley de patentes</b>	
Fátima LOIS BASTIDA .....	357
<b>Seguros de litigios de patentes y fomento del I+D+I entre las Pymes</b>	
Elena F. PÉREZ CARRILLO .....	367
<b>New legislative means to foster software interoperability within the European Union? A survey of the measures visaged by the European Commission in the Digital Agenda</b>	
Begoña GONZÁLEZ OTERO .....	379
<b>Obra radiodifundida e comunicação pública</b>	
María VITÓRIA ROCHA .....	393
<b>La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en 2013</b>	
María ÁLVAREZ .....	405

**Más de cinco años de Derecho de la competencia en China**

Patricia PÉREZ FERNÁNDEZ ..... 427

**III. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES****La tutela jurídica de los videojuegos y de las medidas tecnológicas de protección de las obras sujetas a los derechos de autor y afines**

Juan Pablo APARICIO VAQUERO ..... 437

**O conteúdo e o alcance da exceção «*roche-bolar*» na união europeia, em especial no que respeita à posição dos fornecedores da substância activa dos medicamentos genéricos protegida por patente ou certificado complementar de protecção - um novo desafio ao tribunal de justiça**

João Paulo F. REMÉDIO MARQUES ..... 457

**El material genético y las patentes de invención después de la sentencia dictada en el caso *Myriad* por la Suprema Corte de Estados Unidos. Repercusiones *extraterritoriales*, inmediatas y latentes**

Horacio RANGEL ORTIZ ..... 475

**La patentabilidad de las secuencias genéticas en Estados Unidos de América tras la Sentencia del Tribunal Supremo en el asunto *Association for Molecular Pathology et al. v. Myriad Genetics Inc., et al.* Y la incidencia de este pronunciamiento judicial en el ámbito europeo**

María Mercedes CURTO POLO ..... 493

**Las reclamaciones de daños y perjuicios causados por infracciones de Derecho de la competencia**

Antonio ROBLES MARTÍN LABORDA ..... 519

**Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de septiembre de 2013 (sala primera), *CHS Tour Services GMBH v. Team 4 Travel GMBH* (asunto C-435/11)**

Christian HERRERA PETRUS ..... 535

**IV. ANOTACIONES DE JURISPRUDENCIA****A. PATENTES, OBTENCIONES VEGETALES Y MODELOS DE UTILIDAD****El controvertido ámbito y alcance de los certificados complementarios de protección de los medicamentos**

Luis Alberto MARCO ARCALÁ ..... 553

**Las herramientas para la determinación de la altura inventiva en las patentes**

Elena RUS ALBA ..... 556

<b>Recurso de casación y extraordinario por infracción procesal basado en los artículos 56 del Convenio sobre la patente europea y el artículo 8 de la Ley de patentes pues debió declararse la nulidad de la patente por falta de actividad inventiva. La sentencia estima la litispendencia en otro proceso entre las mismas partes pero en posiciones procesales inversas sobre nulidad de la patente. La causa de inadmisibilidad del recurso se convierte en causa de desestimación del recurso puesto que la sentencia recurrida no había entrado a resolver sobre la nulidad de la patente por estimar la litispendencia</b>	
Mercedes ZUBIRI DE SALINAS .....	559
<b>Modelos de utilidad. Nulidad. Requisitos de novedad y altura inventiva. Experto en la materia</b>	
Ignacio MORALEJO MENÉNDEZ .....	562
 B. SECCIÓN DISEÑO INDUSTRIAL	
<b>¿Pueden los elementos ornamentales considerarse componentes de un producto complejo y protegerse como diseño industrial?</b>	
Miriam MARTÍNEZ PÉREZ .....	566
 C. MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS	
<b>Protección especial de la marca notoria o renombrada: caducidad por falta de uso y nulidad por semejanza en el signo distintivo</b>	
Gabriel A. GARCÍA ESCOBAR .....	569
<b>La mala fe como causa de nulidad o denegación de registro en el derecho europeo de marcas</b>	
Eugenio OLMEDO PERALTA .....	574
<b>La caducidad parcial de la marca</b>	
Antonio F. GALACHO ABOLAFIO .....	578
<b>Existencia de riesgo de confusión cuando la marca solicitada es idéntica en su parte denominativa a una previamente registrada y se solicita para distinguir productos en el mismo ámbito aplicativo que los servicios distinguidos por la marca prioritaria</b>	
M. <sup>a</sup> Mercedes CURTO POLO .....	584
<b>El color como marca y su carácter distintivo</b>	
Antonio F. GALACHO ABOLAFIO .....	587
<b>Uso por un tercero sin causa justa de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada</b>	
Francisco Javier PÉREZ SERRABONA GONZÁLEZ .....	593

Pág.**La aplicación en el tiempo de la mala fe como causa de nulidad marcaria**

Ángel MARTÍNEZ GUTIÉRREZ ..... 597

**D. PROPIEDAD INTELECTUAL****Sobre la consideración de los enlaces a obras de terceros como acto de comunicación pública**

Fernando CARBAJO CASCÓN ..... 602

**Comunicación pública en sanatorios, monopolio de entidades de gestión y aplicación de la Directiva 2006/123/CE a las entidades de gestión colectiva**

Vanessa JIMÉNEZ SERRANÍA ..... 607

**Uso no autorizado de imágenes y sonidos de programas de televisión en programas de zapping y magazines de un canal competidor: *Telecinco c. La sexta***

Fernando CARBAJO CASCÓN ..... 610

**Uso no autorizado de imágenes y sonidos correspondientes a emisiones de partidos de fútbol: *Grupo Santa Mónica sports, S.L. c. Kutxabank, S.A.***

Fernando CARBAJO CASCÓN ..... 613

**¿A quién corresponde la carga de identificar las infracciones de derechos de autor en internet? El caso *Telecinco c. Youtube***

Miquel PEGUERA POCH ..... 616

**El cese en la prestación de servicios de acceso a internet**

Juan Pablo APARICIO VAQUERO ..... 619

**E. COMPETENCIA DESLEAL Y PUBLICIDAD****Cooperativas de consumo y competencia desleal**

Francisco José TORRES PÉREZ ..... 623

**La protección de los signos distintivos a través de la normativa sobre competencia desleal**

Elena SALGADO ANDRÉ ..... 626

**El contexto y finalidad de los actos denigratorios**

Sinesio NOVO FERNÁNDEZ ..... 628

**F. COMPETENCIA****Reparación por daños derivados de un ilícito *antitrust* y acceso a la documentación que forma parte de un procedimiento ante una autoridad nacional de competencia**Ana M.<sup>a</sup> TOBÍO RIVAS ..... 630

	<u>Pág.</u>
<b>Prescripción de la acción de responsabilidad por daños derivados de una infracción <i>antitrust</i></b>	
Julio COSTAS COMESAÑA .....	634
<b>La aplicación del principio de confianza legítima a las infracciones de la Ley de defensa de la competencia</b>	
Antonio ROBLES MARTÍN-LABORDA .....	637
<b>A vueltas con la definición del mercado relevante: <i>U.S. v. Bazaarvoice</i></b>	
Francisco MARCOS .....	640
<b>Abuso de posición de dominio y liberalización en el mercado español postal: estrechamiento de márgenes</b>	
Ana M. <sup>a</sup> TOBÍO RIVAS.....	643
 <b>V. RECENSIONES</b>	
AAVV, <i>Estudios de Derecho Mercantil, Libro homenaje al Prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade</i> , A. M. TOBÍO RIVAS, A. FERNÁNDEZ-ALBOR y A. TATO PLAZA (ed.), Marcial Pons, Madrid, 2013.	
Rubén BAHAMONDE .....	651
AHRENS, H.-J., y MCGUIRE, M. R., <i>Modellgesetz für Geistiges Eigentum. Normtext und Begründung</i> , Sellier GRUR, 2012, 844 págs. (traducción inglesa abreviada: <i>Model Law on Intellectual Property. A Proposal for German Law Reform. Abbreviated English Edition</i> , 2013, 132 págs.).	
Rafael GARCÍA PÉREZ .....	654
FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., <i>Estudios sobre la protección de la marca renombrada</i> , Marcial Pons, Madrid, 2014, 250 págs.	
Manuel BOTANA AGRA.....	657
GANDÍA SELLENS, María Aranzazu, <i>El Arbitraje frente a los litigios internacionales en materia de Propiedad Intelectual: La arbitrabilidad y la adopción de medidas cautelares</i> , Monografía núm. 32 de la <i>Revista de Derecho Patrimonial</i> , Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, 232 págs.	
Carmen T. RODILLA MARTÍ.....	660
GARCÍA VIDAL, Á., <i>El sistema de la patente europea con efecto unitario</i> , Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, 282 págs.	
Miriam MARTÍNEZ PÉREZ .....	662
GEIGER, C. (dir.), <i>Quel Droit des brevets pour l'Union Européenne? What Patent Law for the European Union?</i> , Lexis Nevis, Université de Strasbourg, 2013, 283 págs.	
Miriam MARTÍNEZ PÉREZ .....	664

	<u>Pág.</u>
PÉREZ CARRILLO, Elena F., y CUYPERS, Frank, <i>Viabilidad del Seguro de Patentes en España</i> , Fundación Mapfre, Madrid, 2013, 177 págs.	
Fátima LOIS BASTIDA.....	666
SÁNCHEZ HERRERO, A., <i>Confusión de Marcas</i> , La Ley, Buenos Aires, 2013, 688 págs.	
Javier Fernando NÚÑEZ.....	668
SÁNCHEZ HERRERO, Andrés, <i>El contrato de edición de la obra literaria</i> , Marcial Pons Argentina, Buenos Aires, 2013, 224 págs.	
Mónica HERRERO .....	670
SCHÖTZ, Gustavo (coord.), IANNELLO, Pablo, MIGLIORE, Joaquín, y NÚÑEZ, Javier (autores), <i>Patentes y medicinas esenciales (la armonización entre el derecho a la salud y la propiedad intelectual)</i> , Heliasta, Buenos Aires, 2013, 330 págs.	
Carlos Octavio MITELMAN .....	674



# TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE AUTOR SOBRE CONTENIDOS GENERADOS EN UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

FERNANDO CARBAJO CASCÓN\*

## RESUMEN

Las reglas introducidas por las leyes de economía sostenible y de ciencia, tecnología e investigación en relación con las creaciones del personal investigador de universidades y centros de investigación, han provocado un complejo debate sobre la titularidad de los derechos de autor en ese tipo de creaciones, que abarca desde la oportunidad misma de dichas reglas hasta el alcance adecuado que debe atribuirse a las mismas en coherencia con las normas generales sobre titularidad y cesión de derechos de la legislación de propiedad intelectual.

**Palabras clave:** Derechos de autor, Personal investigador, Universidades y Centros de Investigación, Creaciones asalariadas.

## ABSTRACT

The rules introduced by the laws of sustainable economy and science, technology and research in relation to the creations of the research staff of universities and research centers, have led to a complex debate over the ownership of copyright in such creations, spanning the same opportunity to those rules to the proper scope to be given to them in line with the general rules on ownership and transfer of rights of intellectual property law.

**Keywords:** Copyright, Staff researcher, Universities and Research Centers, Employed Creations.

**SUMARIO:** I. INTRODUCCIÓN.—II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA TITULARIDAD DE CREACIONES INTELECTUALES EN LA LEGISLACIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.—1. CREACIONES ASALARIADAS.—2. CREACIONES INTELECTUALES EN EL SENO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.—III. LA TITULARIDAD DE LAS CREACIONES DE PROFESORES E

---

\* Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca. Dirección de correo electrónico: [nano@usal.es](mailto:nano@usal.es).

Este trabajo se enmarca en el programa de investigación i+d+i «Protección y Titularidad de los Resultados de la Investigación y Transferencia y Difusión del Conocimiento en las Universidades de Castilla y León», financiado por la Junta de Castilla y León (SA266U13), años 2013-2016, del que forma parte el autor. El autor es miembro del Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Salamanca «Derecho y Nuevas Tecnologías» y colaborador del Grupo «E-Lectra: Edición y Lectura Electrónica, Transferencia y Recuperación Automatizada de la Información».

INVESTIGADORES DE UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE TITULARIDAD PÚBLICA.—1. LA SITUACIÓN EN LA LEGISLACIÓN BÁSICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.—2. LA SITUACIÓN TRAS LAS NUEVAS REGLAS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE Y DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.—IV. CRÍTICA Y PROPUESTA DE INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS INTRODUCIDAS POR LA LES Y LA LCTI.

**CONTENTS:** I. INTRODUCTION.—II. GENERAL CONSIDERATIONS ON THE OWNERSHIP OF INTELLECTUAL CREATIONS IN THE GENERAL INTELLECTUAL PROPERTY LAW.—1. EMPLOYED CREATIONS.—2. INTELLECTUAL CREATIONS WITHIN PUBLIC ADMINISTRATIONS.—III. THE OWNERSHIP OF THE CREATIONS OF PROFESSORS AND RESEARCHERS FROM UNIVERSITIES AND RESEARCH CENTERS IN PUBLIC OWNERSHIP.—1. THE SITUATION IN THE BASIC INTELLECTUAL PROPERTY LAW.—2. THE SITUATION AFTER THE NEW RULES OF THE SUSTAINABLE ECONOMY LAW AND THE LAW ON SCIENCE AND TECHNOLOGY.—IV. PROPOSAL REVIEW AND INTERPRETATION OF THE RULES INTRODUCED BY THE LES AND LCTI.

## I. INTRODUCCIÓN

La problemática relativa a la titularidad de las creaciones surgidas en el seno de universidades y centros de investigación (obras científicas o de cualquier otra naturaleza) se ha revitalizado considerablemente durante estos últimos años. Ello se ha debido a dos polémicas intervenciones del legislador al margen de la legislación básica de propiedad intelectual: por un lado, en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES); por otro, en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI). Como se ha dicho con sutil ironía e indudable acierto, ambas son disposiciones formal y materialmente excéntricas en relación con la propiedad intelectual, tanto porque quedan fuera de la misma como porque su centro de intereses es diferente<sup>1</sup>.

En el contexto de la LES y de la LCTI el legislador sitúa la transferencia de resultados de la investigación realizada en universidades y otros centros públicos de investigación dentro del plan estratégico para favorecer un desarrollo económico sostenible, combinando el crecimiento económico y social con una economía productiva y competitiva que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, así como el acceso de los ciudadanos a la ciencia y a la investigación. Se pretende con ello impulsar que las universidades y otros centros e instituciones de investigación de titularidad pública exploten económicamente sus recursos intelectuales, sea directamente mediante empresas propias o indirectamente mediante contratos de cesión o licencia de derechos a terceros, con la finalidad última de fomentar la investigación y la transferencia de conocimiento en beneficio del tejido empresarial y del conjunto de la sociedad, aunque también en beneficio de las propias universidades y centros de investigación, que podrán buscar un aprovechamiento económico mediante la capitalización de la propiedad intelectual generada por la actividad de su personal docente e investigador.

Para conseguir estos fines de política-legislativa, la nueva normativa en materia de economía sostenible, investigación, ciencia y tecnología parece que pretende introducir cambios relevantes en la situación hasta ahora establecida y plenamente asumida de la titularidad y explotación de derechos de propiedad

<sup>1</sup> Pero también porque llegan a ser raras o extravagantes. *Vid.* R. CASAS VALLÉS, «Propiedad intelectual y contenidos generados en las universidades: viejos problemas ¿nuevas soluciones?» (1), *Diario La Ley*, núm. 7957, 5 de noviembre de 2012, pág. 3 y nota 14.

intelectual sobre creaciones universitarias y de centros de investigación<sup>2</sup>. Así, entre otras medidas, se promulgan nuevas reglas sobre cesión de derechos de propiedad intelectual de los investigadores a las universidades y centros de investigación, sobre la transferencia de resultados o explotación de tales derechos a terceros y sobre la participación del investigador en los resultados de la explotación; medidas estas que, a mi juicio, se solapan e interfieren abruptamente con las reglas preexistentes de la legislación sobre propiedad intelectual (TRLPI 1996), generando un notable estado de confusión e incertidumbre que requiere una cuidadosa lectura en combinación con las reglas generales sobre titularidad y transmisión de derechos previstas en dicha legislación, así como con la forma en que históricamente se ha venido entendiendo esta situación tanto por los investigadores como por las propias universidades y centros de investigación de nuestro país.

Puede decirse, a modo de conclusión preliminar, que nuestro legislador ha entrado como un paquidermo —de forma apresurada, irreflexiva y asistemática— en la ordenada cacharrería del derecho de autor, donde las reglas sobre titularidad, derechos y excepciones están sujetas a un complejo y delicado mecanismo de equilibrios entre la tutela de la propiedad de autores e industria y la promoción de la educación, de la libre competencia y del acceso a la cultura, a la ciencia y a la investigación.

No cabe duda que conviene impulsar el papel de las universidades y centros de investigación en la investigación básica y aplicada, promover la capitalización de los resultados de la investigación y fomentar el acceso a la información científica y técnica, en beneficio del desarrollo social, cultural, técnico y económico. Pero debe hacerse de forma ordenada, sistemática y razonable, sopesando bien el impacto que las nuevas reglas pueden provocar en los incentivos que los derechos de autor suponen para los investigadores, en la libertad de decisión sobre el uso pertinente de sus creaciones que les confiere el reconocimiento *ad limine* de un derecho de propiedad sobre los resultados de su esfuerzo intelectual que parte del inalienable e irrenunciable derecho moral de divulgación [art. 14.1.a) TRLPI], y en las consecuencias que esa política puede acarrear para la organización de la Universidad y de los Centros de Investigación públicos, así como para el futuro de la industria (fundamentalmente las editoriales científicas). Por encima de todo, es imprescindible que quien impulsa estas reformas tenga presentes las disfunciones que una reforma normativa sectorial (que en el contexto de una normativa fundamentalmente programática en materia de economía sostenible y ciencia, tecnología e investigación introduce reformas puntuales en materia de derechos de propiedad intelectual) provoca en relación con la normativa general de la materia; también que se legisle no sólo con visión de futuro, sino también con pleno conocimiento de causa, analizando si lo que se pretende puede ser asumido y ejecutado realmente en la práctica por las universidades y centros de investigación, y evitando dejarse llevar por los vientos de las nuevas tendencias, sin sopesar el impacto que una nueva regulación —asis-

---

<sup>2</sup> Por más que no falten opiniones señalando que la nueva legislación especial no hace sino ratificar una situación que ya estaba implícita en la legislación sobre propiedad intelectual a través del concepto y régimen jurídico de las creaciones asalariadas, *ex* artículos 51 y 97 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 (TRLPI). *Vid.*, en este sentido, S. CAVANILLAS MÚGICA, «Propiedad intelectual y ciencia en la Ley de Economía Sostenible y en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 41, 2012, págs. 13 y sigs., especialmente págs. 23 y sigs.

temática e irreflexiva— puede provocar en el ámbito de la función docente e investigadora y de la gestión de los centros universitarios y de investigación.

La Universidad y los Centros de Investigación son, efectivamente, fuentes de investigación y, con ello, de contenidos culturales, científicos y técnicos, al tiempo que son consumidores habituales de esos mismos contenidos. Su función es impulsar la adquisición y la transmisión de conocimientos por medio de la docencia y la investigación, pero sin perder de vista que la unidad creativa básica está en su plantilla de investigadores, que son escasos —por no decir nulos— los incentivos a la investigación básica y aplicada desde las propias universidades y centros de investigación, y que los nuevos medios de difusión de contenidos digitales pueden coexistir perfectamente con la industria que explota ese tipo de creaciones científicas y técnicas (y que, de manera importante, contribuye a difundir las ideas, descubrimientos y creaciones científicas y a prestigiar a los investigadores y a los centros donde desarrollan su labor).

## II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA TITULARIDAD DE CREACIONES INTELECTUALES EN LA LEGISLACIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El TRLPI establece unas reglas generales sobre autoría y titularidad de derechos aplicables a todo tipo de creaciones intelectuales originales literarias, artísticas o científicas, esto es, a todo tipo de obras originales, entendiendo por tales la forma o expresión ordenada de un conjunto elaborado de ideas, plasmada en un soporte tangible o intangible, que sea fruto del esfuerzo creador de su autor (art. 10.1 TRLPI). Ha de partirse siempre del hecho conocido de que el derecho de autor protege la forma o expresión (la obra) pero no las ideas, datos, hechos, mensajes, descubrimientos, procedimientos o métodos que se contienen y desprenden de dicha expresión (arts. 9.2 del Convenio ADPIC de la OMC y 2 del Tratado OMPI sobre Derechos de Autor de 1996); y, por tanto, es imprescindible deslindar adecuadamente entre la propiedad intelectual o derecho del autor sobre su obra (o de los derechos afines sobre interpretaciones o producciones industriales), en particular sobre la obra o creación científica, y la llamada autoría o propiedad científica que, en el mundo de la investigación, hace referencia a la atribución de autoría a quien en el curso de investigación realiza algún descubrimiento, concreta y valida datos o hechos, o desarrolla teorías, métodos o procedimientos matemáticos, físicos o químicos, y que puede anotar sin más en algún cuaderno científico aunque no realice luego una exposición sistemática y formal de los mismos mediante palabras e imágenes en libros o revistas especializados<sup>3</sup>.

El artículo 5.1 TRLPI considera autor a la persona natural que crea alguna obra siempre que ésta sea original (art. 10.1 TRLPI). No obstante, otorga la

<sup>3</sup> Vid. al respecto en la Jurisprudencia, la célebre SAP Barcelona, Secc. 15.<sup>a</sup>, de 23 de enero de 2004, en el caso DNA Antiguo. En la doctrina científica vid. R. AVILÉS CARCELLER, «La investigación científica y su protección en nuestro ordenamiento a la vista de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de enero de 2004», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 621, 2004; R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «La protección de la investigación», *Aranzadi Civil-Mercantil*, núm. 20/2005, Tribuna; también R. CASAS VALLÉS, «La Ciencia va al Juzgado (“El caso DNA antiguo”)», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 16, 2004, págs. 107 y sigs. En directa relación con el tema que ahora nos ocupa, vid. S. CAVANILLAS MÚGICA, «Propiedad intelectual y ciencia...», *op. cit.*, págs. 15-19, y R. CASAS VALLÉS, «Propiedad intelectual y contenido generados en las universidades...», *op. cit.*, págs. 3-4.

consideración de beneficiario de la misma protección reconocida a los autores a las personas jurídicas en los casos expresamente previstos en la Ley (art. 5.2 TRLPI); en concreto los de obras colectivas, cuando una obra es el resultado de la iniciativa y coordinación de una persona jurídica que la edita y divulga bajo su nombre, y que está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma para la cual han sido concebidas, no siendo posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada, salvo pacto en contrario (arts. 8 TRLPI y 97.2 TRLPI para los programas de ordenador). Además de las reglas generales sobre autoría la Ley establece también reglas específicas sobre titularidad de derechos para algunos tipos de obras; en particular las colecciones y bases de datos (art. 14 TRLPI), las obras audiovisuales (arts. 87, 88 y 89 TRLPI) y los programas de ordenador (art. 97 TRLPI). No existe, sin embargo, ninguna referencia específica sobre la titularidad de derechos de obras científicas. Tampoco sobre la titularidad de derechos de autor de quienes despliegan su actividad creativa en la Administración Pública, y en particular en Universidades y Centros de Investigación.

Como es sobradamente conocido, el derecho de autor está integrado por facultades 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 TRLPI). Los autores o sus derechohabientes (en caso de fallecimiento, *ex art.* 42 TRLPI) pueden ceder sus derechos de explotación a terceros, de acuerdo con las reglas generales sobre transmisión de derechos (arts. 43 y sigs. TRLPI) o, en su caso, las específicas del contrato de edición (arts. 58 y sigs. TRLPI). Dado que los derechos morales son inalienables (art. 14.1 TRLPI), lo que determina que el derecho de autor no pueda ser objeto de cesión plena (transmisión de la titularidad del derecho real), el término transmisión o cesión de derechos de explotación debe interpretarse siempre en forma de licencia o autorización personal (contrato obligacional) para explotar la obra dentro de los límites materiales, temporales y territoriales del contrato o, en su defecto, dentro de los términos fijados en la Ley (art. 43.2 TRLPI). No obstante, la Ley de Propiedad Intelectual establece en casos muy concretos cesiones *ex lege* de derechos de explotación, siendo particularmente relevante la transmisión de derechos de autores asalariados; no sólo por su aplicación directa a las relaciones laborales autorales en el sector privado, sino también por su posible aplicación analógica a las creaciones de empleados y funcionarios de la Administración Pública y, en particular, de profesores e investigadores de universidades y centros de investigación públicos.

## 2.1. CREACIONES ASALARIADAS

La titularidad de la propiedad intelectual resultante de las creaciones realizadas en el seno de un contrato de trabajo se atribuye *ab origine* al autor-trabajador, el cual podrá ceder derechos de explotación al empresario mediante pacto por escrito (*cessio ex contracto*, art. 51.1 TRLPI) que se registrará por las reglas generales de transmisión *inter vivos* de derechos de explotación (arts. 43 y sigs. TRLPI). En defecto de pacto escrito la Ley establece la presunción *iuris tantum*

de que los derechos de explotación sobre la obra han sido cedidos en exclusiva por el trabajador-autor al empresario (*cessio ex lege*), pero sólo con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad empresarial habitual de éste en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral (art. 51.2 TRLPI). Se trata, por tanto, de una cesión limitada, pues en ningún caso podrá el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes a los que constituyan el ejercicio de la actividad habitual de su empresa<sup>4,5</sup>.

Es necesario que concurren varios elementos concatenados para que podamos hablar de creaciones asalariadas y se aplique el régimen particular de transmisión previsto en el artículo 51 TRLPI: (i) *ajenidad*: la creación intelectual tiene que celebrarse como consecuencia de un contrato de trabajo privado; (ii) *dependencia*: tiene que darse un poder de dirección del empleador sobre la creación de una o varias obras determinadas, así como un control de su explotación, impartiendo instrucciones precisas o genéricas, con la consecuente subordinación del autor-trabajador a ese poder de dirección; (iii) *destino*: la creación tiene que ser fruto del desarrollo o desempeño normal, de la actividad habitual del trabajador dentro de la empresa, y la obra tiene que ser necesaria para el desarrollo ordinario de la actividad del empresario<sup>6</sup>, incluyendo también las actividades seriamente proyectadas<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> El autor conserva en todo caso los derechos morales sobre su obra, conocido el carácter inalienable de los mismos (art. 14.1 TRLPI). Serán también del autor asalariado los derechos de remuneración y compensación equitativa que pudieran corresponderle por Ley, dado que son irrenunciables e intransmisibles *inter vivos* (arts. 24, 25, 37.2 y 3 y 90.2 y 6 TRLPI).

<sup>5</sup> En el campo de los programas de ordenador, el artículo 97.4 TRLPI omite esas restricciones, al disponer 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.

<sup>6</sup> La Ley piensa en un trabajador cuyo cometido en el seno de la organización empresarial es la elaboración o creación de contenidos originales (*v. gr.*, diccionarios, enciclopedias, guías turísticas, mapas, artículos o materiales periodísticos, programas de ordenador, bases de datos, creaciones multimedia, sitios web, etc.). El trabajador puede haber sido contratado para crear una obra muy concreta (una obra de encargo, como un programador informático que se contrata para crear un programa específico), recibiendo así instrucciones muy precisas del empleador; o bien puede haber sido contratado para realizar una actividad de la que espera razonablemente obtener creaciones intelectuales originales (programador informático, crónicas o críticas periodísticas, periodismo gráfico, tesauros de bases de datos, relatos breves para revistas, ilustraciones y guiones para cómic, etc.), en cuyo caso las instrucciones del empleador serán genéricas. Incluso es posible que la creación intelectual sea fruto de la iniciativa del propio trabajador, dentro siempre del objeto principal y habitual de su relación laboral (por ejemplo, la creación de un nuevo personaje de cómic o el boceto de un cartel publicitario, fotografías sobre temas de actualidad), en cuyo caso también podrá ser considerada creación asalariada.

Sin embargo, no tendrá el carácter de creación asalariada la obra creada por un trabajador que no haya sido contratado específicamente para crear, sino para realizar cualquier otra función; incluso aunque la creación tenga que ver con su labor no creativa dentro de la empresa. La STS de 21 de junio de 2007 considera que no existe autoría asalariada *ex artículo 97.4 LPI* en la creación de un programa de ordenador elaborado por la propia iniciativa de un trabajador cuyo principal cometido en la empresa, aunque relacionado con la informática (auxiliar informático), no era la de programador informático, sin haber recibido tampoco un encargo expreso o indicaciones al respecto por parte del empleador. Concluye la sentencia afirmando que no es lo mismo que un programador cree un programa «con ocasión» de su trabajo en la empresa, a que pueda crear un programa «en el desempeño normal» de su puesto de trabajo, que es el supuesto a que se refiere el artículo 97.4 LPI cuando habla del autor asalariado que crea un programa en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario (es decir, en virtud de la relación laboral, según los términos empleados por el art. 51.2 LPI). En la misma línea, la SAP Barcelona, Secc. 15.<sup>a</sup>, de 23 de junio de 2005, considera probada la condición de autor asalariado en el responsable del departamento de postventa y asistencia técnica de una empresa, que tenía entre sus funciones el desarrollo de material de formación, declarando que las láminas (transparencias) sobre componentes de frenado y esquemas de funcionamiento elaboradas por el autor, estaban destinadas a formar parte de los manuales de formación de la empresa («Enciclopedia Técnica