

# La transmisión “inter vivos” de los derechos de explotación de los autores en el derecho portugués, español y alemán

MARIA SERRANO FERNÁNDEZ \*

**Sumario** 1. Introducción. 2. Encuadre sistemático de las normas jurídicas en materia de transmisión *inter vivos* de los Derechos de Autor. 3. La cuestión relativa a la transmisibilidad *inter vivos* del Derecho de Autor. 3.1. Derecho español. 3.2. El Código Portugués de Derechos de Autor y Derechos Conexos. 3.3. Derecho alemán. 4. Modalidades de derechos de uso reconocidos: exclusivo (*ausschließliche Nutzungsrechte*) y no exclusivos o simples (*einfache Nutzungsrechte*). 5. Requisitos formales del acto de transmisión *inter vivos* de los derechos de explotación. 6. Bibliografía.

## 1. Introducción

El objeto del presente trabajo es llevar a cabo un estudio comparativo de los principios que inspiran el régimen jurídico de las transmisiones *inter vivos* de los derechos de explotación en los ordenamientos jurídicos español, alemán y portugués. Dentro del amplio campo de investigación que permite el Derecho de Autor, esta elección viene motivada, en primer lugar, por el hecho de haber realizado estancias de investigación en las universidades de Portugal y Alemania lo cual me ha permitido conocer su legislación y doctrina en materia de Derechos de Autor; por ello, es lógico que además de España sean los ordenamientos de estos países los elegidos para hacer un estudio de Derecho Comparado. En segundo lugar, por la trascendencia que desde

---

JURISMAT, Portimão, n.º 3, 2013, pp. 337-362. ISSN: 2182-6900.

\* Doctora en Derecho. Profesora Titular de Derecho Civil, Universidad Pablo de Olavide.

nuestro punto de vista tiene la materia relativa al régimen jurídico de las transmisiones *inter vivos* de los derechos de explotación y la escasa importancia que le han dado los legisladores de principios del siglo XX.<sup>1</sup>

En una primera aproximación al tema propuesto, quizás se podría pensar que no existen sustanciales diferencias en la regulación de las cesiones de los derechos que corresponden al autor en la legislación de los países citados debido a la concurrencia de dos circunstancias importantes, aunque situadas en planos diferentes. La primera es que los textos normativos que regulan esta cuestión en España, Alemania y Portu-

<sup>1</sup> Esa escasa importancia pudiera ser debida a que, tradicionalmente, ha existido en la legislación y en la doctrina la convicción de que los eventuales problemas que pudiera plantear la explotación de las creaciones intelectuales podrían solucionarse acudiendo a la regulación de esta materia contenida en las leyes generales. Así, el legislador español concibió la propiedad intelectual como una de las *propiedades especiales*; es decir, como una manifestación particular, dada la naturaleza del objeto, de la propiedad ordinaria. De acuerdo con este planteamiento, la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 era considerada como una ley especial, un texto destinado a contemplar únicamente los datos diferenciales de la institución específica respecto del substrato genérico de la propiedad regulado en el Derecho común. En ese contexto, como pone de manifiesto JUANA MARCO MOLINA: *La propiedad intelectual en la legislación española*, 1995, p. 120 se estimó que el objeto obra literaria, artística, o científica admitía sin violencia alguna un tratamiento idéntico al de cualesquiera otros bienes; asimismo, el derecho que ostentaba el autor sobre su obra era un derecho patrimonial y, por tanto, esencialmente transmisible por cualquier título traslativo del dominio y, en particular, mediante la venta o la enajenación de la propia obra. Este planteamiento explica que el Código Civil español bajo el epígrafe “Algunas propiedades especiales” dedicara dos preceptos a la propiedad intelectual: los artículos 428 y 429. El segundo de ellos dispone que La Ley sobre Propiedad Intelectual determina las personas a quienes pertenece este derecho, la forma de su ejercicio y el tiempo de su duración. *En casos no previstos ni resueltos por dicha Ley especial se aplicarán las reglas generales establecidas en el Código sobre propiedad*. Respecto del Derecho portugués, su Código Civil establece en el artículo 1303, bajo el epígrafe *Propriedade intelectual*: 1. Os Direitos de autor e a propriedade industrial estão sujeito a legislação especial. 2. São, todavia, subsidiariamente aplicáveis aos Direitos de autor e à propriedade industrial as disposições deste Código, quando se harmonizem com a natureza daqueles Direitos e não contrariem o regime para eles especialmente estabelecido. Sobre la discutida naturaleza jurídica del Derecho de propiedad intelectual y su posible asimilación a la propiedad común véase JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO: *A tipicidade dos direitos reais*, 1968, pp. 274 y ss; *Reais*, 2000, pp. 38 y ss y “Direitos Intelectuais: Propriedade ou Exclusivo?”, 2008, pp 117-138, para quién la propiedad intelectual no es una verdadera propiedad debido a que la obra intelectual se destina a todos y no soporta atribuciones exclusivas; en contra de esta tesis se pronuncia FERNANDO PIRES DE LIMA e JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Código Civil anotado*, 1987, pp. 86-89 los cuales sostienen que una de las características esenciales de la obra intelectual es precisamente que confiere derechos exclusivos relacionados o no con formas de explotación económica, y a los cuales se les aplica subsidiariamente el Código civil relativo a esta figura. De igual modo, señalan estos autores que, por ejemplo, el art. 61 del Código do Direito do Autor reconoce al titular el derecho exclusivo de goce y utilización de la obra intelectual; asimismo, el art. 64 declara que pertenece en exclusiva a su titular la facultad de escoger libremente las formas o condiciones de explotación económica de la obra intelectual. Véase igualmente LUIZ FRANCISCO REBELLO: *Introdução ao Direito de Autor*, I, 1994, pp. 49-57 y ALEXANDRE DIAS PEREIRA: *Informática, Direito de Autor e Propriedades Tecnodigital*, 2001, pp 114 a 130.

gal aparecen *inspirados en el principio fundamental de protección al autor*, al que consideran la parte más débil en su relación contractual con el cesionario de los derechos de explotación.<sup>2</sup> Partiendo pues de un principio común que proyecta su influencia sobre la legislación en materia de Derechos de Autor, la consecuencia lógica sería afirmar que estamos ante unas normas muy similares, de tal modo que no parecería justificado un estudio comparativo sobre esta cuestión.

Desde otra perspectiva, el segundo dato que tuvimos presente al iniciar el estudio del Derecho de Autor alemán y portugués era que, probablemente, el régimen jurídico de las transmisiones *inter vivos* de los derechos de explotación en dichos ordenamientos jurídicos debía ser muy similar al español; el fundamento de dicha opinión era el proceso de armonización impulsado por la Unión Europea en esta materia a fin de lograr el establecimiento de un mercado interior, garantizando al mismo tiempo a los creadores un adecuado nivel de protección. En efecto, como es sabido la Comunidad Económica Europea ha adoptado en las últimas décadas un conjunto de Directivas a fin de eliminar las divergencias normativas entre los Estados miembros en materia de Derechos de Autor y Derechos Afines. Pues bien, en la medida que España, Alemania y Portugal son miembros de lo que hoy conocemos como Unión Europea es evidente que los tres países han tenido que incorporar a su ordenamiento jurídico las normas adoptadas por la CE en este campo, lo que de nuevo parecía implicar una regulación uniforme.<sup>3</sup> Sin embargo, todas estas consideraciones resultaron erróneas en la medida que el resultado de ese proceso no ha sido idéntico y

<sup>2</sup> Señala ADOLFT DIETZ: *El Derecho de Autor en España y Portugal*, 1992, p. 161 que tanto el legislador español como el portugués han dedicado una gran atención cuantitativa y cualitativa al derecho de autor contractual. Es precisamente *desde el punto de vista de una protección eficiente al autor donde se aprecia la modernidad de ambas leyes*. No obstante, a juicio de Dietz la protección que otorga la ley española es superior debido a que la regulación que contiene es de derecho imperativo que no puede ser modificada en perjuicio del autor. Por el contrario, la reglamentación portuguesa a pesar de ser más extensa está concebida como derecho dispositivo que puede ser eludido mediante acuerdos en contrario, lo que sucede en la práctica.

<sup>3</sup> El Derecho de Autor no fue inicialmente una cuestión primordial en la Comunidad Económica Europea. El Tratado de Roma, en su redacción originaria, no contenía ninguna referencia explícita a esta materia, ni establecía ninguna base legal para la adopción de medidas comunitarias. Como advierte SILKE VON LEVINSKI: "Derecho de autor en la Comunidad Económica Europea: Las últimas medidas de armonización", 1993, pp. 10437 a 10454, en la década de los setenta tiene lugar el primer periodo de actividades comunitarias caracterizadas por contemplar a esta rama del ordenamiento jurídico principalmente desde el punto de vista de sus implicaciones culturales, sin ser consciente de sus repercusiones patrimoniales. No obstante, el incremento de la explotación mundial de las obras intelectuales propició una conciencia generalizada de que las actividades relacionadas con este sector comprendían un porcentaje muy alto del PIB; en consecuencia, a partir de la década de los ochenta la Comisión Europea consideró esta materia desde el punto de vista de su transcendencia económica, incluyéndola en el *programa para el establecimiento del mercado interno*. Dicho de otro modo, era necesario aproximar las legislaciones nacionales en la medida necesaria para alcanzar dicho objetivo, garantizando al mismo tiempo un adecuado nivel de protección a los creadores de los Estados miembros de la CEE.

además no ha afectado sustancialmente a la materia objeto de nuestro estudio; en consecuencia, como tendremos ocasión de analizar en las páginas siguientes, existen importantes diferencias en las legislaciones de estos países en materia de transmisión de los Derechos de Autor lo cual nos impulsó a realizar este estudio de Derecho Comparado que ahora abordamos.

## **2. Encuadre sistemático de las normas jurídicas en materia de transmisión *inter vivos* de los Derechos de Autor**

La Ley 22/1987 de 11 de noviembre reguló por primera vez en España de forma sistemática la cesión de los derechos de explotación;<sup>4</sup> dicha materia está sistemáticamente situada en el Título V del Libro I y proclama como principio general la admisibilidad de la transmisión de los derechos de explotación tanto *mortis causa* (art. 42) como *inter vivos* (art. 43). El Título V se divide, a su vez, en dos capítulos; mientras que en el primero se contienen las llamadas “Disposiciones Generales” (arts. 43 a 57), el segundo se destina a la regulación de los principales contratos típicos de explotación de la propiedad intelectual (arts. 58 a 85).

Como ya se ha apuntado, la principal preocupación del legislador español fue la de otorgar al creador de la obra una adecuada protección cuando, llegado el momento de llevar a cabo la explotación de ésta, realizara actos de cesión de las facultades patrimoniales a un tercero. En ese contexto, el TRLPI considera que autor y cesionario no están en situación de igualdad, sino que el primero es la parte más débil de dicha relación y por ello merecedor de una especial tutela. En coherencia con dicho planteamiento, en el Preámbulo de la Ley se advierte que las *Disposiciones Generales sobre transmisión de los derechos de explotación* revisten destacada importancia en cuanto constituyen *el régimen específico sobre esta materia en el ámbito de los derechos de autor y tienen el carácter de preceptos generales que otorgan a los autores o a sus derechohabientes determinados beneficios que, salvo disposición de la propia ley, son irrenunciables*. Dicha declaración queda reforzada en el art. 55

<sup>4</sup> Según se ha expuesto, la Unión Europea ha aprobado numerosas Directivas en materia de Derechos de Autor, obligando al legislador español a incorporar a la Ley de 1987 el contenido de dichas disposiciones comunitarias. Ello trajo consigo una cada vez más extensa y dispersa normativa en materia de propiedad intelectual. Por ello, la disposición final segunda de la Ley 16/1993 autorizó al Gobierno a aprobar un Texto Refundido en materia de propiedad intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones objeto de refundición antes de 30 de junio de 1995. Dicha autorización se reiteró en las Leyes 43/1994 y 27/1995. En cumplimiento del mandato legal se elaboró el *Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI)* incorporado como Anexo al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril que constituye la regulación actual en esta materia. Tras la promulgación del TRLPI de 1996 dicha norma ha sido posteriormente reformada por la Ley 5/1998, de 5 de marzo; Ley 19/2006, de 5 de junio; Ley 23/2006 de 7 de julio; Ley 10/2007, de 22 de junio.

TRLPI que reitera la declaración contenida en el Preámbulo al disponer que: *Salvo disposición en contrario de la propia Ley, los beneficios que se otorgan en el presente título a los autores y a sus derechohabientes serán irrenunciables.*

Como advierte el legislador español, dichas Disposiciones Generales contienen un conjunto de normas que, en la práctica, desempeñan una doble función. En primer lugar, se formulan una serie de reglas de *carácter subsidiario* respecto del régimen jurídico de los contratos típicos; en segundo lugar, constituyen la normativa aplicable a otras formas de explotación no contempladas en la ley.<sup>5</sup> Junto a esta dualidad de funciones existen en las Disposiciones Generales un grupo de preceptos que constituyen *principios imperativos* aplicables a todas las cesiones de los derechos de explotación.<sup>6</sup> Al mismo tiempo, en el capítulo segundo del Título V se introduce por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico una específica regulación de los contratos de edición y representación, dada la necesidad de adaptar las normas de carácter general a las especiales características de estas figuras.

De forma similar a lo que sucede en la legislación española, en el Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDDC)<sup>7</sup> aprobado por el Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março<sup>8</sup> existe lo que pudiéramos denominar una parte general que comprende

<sup>5</sup> Sobre el régimen jurídico de otros contratos de explotación distintos al de edición, véase MARIA SERRANO FERNÁNDEZ: *Contratos en torno a la edición*, 2001.

<sup>6</sup> Dichos principios son los siguientes: 1 La cesión de los derechos de explotación deberá otorgarse por escrito, debiendo instrumentalizarse en documentos independientes respecto de cada modalidad de explotación que sea objeto de cesión (art. 45 TRLPI). 2. Se declaran nulas las cesiones de los derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que el autor pueda crear en el futuro, así como aquellas estipulaciones en virtud de las cuales el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro. 3. A falta de mención expresa sobre el tiempo de duración de la cesión y su ámbito territorial, ésta quedará limitada a cinco años y al país en que se realice la cesión. 4. Si no se determinan específicamente las modalidades de explotación de la obra, la cesión quedará limitada a aquélla que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo. 5. En las cesiones a título oneroso se establece en favor del cedente una remuneración fijada, salvo algunas excepciones, en forma de participación proporcional a los ingresos de la explotación. Cuando sea posible fijar la retribución del autor a tanto alzado, el art. 46.2 TRLPI otorga un derecho de revisión en beneficio del autor. 6. La cesión a favor del cesionario puede otorgarse con exclusiva o carecer de dicho carácter; en defecto de estipulación expresa se presume que la cesión es sin exclusiva. 7. Los derechos de explotación correspondientes al autor no son embargables, pero sí lo son sus frutos o productos que se consideran salarios, tanto en lo relativo al orden de prelación para el embargo, como a retenciones y parte inembargable.

<sup>7</sup> Un amplio recorrido por los antecedentes del Derecho de Autor en el ordenamiento jurídico portugués realiza LUIZ FRANCISCO REBELLO: “Visita guiada ao mundo do Direito de Autor”, 1973, pp 4-27 y Introdução ao Direito de Autor, 1994, pp 29 a 41. Igualmente JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO: *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 2008 pp. 12 y ss.

<sup>8</sup> La Ley n.º 63 resultó luego modificada por la Ley n.º 45 de 17 de septiembre de 1985. Al igual que el texto español, el CDDC ha sufrido diversas modificaciones; así, por la Ley 114/91, de 3 de septiembre y los Decretos-Ley 332/97 y 334/97 de 27 de noviembre; por la Ley n.º

el capítulo V del Título I (arts. 40-55) y que lleva por rúbrica *Transmisión y venta del contenido patrimonial del derecho de autor* y una parte especial que abarca todo el capítulo III del Título II denominado *El uso en especial*; dicha regulación tiene una extensión mucho mayor que la española y comprende los artículos 83 a 175. Sin perjuicio de que hagamos un análisis más detallado en el epígrafe siguiente, con carácter general cabe afirmar que falta en el CDDC una apuesta clara del legislador por dotar al autor de una protección eficaz en materia de cesión de derechos de explotación, mediante el reconocimiento de un conjunto de beneficios que tenga el carácter de irrenunciable, de forma similar a lo previsto en el art. 55 TRLPI.

A diferencia de lo que sucede en el Derecho español y portugués, en el ordenamiento alemán no existe una única ley que regule conjuntamente las disposiciones generales en materia de transmisión de los derechos de autor y los principales contratos de explotación, sino dos. La primera es la *Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte* (en adelante *UrhG*) de 9 de septiembre de 1965 que establece un conjunto de principios aplicables a los Derecho de Autor y Derechos Conexos y desde la unificación alemana en 1990 es la norma que se aplica en todo el territorio germano;<sup>9</sup> la materia objeto de nuestro estudio comprende los párrafos 28 y siguientes. Por su parte, la *Gesetz über das Verlagsrecht* (en adelante *VerlG*) de 19 de junio de 1901 contiene el régimen jurídico de los contratos de explotación.<sup>10</sup>

---

50/2004, de 24 de Agosto; la Ley n.º 24 /2006 de 30 de junio y la Ley n.º 16 /2008, de 1 de abril.

<sup>9</sup> El proceso de reunificación de Alemania conllevó la entrada de la antigua República Democrática de Alemania en la República Federal mediante el Tratado de la Unión de 31 de agosto de 1990, vigente desde el 3 de octubre de ese año. Lógicamente, antes de dicho proceso cada país tenía su propia legislación en materia de propiedad intelectual e industrial; pues, bien, como señala ADOLFT DIETZ: “Chronique d’Allemagne”, 1993 pp. 136 y ss, durante las negociaciones las dos partes tenían en mente la problemática de estos derechos, de tal modo que en la redacción del Tratado de la Unión y de los 109 anexos se incorporaron reglas específicas sobre esta cuestión. En virtud de lo dispuesto en el art. 8 de dicho documento y de las disposiciones específicas contenidas en el anexo I se acordó que *el derecho de la República Federal y, por tanto la Ley sobre Derechos de Autor de 9 de septiembre de 1965, se aplicaría al territorio de la antigua RDA.*

<sup>10</sup> Resulta sorprendente que mientras las leyes española y portuguesa que contienen las normas aplicables a los principales contratos de explotación son de fechas muy próximas, 1985 y 1987, respectivamente, la legislación alemana es de principios de siglo. Se trata de un texto aprobado en un contexto histórico liberal caracterizado por conceder un absoluto respeto a la autonomía privada. Fruto de dicha concepción es el hecho de que se trate de una disposición caracterizada por poner a disposición de las partes un conjunto de reglas que tiene una naturaleza dispositiva. En tal sentido, afirma EUGEN ULMER: “Some Thoughts on the Law of Copyrights Contracts” 1976, pp. 202-219 que los contratos de edición de obras literarias y musicales se encuentran regulados en la *VerlG*, si bien los preceptos que rigen las relaciones entre el autor y el editor no son obligatorios, de forma que la mayoría de estos negocios contienen además de cláusulas complementarias, otras divergentes. La razón es que habitualmente el editor determina de forma unilateral el contenido del contrato, utilizando cláusulas estándar que favorecen sus intereses. De igual modo, también GERHARD SCHRICKER: “Efforts for a Better Law of Copyright”

No obstante dicho liberalismo se ha visto fuertemente atenuado debido a que, de forma similar a los sucedido con los textos normativos de España y Portugal, la *UrhG* ha sido modificada en numerosas ocasiones, principalmente por la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico alemán el contenido de las Directivas comunitarias;<sup>11</sup> de entre ellas destaca la denominada *Ley para el reforzamiento de la posición contractual de los autores y de los artistas-intérpretes o ejecutantes*; Ley 7/2002, de 22 de marzo (BGBl I, p. 1155)<sup>12</sup> cuyo objetivo fundamental ha sido formular una serie de principios generales de carácter imperativos destinados a la protección del autor, subsanando las omisiones que presentaba la *UrhG*;<sup>13</sup> dichos principios, de forma similar a las Disposiciones Generales contenidas en el TRLPI, se aplican a todas las transmisiones *inter vivos* de los derechos de autor.

### 3. La cuestión relativa a la transmisibilidad *inter vivos* del Derecho de Autor

El análisis de los textos normativos nos va a poner de manifiesto la existencia de *tres modelos diferentes* en lo relativo a la admisibilidad de las transmisiones de los Derechos de Autor. En tal sentido, Alemania y Portugal se encuentran en extremos opuestos, de forma que mientras el ordenamiento germano acoge como *principio general la intransmisibilidad inter vivos de estos derechos* con las matizaciones que haremos más adelante, el Código Portugués admite la *cesión o venta, total o parcial*, mediante compensación económica del contenido patrimonial de los derechos que le corresponden el creador de una obra intelectual. Por último, el Derecho español adopta una postura que pudiéramos calificar de intermedia, pues aunque declara que

---

right Contracts in Germany- A Never-Ending Story?”, 2004, pp. 850-858 señala que vieja ley alemana sobre contratos de edición de 1901, aún en vigor, no contiene normas imperativas, sino un conjunto de reglas puesta a disposición de las partes. En consecuencia, la regulación aplicable a estos negocios no se encuentran en el texto legal, sino en los términos estándar redactados por las editoriales, los cuales deben ser aceptados por los creadores como única forma de a ver publicada su obra: *take it or leave it*.

<sup>11</sup> Un estudio sobre las principales modificaciones de la Ley de 1965 en SILKE VON LEVINSKI and International Contributors: *Copyright Throughout the World*, 2010, pp. 16-17.

<sup>12</sup> Un completo análisis de esta norma realiza: ADOLF DIETZ: “Amendment of German Copyright Law in Order to Strengthen the Contractual Position of Authors and Performers”, 2002, p. 828 y GERHARD SCHRICKER: “Efforts for a Better la won Copyright Contracts in Germany- A Never-Ending Story?” 2004, p. 855. Con posterioridad a la reforma de 2002, cabe citar la Ley de 10 de septiembre de 2003 que incorpora al Derecho alemán la Directiva 2001/29 EC; la Ley de 10 de noviembre de 2006 de incorporación al ordenamiento germano la Directiva 2001/84 EC; la Ley de 26 de octubre de 2007 que modifica los § 31.a y 32 c. La Ley de 7 de julio 2008 que incorpora la Directiva 2994/48/EC.

<sup>13</sup> La expresión *posición contractual* contenida en el título de la disposición pudiera hacer pensar que se trata de una norma que ha instaurado un régimen jurídico nuevo para el derecho de los contratos en el ámbito de los derechos de autor, derogando a la ley que es de principios de siglo; sin embargo, dicha materia continúa rigiéndose por la Ley de 1901.

los derechos de explotación son transmisibles *inter vivos*, configura dichas cesiones siempre con *carácter temporal*; por otra parte, el legislador español no contempla la transmisión total de los derechos de explotación; es más, la regulación contenida en los arts. 43 y ss TRLPI presupone la idea de que éstos sólo pueden ser transmitidos de *forma singular* y consigna expresamente un principio de interpretación estricta de los derechos cedidos. Este panorama tan diverso obliga a analizar más detenidamente cada uno de los sistemas expuestos, comenzando por el análisis de los textos español y portugués.

### 3.1. Derecho español

El ya tantas veces citado art. 43 TRLPI afirma en su apartado primero que los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos *inter vivos*, quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen.<sup>14</sup> Ciertamente cuando se publicó la ley se suscitó en la doctrina española distintas opiniones en torno al significado del término *transmisión* empleado por el legislador, y sobre todo, si debían incluirse en dicha noción la transmisión definitiva de los derechos patrimoniales a través, por ejemplo, de un contrato de compraventa. De admitirse la validez de dichos contratos el adquirente se convertiría en titular definitivo de los derechos, sin límite temporal, y a cambio de un precio pero sin la obligación de explotar la obra y con plena disposición sobre los derechos adquiridos.<sup>15</sup>

Respecto del significado del término *cesión* empleado por el legislador, los autores españoles están de acuerdo en afirmar que en el contexto de TRLPI los actos de cesión *inter vivos* se contemplan siempre en el marco de los contratos de explotación de la obra que no implican una transmisión definitiva de los derechos. Sin embargo,

<sup>14</sup> Sin entrar en la discusión acerca de la naturaleza monista o dualista del Derecho de Autor, es sabido que éste se integra por dos categorías de derechos que tienen una naturaleza distinta. Así mientras los derechos de carácter patrimonial son transmisibles, los llamados derechos morales regulados en la legislación española en el Capítulo III sección primera del Título I, Libro I (arts. 14-16) tienen una naturaleza irrenunciable e inalienable.

<sup>15</sup> Respecto de la cuestión planteada, señala CARMEN GETE-ALONSO y CALERA: "Comentario al artículo 43", en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 1997, pp. 934 y ss, que existen dos maneras de concebir la explotación de los derechos patrimoniales del autor. El titular o bien los *cede* o bien los *concede*. La primera hipótesis comporta la enajenación del derecho transmitido de manera plena, de forma que el adquirente se convierte en titular de los derechos de contenido económico que hasta ese momento correspondían al autor o derechohabientes en las mismas condiciones que aquél ostentaba; permanecen en poder del autor únicamente las llamadas facultades morales. Por el contrario, cuando el autor *concede* derechos de explotación está celebrando negocios jurídicos de carácter patrimonial mediante los que acuerda la explotación de su obra por otra persona, en una o varias modalidades. En este supuesto, el cesionario no adquiere la titularidad del derecho concedido, sino sólo la facultad de explotar la obra dentro del marco y en la medida en que viene delimitado en el propio contrato de cesión.

esta conclusión deja subsistente el problema de si se excluyen o no del ámbito de los Derechos de Autor aquellos negocios que impliquen una transmisión definitiva de los derechos de explotación. La ausencia de una prohibición expresa en la ley suscitó la polémica doctrinal en torno a la admisibilidad o no de la *venta* de los derechos de explotación.<sup>16</sup>

En favor de esta posibilidad existen argumentos de distinto carácter. En primer lugar, la ausencia de una prohibición expresa en la ley a diferencia de lo que luego veremos que sucede en el Derecho alemán, o el hecho de que existan preceptos en el TRLPI que regulen situaciones que conllevan una transmisión definitiva de derechos, como ocurre con la hipoteca o el embargo (art. 53). En segundo lugar, la no derogación expresa de los artículos 428 y 429 Código Civil; ello unido al hecho de que su contenido no resulta contradictorio con el TRLP permite afirmar que aún siguen vigentes ya que no existe una derogación tácita. Desde estos planteamientos, es posible alegar que el art. 428 CC reconoce a todo autor la *facultad de disposición* que debe interpretarse en el sentido de permitir una auténtica transmisión. Por último, su admisibilidad en otros ordenamientos, como el Derecho italiano o el Derecho portugués.<sup>17</sup>

A la vista de los argumentos expuestos, ¿la conclusión es la validez de los negocios que impliquen una transmisión definitiva de los derechos de explotación en el ordenamiento español? De admitirse la posibilidad de dichos acuerdos éstos se registrarían

<sup>16</sup> Entre los partidarios de la admisibilidad de dichos negocios cabe citar a RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: "El derecho de remuneración del artículo 90.2 LPI y su irrenunciabilidad", en *Libro Homenaje al profesor Juan Roca Juan*, 1989, pp. 96 y ss y en "Comentario al artículo 428 y 429 del Código Civil" en *Comentario del Código Civil* 1991, p. 1.158. CARLOS ROGEL VIDE: "Bienes gananciales, bienes privativos y propiedad intelectual" en *Estudios sobre Propiedad Intelectual*, 1995, pp. 43-45 y JOAQUIN RAMS ALBESA: "Comentario a los artículos 428 y 429 del Código Civil y de la Ley de Propiedad Intelectual", en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, 1994, p. 693.

<sup>17</sup> El artículo 2.581 del Código Civil italiano establece que los derechos de utilización son transmisibles. La transmisión por acto *inter vivos* debe probarse por escrito. GIORGIO CIAN Y ALBERTO TRABUCCHI: *Commentario Breve al Codice Civile*, 1992, p. 2145 en referencia a este precepto admiten la venta de la obra del ingenio, entendida como una transmisión definitiva que comprendería todos o algunos de los derechos de utilización económica, sin obligación por parte del adquirente de publicar la obra. Por su parte, el art. 107 de la Ley de Propiedad Intelectual afirma que "Los derechos de explotación que corresponden a los autores de obras intelectuales, así como los derechos conexos tienen carácter patrimonial y podrán ser adquiridos, enajenados o transferidos en cualquier forma o modo que consienta la ley, salvo lo dispuesto en el presente capítulo". Señala VALERIO DE SANCTIS "Contratto di edizioni", en *Trattato di Diritto Civile e Commerciale*, Cicu-Messineo, 1984, pp. 41-50 que la transmisión de los derechos de utilización económica de la obra del ingenio y derechos conexos de naturaleza patrimonial está admitida expresamente en el Derecho italiano. Dicho reconocimiento no es en absoluto supérfluo, si se considera que otros sistemas como el austriaco permite transmitir únicamente el ejercicio del derecho, pero no su titularidad, de tal modo que se dice que el derecho de autor es susceptible de concesión, pero no de cesión.

por el Código Civil, pero no por los artículos 43 y ss del TRLPI que contempla siempre la cesión temporal de las facultades de explotación.<sup>18</sup> Tal posibilidad encontraría su razón de ser en la fuerza expansiva del principio de autonomía de la voluntad (art. 1255 CC<sup>19</sup>), el cual inspira el ordenamiento jurídico español y obliga a una interpretación restrictiva de las limitaciones establecidas en la legislación en materia de propiedad intelectual en relación con la transmisión de derechos y modalidades de explotación concretos. Sin embargo, a las tesis que defienden la posibilidad de una transmisión definitiva de los derechos de explotación es posible plantearle una objeción fundamental: el adquirente de las facultades de explotación no está obligado a explotar la obra, de tal modo que el autor podría verse condenado a no ver divulgada su creación. Desde nuestro punto de vista, esta consecuencia no es admisible a tenor de la regulación de los derechos morales contenida en el TRLPI y, en tal sentido, *el principio de autonomía de la voluntad encontraría un límite impuesto por un principio de orden público: el derecho moral de divulgación que se configura como un derecho moral irrenunciable que la Ley reconoce a todo autor.*<sup>20</sup>

La sumisión de la venta al orden público constituye pues el principal argumento que esgrimen los autores contrarios a admitir la venta de las facultades patrimoniales que integran los derechos de autor. Desde estos planteamientos se afirma que la finalidad perseguida no sólo por la norma del artículo 43 TRLPI, sino por todo el conjunto de preceptos en materia de transmisión de derechos, lleva a pensar que el autor o bien puede explotar la obra al margen del cesionario no obligado (art. 51 TRLPI) o bien puede exigírselo al cesionario en exclusiva (arts. 48 y 49 TR), pero no se protege la validez de aquellos contratos que permitan situaciones en las que el autor esté obli-

<sup>18</sup> En tal sentido sostiene RODRIGO BERCOVITZ: “El derecho de remuneración del artículo 90.2 LPI y su irrenunciabilidad”, 1989, p.97, que la Ley de Propiedad Intelectual regula exclusivamente las cesiones individualizadas de tales facultades de carácter temporal, con o sin exclusividad; esto es, las licencias de explotación, puesto que esa es la forma habitual de ejercicio de esas facultades para su disfrute y explotación por parte de sus titulares. Sin embargo, ello no permite extraer como conclusión la prohibición de una transmisión definitiva de una o varias facultades o de todas ellas conjuntamente a cualquier sujeto. Resulta pues indiscutible para este autor que el creador puede enajenar todos sus derechos de explotación mediante un único acto, o mediante varios, tanto a título gratuito como oneroso.

<sup>19</sup> Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas o condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral, ni al orden público.

<sup>20</sup> Probablemente, la primera sentencia del Tribunal Supremo que sostuvo con claridad esta tesis fue la de 2 de marzo de 1992 que en un supuesto de venta de los derechos cinematográficos sobre una novela, impone al comprador la obligación de explotar la obra alegando que, creada una obra de arte, no puede desconocerse su vocación o llamada a la exteriorización, de forma que al autor de una novela no le es indiferente que la película se lleve a cabo o no. De donde concluye la Sala que si el adquirente hubiera adquirido un dominio absoluto pudiendo decidir a su arbitrio si la película se realizaba o no, *se frustrarían las legítimas expectativas de la otra parte que se vería privada de alcanzar el fin perseguido por su vínculo negocial, tanto en la divulgación audiovisual con su nombre, como en las repercusiones patrimoniales que ello fuera susceptible de acarrear.*

gado al silencio.<sup>21</sup> En consecuencia, debe rechazarse todo negocio por el que el autor no pueda disponer libremente de la difusión de su obra. O dicho de otro modo, si el autor puede obligar a un comprador de la misma a divulgar su obra, difícilmente cabe llamar a ese contrato compraventa, tal y como éste es definido en la doctrina y en la jurisprudencia española.

Resuelta la cuestión relativa a la validez de las transmisiones definitivas de los derechos de explotación, en segundo lugar es preciso poner de manifiesto que el legislador español configuró las cesiones de los derechos de contenido económico como negocios de *naturaleza temporal*. En tal sentido, el art. 43 TRLPI nos dice que la cesión quedará limitada al tiempo previsto en el contrato y la falta de mención del tiempo limita la transmisión a *cinco años*. Por último, hay que destacar que la ley española contempla *cesiones parciales de derechos de explotación*. Dicha afirmación encontraría su apoyo en lo dispuesto en el art. 43 TRLI, el cual no regula expresamente la transmisión total de estos derechos, en clara oposición a lo previsto en el art. 44 del CDDC portugués, pero además, las normas interpretativas dicho precepto claramente demuestran que el legislador español está pensando siempre en transmisiones singulares; así, el párrafo primer del art. 43 TRLPI señala que *Los derechos de explotación pueden transmitirse por actos inter vivos, quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y al ámbito territorial que se determinen*.

### 3.2. El Código Portugués de Derechos de Autor y Derechos Conexos

Frente a la situación descrita respecto al Derecho español, el Código Portugués de Derechos de Autor y Derechos Conexos contempla *la posibilidad de una transmisión total y definitiva del contenido patrimonial del Derecho de Autor, exigiendo como requisitos de ésta la escritura pública, con identificación previa de la obra y el precio respectivo, bajo pena de nulidad (art. 44)*.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> A juicio de JOSÉ MIGUEL RODRIGUEZ TAPIA: *La cesión en exclusiva de los derechos de autor*, 1992, p. 181 y ss. En el mismo sentido se manifiesta SANTIAGO CABANILLAS MÚGICA: "Comentario a los artículos 48 a 50" en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 1997, p. 815.

<sup>22</sup> Artigo 44. Transmissão total: A transmissão total e definitiva do conteúdo patrimonial do Direito de autor só pode ser efectuada por escritura pública, com identificação da obra e indicação do preço respectivo, sob pena de nulidade. Como pone de manifiesto LUIZ FRANCISCO REBELLO: *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos* 2002, p. 88., la exigencia de escritura pública como requisito de validez de la transmisión total y definitiva del contenido patrimonial del derecho de autor se justifica por la naturaleza del acto, que envuelve para el autor una decisión grave que afecta al derecho de explotación futura de su obra, si bien el contenido personal de ese derecho permanece en poder el autor, dada su inalienabilidad. A tenor de lo dispuesto en el artículo 215.1ª CDDC los actos que implican la enajenación del derecho de autor están sujetos a registro, aunque dicha inscripción no tiene un carácter constitutivo.

Como una alternativa a dicha cesión también admite el Derecho portugués *la autorización para la utilización de la obra por un tercero* (art. 40 a). En esta hipótesis las simples autorizaciones concedidas a terceros para divulgar, publicar, utilizar o explotar la obra no implica una transmisión definitiva de los derechos sobre ella. Estas autorizaciones sólo pueden ser concedidas *por escrito, presumiéndose su onerosidad y el carácter no exclusivo*.<sup>23</sup> Por último, el art. 41 dispone que, con carácter obligatorio, en las autorizaciones escritas *conste especificadas las modalidades de divulgación, publicación y utilización permitidas, así como las condiciones relativas al tiempo, lugar y precio*.

Como ya se apuntó, del tenor literal de los preceptos citados se desprende que el ordenamiento portugués permite un abanico más amplio de posibilidades en lo relativo a los negocios que puede llevar a cabo el autor con terceros. Así, en primer lugar, es posible la venta la cual puede afectar bien a todos los derechos de explotación, bien a alguno de ellos. Ello no es sino una concreción de la declaración que con carácter general se formula en el art. 9 CDDC, según el cual en el ejercicio de sus derechos de carácter patrimonial, el autor tiene el derecho exclusivo de *disponer de su obra*, de utilizarla así como de permitir su utilización por un tercero.<sup>24</sup> Como ya se ha dicho, dicha venta implicaría la enajenación del derecho o derechos transmitidos, de forma que el adquirente se convierte en titular de los derechos de contenido económico que hasta ese momento correspondían al creador y en las mismas condiciones que aquél ostentaba, si bien permanecen en poder del autor los derechos morales (art. 9.3 CDDC).

Lógicamente, es posible que el autor de la obra no quiera desprenderse definitivamente de sus derechos de explotación; en atención a dicha posibilidad se prevé, como un negocio de contenido menor, las autorizaciones para divulgar, publicar, utilizar que, como señala expresamente el legislador, no implica una transmisión de los derechos de autor. En dichas autorizaciones debe constar claramente especificadas las modalidades de explotación cedidas; el precepto parece presuponer que di-

<sup>23</sup> A juicio de REBELLO, 2002, pp. 84 y 85, el art. 40 contempla tres situaciones diferentes en cuanto a la disponibilidad de los poderes patrimoniales comprendidos en el derecho de autor: simples autorizaciones, transmisiones y actos de gravamen. La facultad de conceder autorizaciones o utilidades de la obra no implican una transmisión, ni aún parcial de ese derecho, sino que confiere al titular de dicha autorización la posibilidad de explotar la obra dentro de los límites y las condiciones fijadas por el autor, las cuales deben constar en documento escrito. Señala este autor que esta exigencia constituye una forma *ad probationem*.

<sup>24</sup> Artículo 9.2 No exercício dos Direitos de carácter patrimonial o autor tem o Direito exclusivo de dispor da sua obra e de fruí-la e utilizá-la, ou autorizar a sua fruição ou utilização por terceiro, total o parcialmente. Por su parte, el art. 67 enumera como facultades que integran ese derecho de uso y disfrute la de divulgar, publicar y explotar económicamente por cualquier forma. Una enumeración ejemplificativa (entre outros) de las formas particulares de utilización se detallan en el art. 68.2.

chos negocios se refieren siempre a cesiones parciales, pero parece que no serían ilícitas aquellas autorizaciones que comprendieran la totalidad de los derechos patrimoniales que el autor ostenta sobre su obra siempre que éstas aparecieran individualizadas.

Al igual que hemos visto que sucedía respecto del Derecho español, también la doctrina portuguesa se cuestiona la naturaleza de los negocios contemplados en los artículos 40 a 44 CDDC. En tal sentido y como pone de manifiesto ASCENSÃO,<sup>25</sup> no parece fácil establecer una diferenciación entre *transmisión parcial* y *autorización para utilizar la obra*. Señala este autor que podría pensarse que la distinción radicaría en el hecho de que la transmisión implica la concesión de una exclusiva, a diferencia de lo que sucede con la mera autorización. Sin embargo, el art. 40.2 CDDC admite que pueden existir autorizaciones exclusivas. Diríase entonces que la transmisión engloba una generalidad de poderes mientras que la autorización conlleva un poder o forma de utilización específica. No obstante, tampoco dicha distinción tiene acogida en el Código portugués pues el art. 42 recoge la posibilidad de que la transmisión sea parcial, de forma que tenga por objeto los modos de utilización designados en el acto que se determina; a su vez, el art. 45 admite que en los contratos de autorización el objeto puede ser indicado de forma genérica. En su opinión, *la exigencia o no de registro pudiera ser el criterio diferenciador*. Desde estos planteamientos, el art. 215 CDDC declara sujetos a registro todos los actos que supongan una transmisión total o parcial de los derechos de autor;<sup>26</sup> sin embargo, ninguna referencia hay a que los actos de autorización para la utilización de una obra estén igualmente sujetos a esta exigencia. De este modo, en opinión del jurista portugués es posible encontrar una distinción entre transmisión y autorización que justificaría su regulación separada en la ley. *La mera autorización no es susceptible de registro porque tienen una naturaleza crediticia; por el contrario, la transmisión, incluso cuando sea parcial, estaría dotada de una eficacia absoluta*. Ello justificaría el requisito de que sea objeto de registro, a fin de que sea oponible frente a terceros.<sup>27</sup>

En el supuesto de que estemos ante una transmisión parcial y temporal de los derechos de explotación, ambos ordenamientos establecen normas supletorias para el caso de que las partes nada hayan previsto en lo relativo a la duración de dicha cesión. Pero como vamos a ver dichos plazos supletorios son muy distintos en una y otra hipótesis. Así, el art. 43.2 TRLPI dispone que la falta de mención del tiempo

<sup>25</sup> *A tipicidade dos direitos reais*, 1968, pp. 268 y ss.

<sup>26</sup> Precepto que se corresponde con el art. 189º del Código anterior y es al que se refiere ASCENSÃO en su obra, dado que ésta es de 1968.

<sup>27</sup> Discusión doctrinal que nos recuerda a la ya planteada por GETE-ALONSO respecto al Derecho español en relación a la distinta configuración jurídica de los negocios de cesión o de concesión.

limita la transmisión a cinco años. Por el contrario, el párrafo cuarto del art. 43 CDDC señala que si la transmisión fuera transitoria pero no se hubiera estipulado la duración de ésta, se presume una vigencia de 25 años en general y de 10 años en caso de fotografías o artes aplicadas.<sup>28</sup>

Ciertamente, a pesar de que existen diferencias importantes entre uno y otro ordenamiento jurídico respecto del alcance de los negocios de explotación, existe entre ambos Derechos un elemento común que, desde nuestro punto de vista, tiene una gran importancia y se refiere al ámbito de los derechos transmitidos. En ambas legislaciones los *llamados derechos morales o personales son intransmisibles*. Como ya se apuntó, el art. 14 TRLPI proclama la naturaleza irrenunciable e inalienable de las facultades morales.<sup>29</sup> Por su parte, en el Derecho portugués dicha naturaleza se desprende del contenido del párrafo tercero del art. 9.<sup>30</sup> En efecto, dicho precepto

<sup>28</sup> Señala LUIZ REBELLO: *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos*, 2002, pp. 87 y 88, que se trata de una norma cuyo fundamento último es de nuevo la protección del autor, impidiendo que simples transmisiones de derechos pudieran, por la omisión de la duración de ésta, convertirse en una enajenación definitiva, con preterición de las formalidades esenciales exigidas por el art. 44º.

<sup>29</sup> El TRLPI proclama en el art. 2 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 las leyes. Por su parte, el art. 14 enumera, como facultades (derechos en la terminología de la ley) que integran Derecho moral las siguientes: 1. Decidir si su obra va a ser divulgada y en qué forma. 2. Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente. 3. Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra. 4. Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración, o atentado contra ella que suponga un perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo de su reputación. 5. Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de los Bienes de Interés Cultural. 6. Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de los derechos de explotación. Si, posteriormente, el autor decidiera reemprender la explotación de su obra, deberá ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de los mismos y en condiciones razonablemente similares a las originarias. 7. Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda. Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor, al que se indemnizará en su caso, por los daños y perjuicios que se le irroguen. Si bien la ley utiliza la expresión derechos de carácter personal en el art. 2, luego la sección primera del Capítulo III lleva la rúbrica *Derecho moral* que es, asimismo, la que tiene mayor acogida en la doctrina española.

<sup>30</sup> En el ordenamiento portugués es el art. 9 el que bajo la rúbrica *Conteúdo do Direito de autor*, alude a esa doble vertiente del derecho adquirido por el creador. En concreto, el párrafo primero del precepto dispone que 1. *O direito de autor abrange direitos de carácter patrimonial e Direitos de natureza pessoa, denominados direitos morales. Como manifestaciones del derecho moral se recogen el Direito de reivindicar a respectiva paternidade e assegurar a sua genuinidade e integridade*. Vemos pues que el elenco es mucho menor que el contenido en el texto español. Sin embargo, como pone de manifiesto LUIZ REBELLO: *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos*, 2002, p. 50 no se trata de una enumeración exhaustiva, ya que a

afirma que aún después de la transmisión o extinción de los derechos patrimoniales, el autor goza del derecho moral sobre su obra. Reitera dicha declaración el art. 42 CDDC el cual excluye del ámbito de la transmisión los derechos morales del autor. Por último, el art. 56 después de proclamar el carácter perpetuo del derecho de paternidad y de integridad de la obra, proclama en el párrafo segundo su carácter inalienable, irrenunciable e imprescriptible, perpetuándose después de la muerte del autor.

### 3.3. Derecho alemán

Según se ha expuesto, el Derecho español y portugués parten de *un principio general de admisibilidad de las transmisiones inter vivos de los derechos de explotación*, aunque con distinto alcance. Un principio opuesto es el acogido en el ordenamiento alemán, el cual proclama que *el Derecho de Autor no puede ser transmitido, ni renunciado total o parcialmente*.<sup>31</sup> La única excepción a este principio es que, en virtud de una sucesión *mortis causa*, otra persona ocupe el lugar del creador de la obra.<sup>32</sup>

Parece existir pues, una primera e importante diferencia entre los tres sistemas jurídicos: al principio general de intransmisibilidad propio del derecho germano se contrapondría la admisibilidad en el ordenamiento español y portugués de las cesiones *inter vivos* de los derechos de explotación. No obstante, un estudio más detallado de la ley alemana nos va a revelar que la diferencia no es tan acusada como aparenta, ya que la naturaleza intransmisible que ostenta este derecho en el ordenamiento alemán

---

estas facultades se les pueden añadir otras. En relación con la expresión utilizada para denominar este aspecto del Derecho de Autor, un sector de la doctrina portuguesa, como el propio REBELLO: *idem*, o CLAUDIA TRABUCO: *O Direito de reprodução de obras literárias e artísticas no ambiente digital*, 2006, p.74 muestra su preferencia por la expresión derecho personal a pesar de no ser la más utilizada por los autores y la legislación. Sobre las críticas realizadas a la expresión derecho moral, véase ALBERTO DE SÁ E MELLO: *O direito pessoal de autor no ordenamento jurídico português*, 1989, pp 19 y 20.

<sup>31</sup> Ello es consecuencia de la llamada tesis monista según la cual los derechos personales (Urheberpersönlichkeitsrechte) y derechos de explotación (Verwertungsrechte), que integran el Derecho de Autor, se encuentran estrechamente ligados y constituyen una unidad indivisible. Sobre esta cuestión véase: HEINRICH HUBMANN/ MANFRED REHBBINDER: *Urheberrecht: ein Studienbuch*, 2008, pp. 19-21; WOLFGANG BÜSCHER/STEFAN DITTMER/ PETER SCHIWY: *Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht: Kommentar*, 2011, § 29, Rdn 1, PAUL EDWARD GELLER/MELVILLE NIMMER: in *International Copyright Law and Practice*, vol 2, 1999, G-57 y GERHARD SCHRICKER: en *Urheberrecht*, 2006, § 29, Rdn 3c.

<sup>32</sup> El § 28 bajo la rúbrica Vererbung des Urheberrechts señala que “(1) Das Urheberrechts ist vererblich. (2) Der Urheber kann durch letztwillige Verfügung die Ausübung des Urheberrechts einem Testamentsvollstrecker übertragen. § 2210 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist nicht anzuwenden”.

no impide al creador suscribir acuerdos contractuales con terceros, a fin de que éstos sean los que lleven a cabo la explotación de su obra.

En relación con la cuestión planteada, es el § 29 UrhG<sup>33</sup> el precepto que condensa ambos principios generales; el párrafo primero declara que *los derechos de autor no son transmisibles salvo que se transfieran en ejecución de una disposición mortis causa o a los coherederos como parte de la partición de una herencia* (§ 29.1).<sup>34</sup> No obstante, el párrafo segundo del § 29 UrhG, introducido por la Ley 7/2002, señala que *la concesión de los derechos de explotación, las autorizaciones puramente contractuales y los contratos sobre derechos morales, según lo dispuesto en la sección 39, están permitidos*.

Como ya se ha apuntado, el carácter intrasmisible de estos derechos no es incompatible con la idea de que el autor pueda celebrar acuerdos con terceras personas a fin de que éstas sean las que realicen la explotación de la obra intelectual. Sin embargo, el contenido de dichos negocios parece tener un alcance mayor que aquéllos permitidos en el Derecho español y portugués. En efecto, según hemos analizado los arts. 14 TRLPI y 56 CDDC reconocen al creador de la obra intelectual un conjunto de derechos morales que tienen una naturaleza irrenunciable e inalienable, de tal modo que los contratos que celebra el autor con terceros tienen por objeto siempre los derechos de contenido patrimonial. Por ello, a los juristas de dichos países quizás les resulte sorprendente la afirmación según la cual, en los términos previstos en el § 39 los contratos sobre derechos morales de autor *están permitidos*.

Desde nuestro punto de vista el precepto suscita varios interrogantes: ¿Todos los derechos morales pueden ser objeto de acuerdos contractuales? ¿Qué contenido puede tener dicho contrato? La respuesta a dichas cuestiones debemos encontrarlas en la propia remisión que la norma hace al parágrafo 39 UrhG,<sup>35</sup> el cual determina

<sup>33</sup> § 29 Rechtsgeschäfte über das Urheberrecht: "(1) Das Urheberrecht ist nicht übertragbar, es sei denn, es wird in Erfüllung einer Verfügung von Todes wegen oder an Miterben im Wege der Erbauseinandersetzung übertragen. (2). Zulässig sind die Einräumung von Nutzungsrechten (§ 31), schuldrechtliche Einwilligungen und Vereinbarungen zu Verwertungsrechten sowie die in § 39 geregelten Rechtsgeschäfte über Urheberpersönlichkeitsrechte".

<sup>34</sup> SILKE VON LEWINSKY: *Copyright Throughout the World*, I 2010, pp 16-85 afirma, al respecto, que el Derecho de Autor no puede ser objeto de transmisión o renuncia, en todo o en parte afectando dicha regla tanto a los derechos morales como a los económicos o patrimoniales. La única excepción a este principio es la sucesión a título de herencia, en coherencia con lo dispuesto en el art. 28 que proclama que el derecho de autor es hereditario. En tal caso, puede ser transmitido íntegramente a una tercera persona en ejecución de una disposición testamentaria o a los coherederos como resultado de la partición de la herencia, pero no a terceros. Por sucesión *mortis causa*, las personas jurídicas pueden adquirir la propiedad de los derechos de autor; es decir, una condición jurídica "como" de autor. En el mismo sentido PHILIPP MÖHRING/KÄTE NICOLINI: *Urheberrechtsgesetz: Kommentar*, 2000, § 28, Rdn 2 y 3.

<sup>35</sup> § 39 Änderungen des Werkes: "(1) Der Inhaber eines Nutzungsrechts darf das Werk, dessen Titel oder Urheberbezeichnung (§ 10 Abs.1) nicht ändern, wenn nichts anderes vereinbart ist. (2)

que, salvo pacto en contrario, el titular de un derecho de uso *no podrá introducir modificaciones en la obra, ni en el título de la misma, ni en la designación del autor*. No obstante, las dos primeras serán lícitas cuando el autor no pueda, de buena fe, denegar su consentimiento para ello.

En términos generales, el texto alemán permite que el titular del derecho pueda modificar la obra o cambiar el título de la misma con el consentimiento del autor; sin embargo, la oposición de éste no se configura como un derecho absoluto ya que no puede negarse injustificadamente a autorizar dichas modificaciones. Por su parte, el art. 14.4 TRLPI proclama que el autor ostenta el derecho a exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella *que suponga un perjuicio a sus intereses o menoscabo de su reputación*.<sup>36</sup>

Del tenor literal del precepto se desprende que el legislador español además de reconocer la existencia de este derecho moral delimita su alcance, de manera que el derecho a la integridad de la obra no posee un carácter absoluto, pues el creador sólo está protegido frente a aquellas modificaciones que supongan un perjuicio para sus intereses o menoscaben su reputación.<sup>37</sup> La ley admite pues la posibilidad de que la obra

---

Änderungen des Werkes und seines Titels, zu denen Urheber seine Einwilligung nach Treu und Glauben nicht versagen kann, sin zulässig". Para un comentario sobre este precepto HEINRICH HUBMANN/ MANFRED REHBBINDER: *Urheberrecht: ein Studienbuch*, 2008, § 37 Rdn 2 y 3.

<sup>36</sup> Este derecho se encuentra ineludiblemente unido al derecho de divulgación, pues garantiza al autor la facultad de vigilar que su obra no será desnaturalizada. Ello implica no sólo que la obra sea conocida tal y como fue concebida por el autor, sino también que sea mantenida en ese estado hasta que el creador decida modificarla o alterarla (PASCUAL MARTÍNEZ ESPÍN: *El daño moral contractual en la Ley de Propiedad Intelectual*, 1996, p. 229). En parecidos términos el art. 20 de la Ley italiana de 1941 manifiesta que, independientemente de los derechos exclusivos de explotación económica de la obra... y aún después de la cesión de los mismos, el autor conservará el derecho de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma que pueda redundar en perjuicio de su honor o reputación. Por el contrario, el *Code française de Droit de Auteur* sólo exige un atentado a la obra, sin repercusiones en el prestigio profesional del autor.

<sup>37</sup> En opinión de la doctrina ambos requisitos deben concurrir: *alteración de la obra y perjuicio a los intereses o reputación del autor*. Estos conceptos no deben ser interpretados en un sentido genérico, sino con especial referencia a las relaciones entre el autor y su obra y a la incidencia que sobre aquél puede tener la circulación de su obra modificada. El término reputación alude a la artística y profesional del autor y puede definirse como el sentimiento personal del autor sobre su propia capacidad en relación a una obra determinada. Por legítimos intereses se entenderá el conjunto de valores estéticos e ideológicos que determinan la posición y el valor del autor en un determinado momento histórico. Por otra parte, respecto a la noción de integridad la obra ha de ser respetada en la forma y en el fondo. Es decir, la violación del derecho a la integridad puede producirse no sólo por mutilación material de la obra, sino por traicionar el pensamiento del autor, sin necesidad de cambio alguno en la forma de la obra. Un estudio en profundidad de este derecho moral realizan JORGE CAFFARENA LAPORTA: "Comentarios a los artículos 14 a 16" en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 1989, pp. 280 y ss y

se modifique si el autor consiente en ello, puesto que entre los derechos de explotación que se le atribuyen se encuentra el derecho de transformación (art. 17 TRLPI), al tiempo que el legislador define la obra compuesta (art. 9 TRLPI). Luego parece que bajo la noción de indisponibilidad lo que se prohíbe es que *el autor transmita a otra persona la facultad de oponerse a las modificaciones*.

Respecto del Derecho portugués, ya se ha apuntado que el art. 9.3 CDDC garantiza al autor el derecho a la integridad de la obra. Por su parte, el art. 56.1 de dicho texto legal dispone que el autor gozará durante toda su vida del derecho a la integridad de la obra oponiéndose a que sea destruida y a cualquier mutilación, deformación u otra modificación de la misma que la desvirtúe y pueda *afectar a la honra o a la reputación del autor*.<sup>38</sup> Por tanto, si bien ambos ordenamientos jurídicos reconocen este derecho personal al autor, esta concesión no es absoluta e incondicional. En definitiva, al igual que el Derecho alemán la cuestión se resuelve ponderando los intereses en juego, según las circunstancias de cada caso concreto.<sup>39</sup>

Por otra parte, es indudable que el derecho a la integridad asume una especial relevancia frente a aquellas personas autorizadas contractualmente por el autor a explotar la obra; en estos casos el tercero titular puede tener un *interés legítimo en introducir ciertas modificaciones con el fin de explotarla racionalmente. Ese interés legítimo es el que debe ser valorado frente al interés también legítimo del autor en mantener la integridad de su creación*. Es en este contexto en el que hay que situar el § 39 *UrhG*, de tal manera que, salvo pacto en contrario, se consideran lícitas las modificaciones de la obra o su título; modificaciones que el autor no pueda rehusar de acuerdo con la buena fe (*Treu und Glauben*). A diferencia de lo previsto en la legislación alemana, el TRLPI no contiene norma alguna que regule el derecho del cesionario a modificar la obra sobre la que recae su derecho de explotación, dentro de ciertos límites. Es más, en sede del contrato de edición, el art. 64 TRLPI regula como obligación del editor reproducir la obra en la forma convenida *sin introducir ninguna modificación que el autor no haya consentido*. Es el autor quién durante el periodo de corrección de pruebas puede introducir las modificaciones que estime imprescindible siempre que no alteren su carácter o finalidad, ni eleven sustancialmente el coste de la edición (art. 66 TRLPI). Únicamente se prevé la posibilidad de que el contrato de edición pueda fijar un porcentaje máximo de correcciones sobre la totalidad de la obra.

---

PASCUAL MARTÍNEZ ESPÍN: *El daño moral contractual en la Ley de Propiedad Intelectual*, 1996. pp.229 y ss.

<sup>38</sup> A lo largo del Código Portugués numerosas preceptos aluden expresamente tanto al derecho de paternidad como al derecho a la integridad de la obra; así, en cuanto al primero, los artículos 60.3, 76.1 a), 97, 101.4, 115.4, 122.2, 134, 142, 154,160.3, 161.1, 167.1ª, 168.2 y 171. Al segundo se refieren los artículos 15.2, 45.2, 60.1 y 2, 115.3 y 146.

<sup>39</sup> ADOLFT DIETZ: *El Derecho de Autor en España y Portugal*, 1992, p. 77.

Una posición intermedia es la adoptada por el legislador portugués que al igual que el texto español excluye la posibilidad de que el cesionario de los derechos de explotación pueda realizar modificaciones en la obra sin el consentimiento del autor,<sup>40</sup> de forma que es éste quién puede introducir modificaciones en su obra durante la corrección de las pruebas de la tirada (art. 94.4 y 5).<sup>41</sup> Sin embargo, si se aborda en el Código portugués la cuestión relativa a la licitud de las modificaciones realizadas por el editor para el caso de actualización ortográfica de la obra (art. 93) y actualización de enciclopedias (art. 95).

Una vez que hemos analizado el alcance del derecho de modificación previsto en el § 39, es el momento de abordar la configuración de los negocios de cesión celebrados por el autor con un tercero y la naturaleza jurídica del derecho transmitido. Al respecto y de forma semejante a lo que vimos que sucedía en los ordenamientos español y portugués, también en el Derecho alemán esta cuestión ha sido objeto de debate. En tal sentido, la doctrina alemana afirma que la licencia de explotación puede ser un contrato obligatorio con eficacia *inter partes*, o bien constituir un derecho con eficacia *erga omnes*.<sup>42</sup> En uno y otro caso los autores está de acuerdo en

<sup>40</sup> Con carácter general, aparece recogido en el art. 59 CDDC cuando se afirma que *no son admisibles las modificaciones de la obra sin el consentimiento del autor, incluso en aquellos casos que sin ese consentimiento, la utilización de la obra sea lícita*. Se exceptúa el caso de que se trate de colecciones destinadas a la enseñanza, en cuyo caso se permitirán realizar aquellas modificaciones que dicha finalidad reclama, bajo la condición de que no se oponga el autor en los términos establecidos en el párrafo siguiente; el art. 59.3 establece que solicitada por carta certificada con aviso de recibo el consentimiento del autor, éste dispone del plazo de un mes a contar desde la certificación para expresar su posición. Señala LUIZ REBELLO: *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos*, 2002, pp. 104 y 105 que el párrafo primero del artículo 56 está en coherencia con el reconocimiento al autor del derecho a la integridad de la obra afirmado en el artículo 56 y reiterado en otros preceptos de dicho texto legal. En la versión del Código aprobada por el Decreto Ley nº 63/85 el artículo 56 tenía un párrafo segundo que admitía la posibilidad de modificar la obra en la medida exigida por su fin o por el uso al que se destinara, siempre que tales modificaciones no desvirtuasen la obra. Sin embargo, a juicio de este autor, esta norma colisiona frontalmente con lo dispuesto en el párrafo primero del propio art. 56. Por ello, el Decreto Ley nº 45/85 la suprime. Sin embargo, teniendo en cuenta que dichas posibilidades de modificación se justificaban en el caso de transformación autorizada, exclusivamente para los fines de ésta y siempre que el sentido de la obra no sea desvirtuado, dicho párrafo se trasladó a la sección IX, del capítulo III, del título II (artículo 169.4) que contempla la traducción y otros supuestos de obras transformadas.

<sup>41</sup> Artigo 94.4-. O autor tem o Direito de introducir correções de tipografia, cujos custos serão suportados pelo editor, tanto nos grancis, como nas provas de página. 5-Quanto a correções, modificações ou aditamentos de texto que não se justifiquem por circunstâncias novas, o seu custo, é suportado, salvo convenção em contrario, inteiramente pelo editor, se não exceder 5% do preço da composição, e, ecima desta porcentagem, pelo autor.

<sup>42</sup> GERHARD SCHRIKER: "Efforts for a Better la won Copyright Contracts in Germany- A Never-Ending Story?", 2004, p. 852 afirma que *the licence for the exploitation of the work may be a mere obligatory contract or constitute a limited property right in the work. Mere obligatory licences are not frequent in German practice; they mainly concern ephemeral cases of use of the work that of little importance. In general, a licensee prefers the form of the limited prop-*

señalar que delimitar el derecho que resulta adquirido por el cesionario exige partir de una distinción fundamental: los casos en que las facultades de explotación se ceden en exclusiva de aquellos otros en los que la cesión no va acompañada de este carácter. Lo cual nos lleva al siguiente punto de estudio.

#### 4. Modalidades de derechos de uso reconocidos: exclusivo (*ausschließliche Nutzungsrechte*) y no exclusivos o simples (*einfache Nutzungsrechte*)

El carácter intransmisible que posee el Derecho de Autor en el ordenamiento alemán no impide que el autor, titular de los derechos de explotación, conceda licencias de utilización (*Nutzungsrechte*), que pueden ser simples o exclusivas, pero que nunca implican una transmisión definitiva de las facultades concedidas al creador como sucede en el Derecho portugués. En tal sentido, el § 31 *UrhG* en su párrafo primero<sup>43</sup> dispone que el autor puede conceder a otra persona el derecho a utilizar la obra de manera concreta o de cualquier manera y sin limitación. El derecho de uso puede ser concedido como derecho no exclusivo o exclusivo.<sup>44</sup>

De igual modo, la legislación española permite que la cesión de los derechos de explotación efectuada por el autor a un tercero pueda ser en exclusiva (arts. 48 y 49 TRLPI) o sin exclusiva (art. 50 TRLPI). Por último, el artículo 41 CDDC presume que las autorizaciones concedidas a terceros para divulgar, publicar, utilizar o explotar la obra se presumen *sin exclusiva*. Analizaremos en este apartado el conjunto de facultades atribuidas a un cesionario con o sin exclusiva en uno y otro ordenamiento.

El § 31 *UrhG* recoge expresamente la posibilidad de que el derecho de uso pueda ser no exclusivo (*einfache Nutzungsrechte*) o exclusivo (*ausschließliche Nutzungsrechte*<sup>45</sup>). Según dispone el apartado segundo de la norma, la licencia no exclusiva otorgará al concesionario el derecho a utilizar la obra concurrentemente con el autor o con cualquier otra persona legalmente autorizada, en la manera que le haya sido

---

*erty right of exploitation*; en parecidos términos PAUL EDWARD GELLER/MELVILLE NIMMER: *International Copyright Law and Practice*, 1999, Ger-58 y ALEXANDER KLETT/MATHIAS SONNTAG/STEPHANWILSKÉ: *Intellectual Property Law in Germany: protection, enforcement and dispute resolution*, 2008, p. 64.

<sup>43</sup> Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen (Nutzungsrecht). Das Nutzungsrecht kann als einfaches oder ausschließliches Recht sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt eingeräumt werden.

<sup>44</sup> La Ley de 22 de marzo 2002 añadió un nuevo párrafo en virtud del cual se precisaba que los derechos de uso pueden estar limitados respecto del territorio, su duración o contenido. Das einfache Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk auf die erlaubte Art zu nutzen, ohne dass eine Nutzung durch andere ausgeschlossen ist.

<sup>45</sup> Para un estudio detallado de la cuestión: WOLFGANG BÜSCHER/STEFAN DITTMER/PETER SCHIWY: *Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht: Kommentar*, 2011, § 31 Rdn 5 y ss y GERHARD SCHRICKER: *Urheberrecht*, 2006, § 31, Rdn 4.

permitido. En términos semejantes, el art. 50 TRLPI señala que el cesionario no exclusivo quedará facultado para utilizar la obra de acuerdo con los términos de la cesión y en concurrencia tanto con otros cesionarios como con el propio cedente. Su derecho será intransmisible, salvo en los supuestos previstos en el párrafo tercero del artículo anterior. Es hoy una opinión generalmente admitida que la cesión sin exclusiva carece de eficacia real. El licenciataria no puede pretender la abstención de otros cesionarios o del propio autor, de tal manera que se permiten usos concurrentes. A pesar de ello, el § 33 UrhG proclama que: *Un derecho de uso no exclusivo, concedido por el autor antes de haber otorgado un derecho exclusivo de uso, se mantendrá en vigor respecto al titular de este derecho de uso exclusivo, a falta de cualquier acuerdo en contrario entre el autor y el titular del derecho de uso no exclusivo.*

Ciertamente, falta en el Derecho español una disposición similar sobre la continuada eficacia de la cesión no exclusiva (*Weiterwirkung von Nutzungsrechten*) frente a posteriores cesiones exclusiva que realice el autor. No obstante, semejante protección se podría deducir del art. 50 TRLPI ya que el cesionario no exclusivo está legitimado para explotar la obra en concurrencia con otros cesionarios, lo cual incluye posteriores cesiones en exclusiva. Por tanto, la cesión no exclusiva trasciende de la mera concesión de una autorización de uso con eficacia obligatoria, pues limita el carácter excluyente de la posición del autor, o de ulteriores cesionarios en exclusiva.

Por el contrario, la cesión en exclusiva atribuye al cesionario, dentro del ámbito de aquélla, la facultad de explotar la obra con exclusión de otra persona incluido el propio cedente y, salvo pacto en contrario, la de otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros. Asimismo le confiere legitimación, con independencia de la del titular cedente, para perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido (art. 48.1 TRLPI). De forma similar, el § 31.3 *UrhG* dispone que el derecho de uso en exclusiva concede a su titular la facultad de explotar la obra con exclusión de cualquier otra persona, en la manera que el autor le haya permitido y a conceder derechos de uso no exclusivos. El último párrafo permite que el autor pueda reservarse el derecho de explotar su obra paralelamente al licenciataria siempre que se trata de usos no concurrentes.

Como ya se ha apuntado, en el Código Portugués de Derecho de Autor y de Derecho Conexos, el art. 41 en su párrafo segundo se limita a establecer una presunción de no onerosidad y carácter no exclusivo de la cesión. Principio general que coincide con lo establecido en el art. 48 TRLPI cuando declara en su primer párrafo que la cesión en exclusiva deberá otorgarse expresamente con ese carácter. Por su parte, el art. 68.2 y 3, realiza una enumeración no exhaustiva de las posibles formas de utilización de que es susceptible una obra intelectual. Sin embargo, falta en el texto portugués una norma que describa las facultades y deberes que ostentan los cesionarios con o sin exclusiva.

## 5. Requisitos formales del acto de transmisión *inter vivos* de los derechos de explotación

Analizaremos en este apartado las exigencias de formalidades para los actos de transmisión de los derechos de explotación; al igual que sucedía en los apartados anteriores, también en esta ocasión es posible apreciar diferencias en las regulaciones de los ordenamientos jurídicos que estamos examinando. Así, mientras que el Derecho español dedica a esta cuestión un único precepto el Código portugués, habida cuenta de las distintas posibilidades de transmisión admitidas en dicho texto legal, regula esta materia con mayor detalle. Por último, el Derecho alemán adopta el principio opuesto: libertad de forma, salvo algunas excepciones.

La legislación española recoge en sede de las Disposiciones Generales el principio según el cual *toda cesión deberá formalizarse por escrito. Si previo requerimiento fehaciente, el cesionario incumpliera esta exigencia, el autor podrá optar por la resolución del contrato* (art. 45).<sup>46</sup> Frente al principio de libertad de forma consagrado en el art. 1278 CC,<sup>47</sup> en el contexto de la cesión de los derechos patrimoniales la inmaterialidad del objeto cedido aconseja otorgar ésta por escrito, siendo suficiente el documento privado. Por otra parte, no estamos ante una forma *ad substantiam* cuya omisión se sanciona con la nulidad; precisamente, la posibilidad de resolver el contrato presupone justamente la existencia de un negocio previo. Por último, la exigencia de forma escrita se configura como una medida de protección al autor y, en tal sentido, estamos de nuevo ante un beneficio irrenunciable para él. La exigencia de forma escrita se reitera en sede del contrato de edición (art. 60 TRLPI).

Como ya se ha apuntado, en el Derecho portugués los requisitos de forma son distintos en función de si estamos ante una *transmisión o una autorización*; lógicamente, cuanto mayor es la transcendencia del acto, más rigurosos son los requisitos formales. En coherencia con este planteamiento, si el autor y un tercero llevan a cabo una *transmisión total y definitiva* del contenido patrimonial del derecho de autor, dicho acto deberá otorgarse en *escritura pública* con identificación de la obra

<sup>46</sup> La Ley de 1879 estableció en su art. 6 que los derechos de propiedad intelectual podían transmitirse *mortis causa* en *inter vivos*, pero no exigía ninguna forma especial. Sin embargo, el Reglamento de 1880 señalaba en su art. 9 que: *Toda transmisión de la propiedad intelectual, cualquiera que sea su importancia, deberá hacerse constar en documento público, que se inscribirá en el correspondiente Registro, sin cuyo requisito el adquirente no gozará de los beneficios de la Ley*. En la actualidad, el art. 1 proclama que la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica le corresponde al autor por el solo hecho de su creación; en consecuencia, la tutela de los derechos reconocidos al creador no se apoyan ahora en la inscripción como sucedía en el régimen anterior, sino en la creación. Ello justifica que haya desaparecido la razón fundamental para exigir la documentación pública de la transmisión.

<sup>47</sup> Los contratos serán obligatorios cualesquiera que sea la forma en la que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurren las condiciones esenciales para su validez.

y del precio, bajo sanción de nulidad (art. 44). Si por el contrario nos encontramos ante una hipótesis de *enajenación o cesión parcial*, es suficiente la forma escrita con legalización notarial, también bajo sanción de nulidad (art. 43.1) Por último, si el autor de la obra concede simples autorizaciones, es suficiente con que éstas se otorguen por escrito (art. 41.2 CDDC); en esta hipótesis la forma se exige con carácter *ad probationem* de modo que su omisión no provoca la nulidad del acto.<sup>48</sup>

Siguiendo un sistema opuesto al previsto en los ordenamientos español y portugués, en el Derecho alemán la cesión de los derechos de explotación no necesita formalidades especiales, hasta el extremo que el derecho de uso puede ser concedido de forma oral.<sup>49</sup> Sin embargo, dicha regla general tiene dos excepciones. La primera aparece recogida en el § 40.1 *UrhG* según el cual "el contrato por el cual el autor se compromete a conceder derechos de uso sobre obras futuras (*Verträge über künftige Werke*) que no están específicamente detalladas, sino sólo con referencia a su naturaleza deberá otorgarse por escrito. Dicho acuerdo puede ser denunciado por cualquiera de las partes después de un periodo de cinco años, a contar desde la fecha de conclusión del contrato, fijándose un plazo de seis meses de antelación para notificar dicha denuncia a menos que se hubiera convenido un plazo más corto". Esta regulación se completa con la prohibición de renunciar por anticipado al derecho a denunciar el contrato.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> El art. 68 CDDC señala que cualquiera de estos actos de explotación o, en general, de utilización de la obra puede llevarse a cabo por cualquiera de los modos actualmente conocidos o que puedan serlo en un futuro. Por el contrario, el Derecho español en coherencia con ese principio de protección del autor establece, en sede de las Disposiciones Generales, que *la transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión* (art. 43.5 TRLPI). En el supuesto de existir negocios en los que los sujetos acuerden que la cesión comprenderá modalidades de explotación o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión, el mandato recogido en el art. 43.5 determinaría la ineficacia de dicha cláusula.

<sup>49</sup> ALEXANDER KLETT/ MATHIAS SONNTAG/ STEPHAN WILSKÉ: *Intellectual Property Law in Germany: protection, enforcement and dispute resolution*, 2008, p. 64; en el mismo sentido, PAUL EDWARD GELLER/ MELVILLE NIMMER: *International Copyright Law and Practice*, vol 2, 1999, Ger-58 y 59.

<sup>50</sup> El art. 48 CDDC permite la transmisión de los derechos de explotación respecto de obras futuras que comprende toda clase de obras a crear en un periodo máximo de 10 años (art. 48.1). Si en el contrato se establece un plazo más largo, éste se reducirá a los 10 años previsto en el párrafo primero. Por último, se establece la nulidad del contrato de transmisión onerosa de obra futura sin límite de plazo. Respecto al ordenamiento español, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual dedica dos preceptos a las obras futuras que están sistemáticamente situados en sedes distintas. El primero de ellos (art. 43.3) está situado en sede de las Disposiciones Generales y de forma semejante a lo previsto en el texto portugués, señala que será nula la cesión de los derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que el autor pueda crear en el futuro. Nos encontramos ante una norma de derecho imperativo que está en consonancia con el principio constitucional de libre creación artística. El segundo de los preceptos citados, el art. 59.1 está situado en el capítulo II del Título V de la Ley dedicado a la regulación del contrato de edición y establece que las obras futuras no son objeto del contrato de edición regulado

Respecto de la segunda excepción al principio de libertad de forma, el § 31.4 *UrhG* establecía que *la concesión de derechos de uso para modalidades de utilización desconocidos así como las obligaciones referidas a éstos no tendrán efecto legal*. La regla prevista en el § 31.4 *UrhG* coincidía pues con lo dispuesto en el art. 43.5 TRLPI y en contra de lo previsto en el art. 68 CDDC que como hemos visto permite que la explotación se lleve a cabo también través de modalidades desconocidas.

No obstante, a pesar de la importancia que para la protección de los autores tenía el § 31.4 *UrhG*, la norma ha sido derogado por la Ley de 26 de octubre del 2007, de tal modo que desde el 1 de enero del 2008 la concesión de licencias para usos aún no conocidos es posible, si bien dichos contratos deberán constar por escrito; ésta es pues, la segunda excepción al principio de libertad de forma contractual antes señalado. Sin embargo, se reconoce al autor el derecho de revocar (*Rückrufsrecht*) la concesión de una licencia que se refiera a un uso desconocido dentro de los tres meses siguientes al momento en que el licenciatario le hubiera enviado, a la última dirección conocida del autor, una notificación por escrito sobre el uso previsto. Este derecho de desistimiento queda excluido si, una vez conocida la nueva modalidad de utilización, las partes del contrato alcanzan un acuerdo individual, respecto a una remuneración razonable de conformidad con lo previsto en el § 32.a, o si han convenido una remuneración según lo previsto en el § 36; este derecho de revocación se extingue en caso de fallecimiento del autor. En definitiva, la nueva norma supone un acercamiento al Derecho portugués aunque se le reconocen al autor la posibilidad de desistir del contrato.

---

en la ley. Debemos entender entonces que los contratos que tienen por objeto obras futuras individualizadas son válidos, si bien no pueden ser objeto del contrato de edición. A tenor de lo previsto en el art. 59.2 TRLPI dicha hipótesis se configuraría como una hipótesis de en cargo de obra.

## 6. Bibliografía

- JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO: *A tipicidade dos direitos reais*, Lisboa 1968.
- JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO: *Reais*, 5ª edición, Coimbra, Coimbra Editora 2000.
- JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO: “Direitos Intelectuais: Propriedade ou Exclusivo?” *Themis*, Revista da Faculdade de Direito da UNL, ano VIII, nº 15, 2008.
- JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO: *Direito de Autor e Direitos Conexos*, reimp edic 1992, Coimbra editora, Coimbra 2008.
- RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: “El derecho de remuneración del artículo 90.2 LPI y su irrenunciabilidad”, en *Libro Homenaje al profesor Juan Roca Juan*, Universidad de Murcia, Murcia 1989.
- RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: “Comentario al artículo 428 y 429 del Código Civil” en *Comentario del Código Civil*, Ministerio de Justicia, Madrid 1991.
- WOLFGANG BÜSCHER/MELVILLE DITTMER/PETER SCHIWY: *Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht: Kommentar*, 2 Aufl, München Carl Heymanns, München 2011.
- SANTIAGO CABANILLAS MÚGICA: “Comentario a los artículos 48 a 50” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 2ª edición, Tecnos Madrid, 1997.
- JORGE CAFFARENA LAPORTA: “Comentarios a los artículos 14 a 16” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 1ª edición, Tecnos, Madrid 1989.
- GIORGIO CIAN Y ALBERTO TRABUCCHI: *Commentario Breve al Codice Civile*, 2ª edición, CEDAM, Padova 1992.
- ADOLFT DIETZ: *El Derecho de Autor en España y Portugal*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1992.
- ADOLFT DIETZ: “Chronique d’Allemagne”, *Revue Internationale du Droit D’Auteur*, nº157, 1993, pp. 136 a 236.
- ADOLFT DIETZ: “Amendment of German Copyright Law in Order to Strengthen the Contractual Position of Authors and Performers”, *IIC*, nº 3, 2002, p. 828 y ss.
- PAUL EDWARD GELLER/MELVILLE NIMMER: *International Copyright Law and Practice*, vol 2, Ger 21-57, Matthew Bender, New York, 1997.
- CARMEN GETE-ALONSO y CALERA: “Comentario al artículo 43”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 2ª edición, Tecnos, Madrid 1997.
- HEINRICH HUBMANN HEINRICH/MANFRED REHBBINDER: *Urheberrecht: ein Studienbuch*, 15 Aufl, München CK Beck, München 2008.
- ALEXANDER KLETT/MATTHIAS SONNTAG/STEPHAN WILSKÉ STEPHAN: *Intellectual Property Law in Germany: protection. Enforcement and dispute resolution*, München CK Beck and Lexis/Nexis, München 2008.
- JUANA MARCO MOLINA: *La propiedad intelectual en la legislación española*, Marcial Pons, Madrid 1995.
- PASCUAL MARTÍNEZ ESPÍN: *El daño moral contractual en la Ley de Propiedad Intelectual*, Madrid, Tecnos, 1996.

- PHILIPP MÖHRING/KÄTE NICOLINI: *Urheberrechtsgesetz: Kommentar*, 2. Aufl. München, Verlag Franz Vahlen, München 2000.
- FERNANDO PIRES DE LIMA/JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA: *Código Civil anotado*, volumen III, 2ª edição, Coimbra editora, Coimbra 1987.
- ALBERTO DE SÁ E MELLO: *O direito pessoal de autor no ordenamento jurídico português*, Temas de Direito de Autor, Sociedade Portuguesa de Autores, Lisboa, 1989.
- ALEXANDRE DIAS PEREIRA: *Informática, Direito de Autor e Propriedades Tecnológica*, Coimbra Editora, Coimbra 2001.
- JOAQUIN RAMS ALBESA: “Comentario a los artículos 428 y 429 del Código Civil y de la Ley de Propiedad Intelectual”, en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, Tomo V, vol. 4, Edersa, Madrid 1994.
- LUIZ FRANCISCO REBELLO: “Visita guiada ao mundo do Direito de Autor”, separata de la *Revista da Orden dos Advogados*, edição do Instituto da Conferencia do Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados, 2ª edição Porto 1973.
- LUIZ FRANCISCO REBELLO: *Introdução ao Direito de Autor*, Volumen I, Sociedade portuguesa de autores publicações dom quixote, Lisboa 1994.
- LUIZ FRANCISCO REBELLO: *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos*, 3ª edição, Ancora editora, Lisboa 2002.
- JOSE MIGUEL RODRIGUEZ TAPIA: *La cesión en exclusiva de los derechos de autor*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid 1992.
- CARLOS ROGEL VIDE: “Bienes gananciales, bienes privativos y propiedad intelectual” en *Estudios sobre Propiedad Intelectual*, José Mª Bosch editor, Barcelona 1995.
- VALERIO DE SANCTIS: “Contratto di edizioni” en *Trattato di Diritto Civile e Commerciale, Ciu-Messineo*, volumen XXXI, tomo 1, A. Giuffrè, Milán 1984.
- MARIA SERRANO FERNÁNDEZ: *Contratos en torno a la edición*, Reus, Madrid 2001.
- GERHARD SCHRICKER: “Efforts for a Better Law on Copyright Contracts in Germany- A Never-Ending Story?”, *IIC*, nº 35, 2004, pp. 850-858.
- GERHARD SCHRIKER: *Urheberrecht*, 3. Aufl., München, Verlag C.H. Beck, München 2006.
- CLAUDIA TRABUCO: *O Direito de reprodução de obras literárias e artísticas no ambiente digital*, Coimbra Editora 2006,
- EUGEN ULMER: “Some Thoughts on the Law of Copyrights Contracts”, *IIC*, nº 7, 1976, pp. 202-219.
- SILKE VON LEVINSKI: “Derecho de Autor en la Comunidad Económica Europea: las últimas medidas de armonización”, *Revista General del Derecho*, nº 589, 1993, pp. 10437 a 10454.
- SILKE VON LEVINSKI and International Contributors: *Copyright Throughout the World*, vol I, Eagan MN. Thomson/West, 2010.