

MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *DERECHO DE TRANSFORMACIÓN Y OBRA DERIVADA*, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, VALENCIA, 2013, 446 PP*

GEMMA MINERO ALEJANDRE**

El presente libro de Patricia MARISCAL GARRIDO-FALLA (abogada, doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid) es la plasmación de una tesis doctoral pionera en España a la hora de abordar una materia compleja, la del derecho de transformación, que se ubica en la base o fundamento del Derecho de autor, y lo hace mediante un examen completo, con un análisis íntegro de la problemática surgida no sólo en torno a esta facultad conferida al autor de una obra protegida, sino también en relación con la razón de ser del propio Derecho de autor, esto es, con los límites entre lo que se debe proteger por la propiedad intelectual y lo que queda libre para su uso por cualquiera. No podía ser de otra manera, el entendimiento del concepto de obra derivada, que es el resultado del ejercicio del derecho de transformación, implica la consideración del concepto de obra, lo que requiere, a su vez, de un análisis profundo del requisito de la originalidad y, dentro de ésta, de la distinción entre la mera idea y el fruto de su expresión, por quedar únicamente la segunda de ellas, la expresión, protegida por el derecho de autor y, con ello, por el derecho de transformación del autor.

Sirva esta recensión para advertir a los futuros lectores que se encuentran ante un ejemplo de rigurosidad, honestidad intelectual y sistematicidad en el tratamiento de los pilares del Derecho de autor y de la figura de la obra derivada. A ello se añade una característica no siempre común en este tipo de monografías: su fácil lectura. La autora ha conseguido el difícil logro de realizar una acertada combinación de la construcción dogmática con la exposición y el análisis de muy diversos casos relevantes, acaecidos en España, Europa y Estados Unidos, para ilustrar las consecuencias de las diversas interpretaciones doctrinales. Sin ser un estudio de Derecho comparado, el uso de materiales jurisprudenciales de origen extranjero hace doblemente provechosa esta obra, pues permite al lector asimilar conceptos tratados sin necesidad de ofrecer una visión completa del régimen jurídico aplicable en el ordenamiento en el que se plantea el litigio, gracias a un manejo hábil y oportuno de la jurisprudencia no nacional, sin riesgo de perder la rigurosidad dogmática que caracte-

* Fecha de recepción: 17 de febrero de 2014.

Fecha de aceptación: 28 de febrero de 2014.

** Profesora Ayudante de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid. Contacto: gemma.minero@uam.es.

riza este trabajo. Cualidades que convierten a este libro en un ejemplo de rica utilización de fuentes bibliográficas y jurisprudenciales y de exposición y de manejo hábil de estos materiales, permitiendo una lectura amena, ordenada e intuitiva, sin saltos, que lleva de la mano al lector desde las primeras y hasta las últimas páginas y cuyo lenguaje y sistemática permiten el fácil entendimiento de su contenido, convirtiendo en sencilla una materia de estudio enormemente compleja.

Tal y como la autora recalca en la introducción del libro, mediante una divertida cita de Miguel de Cervantes cuando conoce de la existencia del Quijote de Avellaneda, la transformación de las obras ha existido desde siempre. Mucho antes de que a los creadores les fuera reconocido derecho alguno sobre el producto de su ingenio, personas poco escrupulosas supieron vislumbrar el éxito de ciertas creaciones intelectuales y lo utilizaron en su beneficio. En efecto, durante el fecundo Siglo de Oro de la literatura española no se podía hablar de un Derecho de autor. Existían los privilegios de impresión de los editores, pero nada impedía que cualquier persona pudiera continuar una obra ajena, versionarla o traducirla. La importancia del reconocimiento del derecho de transformación se entiende cuando se tiene en cuenta el amplísimo control que este derecho otorga a su titular, que no se limita a su propia creación, sino a todas las que de ella puedan nacer, sean de su mismo género o de otro muy distinto. Así, en el ámbito de las obras literarias, por ejemplo, la transformación cubre desde supuestos de traducción del texto a otros idiomas hasta adaptaciones a la gran pantalla, pasando por casos de versiones spin-off de personajes cinematográficos y de arreglos musicales.

La transformación de una obra preexistente, en sí misma, es libre. Para lo que sí resulta necesario contar con el consentimiento del titular del derecho sobre la obra originaria, salvo cuando ésta esté ya en el dominio público, es para explotar esa obra derivada. En este sentido, es necesario distinguir, como lo hace la autora al principio de su obra, el derecho de reproducción y el derecho de transformación. El primero de ellos abarca cualquier copia de la obra, aunque la misma presente ciertas variaciones con respecto de la obra copiada. Sin embargo, el derecho de transformación sólo podrá ejercitarse cuando alguna de esas variaciones sea original y, por ello, de lugar a una obra derivada. Transformar una obra significa reproducirla parcialmente, apropiarse de ciertos elementos protegidos pertenecientes a otro sujeto, pero también implica la aportación de un mínimo de originalidad que hace que la segunda sea una obra independiente. Por ello, los sujetos que transforman obras ajenas preexistentes son considerados autores y se benefician de todos los derechos que la ley reconoce a los autores de obras independientes. Es más, para adquirir esta condición de autor de una obra derivada ni siquiera es necesario contar con la autorización del autor de la primera obra para llevar a cabo esa transformación, sin perjuicio de la posibilidad del titular de ese primer derecho de autor de ir contra el sujeto transformador que llevase a cabo su obra –la derivada– y la explotase sin el consentimiento del primero.

Este libro se articula en seis capítulos. El primero de ellos se trata de una breve reseña sobre la evolución histórica del derecho de transformación en el ordenamiento jurídico

español, iniciando el recorrido histórico con el primer reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, en el año 1813, cuando las Cortes de Cádiz aprueban el real decreto sobre las “Reglas para conservar a los escritores la propiedad de sus obras” y culmina con la ley 5/1998, que modificó el art. 21 de la Ley de Propiedad Intelectual, en el que se regula el derecho de transformación, para adaptarlo a lo establecido en la Directiva 96/9, sobre la protección jurídica de las bases de datos.

En el segundo capítulo se hace un recorrido sobre la inclusión y la regulación del derecho de transformación en los tratados y convenios internacionales, desde el pionero Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 1886, hasta el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre el Derecho de Autor, de 1996.

Tras ello, los capítulos 3, 4, 5 y 7 están dedicados al estudio del derecho de transformación como derecho patrimonial de los autores de la obra originaria, y el capítulo 6 examina la cuestión desde el punto de vista del sujeto transformador y del fruto de su creación, que es la obra derivada.

En el capítulo tercero se hace un análisis profundo del fundamento, del concepto y de la estructura del derecho de transformación. De la lectura de las páginas que conforman este capítulo se deduce la complejidad de la transformación de una obra, pues ello implica siempre la creación de una nueva obra que lleva aparejados nuevos derechos de autor pertenecientes no ya al primer autor, sino al sujeto transformador, y cuyo régimen es independiente, o al menos hasta cierto punto, del derecho de autor sobre la obra originaria. Quedan fuera del concepto de transformación aquellas modificaciones insustanciales o irrelevantes que, al no aportar ningún elemento creativo, no contribuyen al nacimiento de una nueva obra, sino que se trata de reproducciones de la obra originaria. Tampoco constituyen un acto de transformación aquellas creaciones que, por separarse demasiado de la obra de la que supuestamente parten, constituyen creaciones totalmente independientes, como son los supuestos de mera inspiración de una obra en otra anterior. La necesaria existencia de una originalidad en la obra originaria que deba transmitirse a la obra derivada –a la que habrán de sumarse elementos creados por el sujeto transformador– excluye la posibilidad de extender el derecho o facultad de transformación a los demás derechos de propiedad intelectual, esto es, a los llamados derechos vecinos, afines o conexos al derecho de autor, que no protegen obras originales, sino interpretaciones o ejecuciones de éstas o bien prestaciones carentes de originalidad, de manera que ninguna copia con variantes de las mismas podrá generar obras derivadas.

En esta parte de la obra, la autora trata de trazar algunas guías con las que determinar la posible conexión entre las dos obras: la originaria y la derivada, que permitan exigir al autor de la primera la solicitud de su consentimiento para llevar a cabo la segunda, basándose en criterios objetivos aptos para distinguir la novedad que la obra derivada debe aportar frente o respecto de la primera obra. Seguidamente, se analizan los supuestos más problemáticos,

los casos en los que las dos obras se expresan a través de lenguajes ajenos y sin ningún género de equivalencia. En este supuesto se engloban las obras literarias y plásticas y las obras musicales, que la autora entiende que no pueden derivar la una de la otra –es decir, una obra musical puede estar inspirada en una obra literaria o en una plástica, pero no ser una derivación de ésta, y viceversa– pues la diferencia entre ambos medios de expresión es tan grande que impide la subsistencia de vínculo alguno, lo que implica que solamente podremos hablar aquí de inspiración, pero no así de una auténtica reproducción de los elementos –y, con ello, de una transformación– de una obra literaria o plástica en una obra musical y viceversa. Por ello, esa inspiración será libre, sin necesidad de autorización por el autor de la primera obra.

El capítulo cuarto se dedica a la delimitación del derecho de transformación frente a otros derechos. Concretamente, frente al derecho de reproducción, al derecho moral de modificación y al derecho moral de respeto a la integridad de la obra. La autora advierte de la dificultad de trazar una línea divisoria entre el derecho de reproducción y el derecho de transformación, en el sentido de que la transformación implica siempre cierta actividad de reproducción, que es necesaria para poder establecer una conexión entre la obra nueva y la originaria. De ahí que en muchos conflictos surgidos entre el titular del derecho de autor sobre la obra originaria y el transformador de la misma sea frecuente demandar a este último por copia parcial de la primera obra, esto es, por supuesta infracción del derecho de reproducción sobre la primera obra.

Además, el derecho de transformación puede confundirse con el derecho moral del autor a modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros, derecho este último que cobra sentido cuando los derechos patrimoniales sobre una obra se han cedido a terceros, de manera que el derecho moral operaría como límite a las facultades que puedan ser ejercitadas por personas distintas del autor. La autora recalca en este punto la necesidad de tener en cuenta que el autor, titular del derecho moral de modificación, no podrá modificar su obra siempre y en todo caso, sino que habrá de atender a los intereses de los sujetos que exploten o vayan a explotar legítimamente la obra, ponderándose el derecho moral del autor con los derechos e intereses legítimos de los titulares de los derechos patrimoniales sobre esa obra de explotarla en las condiciones pactadas. Por ello, la respuesta que ofrece a los supuestos en los que el autor quiere modificar la obra tras haber realizado una cesión de sus derechos patrimoniales sobre dicha obra es la de permitir a dicho cesionario optar entre continuar con la explotación de la obra modificada, costeando el autor los gastos de la modificación o resolver el contrato, con indemnización de los perjuicios ocasionados en ambos casos.

Por último, en relación con el derecho moral de respeto de la integridad de la obra, como facultad del autor para prohibir que terceros atenten contra su obra modificándola, alterándola o deformándola, la problemática se origina por la facilidad con que puede incurrirse en alguna vulneración de este derecho a propósito del ejercicio del derecho de transformación por parte de terceros, aún cuando estén legitimados para hacer uso de ese

derecho. Por ello, la autora recomienda pactar con la mayor precisión posible el ámbito de libertad concedido al licenciatario a la hora de proceder a la transformación autorizada, pudiendo admitirse en algún caso una renuncia parcial y bien delimitada del derecho moral de integridad, siempre que tal renuncia sea un medio o instrumento para la efectividad de la cesión del derecho patrimonial de transformación realizada a favor de un tercero. Además, se debe tener en cuenta que no resulta infrecuente el pacto por el que el autor pasa a tener una participación activa en el proceso de transformación de su obra o, por lo menos, se reserva la posibilidad de supervisar o dar el visto bueno al trabajo realizado por el cesionario. Especialmente interesante resulta la posibilidad de entender infringido el derecho moral de integridad en casos en los que no se realice por el cesionario la oportuna transformación de la obra tras la correspondiente cesión del derecho de transformación y la inserción en el propio contrato de cesión de una cláusula de compromiso de explotación.

En el quinto capítulo se aborda el presupuesto de la actividad transformadora: el consentimiento del autor de la obra originaria. Como para cualquier actividad relacionada con la explotación de la obra, para llevar a cabo una transformación es preciso el consentimiento del autor de la obra que se pretende transformar. Sin embargo, como bien pone de manifiesto la autora, este consentimiento no es necesario para hablar de una autoría de la obra derivada, creada, por ello, en infracción del derecho de autor sobre la obra originaria, ni para conferir al autor de dicha obra derivada un halo de derechos morales y patrimoniales idéntico al que se otorga al autor de toda obra, derivada o no. Eso sí, probablemente, el autor de la obra preexistente impida al sujeto transformador explotar la obra derivada, en tanto que dicha explotación vulneraría su derecho de transformación. Por ello, el ejercicio de los derechos sobre la obra derivada quedaría condicionado a que los titulares de los derechos sobre la obra originaria no decidiesen impedir esa explotación.

Qué duda cabe que de todos los derechos de explotación del autor las cesiones del derecho de transformación son las que normalmente tienen un carácter *intuitu personae* más señalado, pues cuál sea la identidad del sujeto transformador no será indiferente para el autor de la obra originaria en muchos casos. De ahí que en esta obra se defienda la no aplicación de la regla general contenida en el art. 48.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, que permite al cesionario en exclusiva, a su vez, otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros para la explotación de la obra. En este caso, al licenciatario en exclusiva del derecho de transformación no le está permitido el otorgamiento de cesiones de su derecho a terceros, salvo que el autor de la obra originaria le hubiera autorizado expresamente para ello en el contrato de cesión en exclusiva del derecho de transformación.

En el capítulo sexto se aborda la problemática desde el punto de vista del fruto del ejercicio del derecho de transformación, es decir, desde la perspectiva de la obra derivada. Resulta muy útil la lectura de las páginas dedicadas a la diferenciación de la obra derivada con otras figuras cercanas, de frecuente confusión, como es la obra compuesta, la obra colectiva y la obra en colaboración. Tras ello se analiza en profundidad el régimen de explotación de la obra derivada, de regulación escueta en la Ley de Propiedad Intelectual. Especialmente

interesante resulta el estudio de los supuestos de sub-transformación o transformación en cadena de la obra derivada, llevada a cabo generalmente por un tercer sujeto, distinto del autor de la obra originaria y del primer transformador o creador de la primera obra derivada (aunque también puede ser realizada por el propio autor de la obra originaria o bien por el primer transformador). En estos casos, el sujeto que quiera transformar la obra derivada habrá de pedir también autorización del autor de la obra originaria, pues con frecuencia ésta también quedará involucrada en esa segunda o sucesivas transformaciones. Sin embargo, la autora analiza supuestos en los que la anterior afirmación no tiene por qué aplicarse. Hablamos de casos en los que en las sucesivas transformaciones de una primera obra derivada los elementos contenidos en la primera obra u obra originaria no son reproducidos, en cuyo caso la autora advierte que bastará con pedir el consentimiento al autor de la obra derivada que vuelve a ser objeto de transformación, cuando los elementos constitutivos de ésta también figuren en la posterior obra derivada que pretenda hacerse.

La autora aprovecha este capítulo para aclarar al lector que el autor de la obra derivada sólo lo es de la parte aportada por él. Por tanto, el sujeto que lleva a cabo la transformación no adquiere derecho alguno sobre la obra originaria, a excepción de aquellos que le hubieran sido cedidos por el autor de esa primera obra. Ello implica que no podrá evitar que este último ceda a otro sujeto sus derechos para realizar una nueva transformación de su obra, siempre que ese pacto posterior no contravenga el primer contrato de cesión del derecho de transformación a favor de ese primer transformador. Finalmente, la autora realiza un repaso sobre las peculiaridades concretas de cada tipo de obra derivada, con especial detenimiento en las traducciones, colecciones y en los arreglos musicales y otras transformaciones musicales. Ese detenimiento en la transformación de la obra musical se explica por la importancia de los arreglos en la música, que en muchas ocasiones adquieren mayor difusión y popularidad entre el público que la obra originaria, no arreglada.

Siendo éstas las características de la obra que se comenta, me atrevo a aventurar que este libro pasará a ser, más pronto que tarde, una obra de referencia en un importante aspecto del Derecho civil y de la rama de la propiedad intelectual: el Derecho de autor.