

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

DE ROMÁN PÉREZ, RAQUEL,

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

SUMARIO:

I. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS SOBRE LAS CREACIONES UNIVERSITARIAS EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Planteamiento
2. Transmisión de derechos del autor vinculado a la universidad a través de contrato laboral o funcionarialmente
 - 2.1. Contrato laboral y aplicación analógica del art. 51 del TRLPI a las relaciones funcionariales
 - 2.2. Trasmisión por pacto y transmisión legal
 - 2.3. Obras creadas por el personal universitario de acuerdo con sus funciones y en el marco de la actividad habitual de la Universidad
 - 2.4. Amplitud de la cesión por defecto de pacto
 - 2.5. Remuneración
3. Régimen particular del personal docente e investigador
 - 3.1. Introducción
 - 3.2. La cuestión en otros países
 - 3.3. Interpretación del art. 51 del TRLPI en relación con las obras creadas por el personal docente e investigador
 - 3.4. Situación diferenciada para el personal técnico de apoyo a la investigación
 - 3.5. Los derechos del personal investigador tras la aprobación de la LES y la LCTI
 - 3.6. Conclusiones y valoración
4. Apunte sobre la titularidad de los derechos en relación con las obras del alumnado
5. Supuestos de atribución directa a la Universidad
 - 5.1. Reconocimiento de derechos sobre determinadas modalidades de obras creadas bajo su iniciativa y responsabilidad
 - 5.1.1. Obras colectivas
 - 5.1.2. Programas de ordenador
 - 5.2. Supuestos en que eventualmente las Universidades podrían ser titulares de derechos de propiedad intelectual sobre objetos distintos de las obras: Breve referencia

1. Planteamiento

La Actividad universitaria implica a sujetos diferentes, como son el personal de administración y servicios, el personal docente e investigador y el alumnado. Unos

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

El tipo de obras y prestaciones que puede realizar el personal de administración y servicios en el desarrollo de su trabajo dependerá del puesto que ocupe y de sus funciones, siendo estas muy diversas. Téngase en cuenta por ejemplo la actividad tan distinta que realizan los servicios de recursos humanos, informática, gabinete de prensa, asesoría jurídica, publicaciones, etc. En consonancia con cada actividad el tipo de obras y prestaciones son también muy variadas. Así pueden citarse diferentes clases de documentos escritos que se redactan por este personal, como son los modelos de contratos o las notas de prensa, pero también cabe hablar de bases de datos, fotografías, cartelería, dípticos, programas informáticos, páginas web, etc.

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

Por último, hay que considerar al alumnado que del mismo modo que sucede con el resto de los miembros de la comunidad universitaria realiza obras y prestaciones de todo tipo. Así dependiendo de la titulación que curse y los trabajos que se le pidan podrá realizar obras escritas, audiovisuales, plásticas, musicales, etc. Piénsese, por ejemplo, en

la diferente naturaleza de los trabajos fin de grado y trabajos fin de máster que se presentan en titulaciones tan dispares como las relativas a ciencias de la salud, técnicas audiovisuales, artes o ingeniería.

En relación con todas estas obras y prestaciones creadas por los miembros de la comunidad universitaria se plantea una cuestión básica, cual es determinar a quién corresponden los derechos de propiedad intelectual siempre que reúnan los requisitos que se exigen para que reciban la consideración de objetos protegidos. Esencialmente se trata de aclarar si los derechos pertenecen a los miembros de la comunidad universitaria que han realizado directamente esas obras y productos, o si la titularidad corresponde a la Universidad para la que desempeñan sus funciones o en la que desarrollan sus estudios. La norma fundamental en la que debe buscarse la respuesta para cada caso es el Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante TRLPI), cuya última reforma se ha efectuado por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre. No obstante para su interpretación hay que tener en cuenta también concretos preceptos de otras leyes que hacen referencia a la propiedad intelectual en el marco de las Universidades públicas. En especial hay que considerar algunas disposiciones de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (en adelante LES) y de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (en adelante LCTI).

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

2. Transmisión de derechos del autor vinculado a la universidad a través de contrato laboral o funcionarialmente

Como más adelante recoge C. VATTIER FUENZALIDA en esta misma monografía, se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica (art. 5, 1 del TRLPI) y es por el sólo hecho de la creación por lo que se le reconoce un

derecho de propiedad intelectual sobre aquella (art. 1 del TRLPI). De manera que sin necesidad de registro alguno ni de otras formalidades el creador o creadora disfrutan de un derecho de monopolio sobre la obra, integrado por una serie de facultades morales y patrimoniales (art. 2 del TRLPI) a las que la Ley denomina derechos. Trasladando esto al ámbito universitario hay que decir que los integrantes de la plantilla de las Universidades públicas, tanto el personal de administración y servicios como el docente e investigador, reciben la consideración de autores en el momento mismo en el que crean alguna obra que satisface los requisitos que para ellas exige el art. 10 del TRLPI. En dichas circunstancias les corresponde la propiedad intelectual sobre tales creaciones (informes, planos, carteles, manuales, etc.) con sus derechos de carácter moral y patrimonial. Los primeros, como el derecho a “exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra”, son irrenunciables e inalienables (art. 14 del TRLPI), mientras que en el caso de los de explotación cabe su transmisión o cesión (arts. 42 y ss. del TRLPI). A propósito de estos últimos procede preguntarse si en relación con las obras creadas como consecuencia de la prestación de servicios o en el ejercicio de las funciones que corresponden al personal de las Universidades públicas se produce alguna transmisión a favor de estas.

Para dar respuesta a tal cuestión el TRLPI no contempla preceptos semejantes a aquellos del *Code de la Propriété Intellectuelle* francés que establecen con carácter general las reglas aplicables a los agentes públicos en relación con los derechos de propiedad intelectual sobre las obras creadas por ellos¹. Por el contrario, en nuestro TRLPI no hay ninguna referencia explícita al autor que desarrolla su trabajo o sus funciones para la Administración pública. Únicamente contamos con el artículo 51 del TRLPI que se ocupa de regular la “transmisión de los derechos del autor asalariado”. Este precepto establece lo siguiente: “1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste formalizarse por escrito. 2. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral. 3. En ningún caso podrá el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo establecido en los dos apartados anteriores. 4. Las demás disposiciones de esta Ley serán, en lo pertinente, de aplicación a estas

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

transmisiones, siempre que así se derive de la finalidad y objeto del contrato. 5. La titularidad de los derechos sobre un programa de ordenador creado por un trabajador asalariado en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones de su empresario se regirá por lo previsto en el apartado 4 del artículo 97 de esta Ley”.

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

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

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

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

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

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

⁵ QUIRÓS HIDALGO, J. G., “Titularidad y transmisión de los derechos de autor del profesorado universitario”, *AFDUDC*, nº 10, 2006 p. 875. <http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2465/1/AD-10-44.pdf>.

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

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

⁶ En este sentido SENENT VIDAL, M. J., “La protección jurídica del conocimiento libre”, *Revista de propiedad intelectual pe.i.*, nº 21, 2005, pp. 100 a 101 y APARICIO VAQUERO, J. (sobre el comentario de DELGADO ECHEVERRÍA, J., en la anterior edición), “Comentario al art. 97”, *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Coord. R. Bercovitz), Tecnos, 2007, Madrid, p. 1312. A una solución semejante llega más tarde la profesora PETIT LAVALL, M. V., Autoría y titularidad de los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual. Especial referencia al caso del Software, *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación*, (Dir. C. Vargas Vasserot), La Ley, Madrid, 2012, pp. 163 a 171, poniendo en conexión el TRLPI con concretas disposiciones de la LCTI.

⁷ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *op. cit.*, p. 772, o en la edición de la misma obra de 2007, p. 840. Igualmente en «Comentario al art. 51», *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, Coordinado por él mismo, Civitas, Madrid, 2ª ed., 2007, p. 383. También puede verse en el mismo sentido PIPAÓN PULIDO, J., “Aspectos generables de la propiedad intelectual. El autor y el titular. La obra asalariada y la Administración como empresario”, *Diario la Ley*, nº 7517, 2010, p. 17.

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

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

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

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

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

2.2. Trasmisión por pacto y transmisión legal

Según el precepto que se viene analizando la transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado en el contrato¹³. A falta de pacto se presume que tales derechos han sido cedidos en exclusiva con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual de la empresa en el momento de entrega de la obra realizada.

En el ámbito universitario, en relación con el funcionariado no cabe hablar de pacto en el contrato de trabajo porque no existe este último; y cuando se trata del personal laboral

¹¹ Entre otros, admite sin objeciones la aplicación del art. 51, 2 del TRLPI al funcionariado CAVANILLAS MÚGICA, S., “Propiedad intelectual y ciencia en la Ley de la Economía Sostenible y en la Ley de la Ciencia, la tecnología y la Innovación”, *Revista de propiedad intelectual pe. i.*, nº 41, 2012, p. 21.

¹² LÓPEZ TERRADA, E., Investigación, trabajo asalariado y derechos de propiedad intelectual, *Investigación, docencia universitaria y derechos de propiedad intelectual*, (Dir. C. Saiz y J. A. Ureña), Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 83 y 84. También, la misma autora en “Los derechos de propiedad intelectual del personal investigador”, *Revista doctrinal Aranzadi Social* nº 9/2014, p. 9.

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

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

Para el resto de supuestos, más habituales, en que no hay un acuerdo de transmisión de derechos entre el personal de las Universidades públicas y estas entidades, en relación con las obras generadas en el desarrollo de las tareas y funciones atribuidas a aquel, la cesión tiene lugar por vía legal. Como es lógico no se produce transmisión de derechos morales, sino que únicamente se presumen cedidos c¹⁶on carácter de exclusiva los derechos de explotación que sean imprescindibles para el desarrollo de la actividad habitual de la entidad en el momento de entrega de las obras. En relación con esta cesión que opera por defecto de pacto interesa conocer a qué obras, de todas las que realice el personal de las Universidades públicas, afecta, y el alcance de la transmisión. Cuestiones que se abordan a continuación.

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

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

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

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

El art. 51, 2 del TRLPI se refiere a las obras que el empleado crea en el cumplimiento de su contrato de acuerdo con la actividad de la empresa, no resultando aplicable a cualquiera de las creaciones intelectuales que realice. De manera que, considerando incluidas en la norma tanto a las entidades públicas como a las privadas, para que tenga lugar la cesión a la que se refiere deben concurrir dos circunstancias: Que las obras se hayan realizado como consecuencia de las funciones que tenga atribuidas el personal que presta servicios para la empresa o Administración y que sean necesarias para el desarrollo de la actividad habitual de esta. En relación con el primer aspecto conviene observar que cuando el ámbito en el que se prestan servicios o se desarrolla una actividad funcional es una entidad pública, no siempre se establece de forma clara cuáles son las funciones propias de cada sujeto y en consecuencia no resulta sencillo averiguar de forma inmediata si las obras que se crean en cada ocasión encajan o no en las correspondientes tareas. Ciertamente con frecuencia la normativa laboral y funcional que procede aplicar no expresa cuáles son exactamente las labores a realizar, o si concreta algo puede que no lo haga de forma suficientemente precisa, como ocurre en buena medida con el personal de las Universidades públicas¹⁷. En cuyo caso parece que habrá que tener en cuenta cuales sean los usos. Contando con esta dificultad hay que incidir en que sólo habrá cesión de derechos en favor de las Universidades con el alcance que establece el art. 51, 2 del TRLPI cuando la elaboración de las obras pueda considerarse una tarea incluida entre las atribuciones del personal laboral o funcionario, mientras que si se trata de una creación espontánea de los autores o autoras, estos conservaran los derechos. En este sentido resolvió el Tribunal Supremo en una Sentencia de 21 de junio de 2007, que el trabajador de una Administración pública, que había creado un programa de ordenador, era el único titular de los derechos de propiedad intelectual sobre el mismo, por no estar incluidas entre sus funciones la de programar. En efecto, según recoge la resolución, el autor había creado el programa por su propia iniciativa y fue contratado como administrador de informática con el puesto de operador de consola, correspondiendo la función de programación a los analistas¹⁸.

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

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

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

ésta¹⁹. Obsérvese que este criterio es diferente al seguido en relación con las invenciones patentables²⁰.

Ahora bien a la hora de analizar cuándo una obra creada por el personal que presta servicios en las Universidades encaja o no en la actividad habitual de las mismas, hay que tener presente que por ser entidades públicas tienen como finalidad básica el cumplimiento de los fines que marca la Ley, y que no realizan como actividad principal una explotación comercial con ánimo de lucro. Es decir, esencialmente no hay un negocio por detrás. Lo que en línea de principio significa que los miembros de la plantilla de las Universidades habrán sido contratados para realizar una serie de tareas que son imprescindibles para el funcionamiento de las propias Universidades, y las obras que puedan realizar no irán destinadas a su explotación en el mercado, sino que normalmente se incorporarán a la actividad que ellas mismas desempeñan para el cumplimiento de sus fines. Por ejemplo, los carteles que diseña el personal del servicio de publicaciones que tiene atribuidas en sus funciones la creación de este tipo de obras, son necesarios para la publicidad de las jornadas, congresos y otros eventos que organizan las Universidades. Por lo tanto este tipo de obras encaja en la actividad habitual de las Universidades, y puede decirse que en defecto de pacto entra en juego la cesión prevista en el art. 51, 2 del TRLPI; con lo que cabe su reproducción, distribución y comunicación pública. Sin embargo, no podría decirse lo mismo respecto de un manual sobre fotografía o sobre cualquier otro tema que realizara un miembro de este personal de forma espontánea en horas de trabajo, dado que como hemos visto ni se trata de una obra que tiene que ver con sus funciones, ni su explotación encaja en la actividad habitual de las Universidades.

2.4. Amplitud de la cesión por defecto de pacto

Como ya se ha puesto de relieve, la cesión por acuerdo (art. 51, 1 del TRLPI) o por ley (art. 51, 2 del TRLPI) opera sobre los derechos de explotación y no sobre los derechos morales, por ser estos irrenunciables e inalienables. En el segundo de los casos la cesión de derechos se produce en exclusiva pero tan sólo en relación con las modalidades que permitan desarrollar la actividad habitual del empresario en el momento de entrega de la obra creada en virtud del contrato laboral. El resto de posibilidades de explotación permanecen en manos del autor, no pudiendo el empresario utilizar la obra o disponer

¹⁹ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *op. cit.*, (1989), pp. 776 a 778 y 781. En sentido parecido RAMS ALBESA, J., “Comentario al art. 51”, *Comentarios al Código civil y Compilaciones forales*, (Dir. M. Albaladejo y S. Díaz Alabart), Edersa, Madrid, 1994, p. 794. También APARICIO VAQUERO, J. P., “Los programas de ordenador como obras sujetas al derecho de autor: Excesos e insuficiencias del marco normativo y sorprendentes desarrollos jurisprudenciales”, *Revista de propiedad intelectual pe. i.*, nº 48, 2014, p. 41, que recoge la doctrina anterior y cita un buen número de sentencias que mantienen el criterio apuntado en relación con los programas de ordenador

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

de ella para un sentido o fines diferentes (art. 51, 3 del TRLPI). O lo que es lo mismo, cuando el empresario tenga interés en realizar una explotación de la obra de su empleado fuera de lo que constituye su objeto productivo en el momento de la entrega, deberá contar con la autorización del creador para que pueda materializarse. En cuyo caso entrarían en juego las reglas generales del TRLPI sobre transmisión, con lo que entre otras cosas el autor podría exigir una remuneración por la nueva utilización.

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

Pues bien, sabiendo que los derechos de explotación son aquellos a los que se refieren los arts. 17 a 21 del TRLPI, la cesión que con carácter de exclusiva operará en su caso en favor de la Universidad en relación con las obras del personal que presta servicios para la misma, se referirá a concretas modalidades de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación. Se trata solamente de aquellas que sean necesarias para el desarrollo de la actividad de la Universidad y el resto las conservaría el autor o autora. Por ejemplo, respecto de los carteles y dípticos creados por el personal del servicio de publicaciones de la Universidad para dar publicidad a cursos, congresos, etc., se entenderán cedidas a la entidad las modalidades de los derechos que permitan a los organizadores (departamentos, grupos de investigación, etc.) obtener ejemplares, su distribución o exhibición en papel y la difusión a través de redes digitales. Es decir, habría cesión de derechos de reproducción (art. 18 del TRLPI), de distribución (art. 19 del TRLPI) y de comunicación pública en las modalidades de exposición y de puesta a disposición (art. 20, 2, letras h) e i) del TRLPI), pero en principio no haría falta la cesión del derecho de transformación o de otras modalidades diferentes del derecho de comunicación pública.

Consecuentemente el empleado o el personal funcionario conservan las modalidades de los derechos de explotación que no coinciden con la actividad del empresario o Administración o que no son coherentes con sus servicios. Por tanto, el personal que trabaja o desarrolla sus funciones para la Universidad podrá explotar su creación conforme a las modalidades no cedidas, siempre que con ello no actúe de forma contraria a las normas sobre concurrencia o incompatibilidad²¹. Por ejemplo, a mi modo de ver el personal del servicio de publicaciones que se ocupa de diseñar los carteles y dípticos de los eventos que organiza la Universidad, conservaría ciertas modalidades del

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

derecho de comunicación pública sobre las fotografías o dibujos que hubiera realizado para la publicidad, y podría realizar una exposición en una sala con copias de esas obras junto a otras de sus creaciones. Podría también publicar esas fotografías o dibujos dentro de un catálogo, por ejemplo.

En cuanto a la duración de la cesión el art. 51 del TRLPI no establece un periodo de tiempo determinado, por lo que se pueden plantear dudas al respecto. Sin embargo si se considera, como hace cierta doctrina, que a estos efectos el criterio sobre el alcance de la cesión debe ser el que permita el ejercicio de la actividad habitual del empresario, el tiempo deberá ajustarse en cada caso al necesario para el desarrollo de la misma. Es decir, el tiempo de transmisión de los derechos será el que en cada supuesto permita lograr que la entidad alcance o continúe desarrollando lo que se considera su actividad habitual en el momento de entrega de la obra. De esta manera el empresario o Administración podrá realizar las operaciones que sean precisas incluso respecto de aquellas creaciones que recibió de un personal cuyo vínculo con la entidad ya se ha extinguido²². Para ilustrar lo señalado podría pensarse en el funcionario que se ha jubilado o el personal contratado temporalmente cuyo contrato se ha extinguido y que se ha ocupado de redactar la publicidad para unos cursos de formación que se impartirán en la Universidad unos meses más tarde. La entidad podrá utilizar esa publicidad a pesar de haberse realizado por un autor que ya no tiene vinculación con ella al tratarse de una obra que es necesaria para continuar con el desarrollo de la actividad que era la habitual de la Universidad cuando recibió la misma.

2.5. Remuneración

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

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

²² Ver esta idea en ARAGÓN GÓMEZ, C., “El derecho del trabajo y el derecho de propiedad intelectual. Los problemas derivados de la colisión de ambas disciplinas”, *Revista de propiedad intelectual pe. i.*, nº 26, 2007, p. 150.

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

como salario está remunerando la cesión de los derechos de explotación que recaen sobre las creaciones intelectuales que producen²⁴.

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

Po lo anterior, hay que entender que también el salario que percibe el personal de las Universidades públicas, que crea las obras que son necesarias para el desarrollo de la actividad de estas entidades de acuerdo con su contrato o funciones, incluye la remuneración por la cesión de los derechos de explotación que en su caso tenga lugar. Asimismo, como sucede para cualquier empleador, si la Universidad pretendiera explotar las obras de un modo no previsto en el contrato o con un alcance distinto al que corresponde cuando no hay pacto, debería contar con el consentimiento del personal que hubiera creado esas obras; quien además podría exigir una remuneración a parte del salario (art. 46 del TRLPI).

3. Régimen particular del personal docente e investigador

3.1. Introducción

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

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

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

²⁶ Sobre las distintas clases de personal investigador de las Universidades públicas puede consultarse MARINA JALVO, B., “Cuestiones esenciales del régimen jurídico del personal investigador al servicio de las Universidades públicas tras la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”, *Revista General de Derecho Administrativo*, nº 30, 2012.

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

3.2. La cuestión de la titularidad en otros países

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

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

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

²⁹ Así lo recoge CENTIVANY, A., “Paper Tigers: Rethinking the Relationship between Copyright and Scholarly Publishing”. *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, Vol. 17, pp. 404 a 408, 2011, <http://ssrn.com/abstract=1893590>. No obstante, esta autora considera que las políticas de las

libertad académica³⁰. En Reino Unido, que pertenece a la misma tradición, puede hablarse de un efecto parecido respecto de las obras del personal investigador, pues a pesar de que cabe la aplicación de las reglas del “*work for hire*” previsto en su Ley de derechos de autor de 1988, las políticas sobre acceso abierto de Universidades como Oxford o Cambridge reconocen autonomía al profesorado para el ejercicio de sus derechos³¹.

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

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

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

Universidades que se basan en la renuncia o en la transferencia de derechos no son válidas y propone su revisión.

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

³¹ FROSIO, G., (supervision E. Derclaye) “Open Access Publishing: A Literature Review”, *CREATE Working Paper*, nº 1, 2014, p. 93, <http://www.create.ac.uk/wp-content/uploads/2014/01/CREATE-Working-Paper-2014-01.pdf>.

En efecto, en relación con el primer aspecto, se entiende que como consecuencia de la libertad de cátedra (art. 20, 1 c) de la CE y art. 33, 2 de la LOU)³², el profesorado decide si elabora sus propios materiales docentes o si utiliza manuales y elementos pertenecientes a otros autores. En líneas generales cuando se trata de materiales y obras que el profesorado crea personalmente para incorporar a su docencia lo hace de manera espontánea y no a solicitud de su Universidad. Además no se entregan a la misma, sino que el profesor o profesora que elabora sus materiales docentes se encarga directamente de realizar y facilitar copias al alumnado en la clase presencial o los sube a la plataforma digital. Obsérvese que de esta manera el profesorado ejerce por sí mismo los derechos de explotación que recaen sobre las obras que ha creado, sin que sea necesario que haya cesión de tales derechos en exclusiva en favor de la Universidad³³.

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

³² A propósito de este derecho VIDAL PRADO, C., “Libertad de cátedra y organización de la docencia en el ámbito universitario”, *Revista Española de Derecho Constitucional*, nº 84, 2008, <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2775812>. Según recoge, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se reconoce la labor de organización de las Universidades, si bien se dice que la autonomía universitaria debe asegurar siempre el respeto a la libertad de enseñanza e investigación (p. 799).

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

³⁴ Sobre la libertad de investigación en las Universidades resultan muy interesantes las aportaciones de RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., “Libertad de investigación y sexenios”, *Revista catalana de dret públic*, nº 44, 2012, <http://www.uam.es/otros/afduam/documentos/RCDP%2044.pdf>. Entre otras cuestiones explica que la libertad de investigación científica recae sobre todo el proceso que abarca desde la decisión sobre el objeto de investigación hasta la comunicación de la aportación (p. 229). También apunta que la integración del profesor universitario en la organización impide su completa autodeterminación al investigar y enseñar libremente, pero que las limitaciones se compensan con derechos de participación y codecisión (p. 233).

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

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

En relación con lo que se acaba de señalar hay que recordar, siguiendo a la doctrina autorizada, que mientras no haya cambio en el negocio de la empresa o entidad no se puede disponer de las obras creadas por el personal de la misma que hasta entonces no se precisaban, ni hasta ese momento tiene lugar cesión de derechos por defecto de pacto. Lo que significa que mientras nuestras Universidades públicas no cambien su actividad habitual, no procede hablar de cesión de derechos de explotación sobre un tipo de obras que no utilizan. Además aunque se ha dicho que dentro de la actividad habitual de la Universidad encaja “la transferencia del conocimiento a la sociedad” por integrarse entre sus objetivos esenciales de acuerdo con el art. 39, 3 de la LOU³⁶, no creo que sirva para justificar una transmisión de derechos sobre unas obras del personal docente e investigador que la Universidad no se ocupa de explotar³⁷. En otro sentido entiendo que la interpretación que cabe dar al art. 39, 3 de la LOU³⁸ va en una dirección diferente. En mi opinión para cumplir con el objetivo de “la transferencia del conocimiento” no es necesario que la Universidad realice una actividad de explotación económica de las obras, sino que se conseguiría poniendo los medios e instrumentos necesarios para su consecución, como por ejemplo dotando de incentivos al personal docente e investigador para que difundiera sus obras garantizando el acceso a la sociedad en el plazo más breve posible (ver entre otros el art 41, 3 de la LOU y los arts. 35, 1 y 37 de la LCTI).

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

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

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

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

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

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

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

Pues bien, como se acaba de exponer, la situación en la que el personal técnico de apoyo a la investigación crea obras en las Universidades en el desempeño de su trabajo y funciones es diferente a la del personal investigador. Aparte de que tenga encomendadas otras actividades se le puede encargar la creación de obras que sean necesarias para su

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

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

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

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

En el año 2011 se aprobaron dos Leyes que incluían algunos preceptos en que se hacía referencia de forma específica a los resultados de investigación del personal vinculado con las Universidades públicas y otras entidades. Dichas normas se redactaron de forma tal que se generan dudas sobre la titularidad de los derechos de propiedad intelectual relativos a los resultados de investigación que se obtienen en las Universidades y otras entidades por el personal perteneciente a las mismas. De estos preceptos resulta clave el art. 54, 2 de la LES. Este determina, en relación con las obras creadas por el personal investigador de las Universidades públicas, los Organismos públicos de investigación, las fundaciones del sector público estatal, las sociedades mercantiles estatales y otros centros de investigación dependientes de la Administración General del Estado, como consecuencia del desempeño de las funciones que le sean propias, cualquiera que sea la naturaleza de su contrato, que “los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual corresponderán a las entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios, en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual” (art. 54 de la LES en relación con el art. 53).

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

Como respuesta hay parte de la doctrina, que poniendo en conexión esta norma con el TRLPI y con ciertos artículos de la LCTI, ofrece una interpretación según la cual en

línea de principio los derechos de explotación de las obras resultantes de la actividad de investigación corresponderían a la entidad pública en la que el investigador desarrollara sus funciones⁴¹. Alguno de los artículos de la LCTI que a su modo de ver justifican esta interpretación sería el art. 15, 1, b), que señala que es deber del personal investigador de las Universidades públicas y de otros organismos de investigación “poner en conocimiento de las entidades para las que presta servicios todos los hallazgos, descubrimientos y resultados susceptibles de protección jurídica, y colaborar en los procesos de protección y de transferencia de los resultados de sus investigaciones”. También la disposición adicional decimonovena, que prevé que “en los casos en que los derechos de explotación de la obra de carácter intelectual creada correspondan a un centro público de investigación, el personal dedicado a la investigación tendrá derecho a una compensación económica en atención a los resultados en la producción y explotación de la obra, que se fijará en atención a la importancia comercial de aquella y teniendo en cuenta las aportaciones propias del empleado. 2. Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de los centros públicos de investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de los derechos regulados en el párrafo anterior, serán establecidas por el Gobierno, las Comunidades Autónomas o las Universidades, atendiendo a las características concretas de cada centro de investigación. Dicha participación en los beneficios no tendrá en ningún caso la consideración de una retribución o salario para el personal investigador”. Además se citan otros preceptos como la disposición final tercera, que modifica varios artículos de la Ley Orgánica de Universidades y entre ellos el art. 80, 5, que conforme a la nueva redacción establece: “Formarán parte del patrimonio de la Universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que ésta sea titular como consecuencia del desempeño por el personal de la Universidad de las funciones que les son propias. La administración y gestión de dichos bienes se ajustará a lo previsto a tal efecto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”.

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

En primer lugar, interpretando gramaticalmente el precepto más problemático, que es el art. 54, 2 de la LES, resulta que si bien en su primera proposición señala que “los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual corresponderán a las entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios”, y con ello parece hacer una atribución de tales derechos en favor de las Universidades y otros organismos,

⁴¹ Tanto CAVANILLAS MÚGICA, S., *op. cit.*, pp. 24 y 25, como BONDÍA ROMÁN, F., “Propiedad intelectual y docencia universitaria (1)”, *Actualidad Civil*, nº 5, 2013, p. 640, hablan de una posible transmisión automática de los derechos a la entidad.

dicha aseveración queda totalmente condicionada por la proposición siguiente, que remite a la legislación sobre propiedad intelectual. Según tal condición aquellos derechos corresponderán a las entidades en que presten servicios los autores “en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual”. Es decir, los derechos pertenecerán a las Universidades y otros organismos cuando lo determine la legislación sobre propiedad intelectual de acuerdo con lo que ella establezca. Por lo tanto, no hay un reconocimiento automático de derechos en favor de las Universidades y otros organismos de investigación, sino que hay que acudir al TRLPI para ver lo que este dispone. En el mismo no hay referencia específica a estas entidades, por lo que se entiende que el art. 54 de la LES se refiere a los supuestos en que con carácter general dicha norma prevé una atribución o transferencia de derechos en favor de terceros por vía legal o por cesión voluntaria de los autores. Es decir, no se plantea ninguna especialidad respecto de las Universidades y otros organismos de investigación. Los derechos de explotación sobre las obras de los autores y autoras que desarrollen una relación de servicios en las Universidades corresponderán a estas entidades en los mismos casos que a cualquier empresa o Administración.

Además entiendo que para introducir una modificación en el régimen aplicable a las obras generadas por el personal investigador, en el sentido de otorgar la titularidad de los derechos de explotación a las entidades públicas, lo lógico hubiera sido utilizar una redacción directa y clara semejante a la que ya aparecía en otras normas de nuestro ordenamiento, o como la utilizada en otras legislaciones o en el propio TRLPI para los supuestos en que se atribuyen derechos a las personas jurídicas. Así sucede con el art. 20 de la Ley de Patentes, que no genera dudas en cuanto a la titularidad de los derechos sobre las invenciones del personal de las Universidades y otras entidades públicas⁴², y lo mismo puede decirse respecto del Código de propiedad intelectual francés en relación con los derechos de explotación de las obras creadas por los agentes del Estado, o de preceptos como el art. 8 del TRLPI que atribuye derechos a las personas jurídicas sobre las obras colectivas cuando se cumplan determinadas condiciones.

En otro orden de cosas, hay que observar que el art. 54 de la LES se refiere tan sólo a un tipo de obras que pueden generarse en el ámbito de las Universidades por un personal determinado, pero no afecta a todo tipo de creaciones que normalmente se producen en este entorno por quienes desempeñen tareas investigadoras o únicamente docentes. Efectivamente cuando la LES delimita su ámbito de aplicación establece que “estas disposiciones son aplicables a los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas como consecuencia del desempeño de las funciones que les son propias, por el personal investigador de las entidades mencionadas (...)”,

⁴² El artículo 20, 1 y 2 de la Ley 11/1986, de 20 marzo, de Patentes establece que “las normas del presente Título serán aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos, sin perjuicio de lo previsto en los párrafos siguientes”, y que “corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria”.

cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas” (art. 53, 2). Así por un lado está aludiendo a realidades que no tienen la consideración de objetos protegidos por el TRLPI, como los datos e inventos; y por otro lado, en lo que afecta a los derechos de propiedad intelectual, solo se refiere a un tipo de obras que se pueden crear en las Universidades. Se trata de las que resulten de la actividad investigadora realizada por el personal que precisamente tiene encomendada esa tarea. En consecuencia quedan fuera de lo previsto en el art. 54 de la LES los manuales, cuadernos de prácticas, los tutoriales y el resto de materiales docentes que también crea el profesorado de las Universidades públicas sea o no investigador. Este hecho no genera ningún problema interpretativo si se entiende que el art. 54 de la LES remite al régimen que establece el TRLPI en cuanto a titularidad y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, porque no habría diferencia entre las obras resultantes de la actividad investigadora y las obras docentes. Sin embargo, si se mantuviera una interpretación según la cual la LES reconocería la titularidad de los derechos de explotación sobre las obras de investigación a las Universidades, pero no respecto de las demás obras, se plantearía una diferenciación de regímenes difícil de justificar.

Por su parte, al hacer una interpretación sistemática se comprueba que el precepto que es clave para la implantación del acceso abierto en las Universidades y en otros organismos de investigación, el art. 37 de la LCTI, se asienta sobre la premisa de que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras resultantes de la actividad investigadora del personal de estas entidades y organismos pertenece a los creadores, y que son ellos los que deben decidir donde publicar. Asimismo aquellos otros preceptos de la LCTI, que ofreciendo una redacción obscura, han servido para apoyar la tesis de que el art. 54 de la LES reconoce la titularidad de los derechos de explotación o prevé una transferencia automática de los mismos a las Universidades y otras entidades, también admiten otras interpretaciones.

En efecto, sobre el art. 37 de la LCTI hay que observar que cuando regula la difusión en abierto de los resultados de investigación está considerando que los titulares de los derechos de propiedad intelectual son los investigadores y no las entidades de las que dependen, pues la obligación de hacer pública una versión digital de la obra se hace recaer sobre el personal de investigación y no sobre las Universidades y otros organismos de investigación (art. 37, 2 de la LCTI). Así mismo prevé la posibilidad de que el personal investigador ceda a las editoriales y otras entidades los derechos de explotación con carácter de exclusiva de manera incompatible con el acceso abierto en el plazo establecido (art. 37, 6 de la LCTI)⁴³. De esta manera el art. 37 de la LCTI toma como punto de partida uno de los presupuestos en los que se sustentan las declaraciones internacionales y los actos normativos de la Unión europea sobre acceso abierto, según el cual los científicos deben conservar su libertad para publicar en el lugar que estimen

⁴³ Sobre el significado del art. 37 de la LCTI puede verse el apartado de esta monografía que se dedica al acceso abierto en la legislación española.

más adecuado⁴⁴. Por lo tanto, en lo que respecta a la puesta a disposición de las publicaciones en acceso abierto, en la LCTI se da por supuesto que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras del personal investigador corresponde a dicho personal y no a las Universidades u Organismos públicos de investigación para los que desarrollen sus funciones. Obsérvese en relación con este aspecto que incluso en países como Estados Unidos, en que cambió el enfoque jurisprudencial sobre la titularidad de los derechos en relación con las obras del personal docente e investigador, las Universidades redactan sus políticas sobre acceso abierto de forma tal que en última instancia quede en manos del profesorado la decisión de elegir el medio en que publicar sus trabajos de investigación⁴⁵.

Por otro lado, como ya se ha apuntado, los preceptos de la LCTI que se citan para justificar una interpretación de la LES y el TRLPI en favor de reconocer que los derechos de explotación sobre las obras resultantes de la investigación, corresponderían a las Universidades y al resto de entidades para las que el personal investigador prestara sus funciones, admiten otra lectura. En efecto, si el art. 15, 1 b) de la LCTI considera que es deber del personal investigador que preste servicios en las Universidades públicas o en otras entidades, poner en conocimiento de las mismas todos sus hallazgos, descubrimientos y resultados susceptibles de protección jurídica, cabe entender que la obligación se incardina con el reconocimiento de la titularidad de los derechos sobre las invenciones, prevista en la Ley de Patentes, en favor de aquellas instituciones. De manera que este punto del art. 15, 1 de la LCTI no se referiría a las obras sino que tiene que ver con los resultados que son objeto de propiedad industrial, siendo el siguiente apartado el que corresponde a la propiedad intelectual. Así el art. 15, 1 c) de la LCTI nada dice de informar a la Universidad sobre las obras obtenidas, sino que establece como obligación de los investigadores “difundir los resultados de sus investigaciones, en su caso, según lo indicado en esta ley”; es decir conforme a lo previsto en el art. 37 que regula el acceso abierto. En cuanto a los preceptos, que como la disposición adicional decimonovena, hablan de compensar económicamente al personal investigador en los casos en que los derechos de explotación de las obras de carácter intelectual correspondan al centro de investigación, lo primero que se advierte es una redacción que se refiere a algunos supuesto y no a la generalidad de las obras que elabore el personal investigador. Es decir, tiene en cuenta que los derechos de

⁴⁴ El principio se recoge de esta manera en el informe de 2006 European Research Advisory Board. En https://ec.europa.eu/research/eurab/pdf/eurab_scipub_report_recomm_dec06_en.pdf. También está presente en las declaraciones sobre acceso abierto más emblemáticas, como son las de Budapest, Bethesda y Berlín (ver el capítulo sobre Acceso Abierto en esta monografía). Lo mismo sucede con los actos normativos de la Unión europea, como la Recomendación de 17 de julio de 2012, relativa al acceso a la información científica y a su preservación, en que se aconseja a los Estados que determinen “políticas claras destinadas a difundir y ofrecer en acceso abierto las publicaciones científicas (...) de conformidad con la legislación de derechos de autor, si bien concediendo licencia a los editores de publicaciones” (<http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2012-81299>).

⁴⁵ Puede verse, por ejemplo, que así sucede en el modelo de políticas de acceso abierto de Harvard, en <http://osc.hul.harvard.edu/modelpolicy>.

explotación sobre las obras no corresponden con carácter general a la entidad pública, aunque haya algunos supuestos en que sí ocurra. Además se apunta que la compensación que se fije no tendrá en ningún caso la consideración de salario, al contrario de lo sucede cuando se produce transmisión de los derechos del autor a la empresa en el marco de una relación laboral. En tal sentido conviene recordar que conforme a la interpretación que hace la doctrina del art. 51 del TRLPI, parte del salario que se percibe de la empresa o entidad para la que se realizan las obras corresponde a la cesión de los derechos de explotación que resulta necesaria para el desarrollo de la actividad habitual de aquella. Así mismo puede decirse de un precepto, como el art. 80, 5 de la LOU, que incluye los derechos de propiedad intelectual en el patrimonio de la Universidad cuando esta sea titular de los mismos, que no está confirmando que así suceda siempre respecto de todas las obras que resulten de la actividad del personal docente e investigador. El art. 80, 5 de la LOU se refiere a todo su personal y no únicamente al investigador, por lo que afecta a todo tipo de obras que pueda crear cualquiera de los miembros de su plantilla, y cabe entender que entra en juego únicamente en relación con aquellos supuestos en los que, según el TRLPI, la Universidad puede resultar titular de los derechos en los mismos términos y en iguales condiciones que cualquier otra entidad o empresa⁴⁶.

En general puede decirse también, respecto de aquellas posturas doctrinales que interpretan que con la LES y la LCTI se produce una equiparación del régimen de la propiedad intelectual con el de las patentes, que aunque en algunos casos se hace una regulación conjunta de los dos aspectos, en gran número de ocasiones se contempla cada materia por separado. De todos modos, que se haga una regulación conjunta no tiene por qué llevar a entender que con carácter general el trato sea el mismo al margen de lo que diga el precepto concreto⁴⁷. Está claro, que a pesar de algunas similitudes entre los derechos de propiedad industrial y los de propiedad intelectual, ambos tienen una naturaleza diferente, que es lo que justifica un régimen también distinto fuera y dentro de las Universidades. En el caso de las patentes sobre todo se protegen las ideas que han llevado a una invención, y en el ámbito de la propiedad intelectual lo protegido es la forma en que se expresan las obras pero no las ideas en sí mismas. Las invenciones son susceptibles de aplicación industrial y las obras, aunque se pueden explotar y obtener beneficios, siendo las de carácter académico o las que resultan de una investigación, se prefiere que se difundan cuanto antes y si es posible de forma gratuita por la importancia que tiene la divulgación de su contenido. En relación con estas cuestiones, y otras que tal vez tengan que ver con la libertad de ciencia o de cátedra, el

⁴⁶ También opina de forma semejante LÓPEZ TERRADA, E., *Los derechos*, cit., p. 9.

⁴⁷ En esta misma línea LÓPEZ TERRADA, E., *Ibidem*, para quien “Además la tajante diferenciación entre propiedad industrial y propiedad intelectual efectuada en los dos apartados del artículo 54 de la Ley de Economía Sostenible permite poner en entredicho que el legislador busque la uniformidad de toda la propiedad que engendra la actividad investigadora, adoptando como principio básico la regla contenida en el artículo 20 de la Ley de Patentes”.

tratamiento que se ha dado a las invenciones y a las obras en el ámbito de las Universidades ha sido y sigue siendo diferente⁴⁸.

3.6. Conclusiones y valoración

Siguiendo la interpretación que acaba de exponerse, se llega a la conclusión de que con la aprobación de la LES y la LCTI en el año 2011 no se habría producido cambio alguno en el régimen aplicable a los derechos de propiedad intelectual, sobre las obras creadas por el personal docente e investigador que desempeña sus funciones en las Universidades públicas. El régimen que concierne a estas creaciones será el que resulte de lo previsto en la legislación sobre propiedad intelectual tal y como señala el art. 54, 2 de la LES. De manera que para determinar a quién corresponden los derechos hay que acudir al TRLPI, y en concreto estudiar si procede la aplicación del art. 51, 2, relativo a la transmisión de derechos del autor asalariado cuando no se ha estipulado nada con el empresario. Hay que tener en cuenta que en el ámbito universitario cuando existe contrato laboral no suele haber estipulaciones sobre los derechos de propiedad intelectual, y en el resto de casos el personal docente e investigador pertenecería al funcionariado con lo que tampoco cabe pacto alguno.

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

En definitiva, sin olvidar que hay algunos supuestos específicos (obra colectiva p. e.) en que los derechos de explotación pueden corresponder a la Universidad como más adelante se verá, por regla general la titularidad de estos, en relación con las obras

⁴⁸ Al respecto puede consultarse el trabajo de VAN EECKE, P.; KELLY, J.; BOLGER, P. y TRUYENS, M., *Monitoring and analysis of technology transfer and intellectual property regimes and their use Results of a study carried out on behalf of the European Commission (DG Research)*, 2009. En http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/monitoring_and_analysis_of_technology_transfer_and_intellectual_property_regimes_and_their_use.pdf.

resultantes de la actividad que desempeña el personal docente e investigador, pertenece a dicho personal. Precisamente los derechos de explotación no se transmiten porque no hace falta para el desempeño de la actividad habitual de las Universidades públicas. Lo que está directamente relacionado con el hecho de que estas entidades no realicen una actividad productiva para la explotación de las obras. Ahora bien, si tuviera lugar un cambio y las Universidades públicas se encargaran de comercializar las obras docentes y las que resultan de la investigación de su personal, entonces habría que hablar de una transmisión de derechos a la Universidad de acuerdo con lo previsto en el art. 51, 2 y 3 del TRLPI.

Para un escenario como el anterior, que puede plantearse atendiendo al cambio de rumbo que están sufriendo nuestras Universidades, especialmente en cuanto a su financiación, conviene tener presentes los riesgos de los que advierte la doctrina en otros países. Estos podrían sintetizarse en la idea de que si las Universidades compiten en el mercado de forma semejante a las empresas y actúan como tales, dando preponderancia a la obtención de ingresos, corren el peligro de perder el carácter de servicio público subordinado a los intereses generales. En relación con ello preocupa que la educación superior no llegue a quienes no tengan medios económicos, que los contenidos de los planes docentes estén demasiado orientados a los intereses de la industria y lo mismo en relación con los temas que vayan a ser objeto de investigación, no dándose suficiente importancia a los aspectos que permitan afrontar a largo plazo los grandes retos de nuestras sociedades⁴⁹.

Para resolver algunos de esos retos, precisamente se plantea como estrategia la necesidad de colocar en acceso abierto los resultados de investigación y los materiales docentes⁵⁰. Y aunque se ha dicho que para conseguir lo primero lo mejor es atribuir los derechos de propiedad intelectual a las Universidades sobre las obras de su personal docente e investigador porque estas instituciones están mejor posicionadas frente a las editoriales⁵¹, parece que no es necesario y que con buenas políticas de incentivos y otras medidas se puede conseguir que dicho personal se ocupe de que las obras se difundan de acuerdo con los principios del acceso abierto⁵². Por lo demás, conviene recordar que

⁴⁹ RHOADES, G. y SLAUGHTER, S., Academic capitalism in the new economy: Challenges and choices, *American academic*, <http://firgoa.usc.es/drupal/files/Rhoades.qxd>.

⁵⁰ SWAN, A., *Directrices para Políticas de desarrollo y promoción del acceso abierto*, UNESCO 2013, pp. 8 y 9, señala que el movimiento sobre acceso abierto está en consonancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y que contribuye al fortalecimiento del capital humano y a lograr el objetivo de creación de sociedades del conocimiento inclusivas y abiertas. Por su parte dice que los recursos educativos abiertos ofrecen una oportunidad estratégica de mejorar el acceso a una educación de calidad en todos los niveles y lo conecta con la construcción de la paz y un desarrollo socioeconómico sostenible. En http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publications/policy_guidelines_oa_sp_reduced.pdf.

⁵¹ CENTIVANY, A., *op. cit.*, p. 413.

⁵² Al respecto puede verse la guía de SHIEBER, S. y SUBER, P., *Good Practices for University Open-Access Policies*, que sigue el modelo adoptado por primera vez en Harvard, Stanford, el MIT y la Universidad de Kansas. En <http://cyber.law.harvard.edu/hoap/sites/hoap/images/Bestpracticesguide-2013.pdf>.

la Comisión europea, en su Recomendación del año 2008 sobre transferencia del conocimiento, señalaba que si bien una política activa en relación con la propiedad intelectual y la transferencia del conocimiento puede generar ingresos suplementarios para los Organismos públicos de investigación, esto no debe considerarse el objetivo principal⁵³.

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

Una vez que se han abordado las principales cuestiones sobre la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre las creaciones del personal laboral o funcional de las Universidades, procede considerar el mismo aspecto en relación con las obras que reuniendo los requisitos del art. 10 del TRLPI hayan realizado los alumnos y alumnas matriculados para cursar estudios en dichas instituciones. Se trata de una materia que ya ha sido estudiada por la doctrina, ocupándose de resolver las cuestiones más relevantes, de las que hay que traer aquí lo que afecta a la titularidad. En concreto uno de los aspectos que se ha analizado tiene que ver con la tarea del director de tesis en la realización del trabajo que conduce a la obtención del grado de Doctor. Al respecto se plantea si por su intervención el director podría considerarse autor de la tesis doctoral en alguna medida; quizá como coautor junto con el alumno o alumna de doctorado que redactara el trabajo. En este punto tanto la doctrina⁵⁴ como la jurisprudencia⁵⁵ están de acuerdo en excluir al director de tesis de la autoría del resultado. Para ello se tiene en cuenta que el TRLPI considera autor únicamente al creador de la obra, que en este caso es quién ha elaborado el trabajo de investigación. También se abunda en que con la propiedad intelectual se da protección a las obras por la forma en que se exteriorizan las ideas y no por los contenidos o los datos que contienen⁵⁶. De modo que a pesar de que en la tesis hayan podido influir opiniones del director, lo relevante es que la redacción y presentación procede del doctorando. Precisamente el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, al referirse a los elementos que deben configurar una tesis doctoral, señala que el trabajo debe ser “personal del doctorando”, siendo este el que debe redactarlo (art. 13, 1). Por otro lado

⁵³ Ver el principio nº 9 de la Recomendación de la Comisión, de 10 de abril de 2008, sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos y Código de buenas prácticas para las Universidades y otros Organismos públicos de investigación. En http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Recomendacion_C_2008_1329.pdf.

⁵⁴ ROGEL VIDE, C., “Tesis doctorales y derechos de autor”, *Estudios completos de propiedad intelectual*, vol. III, Reus, Madrid, 2009, p. 27, DEL CASTILLO, I. C., *Propiedad intelectual, investigación y tesis doctorales*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 53 a 60, y también la misma autora en “*Esta obra es mía*”, *Tesis doctorales y propiedad intelectual*, pp. 21 a 23 (<http://www.bcongresos.com/congresos/gestor/ckfinder/userfiles/files/SAJGU/Bloque%20IV/Tesis%20Doctorales%20y%20Propiedad%20Intelectual.pdf>).

⁵⁵ Ver las sentencias que comenta DEL CASTILLO, I. C., *op. cit., passim*. También BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Sentencia de 24 de junio de 2004: Propiedad intelectual, altura creativa, obras menores. Registro general de la propiedad intelectual”, *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, nº 67, 2005.

⁵⁶ En torno a este presupuesto SAIZ GARCÍA, C., “¿Protección de las ideas por el derecho de autor?, *Ideas, bocetos y derechos de autor* (Coord. C. Rogel y C. Saiz), Reus, Madrid, 2011, p. 18.

resulta irrelevante, o no es suficiente para considerar que un sujeto sea autor, la mera orientación o guía ni la mera influencia sobre la redacción o la revisión del trabajo⁵⁷.

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

En definitiva, con carácter general las obras que elabore el alumnado durante el periodo en que se encuentra matriculado en la Universidad, que tengan que ver con el desarrollo de sus estudios o actividades de investigación, le pertenecen y la titularidad de la propiedad intelectual recae sobre dicho alumnado. Así se entiende en relación con cualquiera de sus creaciones, considerando no solo los trabajos de investigación que en cada etapa exige la normativa académica, sino cualquiera de los producidos, como pueden ser los que solicita el profesorado durante el curso, los apuntes o los exámenes⁵⁸. En cualquier caso para que quepa entender que se trata de obras protegidas, tales objetos deberán satisfacer los requisitos que marca el TRLPI en el art. 10, de los que cabe destacar el de originalidad. Por lo demás al alumnado universitario que sea creador de obras, igual que a cualquier autor, se le aplican el resto de disposiciones del TRLPI.

5. Supuestos de atribución directa a la universidad

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

Como es conocido, nuestra Ley de propiedad intelectual se sustenta sobre el principio por el que se atribuye la cualidad de autor a la persona natural que crea obras por ser la única físicamente capaz de hacerlo. De hecho para que la obra tenga la consideración de objeto protegido se exige que sea producto de la creatividad humana, descartándose los resultados generados de forma autónoma por una máquina o por animales (*ex. art. 10*

⁵⁷ Ver el completo desarrollo que hace de estas ideas DEL CASTILLO, I.C., *op. cit.*, pp. 16 a 23.

⁵⁸ BONDÍA ROMÁN, F., *op. cit.*, p. 643.

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

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

5.1.1. Obras colectivas

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

Tal y como se deduce de su lectura en el precepto encajan dos supuestos diferenciados: Uno, en el que la iniciativa la asume una persona natural, que toma todas las disposiciones necesarias para llegar a la realización de la obra con las aportaciones de una pluralidad de creadores a quienes dirige y coordina; y otro, en que la iniciativa procede de una persona jurídica, que lógicamente encomienda la coordinación a alguna persona física. En el primer caso los derechos sobre la obra se atribuyen a la persona física que se ocupe de la divulgación y edición del trabajo, y en el segundo a la persona jurídica que de igual manera divulgue y edite la obra colectiva bajo su nombre salvo que exista pacto en contrario. En el ámbito universitario resulta frecuente la creación de obras colectivas y en cada caso habrá que estudiar el esquema con el que estas se han producido para determinar a quién corresponden los derechos sobre las mismas.

Objetivamente estas creaciones se caracterizan por reunir obras y otro tipo de aportaciones pertenecientes a un grupo de personas que en su mayoría han creado estos trabajos expresamente para la obra colectiva. Para su realización es preciso que una persona física se encargue de la coordinación de los trabajos. Esta también se ocupará de la presentación del resultado final. De cualquier manera las obras y el resto de aportaciones se ensamblan en la creación definitiva, de modo que resulta imposible atribuir separadamente derechos sobre el resultado final a quienes han creado las distintas partes. Esto último no acontece en relación con la persona física que realiza la coordinación siendo la misma que ha tomado iniciativa, ya que como se acaba de ver los derechos sobre la obra resultante le corresponden a ella. Mientras que si es una persona jurídica la que toma la iniciativa y coordina la obra, que además divulga y edita bajo su nombre, es a ella a quien se atribuyen los derechos salvo pacto⁵⁹.

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

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

Lo cierto es que el art. 8 es uno de los preceptos más complicados y difíciles de interpretar del TRLPI, respecto del cual no se puede decir que exista una posición doctrinal o jurisprudencial única. Por el contrario cabe hablar de distintos posicionamientos sobre su naturaleza. Hay quien entiende que en el supuesto en el que la persona jurídica asume la iniciativa y responsabilidad de la creación y edita los resultados bajo su nombre, se produce una cesión legal de los derechos que pertenecían a las personas naturales que participaron en el proceso de creación. Por lo que la persona jurídica sería titular de los derechos desde el principio si bien de forma

⁵⁹ Sobre requisitos y régimen jurídico aplicable, entre otros, BATALLER I RUIZ, E., *La obra colectiva*, Tirant lo Blach, Valencia, 2002 y BERDAGUER MOSCA, J., *Obra colectiva y derecho de autor*, La Ley, Madrid, 2010.

derivativa⁶⁰. Otros autores mantienen que se estarían reconociendo derechos a la persona jurídica con carácter originario por un hecho diferente al de la creación⁶¹. Y por último hay quien interpreta que cuando el art. 8 del TRLPI establece que corresponden los derechos a la persona jurídica es porque tiene la consideración de autora y como tal ostenta la titularidad originaria de la propiedad intelectual sobre el resultado⁶². En consecuencia quienes mantienen la última postura entienden que en tal caso la persona jurídica es titular de todos los derechos que corresponden a los autores y por tanto también es titular de los derechos morales⁶³. Sin embargo a los partidarios de la teoría de la cesión *ex lege* se les plantean dudas respecto de la posible titularidad de los derechos morales, dada la naturaleza inalienable de tales prerrogativas (art. 14 del TRLPI). No obstante cabe observar que incluso partiendo de dicha tesis podría entenderse que la persona jurídica cuenta con facultades semejantes a las previstas en el art. 14 del TRLPI aunque por aplicación de otros preceptos y normas⁶⁴.

5.1.2. Programas de ordenador

En relación con la titularidad de los derechos sobre un programa de ordenador, como ya se ha apuntado, y con independencia de las críticas que haya recibido el precepto⁶⁵, el art. 97, 2 del TRLPI establece que “cuando se trate de una obra colectiva tendrá la consideración de autor, salvo pacto en contrario, la persona natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre”. Se refiere a los programas de ordenador que reúnen las aportaciones de varios creadores en su mayoría elaboradas expresamente para ese trabajo de cuya iniciativa y coordinación se encarga una persona natural o jurídica, que además edita y divulga el resultado bajo su nombre.

Este tipo de programa informático elaborado conforme al esquema de la obra colectiva puede realizarse en el seno de las Universidades públicas, y por lo tanto en el caso de

⁶⁰ CARRASCO PERERA, A., “Comentario al art. 5 LPI”, *Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual*, (Coord. R. Bercovitz), Tecnos, Madrid, 1997, pp. 103 a 107, VATTIER FUENZALIDA, C., “La propiedad intelectual (estudio sistemático de la Ley 22/1987)”, *ADC*, julio-septiembre, 1993, pp. 1051 y 1052, DELGADO PORRAS, A., “La obra colectiva: ¿un hallazgo o un pretexto?”, *Num novo mundo do Direito de autor. II Congreso Ibero-Americano de Direito de Autor e Direitos Conexos*, Lisboa, 1994, p. 154 o ESTEVE PARDO, M. A., *La obra multimedia*, Aranzadi, Pamplona, 1997, p. 70.

⁶¹ De esta manera cabe interpretar las palabras de ROGEL VIDE, C., “Comentario al art. 8 LPI”, *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, (Dir. M. Albaladejo y S. Díaz Alabart), Edersa, Madrid, 1994, p. 182.

⁶² Son de esta opinión MIQUEL GONZÁLEZ, J. M., “Comentario al art. 7”, *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Coord. R. Bercovitz), Tecnos, Madrid, 1989, p. 120 y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al art. 12”, *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Coord. R. Bercovitz), Tecnos, Madrid, 1989, p. 260. También SAIZ GARCÍA, C., *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 255.

⁶³ Para un análisis de las distintas posturas en relación con la interpretación del precepto BERDAGUER MOSCA, J., *op. cit.*, pp. 119 y ss.

⁶⁴ DE ROMÁN PÉREZ, R., “Una visión particular sobre la obra colectiva y la difícil cuestión de los derechos morales de la persona jurídica”, *Sujetos del derecho de autor*, (Coord. C. Iglesias), Reus, Madrid, 2007, pp. 55 a 83.

⁶⁵ APARICIO VAQUERO, J., “Los programas de ordenador como obras sujetas al derecho de autor: Excesos e insuficiencias del marco normativo y sorprendentes desarrollos jurisprudenciales”, *Revista de propiedad intelectual pe. i.*, n° 48, 2014, p. 39, nota a pie n° 67, recoge buena parte de la doctrina que desde la incorporación del precepto a nuestro ordenamiento lo ha criticado.

que sean ellas las que adopten la iniciativa, se ocupen de la coordinación y finalmente editen y divulguen el resultado con su nombre, son consideradas autoras salvo pacto en contrario⁶⁶. Es decir, en este caso las Universidades serían titulares tanto de los derechos patrimoniales como de los derechos morales que integran la propiedad intelectual, en relación con ese concreto programa de ordenador⁶⁷.

Ahora bien, esta atribución directa de derechos a la Universidad en relación con un programa de ordenador que han elaborado miembros de su plantilla y/o del alumnado, se refiere estrictamente al creado conforme al esquema de la obra colectiva bajo la iniciativa y coordinación de la propia Universidad. No afecta al programa creado como obra colectiva cuando la iniciativa y coordinación proceda de una persona física, salvo que se realice en el marco de una relación laboral (o funcional) en determinadas condiciones, en que la atribución de derechos que corresponden a la entidad además es distinta (art. 97, 4 del TRLPI). Y lo mismo cabe decir en relación con el programa que se realiza de forma individual o en colaboración. En efecto, las reglas son otras cuando se trata del programa elaborado por uno solo de los miembros del personal de la Universidad o del alumnado, o cuando lo realizan unos pocos de ellos en colaboración. De partida la titularidad de la propiedad intelectual sobre el programa informático corresponde al creador único o a los colaboradores por ser los autores y así se reconoce en el art. 97, 1 primer párrafo y en el art. 97, 3 del TRLPI. Esto significa en principio que los autores individuales o en colaboración tienen no solo los derechos morales sino también el monopolio de la explotación, y por ello son quienes deciden sobre cualquier utilización del programa de ordenador conforme a las reglas generales. No obstante, cabe la posibilidad de que el autor o autores del programa formen parte de la plantilla de la Universidad y este sea el resultado de la actividad a que estén comprometidos por sus funciones o contrato laboral. En dicha hipótesis entra en juego la regla del art. 97, 4 del TRLPI, según la cual “cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario”.

Como se ve nos encontramos ante una regulación sobre la transmisión de los derechos de explotación relativos a la obra generada en el ámbito laboral, que no coincide exactamente con la prevista con carácter general en el art. 51 del TRLPI. La principal diferencia radica en que si lo creado es un programa informático, salvo pacto en

⁶⁶ El contenido del pacto en contrario no es una cuestión fácil de determinar. Dependerá de la interpretación que se haga del art. 8 del TRLPI en relación con el art. 97. En mi opinión se podrá pactar que la autoría sobre el conjunto del programa recaiga sobre la persona natural que haya coordinado y dirigido los trabajos, pues no habiéndose creado la obra en colaboración sino que los autores se han sometido jerárquicamente a un tercero, no se cumplirá el supuesto de hecho del art. 7 del TRLPI.

⁶⁷ Ver entre otros ERDOZAÍN LÓPEZ, J. C., “Un ensayo sobre algunos aspectos de la protección de los programas de ordenador y su consideración crítica”, *Revista de propiedad intelectual pe. i.*, nº 8, 2001, pp. 25 a 78, APARICIO VAQUERO, J., *op. cit.*, pp. 1306 a 1308, RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., “Comentario al art. 97”, *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Dir. J. M. Rodríguez Tapia), Civitas, Pamplona, 2009, pp. 592 y 593.

contrario la empresa o entidad se convierte en la titular de todos los derechos de explotación en todas sus modalidades y con toda su extensión. Mientras que si se trata de obras de literatura, plásticas o de cualquiera otras, no habiéndose estipulado nada, la empresa o entidad adquiere en exclusiva únicamente los derechos que sean precisos para el desempeño de su actividad habitual en el momento de la entrega.

El texto del art. 97, 4, igual que hace el art. 51 del TRLPI, se refiere a los resultados obtenidos por los autores en el marco de una relación laboral y por eso hay que preguntarse si como sucede respecto del segundo precepto, cabe aplicar su regulación en el ámbito de las Administraciones públicas en cuanto al personal funcionario. En este punto la mayoría de la doctrina admite la aplicación de las reglas del art. 97, 4 del TRLPI al personal contratado laboralmente por la Administración, pero no todos están de acuerdo con que se pueda aplicar al funcionariado. Sin embargo entiendo que los mismos argumentos que se tienen en cuenta respecto del art. 51, 2 justifican la aplicación mediante analogía del art. 97, 4 del TRLPI al funcionariado⁶⁸. En este sentido conviene señalar que si bien el precepto relativo al autor asalariado que crea programas de ordenador resulta más restrictivo para él que para el autor del supuesto del art. 51, 2 del TRLPI, esto no significa que se trate de una norma excepcional que impida su aplicación por analogía a sujetos que crean el mismo tipo de obra en las mismas condiciones y bajo una figura contractual semejante. Ciertamente por contemplar una regulación más restrictiva no se justifica la aplicación del art. 97, 4 del TRLPI al personal que crea obras que no son programas de ordenador (una base de datos, p. e.), pero no se produciría restricción con su aplicación a los creadores de programas vinculados con la empresa o entidad de forma semejante al personal laboral. Además no parece que haya razones para apoyar una discriminación entre el personal con contrato laboral y el funcionariado que entre sus funciones tenga encomendada la creación de programas de ordenador. De ahí que la doctrina, a pesar de las dificultades interpretativas que señala, diga que “si el funcionario tiene encomendada la tarea de crear programas de ordenador y el programa así creado se ajusta a los fines institucionales, se podría llegar a las mismas consecuencias que las previstas para los trabajadores-autores asalariados”⁶⁹.

Admitiendo por tanto que cabe la transmisión de derechos de explotación del personal con contrato laboral o del funcionariado⁷⁰ a las Universidades públicas, en relación con los programas informáticos creados “en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones” de estas entidades, conviene aclarar el significado de las últimas palabras. En cuanto a la primera parte de la expresión, la doctrina admite sin mayor problema que “en el ejercicio de sus funciones” quiere decir que entre las actividades

⁶⁸ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *op. cit.*, p. 772.

⁶⁹ BONDÍA ROMÁN, F., “Comentario al art. 97”, *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Coord. J. M. Rodríguez Tapia y F. Bondía), Civitas, Madrid, 1997, p. 366. También parece una solución razonable para APARICIO VAQUERO, J., *op. cit.*, p. 1313.

⁷⁰ Obsérvese que el precepto admite pacto en contrario, por lo que está reconociendo que los derechos pertenecían en origen al personal contratado por la empresa y no a esta última. De ahí que se entienda que los derechos se adquieren por la entidad por transmisión *ex lege*. En este sentido APARICIO VAQUERO, J., *op. cit.*, p. 40.

que se ha comprometido a desarrollar el trabajador asalariado está prevista la creación de programas informáticos. Pero no parece estar tan claro lo que significa que el programa sea consecuencia de seguir las instrucciones del empresario. A pesar de ello la doctrina mayoritaria conviene que no se trata de cualquier tipo de instrucciones sino que deben estar circunscritas a la actividad que corresponde desarrollar el programador. Es decir, el programador debe de haber sido contratado para realizar unas funciones entre las que se incluirá la realización de programas de ordenador y las instrucciones que reciba estarán inscritas en ese marco. O dicho con otras palabras “el empresario no puede propiamente darle instrucciones ajenas al puesto de trabajo para el que contrató”⁷¹. Con lo que en definitiva las expresiones “en el ejercicio de sus funciones” y “siguiendo las instrucciones de su empresario”, si no se consideran exactamente equivalentes⁷², al menos no deben verse como el reflejo de dos situaciones distintas.

Trasladando lo señalado al ámbito universitario no hay duda de que la Universidad puede resultar titular de los derechos de explotación sobre un programa de ordenador creado por el personal laboral o funcionariado de su plantilla, pero únicamente cuando entre sus funciones esté incluida la creación de dicho tipo de obras, siendo necesarias para el desarrollo de la actividad habitual de la entidad. En relación con el último aspecto, aunque el art. 97, 2 del TRLPI no hace referencia a la actividad habitual del empresario, la doctrina da por supuesto que se refiere a un personal que ha sido contratado para la creación de programas de ordenador que son necesarios para dicha actividad⁷³. No tiene por qué tratarse únicamente de programas que el empresario va a comercializar, sino que puede referirse a los que necesita para el funcionamiento interno de la empresa⁷⁴. Por ello entiendo que en la Universidad procede la aplicación del precepto en relación con el personal al que corresponde la función de crear programas que son necesarios para el funcionamiento de esta entidad, pero no afectará al personal que no tenga atribuida claramente la función de programación, como puede ser el personal docente e investigador. En relación con este último conviene considerar el supuesto en que el profesorado u otro personal investigador crea programas que son resultado de una actividad de investigación. En este caso podría decirse que el programa se ha creado como consecuencia del ejercicio de sus funciones investigadoras, pero esto no significa que concuerde con lo que dice el art. 97, 4 del TRLPI conforme a la interpretación del mismo que cabe hacer. El precepto no se refiere a cualesquiera funciones sino que, como se ha visto, se trata de aquellas que van dirigidas a la creación de programas de ordenador que son necesarios para la actividad de la entidad, mientras que las funciones investigadoras del personal docente e investigador no van orientadas con carácter general a la obtención de programas que sean necesarios para la actividad normal de la Universidad. De manera que en tal supuesto los derechos de explotación

⁷¹ APARICIO VAQUERO, J., *op. cit.*, p. 1313. En sentido semejante PREINFALK LAVAGNI, I., *El derecho moral del autor de programas informáticos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 217.

⁷² Para BONDÍA ROMÁN, F., *op. cit.*, pp. 363 y 364, ambas expresiones son equivalentes. Dice además, sobre los términos empleados, que pretenden “recalcar que el régimen previsto se aplica no a cualquier trabajador que cree programas, sino a aquél que deba crearlos por exigírselo así el contrato”.

⁷³ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *op. cit.*, p. 839.

⁷⁴ PREINFALK LAVAGNI, I., *op. cit.*, pp. 215 y 216.

sobre el programa creado por el personal docente e investigador no pasan a la Universidad.

En suma, cuando lo que se crea en el entorno de la Universidad es un programa de ordenador, para determinar a quién corresponden los derechos de explotación, deben analizarse en cada caso las circunstancias en que este ha sido realizado. Si el programa se elabora bajo el esquema de la obra colectiva cuando ha asumido la iniciativa la entidad, o se crea en cumplimiento de las funciones atribuidas específicamente al personal vinculado laboral o funcionarialmente con la Universidad, los derechos de explotación corresponden a esta última. En el resto de situaciones el personal de la plantilla de la Universidad o el alumnado conservan los derechos que les corresponden por ser los creadores del programa. Es decir, los creadores de los programas conservan tanto los derechos morales como los patrimoniales.

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

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

Sentada la premisa anterior se exponen los supuestos previstos en del Libro II del TRLPI siguiendo el orden del mismo. Así, en el título I se regulan los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, que se definen como las personas que representen, canten, lean, reciten, interpreten o ejecuten en cualquier forma una obra. El director de

escena y el director de orquesta también tienen la consideración de artistas (art. 105 del TRLPI). El objeto protegido es la interpretación personal de los artistas y como tal no cabe que se pueda realizar por una persona jurídica. Por eso, en los casos en que el personal de la Universidad o el alumnado participan en la interpretación de obras, como sucede con los grupos de teatro y coros universitarios, los derechos que recaen sobre cada interpretación pertenecen única y exclusivamente a los artistas y no a la Universidad. Al respecto, hay que mencionar que los artistas intérpretes o ejecutantes además de ser titulares de derechos de explotación (arts. 106 a 110 del TRLPI) tienen reconocidos derechos morales (art. 113 del TRLPI); siendo el único supuesto del libro II en el que esto sucede, porque lo que se protege es la aportación creativa, mientras que en relación con el resto de los objetos de este libro del TRLPI lo que importa es el esfuerzo económico realizado para obtener las distintas prestaciones.

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

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

un servicio técnico, que se ocupa de grabar las presentaciones o tutoriales del profesorado, dotado con un personal al que se ha contratado para realizar esta actividad. Pues bien, en este caso si la Universidad solicita a su profesorado que grave un tutorial por ejemplo y este acepta cediendo los correspondientes derechos, la entidad sería la productora de las grabaciones audiovisuales obtenidas, porque es ella la que ha tomado la iniciativa y al mismo tiempo asume la responsabilidad⁷⁵.

A continuación el TRLPI considera a las entidades de radiodifusión titulares de derechos sobre las fijaciones de sus emisiones o transmisiones, aunque no define qué se entiende por entidad de radiodifusión, ni lo que son emisiones o transmisiones (arts. 126 y 127 del TRLPI). No obstante cabe entender por entidad de radiodifusión la que organiza emisiones radiofónicas dirigidas a la recepción directa e inmediata por parte del público a través de cualquiera de los procedimientos técnicos mencionados en las letras c), d) y e) del apartado 2 del artículo 20 del propio TRLPI. Pueden ser tanto las que emiten por medios inalámbricos como las que se ocupan de la distribución por cable. Lo difundido y protegido son las emisiones radiofónicas, las transmisiones o las retransmisiones y no los programas de radio o televisión que incorporan, que en su caso recibirán protección jurídica separada⁷⁶. En lo que se refiere a las Universidades hay que observar que algunas de ellas cuentan con servicios propios, dotados con personal técnico que se encarga de la realización de emisiones radiofónicas y de televisión, en cuyo caso podrían tener la consideración de entidades de radiodifusión y resultar titulares de los derechos previstos en el título IV del Libro II del TRLPI.

Tras de las entidades de radiodifusión el Libro II de la Ley se ocupa de las meras fotografías (título V), que serán aquellos productos obtenidos con las técnicas de captación fotográfica o los alcanzados a través de procedimientos análogos a los de realización de fotografías cuando los resultados no reúnan el carácter de obras protegidas por carecer de alguno de los requisitos del art. 10 del TRLPI (art. 128 del TRLPI)⁷⁷. En este caso, aunque el art. 128 del TRLPI no especifica nada respecto del sujeto que realiza las operaciones para la obtención de meras fotografías, es dudoso que

⁷⁵ La doctrina destaca la dificultad que entraña determinar cuándo una persona física o jurídica es la responsable de una grabación audiovisual como para que reciba la consideración de productora. Cuestión que se complica cuando se encarga la grabación a una tercera empresa. En general se pone de relieve la inexistencia de reglas fijas y se indican algunos criterios que pueden ayudar a dicha determinación. Por ejemplo se apunta que cabe considerar productor al que asume las responsabilidades derivadas de los contratos tendentes a la realización de la grabación audiovisual, celebrados con sujetos tales como autores, técnicos, etc. Otro criterio sería el que atiende a la mayor o menor independencia del contratista en la ejecución de la producción, etc. (Ver entre otros SAIZ GARCÍA, C., *Obras audiovisuales y derechos de autor*, Aranzadi, Pamplona, 2002, pp. 100 y ss., o GONZÁLEZ GOZALO, A., “La obra audiovisual”, *Manual de Propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 217.)

⁷⁶ Ver ERDOZAIN LÓPEZ, J. C., “Comentario al art. 126”, *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Coord. R. Bercovitz), Tecnos, Madrid, 2007, pp. 1594 a 1611 y RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., “Comentarios a los arts. 126 y 127”, *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Dir. J. M. Rodríguez Tapia), Civitas, Pamplona, 2009, pp. 738 a 746.

⁷⁷ Sobre la protección de meras fotografías puede verse BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al art. 128”, *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Coord. R. Bercovitz), Tecnos, 2007, Madrid, pp. 1615 a 1623, y PLAZA PENADÉS, J., “Comentario al art. 128”, *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Dir. J. M. Rodríguez Tapia), Civitas, Pamplona, 2009, pp. 747 a 750.

haya supuestos en que pueda considerarse titular a una persona jurídica como la Universidad, teniendo en cuenta que el precepto señala que “quien realice una fotografía (...) goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública”, lo que según interpreta parte de la doctrina significa que va referido única y exclusivamente a una persona física⁷⁸. No obstante algún autor entiende que el art. 128 del TRLPI extiende su ámbito de protección a las fotografías realizadas automáticamente o mecánicamente sin intervención humana, en cuyo caso la titularidad se atribuiría a la empresa responsable⁷⁹; y tal vez si sucediera por iniciativa y bajo la responsabilidad de la Universidad le correspondería a ella.

El siguiente título del Libro II del TRLPI (tit. VI) se refiere a determinados productos editoriales. Por una parte se reconocen derechos a quienes divulguen lícitamente obras que pertenecen al dominio público por haber transcurrido el tiempo de protección señalado para el derecho de autor, y que al mismo tiempo se mantienen inéditas (art. 129, 1 del TRLPI), y por otro lado se reconocen derechos a los editores sobre concretas presentaciones de obras no protegidas por las disposiciones del Libro I, siempre que la edición pueda individualizarse por su composición tipográfica, presentación y demás características editoriales (129, 2 del TRLPI). En el primer caso la Ley habla de toda persona que divulgue lícitamente la obra inédita del dominio público, interpretándose que el supuesto incluye tanto a la persona natural como a la persona jurídica que tome la iniciativa en dar a conocer por primera vez la obra a un público suficiente. Ahora bien, hay quien considera que aparte de tener la iniciativa hay que asumir el riesgo empresarial de la reproducción y distribución o de la comunicación pública, porque lo que se trata de proteger es justamente la inversión realizada⁸⁰. Si se plantea el supuesto en el ámbito universitario no es difícil imaginar al personal investigador que trabaja con obras inéditas del dominio público (códices antiguos, partituras, etc.). Según lo que se ha apuntado, si este personal divulgara esos trabajos por sí mismo a través de actos de explotación de los que se responsabilizara, le corresponderían los derechos de explotación que reconoce el precepto. Pero en otra hipótesis los derechos podrían ser de la Universidad, como por ejemplo si esta asumiera la edición en forma de facsímiles de unos códices. El segundo caso previsto en el art. 129 del TRLPI se refiere a los editores en relación con la presentación de las obras que no siendo necesariamente inéditas carezcan de protección en el Libro I por haber transcurrido el tiempo de vigencia de los derechos de autor, y tal vez se extienda a las ediciones de disposiciones legales, resoluciones judiciales, o cualquiera otros textos excluidos de tutela por el art. 13 del TRLPI⁸¹. A los efectos de este precepto, se considera editor a quien asume

⁷⁸ PIZARRO MOERNO, E., “Obras expresadas por procedimientos análogos a los fotográficos. En torno a las llamadas simples fotografías”, *Fotografía y derecho de autor*, (Coord. M. Serrano), Reus, Madrid, 2008, p. 39.

⁷⁹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al art. 128”, *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (Coord. R. Bercovitz), Tecnos, Madrid, 2007, p. 1619 y MARTÍNEZ ESPÍN, P., “Otros derechos de propiedad intelectual”, *Manual de propiedad intelectual*, (Coord. R. Bercovitz), Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 280.

⁸⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al art. 129”, *Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual*, (Coord. R. Bercovitz), Tecnos, Madrid, 2007, p. 1630.

⁸¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al art. 129”, *cit.*, p. 1632.

empresarialmente la edición, cualquiera que sea su actividad habitual⁸², por lo que podría tratarse de las Universidades públicas que tomaran la iniciativa y asumieran el riesgo de la publicación.

Por último el TRLPI reconoce un derecho propio y específico para la persona natural o jurídica que ha invertido sus recursos en la elaboración de una base de datos (título VIII). El fabricante cuenta con esta protección tanto si la base de datos creada en su empresa o entidad es original y puede considerarse obra, como si no reúne los requisitos exigidos en el art. 10 del TRLPI. En ambos casos, con independencia de la calificación que reciba la base de datos, atendiendo a lo que a estos efectos se entiende por originalidad (art. 12, 1 y 2 del TRLPI), el fabricante cuenta con un derecho por el que puede prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base, evaluada cualitativa o cuantitativamente, siempre que la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo (art. 133, 1 del TRLPI). Por su parte, se entiende que es fabricante de la base de datos la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y asume el riesgo de efectuar las inversiones sustanciales orientadas a la obtención, verificación o presentación de su contenido (art. 133, 3 a) del TRLPI)⁸³. Según la doctrina esta definición excluye a los subcontratistas y a todos aquellos que contribuyan a la producción de la base sin asumir iniciativa y riesgo, como sucede con los empleados del fabricante, sin perjuicio de los derechos que correspondan a estos últimos como autores en su caso. Por lo demás se propone una interpretación según la cual habría iniciativa por parte de la Administración cuando la decisión de realizar la base la hubiera tomado una persona física en el cumplimiento de sus funciones públicas o en ejercicio de su relación laboral⁸⁴; de manera que si la base de datos se llevara a cabo en el seno de dicha Administración debería considerarse a esta fabricante a los efectos del TRLPI porque también estaría asumiendo el riesgo.

⁸² MARTÍNEZ ESPÍN, P., *op. cit.*, p. 284.

⁸³ Para una mejor comprensión de este derecho entre otros BOUZA LÓPEZ, M. A., *El derecho sui generis del fabricante de bases de datos*, Reus, Madrid, 2001 y MINERO ALEJANDRE, G., *La protección jurídica de las bases de datos en el ordenamiento europeo*, Madrid, Tecnos, 2014.

⁸⁴ MARTÍNEZ ESPÍN, P., *op. cit.*, p. 299, expone esta idea refiriéndose al Estado, pero entiendo que puede extrapolarse a cualquier Administración.

