

# LAS OBRAS HUÉRFANAS EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y UTILIZACIONES PERMITIDAS

## ORPHAN WORKS WITHIN THE INTELLECTUAL PROPERTY LAW AND STATUTORY USE

RAQUEL DE ROMÁN PÉREZ\*

### RESUMEN

En el año 2012 el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea aprobaron una Directiva con la que se instauró un nuevo límite a los derechos de los autores. Se trataba de un límite que debía adoptar los Estados miembros en su legislación de forma obligatoria. En nuestro país, con la reforma operada por la Ley 21/2014, el límite sobre obras huérfanas se incorpora en el artículo 37 bis de la LPI. Después se desarrolla por el Real Decreto 224/2016. Esta regulación permite el uso de las obras huérfanas sin necesidad de solicitar el consentimiento de los titulares de los derechos, siendo esto último imposible. Quienes se pueden beneficiar del límite son las bibliotecas, museos, archivos y otras entidades similares que tienen una misión de interés general. Pueden digitalizar las obras huérfanas y ponerlas a disposición de los usuarios a través de redes digitales. Pero los destinatarios finales que acceden a las obras huérfanas a través de las bibliotecas y otras entidades no tienen la consideración de beneficiarios. En la última parte de este trabajo se analiza qué utilización pueden realizar los usuarios de las entidades beneficiarias, si bien antes se estudian los elementos configuradores del límite, siendo la regulación del mismo muy compleja.

**Palabras clave:** obras huérfanas, límites, entidades beneficiarias, destinatarios finales.

### ABSTRACT

The Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council prescribed a new legal limit to the author's rights. Member States legislation should comply with it. In Spain it was added through the LPI 21/2014 amendment. The 37 (bis) section laid down orphan works legal limit. It was afterwards developed by the Royal Decree 224/2016, which allowed orphan works usage without prior author consent as asking for it is impossible.

Those deriving benefit from this limit regulation are public libraries, museums, archives and similar Public Entities as they pursue public interest. They can digitalize orphan works and make them available through digital networks. However, ultimate recipients of these services are not considered as beneficiaries.

\* Profesora titular de Derecho Civil. Universidad de Burgos. Dirección de correo electrónico: *roman@ubu.es*. El trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación dirigido por ella misma y Carlos VATTIER FUENZALIDA, con el título «Propiedad intelectual y *Open data*»: intersección entre propiedad intelectual, reutilización de la información del sector público y protección de datos», Ref: DER2016-75709-R (AEI/FEDER, UE).

*Fecha de recepción: 4 de abril de 2018 // Fecha de aceptación: 16 de mayo de 2018.*

Last part of the study analyses the usage beneficiaries of these public entities can do. Yet, limit elements are previously studied as its extensive regulation requires deep interpretative labour.

**Keywords:** orphan works, legal limits, beneficiary entities, ultimate recipients.

**SUMARIO:** I. INTRODUCCIÓN.—II. ELEMENTOS CONFIGURADORES DEL LÍMITE.—1. ENTIDADES BENEFICIARIAS.—2. NATURALEZA DE LAS OBRAS Y PRESTACIONES QUE PUEDEN ALCANZAR LA CONSIDERACIÓN DE OBRAS HUÉRFANAS.—3. FACTOR ESENCIAL: DESCONOCIMIENTO DE LOS TITULARES DE LOS DERECHOS O IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZACIÓN.—3.1. Obras huérfanas y «parcialmente huérfanas».—3.2. Titulares de los derechos.—4. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LAS OBRAS HUÉRFANAS.—4.1. Obras y fonogramas protegidos por la legislación de los Estados miembros de la Unión Europea.—4.2. Obras y fonogramas que se han hecho llegar al público por primera vez con el consentimiento de los titulares.—4.3. Obras y fonogramas que pertenecen a las colecciones de las entidades beneficiarias.—5. PRESUPUESTO PARA LA UTILIZACIÓN: BÚSQUEDA DILIGENTE.—6. FIN DE LA CONDICIÓN DE OBRA HUÉRFANA.—III. UTILIZACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS.—IV. USOS PERMITIDOS A LOS DESTINATARIOS FINALES.—V. BIBLIOGRAFÍA.

**CONTENTS:** I. INTRODUCTION.—II. ELEMENTS SHAPING THE LIMITS.—1. BENEFICIARY ENTITIES.—2. WORK'S NATURE AND INSTANCES QUALIFYING FOR ORPHAN WORKS.—3. AN ESSENTIAL FACTOR: LACK OF KNOWLEDGE OF THE HOLDER'S RIGHTS OR THE TRACK DOWN IMPOSSIBILITY.—3.1. Orphan works and «partly orphan works».—3.2. Holder's rights.—4. CONDITIONS ORPHAN WORKS MUST CONFORM TO.—4.1. Works and phonograms statutory protected within EU member laws.—4.2. Works and phonograms having been publicly available with prior proprietorship consent.—4.3. Beneficiary Entities works and phonograms collections.—5. USE PREREQUISITE: DILIGENT SEARCH.—6. END OF THE ORPHAN WORK STATUS.—III. USE ON THE PART OF BENEFICIARY ENTITIES.—IV. LICIT USE BY THE ULTIMATE BENEFICIARY.—V. BIBLIOGRAPHY.

## I. INTRODUCCIÓN

Los proyectos de digitalización masiva y puesta a disposición en línea de obras y otras prestaciones llevadas a cabo en el ámbito público y privado plantean la necesidad de contar con el consentimiento de los titulares de los derechos de propiedad intelectual<sup>1</sup>. En este contexto preocupa cómo actuar cuando al efectuar la digitalización de sus colecciones, las bibliotecas y otras entidades que tienen una misión de interés general se encuentran con algunas obras y prestaciones, que tienen derechos vigentes, pero no conocen a sus titulares o no los pueden localizar. Se trata de obras huérfanas, que cabe definir como aquellas obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual, respecto de las cuales resulta imposible la identificación de los titulares, o su localización cuando están identificados. Estas obras y prestaciones representan un problema para que las bibliotecas públicas y otras entidades puedan realizar la digitalización de sus colecciones con fines de conservación o para su puesta a disposición

<sup>1</sup> El antecedente que desata el debate sobre la necesidad de una regulación en relación con los procesos de digitalización y puesta a disposición del público de obras y otras prestaciones de forma masiva, ha sido la actuación de Google y su proyecto de digitalización a gran escala. Sobre el mismo y los litigios a que ha dado lugar, *vid.* PIRIOU, F. M., «Las "obras huérfanas" a la búsqueda de soluciones jurídicas», *RIDA* 218 (2008), pág. 3; DEL ARCO BLANCO, A., «Una introducción a la Directiva 2012/28/UE sobre ciertos usos autorizados de obras huérfanas», *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia* 32 (2013) págs. 2 y 3, de la misma autora «Las obras huérfanas en el ámbito universitario», en DE ROMÁN, R. (coord.), *Propiedad intelectual en las Universidades públicas: titularidad, gestión y transferencia*, Comares, Granada, 2016, págs. 175-179, ESPÍN ALBA, I., *Obras huérfanas y Derecho de autor*, Aranzadi, Pamplona, 2014, págs. 32-40, y CÁMARA ÁGUILA, P., «Comentario al artículo 37 bis», en BERCOVITZ, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 2017, págs. 743 y 745.

a través de internet, porque no tienen la posibilidad de contactar con los titulares de los derechos y solicitar su autorización<sup>2</sup>.

Para superar el obstáculo que comporta la obtención del consentimiento para la digitalización y puesta a disposición del público de tales obras y prestaciones, en el ámbito europeo se ha creado un límite o excepción a los derechos de propiedad intelectual a través de la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas (en adelante Directiva)<sup>3</sup>. Su transposición a nuestro ordenamiento se ha efectuado por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, que modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril (en adelante LPI), y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Esta norma introduce en la LPI el artículo 37 bis sobre obras huérfanas, la Disposición Adicional Sexta que lo complementa y la Disposición Transitoria Vigésimo Primera, 2, sobre aplicación temporal. El proceso de transposición se completa con la aprobación del Real Decreto 224/2016, de 27 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas (en adelante RD 224/2016)<sup>4</sup>.

Teniendo en cuenta estas normas se pasan a examinar los principales elementos del límite.

<sup>2</sup> Sobre las razones que pueden llevar a esta situación EVANGELIO LLORCA, R., «Un nuevo reto para la digitalización y puesta a disposición de obras intelectuales: el uso de obras huérfanas y descatalogadas», *Diario La Ley* 7884 (2012), pág. 1.

<sup>3</sup> En relación con el «*iter*» legislativo europeo, *vid.* RIERA BARSALLO, P., «La solución europea a las obras huérfanas: la Directiva 2012/28/UE», *La Ley* 4401 (2013), págs. 8 y 9; CURTO POLO, M. M., «Las obras huérfanas y la nueva Directiva europea», en CORDÓN GARCÍA, J. A.; GÓMEZ-DÍAZ, R., y ALONSO ARÉVALO, J. (eds.), *Documentos electrónicos y textualidades digitales. Nuevos lectores, nuevas lecturas, nuevos géneros* Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2014, págs. 222-227; TOBÍO RIVAS, A. M., «Comentario al artículo 37 bis», en PALAU RAMÍREZ, F., y PALAU MORENO, G. (coords.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 649 a 661, y CHECA PRIETO, S., *La explotación comercial de las obras huérfanas*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 123-174. Por su parte, sobre el cambio de paradigmas que refleja esta norma, *vid.* SERRANO GÓMEZ, E., «Dominio público, duración y límites a los derechos de propiedad intelectual: la Directiva de 4 de octubre de 2012 sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas», *Estudios de Derecho civil en homenaje al profesor Joaquín José Rams Albesa*, Dykinson, Madrid, 2013, págs. 1043-1056, y ESPÍN ALBA, I., *Obras huérfanas...*, *op. cit.*, especialmente págs. 223-226.

<sup>4</sup> En nuestro país se ha introducido el límite de obras huérfanas en la LPI ajustándose a la Directiva, sin embargo, conviene tener presente que con el establecimiento de una excepción o límite no se resuelven todos los problemas de utilización de las mismas. Como se verá solo se permiten determinadas utilidades a concretas entidades de carácter cultural. Sin embargo, en países como Reino Unido la solución que ofrece la Directiva de obras huérfanas se compatibiliza con otro tipo de sistemas. En concreto su legislación permite a un usuario ocasional solicitar una licencia de uso no exclusivo, comercial o no comercial a un organismo gubernamental o a un organismo privado autorizado. Algo parecido sucede en Hungría en que la regulación proveniente de la Directiva coexiste con un sistema de licencias no exclusivas obligatorias y un sistema de licencias colectivas extendidas. En otros países como Canadá un órgano administrativo otorga licencias no exclusivas de uso cuando el solicitante demuestre que ha realizado esfuerzos razonables de localización de los titulares de los derechos sobre las obras huérfanas. Por otro lado hay otros países como Estados Unidos o Australia que llevan tiempo valorando la implantación de mecanismos específicos para favorecer el uso de obras huérfanas sin haberlos implementado, de modo que por el momento se sirven de las reglas que, con carácter general, permiten el uso no autorizado cuando se cumpla con sus condiciones («*faire use*», «*faire dealing exceptions*» y provisiones específicas para instituciones culturales y educativas). Sobre esto y para un enfoque de Derecho comparado resulta de interés el informe de ARQUERO AVILÉS, R.; COBO SERRANO, S.; SISO CALVO, B., y MARCO CUENCA, G., *Análisis y diagnóstico de las obras huérfanas: una perspectiva internacional*, Observatorio de Obras Huérfanas y Búsqueda Diligente, 2017, que estudia la implementación de la Directiva en la normativa de los estados miembros de la Unión europea incluyendo Reino Unido, junto a la regulación de Australia, Canadá y Estados Unidos. Puede consultarse en <http://eprints.ucm.es/44798/7/InformeInternacional2017final.pdf>. También para comprender los sistemas alternativos al régimen de la Directiva, implementados en diferentes países, *vid.* ESPÍN ALBA, I., *Obras huérfanas...*, *op. cit.*, *passim.*, y CHECA PRIETO, S., *La explotación comercial...*, *op. cit.*, págs. 207-238.

## II. ELEMENTOS CONFIGURADORES DEL LÍMITE

### 1. ENTIDADES BENEFICIARIAS

Las entidades que pueden utilizar las obras huérfanas conforme al límite tienen una misión de interés público tendente a procurar el acceso a sus fondos con fines culturales o educativos o a la conservación del patrimonio cultural que está depositado en su colección o archivo<sup>5</sup>. Se trata de los centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas accesibles al público, así como de los organismos públicos de radiodifusión, archivos, fonotecas y filmotecas. Estos organismos y centros prácticamente coinciden con las entidades a las que se refiere el artículo 37.1 y 3 de la LPI respecto del límite que permite, por un lado, la reproducción de obras, y por otro, la consulta mediante terminales especializados, con fines de conservación y/o de investigación<sup>6</sup>; sin embargo las utilizaciones que se pueden realizar por una y otra vía son diferentes. La excepción prevista en el artículo 37.1 de la LPI permite la reproducción de los elementos de sus colecciones, sin necesidad del consentimiento de los titulares de los derechos, únicamente cuando se haga sin finalidad lucrativa con fines de conservación o investigación. Por su parte la puesta a disposición del público de los fondos digitalizados de acuerdo con el artículo 37.3 de la LPI solo puede hacerse en el propio establecimiento con fines de investigación. Mientras que como enseguida se verá el artículo 37 bis permite la digitalización masiva y la puesta a disposición de las obras huérfanas que formen parte de las colecciones de las entidades beneficiarias, con la posibilidad de dar acceso directo a ellas a través de cualquier plataforma digital, siempre que sirva para cumplir con la misión de interés público de la entidad y en particular cuando la finalidad sea cultural y educativa.

Los organismos públicos de radiodifusión no aparecen como entidades beneficiarias en el artículo 37 de la LPI, pero sí se incluyen en el artículo 37 bis relativo a las obras huérfanas. No obstante su actuación está limitada, ya que solo podrán realizar los usos permitidos en relación con las obras y fonogramas que figuren en sus archivos cuando hayan sido producidos por ellos mismos en fecha anterior al 31 de diciembre de 2002. A estos efectos se consideran objetos producidos por dichas entidades las obras cinematográficas, las obras audiovisuales y los fonogramas que hayan sido encargados por los mismos organismos para la explotación en exclusiva por su parte o por parte de otros organismos públicos de radiodifusión coproductores. Las obras cinematográficas, las obras audiovisuales y los fonogramas contenidos en los archivos de los organismos públicos de radiodifusión que no hayan sido producidos o encargados por dichos organismos, pero que ellos puedan utilizar en virtud de un acuerdo de licencia, no se incluyen en el ámbito de aplicación del límite (Considerando 11 Directiva).

Señalado lo anterior, hay que decir de las entidades contempladas en el precepto que el criterio decisivo para que tengan la consideración de beneficiarias y

<sup>5</sup> ESPÍN ALBA, I., *Obras huérfanas...*, op. cit., págs. 162 y sigs., y LACRUZ MANTECÓN, M. L., «Las obras huérfanas encuentran madrastra», *Anuario de Propiedad Intelectual* (2013), págs. 288-289, se ocupan con detenimiento del fundamento del límite.

<sup>6</sup> Vid. MARTÍN SALAMANCA, S., «Comentario al artículo 37», en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, Pamplona, 2009, págs. 345-361.

puedan realizar los usos previstos no recae sobre la naturaleza pública o privada de la institución, sino en la actividad realizada. De modo que pueden considerarse beneficiarias no solo entidades de carácter público<sup>7</sup>, sino también entidades privadas que cumplan fines de interés general sin ánimo de lucro<sup>8</sup>. Partiendo de esta condición se exige además a los centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas que sean accesibles al público; cosa que no se pide para el resto<sup>9</sup>.

## 2. NATURALEZA DE LAS OBRAS Y PRESTACIONES QUE PUEDEN ALCANZAR LA CONSIDERACIÓN DE OBRAS HUÉRFANAS

Según la definición del artículo 37 bis, 1 de la LPI «se considerará obra huérfana a la obra cuyos titulares de derechos no están identificados, o de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente de los mismos». En ella no se han tenido en cuenta los fonogramas, a pesar de que la Directiva al establecer el concepto de obras huérfanas incluye estos objetos de propiedad intelectual (art. 2.1). La pregunta que procede formular entonces es si los fonogramas quedan excluidos del artículo 37 bis de la LPI. Enseguida se llega a una respuesta en sentido contrario, pues a pesar de que los fonogramas no aparecen en la definición de obras huérfanas, sí se incluyen en el apartado 4 del artículo 37 bis de la LPI, dentro del listado de obras y prestaciones concretas que las entidades beneficiarias pueden reproducir y poner a disposición del público, y además en el apartado 6, letras *a*) y *c*), y en la Disposición Transitoria Vigésimo Primera. Por otro lado no se ha previsto en el libro segundo de la LPI un límite equivalente al del artículo 37 bis para los fonogramas, que hubiera sido lo lógico en caso de haberse optado por reservar el precepto a las obras en sentido estricto. Por tanto, hay que entender que a pesar de la omisión señalada, cuando el artículo 37 bis de la LPI utiliza la expresión «obras huérfanas» no se refiere únicamente a las obras que reúnen los requisitos del artículo 10 de la LPI, sino a las obras y a los fonogramas respecto de los que no estén identificados los titulares de los derechos de propiedad intelectual, o que aun estando identificados no estén localizados. En el caso de los fonogramas el límite entra en juego incluso cuando la fijación de sonidos no recae sobre la ejecución de obras, tratándose del registro de otras realidades sonoras (art. 114.1 LPI)<sup>10</sup>. Obsérvese al respecto que el artículo 1.2 de la Directiva, cuando establece el listado de prestaciones a las que se aplica la excepción, añade como condición «que estén protegidas por derechos de autor o derechos afines a los derechos de autor»<sup>11</sup>.

<sup>7</sup> No obstante lo apuntado, hay un caso en que resulta indispensable que la entidad tenga carácter público; se trata de los organismos públicos de radiodifusión.

<sup>8</sup> En relación con el significado de la ausencia de ánimo de lucro en este contexto, *vid.* MORENO MARTÍNEZ, J. A., «Obras huérfanas tras su reconocimiento por Ley 21/2014 de 4 de noviembre, de Reforma de la LPI: análisis del artículo 37 bis y su desarrollo reglamentario», *Estudios sobre la Ley de Propiedad Intelectual: últimas reformas y materias pendientes*, Dykinson, Madrid, 2016, págs. 606 y 607.

<sup>9</sup> *Vid.*, sobre los sujetos beneficiarios, ESPÍN ALBA, I., *Obras huérfanas...*, *op. cit.*, págs. 167 y 168, y SÁNCHEZ ARISTI, R., «El nuevo límite de obras huérfanas», en BERCOVITZ, R. (dir.), *La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, págs. 142-146.

<sup>10</sup> Llama la atención de CURTO POLO, M. M., «Las obras huérfanas...», *op. cit.*, pág. 231, que en la Directiva no se hayan incluido las grabaciones audiovisuales junto a los fonogramas.

<sup>11</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., «El nuevo límite de obras...», *op. cit.*, págs. 141 y 142, pone de manifiesto que al incorporar nuestro legislador el mismo espectro de obras y prestaciones previstas en la Directiva en un precepto del Libro I, se quiebra en gran medida la sistemática del capítulo, puesto que el artículo 37 bis se aplica directamente a objetos protegidos en el Libro II (los fonogramas).

Hecha esta precisión, hay que precisar que la naturaleza de los objetos de propiedad intelectual a los que afecta el precepto viene determinada por el listado, que siguiendo la Directiva, ofrece el apartado 4 del artículo 37 bis de la LPI, donde concreta exactamente qué obras y prestaciones se pueden usar. En este apartado, junto a los fonogramas, se incluyen únicamente obras de naturaleza literaria<sup>12</sup> o audiovisual. En relación con lo cual procede preguntarse por el carácter de la lista del artículo 37 bis, pues si constituyera una enumeración de tipo ejemplificativo cabría entender que aparte de las obras escritas, las audiovisuales y de los fonogramas su aplicación podría extenderse a otros objetos pertenecientes a las colecciones de las bibliotecas, museos y el resto de entidades beneficiarias, como pinturas, grabados, fotografías, meras fotografías o partituras musicales<sup>13</sup>. Sin embargo, en la Directiva el elenco de prestaciones al que se refiere se presenta como un listado cerrado. Precisamente por eso incluye una cláusula de reexamen, dirigida a poder añadir en el futuro otro tipo de obras y prestaciones no consideradas en la actualidad (art. 10 Directiva). De modo que hay que concluir que no pueden calificarse como obras huérfanas todas las obras y prestaciones de las colecciones de las entidades beneficiarias respecto de las que no se conozcan los titulares de derechos, o no se puedan localizar tras una búsqueda diligente, sino que únicamente podrán considerarse como tales aquellas obras de naturaleza escrita o audiovisual y los fonogramas en que concurren dichas circunstancias<sup>14</sup>.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de que el precepto se aplique a las obras y prestaciones protegidas que estén insertadas o incorporadas a los textos, audiovisuales y fonogramas citados o que formen parte integral de ellos (art. 37 bis, 4, últ. párr. LPI). Esta circunstancia no debe llevar a entender que puedan considerarse obras huérfanas otro tipo de prestaciones diferentes a las previstas en el listado del precepto. Lo que la norma viene a decir es que a la hora de hacer una búsqueda diligente de los titulares de los derechos que pueden recaer sobre las obras y fonogramas hay que considerar a los autores, intérpretes, productores, etc., de las creaciones y prestaciones que van unidas a tales objetos. Lo que es lógico, puesto que al reproducir y comunicar las obras huérfanas tiene lugar al mismo tiempo la explotación de las creaciones y prestaciones incorporadas o que forman parte integral de ellas. No hay que entender en consecuencia que por separado cada una de las obras o prestaciones incorporadas a una obra huérfana pueda considerarse huérfana a su vez. Por tanto, aunque cabe que las obras o prestaciones incorporadas o que formen parte integral de la obra huérfana tengan diversa naturaleza (fotografía, dibujos, etc.), las obras huérfanas en sí mismas solo pueden pertenecer a la categoría de las obras escritas, audiovisuales, o tratarse de un fonograma<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Aunque el artículo 37 bis de la LPI no habla de obras del lenguaje sino que siguiendo la Directiva se refiere a «obras publicadas en forma de libros, periódicos, revistas u otro material impreso», se comprende que se trata de las creaciones que se expresan a través del lenguaje humano a las que se accede de forma impresa y no de otro tipo de obras que pueden imprimirse y tienen su propio lenguaje como sucedería con las partituras musicales. Se trata de una cuestión que no plantea dudas para la doctrina. *Vid.*, por ejemplo, CÁMARA ÁGUILA, P., «Comentario al artículo 37...», *op. cit.*, pág. 753.

<sup>13</sup> En relación con los objetos de las colecciones de los museos y las cuestiones que surgen en torno a la propiedad intelectual resulta interesante el trabajo de DOMÍNGUEZ LUELMO, A., «Titularidad de las obras de arte adquiridas por los museos», en ROGEL, C., y DOMÍNGUEZ LUELMO, A. (coords.), *Museos y propiedad intelectual* Reus, Madrid, 2012, págs. 9-34.

<sup>14</sup> ESPÍN ALBA, I., *Obras huérfanas...*, *op. cit.*, págs. 176-179, explica las razones que han determinado que creaciones como las fotografías se hayan excluido de la Directiva 2012/28/UE.

<sup>15</sup> Hay que llamar la atención sobre el RD 224/2016 que al ocuparse de las definiciones en el artículo 2.1, después de definir obra huérfana, añade «asimismo se considerarán obras huérfanas a los efectos de este real

### 3. FACTOR ESENCIAL: DESCONOCIMIENTO DE LOS TITULARES DE LOS DERECHOS O IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZACIÓN

#### 3.1. *Obras huérfanas y «parcialmente huérfanas»*

La circunstancia que determina que una obra o un fonograma reciba la calificación de obra huérfana es el hecho de que ninguno de los titulares de derechos de propiedad intelectual sobre tales objetos esté identificado, o de estar identificados algunos, que no hayan podido localizarse tras haberse realizado una búsqueda diligente.

La obra o fonograma deja de ser obra huérfana cuando se ha localizado e identificado al menos a un titular de derechos de propiedad intelectual (Considerando 17 Directiva), de manera que solo cabe usar esta obra o fonograma conforme al límite cuando los titulares concretos que hayan sido identificados y localizados autoricen, en relación con su derecho, la realización de actos de reproducción y puesta a disposición del público por parte de las entidades beneficiarias (art. 37 bis, 2 LPI y art. 2.2 Directiva).

Por tanto, el límite también se aplica a obras y fonogramas que no reciben la consideración de obras huérfanas por haberse identificado y localizado a alguno de los sujetos a los que corresponden los derechos de propiedad intelectual, aunque no a todos ellos, siempre que se cuente con la autorización de los titulares con los que se ha podido contactar en relación con su aportación<sup>16</sup>. Al respecto señala el artículo 37 bis, 2 que «la obra se podrá utilizar [...] sin perjuicio de los derechos de los titulares que hayan sido identificados y localizados». Lo que significa que en caso de haber autorizado la reproducción y puesta a disposición del público, estos sujetos pueden exigir una compensación económica por la utilización de la obra o fonograma en lo que afecta a su parte. Las entidades beneficiarias que realicen los usos permitidos deberán remunerar si procediera a estos sujetos, pero no a los titulares de derechos que hubiera resultado imposible identificar o localizar mientras que no aparezcan (art. 37 bis, 7 LPI).

Pues bien, para distinguir estas obras y fonogramas de las obras huérfanas, parte de la doctrina utiliza la expresión de «obras parcialmente huérfanas», aunque en el artículo 37 bis de la LPI y en la Directiva no reciben ninguna designación especial. No obstante esta denominación se va a utilizar en este trabajo para dar más fluidez al texto cuando se haga alusión a las obras (y fonogramas) a las que se refiere el artículo 37 bis, 2 de la LPI<sup>17</sup>.

#### 3.2. *Titulares de los derechos*

Dado que la calificación de una obra o fonograma como obra huérfana depende de la posibilidad de identificación y localización de los titulares de los

decreto las obras y prestaciones protegidas que estén insertadas o incorporadas en las obras citadas en el presente apartado o formen parte integral de estas, salvo que los titulares de sus derechos estén identificados o localizados, en cuyo caso será necesaria su autorización para su reproducción y puesta a disposición del público».

<sup>16</sup> Vid. ESPÍN ALBA, I., *Obras huérfanas...*, op. cit., págs. 170 y 171, sobre el concepto de orfandad parcial y la evolución sufrida durante la tramitación de la Directiva.

<sup>17</sup> Conviene apuntar, en cuanto a la redacción del precepto, que hubiera podido conseguirse mayor precisión si en lugar de usar la expresión «se podrá utilizar conforme a la presente ley» se hubiera hecho referencia a los usos permitidos por el límite.

derechos de propiedad intelectual a través de una búsqueda diligente, hay que preguntarse por quiénes son los sujetos titulares a estos efectos. Sabiendo que el límite elimina la obligación para las entidades beneficiarias de conseguir las correspondientes autorizaciones por existir una circunstancia que lo hace imposible, se entiende que los titulares son aquellos a los que deberían haberse dirigido para obtener tales permisos si no hubiera problemas de identificación y localización. Por tanto, en el proceso de búsqueda preceptivo, las entidades beneficiarias deberán tener en cuenta a los titulares originarios de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras y fonogramas a los que se refiere el listado del artículo 37 bis, 4 de la LPI. Es decir, deben tratar de identificar y localizar a los autores de las obras escritas, a los autores de las obras audiovisuales y a los productores de los fonogramas. También deberán intentar identificar y localizar a los sujetos a los que la LPI reconozca derechos de forma originaria en relación con las obras y prestaciones insertadas, incorporadas o que formen parte integral de las obras huérfanas. Y por último deberán tener en cuenta a los titulares derivativos de los derechos, ya sean causahabientes o cesionarios en exclusiva<sup>18</sup>.

Comenzando por los autores de las obras del listado del artículo 37 bis, 4 de la LPI hay que tener presente la posibilidad de que aquellas hayan sido creadas enteramente por un solo sujeto, o que en su elaboración hayan podido participar varias personas, dando origen a obras en colaboración (art. 7 LPI), colectivas (art. 8 LPI) o compuestas (art. 9 LPI). En cualquier caso, para realizar la búsqueda pertinente entiendo que en línea de principio no haría falta indagar en cómo ha sido el proceso creativo, sino que habría que fijarse en quién figura como autor en la obra, teniendo en cuenta que se presume que es autor, salvo prueba en contrario, quien aparece como tal en la misma, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique (art. 6.1 LPI).

Por otro lado, cuando la obra se divulgue en forma anónima, bajo seudónimo no transparente o signo, la búsqueda diligente debe orientarse a localizar a la persona natural o jurídica que la sacó a la luz con el consentimiento del creador, pues es a ella a quién corresponde autorizar cualquier explotación mientras el autor no revele su identidad (art. 6.2 LPI).

Para el caso de los fonogramas, los productores son los titulares originarios de la propiedad intelectual y quienes ostentan los derechos de reproducción y puesta a disposición del público (arts. 115 y 116, párr. 1.º LPI). Es decir, corresponden estos derechos a las personas naturales o jurídicas cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez la fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos en que consiste el fonograma (art. 114.1 y 2 LPI).

Por otra parte, los titulares de los derechos sobre las obras y prestaciones insertadas, incorporadas o que formen parte integral de las obras y fonogramas citados, a las que también se aplica el límite (art. 37.4, últ. párr. LPI), serían los sujetos a los que les corresponden derechos de propiedad intelectual en relación con objetos distintos de la propia obra o fonograma pero que se superponen o integran en ellos. Dicho de otro modo, se trataría de sujetos que no han parti-

<sup>18</sup> Vid. el Considerando 17 de la Directiva, y MORENO MARTÍNEZ, J. A., «Obras huérfanas tras su reconocimiento...», *op. cit.*, pág. 594.

cipado en la creación de la obra como autores, ni en la fijación del fonograma como productores, pero que han realizado una prestación protegida por la LPI, que se ha incluido o integrado en tales objetos, se supone que con su consentimiento. Por ejemplo, en relación con una fijación sonora de una obra musical interpretada por una orquesta, habría que considerar titulares al compositor en relación con la música y a la agrupación musical respecto de la interpretación ejecutada por ella. Estos sujetos serían los titulares de los derechos sobre las obras y prestaciones insertadas en el fonograma.

En conexión con lo anterior hay que tener presente que los titulares originarios de los derechos que recaen sobre las obras y prestaciones los pueden haber transmitido a terceros. Por ejemplo, en el supuesto de una novela, el autor puede haber cedido en exclusiva a un editor sus derechos de explotación para la reproducción y puesta a disposición del público. En casos como este, correspondería al cesionario otorgar la autorización para la explotación de la presunta obra huérfana en las modalidades mencionadas durante el tiempo que durase la cesión (art. 48 LPI). De ahí que las entidades beneficiarias deban tener en cuenta también a los cesionarios en exclusiva a la hora de identificar y localizar a los titulares de los derechos que recaen sobre las obras y fonogramas que pueden llegar a considerarse obras huérfanas (Considerando 17 Directiva).

#### 4. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LAS OBRAS HUÉRFANAS

##### 4.1. *Obras y fonogramas protegidos por la legislación de los Estados miembros de la Unión Europea*

Las entidades a las que se refiere el límite pueden utilizar conforme al mismo las obras y fonogramas que figuren en sus colecciones si están protegidos por la legislación de los Estados miembros de la Unión Europea a partir del 29 de octubre de 2014 (Disposición Transitoria 21, 2 LPI y art. 8 Directiva). Con ello se trata de evitar extender el límite a las obras y a los fonogramas a los que podríamos llamar «no europeos» (Considerando 12 Directiva). Para lo cual se han establecido criterios que determinan el ámbito de aplicación del precepto. En concreto el apartado 5 del artículo 37 bis de la LPI hace recaer el límite sobre las obras publicadas por primera vez en un Estado miembro de la Unión Europea o, faltando la publicación, sobre las que se han radiodifundido por primera vez en territorio europeo. Precisamente será el Estado en el que la obra o fonograma se ha publicado, radiodifundido, o tratándose de audiovisuales en el que tenga su residencia habitual el organismo público de radiodifusión que lo ha producido, en el que deba efectuarse la búsqueda diligente de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. No obstante, también cabe utilizar determinadas prestaciones no publicadas ni radiodifundidas. Respecto de ellas obviamente no puede seguirse el criterio del lugar de publicación o radiodifusión como circunstancia que vincule las prestaciones al territorio de la Unión Europea. Se trata de obras y fonogramas no publicados ni radiodifundidos que las entidades beneficiarias pusieron en su día a disposición del público con el consentimiento de los titulares de los derechos. Podrán utilizarse siempre que quepa presumir que dichos titulares no se opondrían a los usos permitidos por el límite (art. 37 bis, 5 LPI). La búsqueda deberá realizarse en España, por ser el lugar en que se ubican las entidades beneficiarias.

#### 4.2. *Obras y fonogramas que se han hecho llegar al público por primera vez con el consentimiento de los titulares*

La divulgación de la obra tiene lugar cuando el creador permite que llegue al público por primera vez. Si tenemos en cuenta que puede entenderse así también en relación con los fonogramas<sup>19</sup>, cabe decir que el límite del artículo 37 bis de la LPI permite únicamente el uso de obras y fonogramas ya divulgados<sup>20</sup> y que no se aplica a obras inéditas. No obstante se duda de que el requisito se cumpla para las obras y fonogramas que no se han publicado o radiodifundido, que las entidades beneficiarias ponen a disposición del público con el consentimiento de los titulares<sup>21</sup>.

En general cuando el artículo 37 bis, 5 de la LPI señala que las obras huérfanas podrán utilizarse siempre que hayan sido publicadas por primera vez o, a falta de publicación, hayan sido radiodifundidas por primera vez en un Estado miembro de la Unión Europea, se infiere que se trata de obras y fonogramas cuya divulgación se realizó distribuyendo un número de ejemplares suficiente para cubrir las necesidades del público, o si no se realizó ese número de ejemplares, igualmente se presume que las obras o fonogramas han llegado a suficientes personas a través de la radiodifusión como para entender que ha habido divulgación<sup>22</sup>.

Ahora bien, como ya se ha observado, el artículo 37 bis, 5 de la LPI también establece la posibilidad de usar obras no publicadas ni radiodifundidas que las entidades beneficiarias hubieran puesto a disposición del público con el consentimiento de los titulares de los derechos<sup>23</sup>, cuando sea razonable presumir que no se opondrían a los usos previstos en el límite. Según entiendo se refiere a obras y fonogramas respecto de los cuales no se editaron ejemplares suficientes para cubrir la demanda de los destinatarios habituales y que tampoco han llegado a un colectivo extenso a través de la radiodifusión, pero que sin embargo sí están disponibles para el público. Se trata de obras y fonogramas que forman parte de las colecciones de las entidades que ponen sus fondos a disposición pública, con lo que en mi opinión se cumple el requisito de dar acceso a un número de personas suficiente como para que pueda hablarse de divulgación<sup>24</sup>. En este sentido cabe observar que el artículo 37 bis, 5 de la LPI, siguiendo la Directiva, utiliza la expresión «poner a disposición del público con el consentimiento de los titulares», que es una forma de expresarse semejante a la que emplea la Directiva 2001/29/CE para referirse a las obras y prestaciones que han sido

<sup>19</sup> Los Tratados internacionales y las Directivas europeas sobre propiedad intelectual no utilizan la palabra divulgación para referirse a la acción por la que las obras y otras prestaciones se dan a conocer por primera vez para el público. Emplean expresiones como «haber puesto ya legalmente a disposición del público».

<sup>20</sup> Nuestra LPI antes de la reforma de 2006 utilizaba la expresión divulgación referida a los fonogramas (art. 119), y en la actualidad mantiene el término en relación con las grabaciones audiovisuales (art. 125).

<sup>21</sup> En la página web de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (UEIPO) llama inéditas a este tipo de obras huérfanas.

<sup>22</sup> Sobre publicación *vid.* RIVERO HERNÁNDEZ, F., «Comentario al artículo 4», *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* BERCÓVITZ, R. (coord.), Tecnos, Madrid, 2007, págs. 84-94.

<sup>23</sup> Llama la atención que el RD 224/2016 no haya incluido esta categoría entre las obras huérfanas susceptibles de ser usadas conforme al límite (*vid.* art. 3.1).

<sup>24</sup> Puede decirse que la obra resulta accesible a un grupo indeterminado de personas, que sería la circunstancia que debe darse para entender que ya se ha divulgado (*vid.* RIVERO HERNÁNDEZ, F., «Comentario al artículo 4», *op. cit.*, págs. 77 y 78). Además está presente la voluntad del autor o autora de dar a conocer su obra a los demás. (Sobre el consentimiento del autor *vid.* VENTURA VENTURA, J. M., «Comentario al artículo 4», en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, Pamplona, 2009, pág. 91.

divulgadas lícitamente [art. 5.3.d)]<sup>25</sup>. Por lo demás hay que incidir en que los titulares de los derechos han otorgado su consentimiento para que su prestación se dé a conocer a través de la puesta a disposición que realizan las entidades beneficiarias, por lo que el derecho moral de divulgación ya se habrá ejercitado por dichos titulares<sup>26</sup>. En otro orden de cosas debe constatarse que la Directiva permite a los Estados restringir la utilización de este tipo de obras y prestaciones a aquellas que se hubieran depositado antes del 29 de octubre de 2014 (art. 1.3 *in fine*). Restricción que no aparece en nuestra norma.

#### 4.3. *Obras y fonogramas que pertenecen a las colecciones de las entidades beneficiarias*

A las anteriores condiciones hay que añadir que las obras y fonogramas han de pertenecer a las colecciones de las entidades beneficiarias. Así se especifica en el listado de prestaciones sobre las que se hace recaer esta excepción en el apartado 4, letras a) y b) del artículo 37 bis de la LPI. No obstante, cuando se trate de las obras audiovisuales y fonogramas que figuran en los archivos de los organismos públicos de radiodifusión, el límite, como ya se ha puesto de relieve, solo se aplica a los producidos por dichos organismos antes de 2003.

### 5. PRESUPUESTO PARA LA UTILIZACIÓN: BÚSQUEDA DILIGENTE

El límite que prevé este precepto permite la reproducción y la puesta a disposición del público de las obras y los fonogramas que se han descrito más arriba en el caso de que se haya constatado que ninguno de los titulares de los derechos sobre los mismos esté identificado, o a pesar de estar identificado alguno si no está localizado; o bien cuando al menos parte de los titulares cumpla estas condiciones, siempre que aquellos que son conocidos y han sido contactados autoricen las actuaciones señaladas respecto de los derechos que ostenten. Para comprobar que se dan estas circunstancias y poder utilizar las obras y fonogramas conforme a lo permitido, las entidades beneficiarias deben realizar una búsqueda de los titulares cumpliendo con unas exigencias determinadas.

En la propia definición de obra huérfana se establece que la búsqueda ha de ser diligente (art. 37 bis, 1 LPI y art. 2.1 Directiva). Después el apartado 5 del artículo 37 bis de la LPI, como si se tratara de un aspecto diferente, especifica que la búsqueda diligente «se realizará de buena fe». Algo que puede llamar la atención en nuestro entorno jurídico, pues tal y como se concibe la diligencia entiendo que esta solo permite un comportamiento conforme a las exigencias de la buena fe. De manera que si diligencia es el nivel de competencia y cuidado que cabe razonablemente esperar de acuerdo con lo que se considera honesto en el conjunto de prácticas de un sector de actividad, dentro de la propia definición se incluiría la buena fe<sup>27</sup>. De todos modos hay

<sup>25</sup> En países como Francia cuando se define la obra huérfana se especifica que se trata de una obra divulgada (art. L113-10 del Código de propiedad intelectual).

<sup>26</sup> MARTÍNEZ ESPÍN, P., «Comentario al artículo 14», en BERCOVITZ, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 2007, pág. 213, señala que la decisión de divulgar la obra puede producirse de un modo expreso o tácito (por un acto positivo que demuestre la intención inequívoca de divulgar).

<sup>27</sup> En el sentido indicado puede tomarse el ejemplo del artículo 4.1 de la Ley 3/1991 de 10 de enero, de Competencia desleal.

que observar que en el precepto únicamente se ha reproducido lo que dice el artículo 3.1 de la Directiva<sup>28</sup>.

No obstante, se considere o no la buena fe incluida dentro de la diligencia, en la Directiva y en el artículo 37 bis de la LPI se establecen las actuaciones concretas que las entidades beneficiarias deben realizar, de modo que queda definida objetivamente en casi todos sus extremos<sup>29</sup>. Efectivamente, para que la búsqueda sea diligente y de buena fe se exige que esta se realice de forma previa al uso de la obra huérfana, por cada obra o prestación protegida y se obliga a consultar de forma obligatoria una serie de fuentes preestablecidas en un determinado ámbito territorial. Al mismo tiempo se pide que se realice un registro de la búsqueda y que se haga llegar la información más relevante sobre los resultados de la misma a una autoridad nacional<sup>30</sup>. No obstante, y sin entrar en el proceso que podría llamarse de indagación<sup>31</sup>, la LPI señala un ámbito en que las entidades beneficiarias han de tomar sus propias decisiones. Se trata del supuesto en que, aparte de consultar las fuentes que proceda por el lugar de «divulgación» de las obras y prestaciones, haya indicios de que en otros países exista información sobre los titulares de los derechos. En tal caso las entidades beneficiarias están obligadas a la consulta de las fuentes de información disponibles en esos países y según parece la decisión de cuáles son las pertinentes recae sobre las propias entidades (art. 37 bis, 5, últ. párr. LPI)<sup>32</sup>.

Hecha la anterior precisión, en todo caso hay que insistir en que para que se entienda que las entidades beneficiarias han actuado conforme a los parámetros de diligencia y buena fe necesarios, la investigación sobre la identificación y localización de los titulares debe ser previa al uso de las obras huérfanas (art. 37 bis, 1 y 5 LPI). Además las entidades beneficiarias siguen manteniendo su responsabilidad cuando no contando con medios suficientes encarguen la búsqueda de los titulares de los derechos a otras entidades<sup>33</sup>.

Por otro lado aunque el artículo 37 bis de la LPI no lo destaque de forma especial al referirse a ella, la búsqueda debe realizarse «por cada obra u otra prestación protegida» (art. 3.1 Directiva). Por tanto, debe abordarse en

<sup>28</sup> Obsérvese que ya en el informe de enero de 2006 de la *Copyright Office* de Estados Unidos, aparece la necesidad de que los interesados en hacer uso de obras huérfanas realicen antes una búsqueda razonablemente diligente de buena fe. *Vid.*, sobre el modelo estadounidense, CASAS VALLÉS, R., «La problemática de las llamadas obras huérfanas (propuestas de solución con particular referencia a la Directiva 2012/28/UE sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas)», LYPSZYC, D. (coord.), *Derecho de autor. Cuestiones actuales, Revista Jurídica de Buenos Aires* (2014), págs. 121 y 122.

<sup>29</sup> ESPÍN ALBA, I., *Obras huérfanas...*, *op. cit.*, págs. 180-182, explica que para que un sistema tan riguroso sea viable se ha objetivado al máximo el concepto de diligencia y de buena fe en las investigaciones conducentes a la calificación de una obra como huérfana, al mismo tiempo que se pregunta si esa objetivación significa que con la consulta de las fuentes establecidas es suficiente, o si por el contrario se pueden exigir más esfuerzos de la institución.

<sup>30</sup> El artículo 2.3 del RD 224/2016 señala como autoridad nacional competente la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

<sup>31</sup> Cuando las entidades beneficiarias se enfrentan a una obra que podría ser huérfana deben iniciar un proceso para su datación, descartando que esté en el dominio público, han de analizar cuáles de las obras y prestaciones incorporadas son relevantes, averiguar la duración de las cesiones en exclusiva si procede, etcétera.

<sup>32</sup> Obsérvese que podría tratarse de cualquier país e incluso de fuera de la Unión Europea. Con otro punto de vista SÁNCHEZ ARISTI, R., «El nuevo límite de obras huérfanas», *op. cit.*, pág. 166, dice que «las fuentes disponibles en esos terceros países no son en rigor “fuentes adicionales” [...] sino fuentes de los mismos tipos solo que procedentes de otros países».

<sup>33</sup> El artículo 4.5 del RD 224/2016 permite que las entidades beneficiarias que no cuenten con medios suficientes encomienden a otras la búsqueda diligente, aunque sigue siendo su responsabilidad.

relación con las obras o fonogramas que pueden llegar a alcanzar la consideración de obras huérfanas teniendo en cuenta estos objetos de forma integral, e igualmente deberá realizarse en relación con las obras o prestaciones que puedan incorporar o estar insertadas (art. 37, bis, 4.º *in fine* LPI y art. 4.2 RD 224/2016)<sup>34</sup>.

En cuanto al ámbito territorial de localización, las entidades beneficiarias deben ocuparse de la búsqueda de los titulares de los derechos en el territorio del Estado miembro de la primera publicación o, a falta de publicación, en el de la primera radiodifusión, excepto en el supuesto de obras cinematográficas o audiovisuales cuando el productor tenga su sede o residencia habitual en un Estado miembro, en cuyo caso la búsqueda diligente deberá llevarse a cabo en el Estado de su sede o residencia habitual. Por otra parte, cuando se trate de obras o fonogramas que no han sido publicados y no se han radiodifundido, pero que se han puesto a disposición del público con el consentimiento de los titulares de los derechos por las entidades beneficiarias establecidas en nuestro país, la búsqueda diligente deberá efectuarse en España. Todo ello sabiendo que si se tienen indicios de la existencia de información en otro país la búsqueda debe extenderse a dicho territorio (art. 37 bis, 5 *in fine* LPI), y que las «obras» consideradas huérfanas en otro Estado miembro de la Unión Europea tendrán reconocida dicha naturaleza en España (Disp. Ad. 6.ª LPI).

Esto último permite a las entidades beneficiarias de nuestro país usar directamente las obras o fonogramas de sus colecciones que cuenten ya con reconocimiento de obras huérfanas en otro Estado de la Unión una vez hecha la correspondiente comprobación. Para ello las entidades beneficiarias disponen de una base de datos única para todo el territorio de la Unión, que depende de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante EUIPO), antes denominada Oficina de Armonización del Mercado Interior (art. 4.3 RD 224/2016)<sup>35</sup>.

Por lo que respecta a las fuentes que han de tenerse en cuenta, el apartado 5 del artículo 37 bis de la LPI señala que al menos deben consultarse aquellas que se determinen reglamentariamente, sin perjuicio de la obligación de consultar fuentes adicionales de otros países cuando haya indicios que lo hagan necesario. Por su parte, la Directiva establece las fuentes que como mínimo han de incluir los Estados en su normativa (art. 3.2). De modo que si bien podrían añadirse algunas otras que se estimara oportuno, los Estados de la Unión siempre coincidirán en las previstas en el anexo de la Directiva como imprescindibles. En el caso de nuestro país el RD 224/2016 ha recogido las fuentes previstas para cada una de las categorías de obras y prestaciones y además ha añadido el Registro General de la Propiedad Intelectual en cada una de ellas.

En relación con lo anterior, en su día la doctrina se preguntaba si las entidades beneficiarias debían consultar o no todas las fuentes incluidas en el anexo de

<sup>34</sup> El artículo 4.2.2.º parr. del RD 224/2016 establece que «en el caso de tratarse de obras insertadas o incorporadas la búsqueda diligente se efectuará en el territorio del Estado miembro en el que se efectúe la búsqueda de las obras en las que aquellas están insertadas o incorporadas».

<sup>35</sup> Es una agencia de la Unión Europea responsable de gestionar la marca comunitaria y el dibujo o modelo comunitario registrado, a la que se ha encomendado funciones relacionadas con el respeto a los derechos de propiedad intelectual por el Reglamento (UE) núm. 386/2012, del Parlamento Europeo y el Consejo. Tiene su sede en Alicante.

la Directiva para que se entendiera que la búsqueda había sido diligente, puesto que la norma comunitaria no parecía dejar esto del todo claro. En la transposición a nuestro Derecho se dice que la búsqueda diligente se realizará «mediante la consulta de al menos las fuentes de información que reglamentariamente se determinen». Con lo que se despeja la duda, prescribiendo la obligación de consultar todas las fuentes que señala el RD 224/2016 en relación con cada categoría de obra o prestación<sup>36</sup>.

## 6. FIN DE LA CONDICIÓN DE OBRA HUÉRFANA

En el apartado 7 del artículo 37 bis de la LPI se establece la posibilidad de que los titulares de los derechos que recaigan sobre una obra o fonograma considerados obra huérfana puedan poner fin a dicha condición, en lo que se refiere a sus derechos, en cualquier momento. Se hará efectivo dirigiendo la correspondiente solicitud ante la autoridad nacional competente, o como señala el artículo 6.1 del RD 224/2016 ante la entidad beneficiaria<sup>37</sup>. Por otro lado, se reconoce el derecho de estos sujetos a percibir una compensación equitativa por la utilización llevada a cabo por las entidades beneficiarias conforme al límite. Son precisamente las entidades beneficiarias las que deben hacerse cargo del pago. Para la cuantificación concreta deberán ponerse de acuerdo con los titulares de los derechos atendiendo al uso efectivamente realizado, la naturaleza no comercial del mismo y el posible perjuicio causado a los titulares. De no llegar a dicho acuerdo resolverá la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (art. 7 del RD 224/2016).

Las consecuencias que puede tener un cambio en la condición de las obras huérfanas dependerán de los titulares de los derechos. Cuando hubiera un solo titular y no diera el consentimiento para los usos que se estuvieran realizando, la obra o fonograma dejaría de poder utilizarse conforme al límite. Lo mismo sucedería en el hipotético caso en que siendo varios los titulares, ejercitaran al mismo tiempo su derecho, oponiéndose a los usos a los que se venía sometiendo la obra o fonograma. Por su parte existiendo pluralidad de titulares, cuando solo uno o alguno de ellos pusiera fin a la condición de obra huérfana en lo que a ellos concierne, esta podría seguir utilizándose únicamente con su consentimiento (Considerando 17 Directiva). Es decir, la obra o el fonograma considerado anteriormente como obra huérfana podría pasar a la categoría de «obra parcialmente huérfana»<sup>38</sup>.

<sup>36</sup> Hay otras condiciones que determinan si la búsqueda es o no diligente, como mantener registros de las investigaciones sobre los titulares de los derechos, hacer llegar esa y otra información a la autoridad nacional competente, etc. *Vid.*, al respecto, el artículo 37, bis, 5 y 6 de la LPI, el artículo 3 de la Directiva y los artículos 4 a 9 del RD 224/2016.

<sup>37</sup> En el supuesto de que la entidad elegida por los titulares de los derechos para pedir el fin de la condición de obra huérfana haya sido la autoridad nacional, esta lo comunicará de forma inmediata a la entidad beneficiaria, pues debe abstenerse de cualquier acto de explotación y además es la encargada de comunicar el cambio en la base de datos de la EUIPO (art. 6.3 RD 224/2016).

<sup>38</sup> Conviene tener en cuenta, a pesar de que el artículo 37 bis no lo prevea de forma expresa, que la prerrogativa que tienen los titulares de derechos sobre las obras y fonogramas declarados como obras huérfanas, para pedir el cese de tal condición, también corresponde a los titulares de derechos sobre las «obras parcialmente huérfanas». En relación con estas últimas, los titulares que no estuvieran identificados o localizados pueden en cualquier momento solicitar figurar como tales en lo que les corresponde, y además depende de ellos que esa obra o fonograma pueda seguir usándose, según otorguen su consentimiento o lo nieguen en lo que a ellos les concierne (art. 2.4 Directiva).

### III. UTILIZACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

Ciñéndose a la Directiva el apartado 4 del artículo 37 bis de la LPI dispone que las entidades beneficiarias podrán reproducir las obras huérfanas que se determinan, a efectos de digitalización, puesta a disposición del público, indexación, catalogación, conservación o restauración, y poner estas a disposición del público en la forma establecida en el artículo 20.2.i), siempre que tales actos se lleven a cabo sin ánimo de lucro y con el fin de alcanzar objetivos relacionados con su misión de interés público, en particular la conservación y restauración de las obras que figuren en su colección y la facilitación del acceso a las mismas con fines culturales y educativos.

De acuerdo con lo anterior los derechos de explotación a los que afecta el límite son el de reproducción y el de comunicación pública, aunque este último solo en la modalidad de puesta a disposición.

En cuanto a la reproducción<sup>39</sup> hay que fijarse en que las entidades beneficiarias únicamente pueden realizarla de forma condicionada, y solo se permite «a efectos de digitalización, puesta a disposición del público, indexación, catalogación, conservación o restauración». Con esta salvedad el artículo 37 bis, 4 de la LPI parece referirse a la reproducción a través de la digitalización<sup>40</sup>. Sin embargo, en el precepto no se especifica que la reproducción deba efectuarse mediante digitalización, por lo que en un momento dado las entidades beneficiarias también podrían realizar fijaciones y obtener copias en otros soportes o medios, cuando, por ejemplo, fueran encaminadas a la conservación o restauración de los objetos de sus colecciones, aunque en esta hipótesis los mismos usos se encuentran amparados en otro límite (art. 37.1 LPI). En cualquier caso, en relación con este concreto derecho de explotación, entiendo que las actuaciones permitidas se refieren a actos de reproducción que pueden hacer las entidades beneficiarias para ellas mismas, no estando facultadas para entregar copias digitales o de otro tipo a los usuarios<sup>41</sup>. No obstante, el límite también permite la puesta a disposición del público, que si se conecta con otras excepciones lleva a entender que las bibliotecas, museos, archivos, etc., en casos concretos pueden hacer llegar ejemplares digitales o en otro formato a los usuarios, siempre que esto encaje en el supuesto previsto en la excepción que entra en juego a su vez.

Como se viene observando, el otro uso para el que las entidades beneficiarias están autorizadas es el de poner a disposición del público las obras y fonogramas de sus colecciones en la forma establecida en el artículo 20.2.i) de la LPI. Este precepto se refiere a aquella modalidad de comunicación pública que consiste en permitir el acceso a las obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que las personas puedan llegar a ellas desde el lugar y en el momento que elijan<sup>42</sup>. De modo que las entidades beneficiarias, una vez que las obras o fonogramas considerados como obras huérfanas se encuentren

<sup>39</sup> Sobre el concepto de reproducción, *vid.* RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., «Comentario al artículo 18», en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, Pamplona, 2009, págs. 180-182.

<sup>40</sup> En este sentido el Considerando 1 y el Considerando 5 de la Directiva.

<sup>41</sup> De acuerdo con esta idea DEL ARCO BLANCO, A., *Las obras...*, *op. cit.*, pág. 186.

<sup>42</sup> Sobre la puesta a disposición RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., «Comentario al artículo 20», en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, Pamplona, 2009, págs. 199 y 200.

digitalizados, pueden poner estos a disposición de los usuarios a través de redes digitales. Esta forma de explotación únicamente permite el disfrute directo de la obra o prestación por parte del usuario final. Por consiguiente el destinatario que acceda a las obras huérfanas por esta vía podrá leer el libro, visualizar la película o escuchar el fonograma en el momento elegido, vía *streaming* por ejemplo, pero no tendría la opción de imprimirse o descargarse una copia, puesto que se considera un acto separado de reproducción y con la entrega de ejemplares tangibles se produciría además distribución.

Por tanto, las bibliotecas y el resto de entidades beneficiarias que pongan sus obras huérfanas a disposición del público, en principio solo pueden facilitar a los usuarios que disfruten de ellas<sup>43</sup>. Pese a lo cual, como ya se ha anticipado, si se vincula el límite del artículo 37 bis de la LPI con otros, como el de reproducción con fines de investigación, cabe que las entidades beneficiarias posibiliten a los usuarios la realización de impresiones o el almacenamiento de las obras huérfanas en memorias digitales a este efecto, o en su caso podrían permitir otros usos que también encajasen en los límites. En relación con lo cual parece que no hay problema en entender que cuando el otro límite que entra en juego beneficia a las entidades del artículo 37 bis, ellas mismas podrán propiciar la utilización prevista respecto de las obras huérfanas. Por ejemplo, como se acaba de observar, cabe que faciliten la obtención de una copia con fines de investigación a los usuarios que hubieran tenido acceso a la obra huérfana mediante su puesta a disposición por redes digitales [art. 37.1 LPI y art. 5.2.c) Directiva 2001/29/CE]. Del mismo modo entiendo que si se trata de bibliotecas y otras entidades legitimadas para efectuar préstamos de ejemplares tangibles de las obras de sus colecciones<sup>44</sup>, también pueden realizar «préstamos digitales» de las obras huérfanas, interpretando el artículo 37.2 de la LPI de acuerdo con la ST del TJUE de 10 de noviembre de 2016, sobre el caso *Vereniging Openbare Bibliotheken*. El préstamo de la obra huérfana sería posible mientras que el ejemplar digital pudiera consultarse solo por el tiempo que se presta el ejemplar analógico<sup>45</sup>.

El problema se plantea cuando las personas beneficiarias de los límites que se conjugan con la excepción del artículo 37 bis no coinciden con las entidades previstas en este precepto, como sucede, por ejemplo, con el límite de cita y el de ilustración con fines educativos (art. 32.1 y 3 LPI). En el caso de la cita cualquier persona puede efectuar esta en determinadas condiciones, y si lo que se pretende es utilizar un pequeño fragmento de una creación con fines de ilustración de la enseñanza queda legitimado cierto profesorado y personal investigador, pero estos usos no corresponden a las entidades que albergan las obras o fonogramas (art. 32.1 y 3 LPI)<sup>46</sup>. La pregunta que se plantea en este

<sup>43</sup> En este sentido, *vid.* CÁMARA ÁGUILA, P., «Comentario al artículo 37 bis», *op. cit.*, pág. 757, y SÁNCHEZ ARISTI, R., «El nuevo límite de obras huérfanas», *op. cit.*, pág. 156.

<sup>44</sup> A propósito del préstamo, *vid.* CARRANCHO HERRERO, M. T., «Reproducción, préstamo y consulta en museos, archivos, bibliotecas y otras instituciones», en DE ROMÁN, R. (coord.), *Propiedad intelectual en las Universidades públicas: titularidad, gestión y transferencia*, Comares, Granada, 2016, págs. 143 y sigs.

<sup>45</sup> *Vid.*, sobre esta resolución, SERRANO FERNÁNDEZ, M., «Los límites al derecho de autor en favor de las bibliotecas, museos, archivos y demás instituciones culturales en el Derecho inglés. Estudio de Derecho comparado con la legislación española», *Estudio de los límites a los derechos de autor desde una perspectiva de Derecho comparado*, Reus, Madrid, 2017, pág. 53 y el comentario que hace LÓPEZ MAZA, S., en *La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual*, Instituto Autor, Madrid, 2017, págs. 809-819.

<sup>46</sup> Sobre las excepciones señaladas *vid.* VICENTE DOMINGO, E., «Los límites del derecho de cita y de ilustración con fines educativos o de investigación científica», en DE ROMÁN, R. (coord.), *Propiedad intelectual en las Universidades públicas: titularidad, gestión y transferencia*, Comares, Granada, 2016, págs. 113 y sigs.

caso y en hipótesis semejantes es la siguiente: ¿Pueden las bibliotecas, museos, archivos y el resto de entidades del artículo 37 bis facilitar reproducciones a partir de las obras huérfanas digitalizadas para satisfacer los fines amparados en los demás límites? En los ejemplos que se han planteado hay que reconocer que los usuarios de las entidades beneficiarias en algunos casos pueden conseguir el fragmento que necesitan de otro modo, como puede ser transcribiéndolo personalmente, pero no siempre será posible y únicamente podrían alcanzar su objetivo a partir de un ejemplar o de una copia. Sucede así en el supuesto en que el fragmento que se pretende utilizar pertenece a un fonograma o a una película.

Pues bien, tal y como se regula el límite en el artículo 37 bis de la LPI, conforme a la Directiva, en principio no hay elementos que permitan pensar que las bibliotecas, museos, archivos y el resto de entidades a las que se refiere puedan facilitar una copia a los destinatarios finales cuando accedan a las obras huérfanas, aunque sea para satisfacer la finalidad de otra excepción, mientras no sean ellas las beneficiarias. Dicho lo cual, cabe preguntarse si el problema planteado es semejante al que dio origen a la ST del TJUE de 11 de septiembre de 2014, sobre el caso *Technische Universität Darmstadt*<sup>47</sup>, porque si fuera así tal vez podría interpretarse que la obtención de un ejemplar en el momento de la puesta a disposición encaja en la excepción de copia privada del artículo 31.2 de la LPI, y acaso las bibliotecas, museos, archivos y el resto de entidades beneficiarias podrían facilitar la realización de una copia en papel o la descarga de una copia digital con el fin de satisfacer el interés que se ampara en cualquiera de los otros límites, como son el de cita, ilustración de la enseñanza o la investigación, etc. Sin embargo, a mi entender esta interpretación no es posible tal y como se expone a continuación.

La ST del TJUE sobre el caso *Technische Universität Darmstadt* admite como posibilidad la realización de copias en papel o la descarga digital de las obras a las que dan acceso las bibliotecas y otros centros a través de terminales especializados conforme del artículo 5.3.n) de la Directiva 2001/29/CE, cuando se hayan traspuesto a la normativa nacional las excepciones previstas en el artículo 5.2.a) o b) siempre que en cada caso concurren los requisitos establecidos en estas disposiciones. A lo que se añade que los actos de reproducción deben respetar los requisitos del artículo 5.5 (regla de los tres pasos), por lo que la longitud de los textos reproducidos en particular no debe perjudicar injustificadamente los intereses legítimos de los titulares de los derechos. De modo que las entidades que dan acceso a las obras con fines de investigación a través de terminales instalados en sus dependencias pueden facilitar una reproducción a los destinatarios finales, no porque quepa en la excepción específica de la que son beneficiarias, sino por entrar en juego otro límite como es el de copia privada [art. 5.2.b) de la Directiva 2001].

En mi opinión, no cabe aplicar esta doctrina de forma generalizada a las entidades beneficiarias del límite del artículo 37 bis de la LPI, porque en el caso *Technische Universität Darmstadt* la copia privada que se facilita al tiempo que la puesta a disposición se refiere a personas concretas con el fin de que puedan

<sup>47</sup> Vid. en relación con la ST sobre el caso *Technische Universität Darmstadt*, ESPÍN ALBA, I., *Obras huérfanas...*, op. cit., pág. 193, nota 66; PAZOS CASTRO, R., «La protección del derecho de autor a propósito de la digitalización de obras disponibles en bibliotecas», *Boletín del Ministerio de Justicia* 2173 (2014) y el comentario que hace LÓPEZ MAZA, S., en *La jurisprudencia del Tribunal...*, op. cit., págs. 623-630.

alcanzar un objetivo de investigación o estudio a nivel personal. Sin embargo, las entidades del artículo 37 bis de la LPI pueden poner las obras huérfanas a disposición de un colectivo indeterminado de usuarios para que disfruten de ellas si encaja en sus fines de interés general. De manera que si de forma sistemática se permitiera realizar una copia a cada usuario, tal y como yo lo entiendo, no se estaría respetando la regla de los tres pasos, viéndose afectados los intereses legítimos de los titulares (art. 40 bis LPI y art. 5.5 Directiva 2001). Tampoco parece que encaje en el límite de copia privada que las bibliotecas, museos y el resto de entidades faciliten una reproducción en casos concretos en que los usuarios pretendan realizar usos permitidos en otras excepciones como la cita, la ilustración de la enseñanza o la parodia, porque en el marco de las mismas cabe realizar actuaciones fuera de lo que se considera privado.

Tras esta precisión, para dar una visión completa sobre las utilizaciones permitidas a las entidades beneficiarias hay que añadir que el límite no afecta al derecho de transformación<sup>48</sup>. Lo que significa para algún autor que se «impide, entre otras cosas, que los entes beneficiarios elaboren recopilaciones o colecciones de obras huérfanas, o que establezcan hipervínculos que interconecten unas con otras dentro del gran repositorio informático en que se alojen»<sup>49</sup>.

Por lo demás, en lo que se refiere a los usos permitidos de las obras huérfanas hay que tener presente que las entidades beneficiarias quedan obligadas a mencionar los nombres de los autores y titulares de los derechos de propiedad intelectual identificados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14.2 (art. 37 bis, 3, parr. 3.º LPI); es decir, debe respetarse el derecho moral de los autores a decidir si quieren dar a conocer la obra con su nombre, bajo seudónimo, signo o de forma anónima.

Por último hay que señalar que para que las entidades beneficiarias puedan reproducir y poner a disposición del público las obras y los fonogramas de sus colecciones, tales actos deberán llevarse a cabo sin ánimo de lucro. Lo que significa que con ellos las entidades beneficiarias no pueden obtener un beneficio económico o comercial directo o indirecto<sup>50</sup>. De hecho no se permite ningún tipo de uso comercial. Esta restricción proviene de la Directiva, que eliminó la autorización para utilizar las obras huérfanas con fines comerciales, aunque inicialmente la Propuesta dejaba abierta esa posibilidad. La doctrina lo critica y pone de manifiesto que a pesar de que las entidades beneficiarias puedan celebrar acuerdos con entidades privadas para conseguir los recursos que permitirían la digitalización y la puesta a disposición, estas no serán proclives a

<sup>48</sup> Vid. lo mismo en CÁMARA ÁGUILA, P., «Comentario al artículo 37 bis», *op. cit.*, pág. 757.

<sup>49</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., «El nuevo límite...», *op. cit.*, pág. 156, quien tampoco cree que las entidades beneficiarias puedan elaborar resúmenes, extractos, traducciones o actualizaciones.

<sup>50</sup> Hay que precisar que las entidades beneficiarias sí podrán obtener ingresos en el transcurso de dichos usos, a los efectos exclusivos de cubrir los costes derivados de la digitalización de las obras y de su puesta a disposición del público (art. 6.2 Directiva y art. 3 RD 224/2016), pero no podrán cobrar por los usos facilitados cuando consigan cubrir completamente los costes de digitalización y puesta a disposición con financiación externa obtenida a través de acuerdos de asociación público-privada (art. 3.3 DR 224/2016). En relación con lo cual el artículo 3.4 del DR 224/2016 recoge la posibilidad para las entidades beneficiarias de celebrar acuerdos de asociación público-privada en el ejercicio de su función de interés público tendentes a conseguir financiación. Ahora bien, el precepto recuerda que en ningún caso tales pactos podrán otorgar al socio comercial derechos de uso o de control de las obras huérfanas. Para entender el sentido del artículo 3.4 del RD 224/2016 conviene tener en cuenta los Considerandos 21 y 22 de la Directiva.

celebrar tales convenios sin la posibilidad de obtener un rendimiento económico a cambio<sup>51</sup>.

Así pues el límite únicamente permite a las entidades beneficiarias la reproducción y la comunicación pública en la única modalidad de puesta a disposición del público, sin que puedan hacer una explotación comercial. Esta situación contrasta con la de países como Canadá, en que una autoridad administrativa concede licencias no exclusivas cuando se prueba que se han hecho esfuerzos razonables para la localización de los titulares de los derechos sobre las obras huérfanas, permitiendo a las entidades culturales solicitar todo tipo de utilidades, lo mismo que al resto de personas u organizaciones, y entre esos usos cabe la transformación mediante traducción o de otra forma<sup>52</sup>. Del mismo modo puede hablarse de otra realidad en países como Reino Unido que compatibiliza el régimen de obras huérfanas de la Directiva con un sistema de licencias no exclusivas para usos comerciales o no comerciales, en que las entidades culturales, con independencia de las utilidades que caen dentro de la excepción, podrán solicitar una licencia para hacer explotaciones comerciales<sup>53</sup>.

#### IV. USOS PERMITIDOS A LOS DESTINATARIOS FINALES

Como se ha visto los sujetos beneficiarios del límite del artículo 37 bis de la LPI son los centros educativos, museos, bibliotecas y otros organismos que tienen una misión de interés público, y son estas entidades las que pueden realizar actos de reproducción de las obras huérfanas a nivel interno y de puesta a disposición a través de internet. En relación con la última forma de explotación cabe preguntarse por las posibilidades de uso de las obras huérfanas para las personas que acceden a las mismas a través de las entidades beneficiarias, aunque antes habrá que aclarar de qué personas se trata. Es decir, hay que saber quiénes son los sujetos a los que las entidades beneficiarias pueden permitir el acceso a las obras huérfanas de sus colecciones. En mi opinión como el artículo 37 bis no se refiere a ningún sector de usuarios determinado, como sucede, por ejemplo, con el límite del artículo 37.3 de la LPI que va dirigido a los investigadores, las obras huérfanas se pueden poner a disposición de todos los usuarios de las instituciones señaladas en el artículo 37 bis, que tengan una misión de interés público y entre sus objetivos incluyan facilitar el acceso a las obras con fines culturales, educativos, etc.<sup>54</sup> Se trataría de las personas a las que se considera

<sup>51</sup> Vid. ESPÍN ALBA, I., *Obras huérfanas...*, op. cit., págs. 189-191; SERRANO FERNÁNDEZ, M., «Las obras huérfanas. Luces y sombras de la Directiva 2012/28 sobre ciertos usos autorizados de obras huérfanas», en ESPÍN ALBA, I. (coord.), *Propiedad intelectual en el siglo XXI*, Reus, Madrid, 2014, págs. 168-169; DEL ARCO BLANCO, A., *Las obras...*, op. cit., pág. 189, y TOBÍO RIVAS, A. M., «Comentario al artículo 37 bis», op. cit., pág. 662.

<sup>52</sup> Vid., sobre esto, CHECA PRIETO, S., *La explotación comercial...*, op. cit., págs. 221 a 223, y DE BEER, J., y BOUCHARD, M., *Canada's «orphan works» regime: unlocatable copyright owners and the copyright board*. 2009. En <http://www.cb-cda.gc.ca/about-apropos/2010-11-19-newstudy.pdf>. También SISO CALVO, B., «Una panorámica de la obras huérfanas en Canadá», en AAVV, *Análisis y diagnóstico de las obras huérfanas: una perspectiva internacional*, E-prints Complutense, Madrid, 2017, págs. 19-25.

<sup>53</sup> Vid. nota 4 y la bibliografía citada en nota 57.

<sup>54</sup> ESPÍN ALBA, I., *Obras huérfanas...*, op. cit., pág. 188, entiende que cumpliendo con su misión de interés público las entidades beneficiarias podrían llegar a dar acceso a personas de todo el territorio europeo. Para fundamentarlo cita el Considerando 23 de la Directiva, del que resulta muy elocuente la última frase. Según dice «las bibliotecas, los centros de enseñanza y los museos, accesibles al público, así como los archivos, los organismos de conservación del patrimonio cinematográfico o sonoro y los organismos públicos de radiodifusión que hagan uso de una obra huérfana a los fines de su misión de interés público deben poder poner la obra a disposición del público en otros Estados miembros».

usuarias en las normas de funcionamiento de las entidades beneficiarias cumpliendo con los requisitos previstos en ellas.

Lo que se plantea ahora es examinar desde la perspectiva de las personas usuarias qué utilizaciones pueden realizar con las obras huérfanas cuando accedan a las mismas a través de internet, aparte de disfrutar directamente de ellas. La cuestión se ha tratado en parte al analizar las actuaciones permitidas a las entidades beneficiarias, pero merece algo más de detenimiento con este nuevo enfoque subjetivo.

Como ya se sabe las obras huérfanas son obras y fonogramas protegidos, con derechos de propiedad intelectual vigentes, por lo que no pueden explotarse sin el consentimiento de los titulares fuera de lo permitido en la propia Ley. Esto significa que las personas que accedan a las obras huérfanas a través de las entidades beneficiarias del artículo 37 bis simplemente podrán disfrutar de ellas, pero no podrán hacer una utilización aparte, comercial o no comercial, salvo que esté amparada en otro límite. La Directiva misma señala que la excepción establecida respecto de las obras huérfanas se entiende sin perjuicio de los límites previstos en el artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE (Considerando 20). Este precepto se refiere a otras excepciones a los derechos de reproducción y de comunicación pública cuya virtualidad se mantiene aunque con el límite de las obras huérfanas se vean afectadas las mismas facultades. Ahora bien, habrá que entender, del mismo modo, que la regulación de la excepción de las obras huérfanas en nada afecta al resto de los límites previstos en la Directiva 2001/29/CE o en otras Directivas, y que los destinatarios finales deberán poder utilizarlas en el marco de lo permitido, igual que si se trata de obras cuyos titulares están identificados y se pueden localizar.

Especialmente hay que considerar los límites contemplados en la Directiva 2006/115/CE sobre alquiler y préstamo y habrá que tener en cuenta la Directiva (UE) 2017/1564 en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos<sup>55</sup>. En estas y en el resto de Directivas que contemplan excepciones y limitaciones<sup>56</sup> se establece una lista exhaustiva de límites facultativos para los Estados, salvo el relativo a la reproducción provisional del artículo 5.1 de la Directiva 2001, el de las obras huérfanas y el que se refiere a personas ciegas o con problemas para ver, que tienen carácter obligatorio. La mayoría de estas excepciones y limitaciones se recogen en nuestra LPI (cita, parodia, etc.). De manera que los usuarios de las entidades beneficiarias que cumplan con los requisitos de tales límites pueden servirse de las obras huérfanas para satisfacer sus objetivos. Pero esto no significa que los museos, bibliotecas y el resto de entidades del artículo 37 bis puedan actuar como intermediarias, facilitando la descarga de una copia de las obras huérfanas para que los destinatarios finales puedan realizar la cita, parodia, ilustración de la enseñanza y las demás utilizaciones enmarcadas en los otros límites. En este sentido en el epígrafe anterior ya se ha expuesto que cuando los museos, bibliotecas y el resto de entidades del artículo 37 bis de la LPI sean a la vez beneficiarias de otro límite podrán facilitar el uso que corresponda, como es la

<sup>55</sup> Dicha Directiva se ha incorporado al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (BOE 91 de 14 de abril de 2018).

<sup>56</sup> También inciden sobre los límites la Directiva 96/9/CE y la Directiva 2009/24/CE.

obtención de una copia con fines de investigación (art. 37.1 LPI) o un préstamo digital (art. 37.2 LPI), pero fuera de estos casos no estarían legitimadas para facilitar una reproducción u otro tipo de uso.

En consecuencia habrá que entender que las personas usuarias de las bibliotecas, museos, archivos y el resto de entidades del artículo 37 bis podrán disfrutar directamente de las obras huérfanas cuando accedan a ellas a través de la puesta a disposición, y que además podrán utilizarlas conforme a lo previsto en los otros límites siempre que se cumpla con sus requisitos. No obstante serán reducidos los supuestos en que las entidades señaladas puedan facilitar esos usos por ser a su vez beneficiarias de dichos límites, tal y como sucede en el marco del artículo 37.1 y 2 de la LPI sobre reproducción con fines de investigación y sobre préstamo. En el resto de ocasiones las personas usuarias que quieran servirse de las obras huérfanas en virtud de otros límites podrán hacerlo si el acceso directo se lo permite o consiguiendo los ejemplares por otras vías. Por ejemplo, cuando se pretende utilizar un fragmento de un texto para la cita (art. 32.1 LPI) o para la ilustración de la enseñanza (art. 32.3 LPI), este se puede transcribir en el momento en que se accede a la obra huérfana mediante su puesta a disposición, pero si el fragmento que se quiere usar para hacer una ilustración es de un fonograma habrá que conseguir el ejemplar de otro modo, como puede ser a través del préstamo.

Fuera de lo previsto en los límites, las personas usuarias de las bibliotecas, museos y el resto de entidades del artículo 37 bis de la LPI no podrán hacer ninguna utilización comercial o no comercial. Aspecto que debe contrastarse con lo que sucede en países como Reino Unido o Canadá que como ya se ha observado cuentan con otros sistemas sobre utilización de obras huérfanas en que los interesados directamente pueden solicitar una licencia no exclusiva de uso acreditando haber realizado una búsqueda diligente<sup>57</sup>.

## V. BIBLIOGRAFÍA

ARQUERO AVILÉS, R., y MARCO CUENCA, G., «Análisis del estado de la declaración de obras huérfanas en Europa», *Revista General de Información y Documentación* 26-2 (2016).

<sup>57</sup> Vid. ESPÍN ALBA, I., *op. cit.*, págs. 197 a 201, y CHECA PRIETO, S., *op. cit.*, págs. 226-229. Además sobre la compatibilidad del sistema de licencias de Reino Unido, anterior a la Directiva, con la propia Directiva, *vid.* ROSATI, E., «The Orphan Works Provisions of the ERR Act: Are They Compatible with UK and EU Laws?», *European Intellectual Property Review*, 10 (2013). Por otra parte para una valoración de cara a la posible incorporación del sistema inglés a la legislación de Estados Unidos *vid.* BUNCE, A. «British Invasion: Importing The United Kingdom's orphan works solution to United States Copyright Law», *Northwestern University Law Review* 1 (2014), págs. 243-81. En este punto hay que recordar que en EE. UU. a pesar del intenso trabajo de la Oficina de Copyright, que ha realizado varias propuestas al Congreso, por el momento dichas iniciativas no han cristalizado en una legislación. Si bien para conocer su contenido puede consultarse el informe «Orphan Works and Mass Digitization» de junio de 2015 en <https://www.copyright.gov/orphan/reports/orphan-works2015.pdf>. Para una visión completa de la materia también resulta interesante el análisis que hace ESPÍN ALBA, I., de la antigua regulación francesa sobre obras descatalogadas en «Obras no disponibles en el mercado y obras huérfanas en la Ley francesa 2012-2081, de 1 de marzo de 2012», *Homenaje al profesor Carlos Vattier Fuenzalida*, Aranzadi, Pamplona, 2013, págs. 531 a 548. Dicho legislación ya derogada permitía la utilización de las obras descatalogadas con fines comerciales lo que podía aplicarse a aquellas que a la vez fueran huérfanas. En Alemania recientemente se ha legislado también sobre las obras fuera de circuito comercial, pero no puede decirse que se amplíe la forma de utilización de aquellas que sean huérfanas, pues únicamente se permite a los establecimientos beneficiarios la digitalización y la puesta a disposición cuando no tengan fines comerciales. *Vid.* al respecto y sobre la trasposición de la Directiva de obra huérfanas VON LEWINSKI, S., «Cronique d'Allemagne (première partie): évolutions législatives en Allemagne entre 2011 et fin 2017», *RIDA* 255 (2018), págs. 83-88.

- ARQUERO AVILÉS, R.; COBO SERRANO, S.; SISO CALVO, B., y MARCO CUENCA, G., *Análisis y diagnóstico de las obras huérfanas: una perspectiva internacional*, Observatorio de Obras Huérfanas y Búsqueda Diligente, 2017.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Manual de propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.
- BUNCE, A., «British Invasion: Importing The United Kingdom's orphan works solution to United States Copyright Law», *Northwestern University Law Review* 1 (2014).
- CÁMARA ÁGUILA, P., «Comentario al artículo 37 bis», en BERCOVITZ, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 2017.
- CARRANCHO HERRERO, M. T., «Reproducción, préstamo y consulta en museos, archivos, bibliotecas y otras instituciones», en DE ROMÁN, R. (coord.), *Propiedad intelectual en las Universidades públicas: titularidad, gestión y transferencia*, Comares, Granada, 2016.
- CASAS VALLÉS, R., «La problemática de las llamadas obras huérfanas (propuestas de solución con particular referencia a la Directiva 2012/28/UE sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas)», en LYPSZYC, D. (coord.), *Derecho de autor. Cuestiones Actuales, Revista Jurídica de Buenos Aires*, Facultad de Derecho de Buenos Aires, 2014.
- CHECA PRIETO, S., *La explotación comercial de las obras huérfanas*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.
- CURTO POLO, M. M., «Las obras huérfanas y la nueva Directiva europea», en CORDÓN GARCÍA, J. A.; GÓMEZ-DÍAZ, R., y ALONSO ARÉVALO, J. (eds.), *Documentos electrónicos y textualidades digitales. Nuevos lectores, nuevas lecturas, nuevos géneros* Ediciones Universidad de Salamanca (Libro digital), 2014.
- DE BEER, J., y BOUCHARD, M., *Canada's «orphan works» regime: unlocatable copyright owners and the copyright board*, 2009.
- DEL ARCO BLANCO, A., «Las obras huérfanas en el ámbito universitario», en DE ROMÁN, R. (coord.), *Propiedad intelectual en las Universidades públicas: titularidad, gestión y transferencia*, Comares, Granada, 2016.
- «Una introducción a la Directiva 2012/28/UE sobre ciertos usos autorizados de obras huérfanas», *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la Competencia* 32 (2013).
- DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Titularidad de las obras de arte adquiridas por los museos, en ROGEL, C., y DOMÍNGUEZ LUELMO, A. (coords.), *Museos y propiedad intelectual* Reus, Madrid, 2012.
- ESPÍN ALBA, I., «Obras no disponibles en el mercado y obras huérfanas en la Ley francesa 2012-2081, de 1 de marzo de 2012», *Homenaje al profesor Carlos Vattier Fuenzalida*, Aranzadi, Pamplona, 2013.
- *Obras huérfanas y Derecho de autor*, Aranzadi, Pamplona, 2014.
- EVANGELIO LLORCA, R., «Un nuevo reto para la digitalización y puesta a disposición de obras intelectuales: el uso de obras huérfanas y descatalogadas», *Diario La Ley* 7884 (2012).
- LACRUZ MANTECÓN, M. L., «Las obras huérfanas encuentran madrastra», *Anuario de Propiedad Intelectual*, 2013.
- LÓPEZ MASA, S., *La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual*, Instituto Amor, Madrid, 2017.
- MARTÍN SALAMANCA, S., «Comentario al artículo 37», en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, Pamplona, 2009.
- MARTÍNEZ ESPÍN, P., «Comentario al artículo 14», en BERCOVITZ, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 2007.
- MORENO MARTÍNEZ, J. A., «Obras huérfanas tras su reconocimiento por Ley 21/2014 de 4 de noviembre, de Reforma de la LPI: análisis del artículo 37 bis y su desarrollo reglamentario», *Estudios sobre la Ley de Propiedad Intelectual: últimas reformas y materias pendientes*, Dykinson, Madrid, 2016.

- PAZOS CASTRO, R., «La protección del derecho de autor a propósito de la digitalización de obras disponibles en bibliotecas», *Boletín del Ministerio de Justicia* 2173 (2014).
- PIRIOU, F. M., «Las “obras huérfanas” a la búsqueda de soluciones jurídicas», *RIDA* 218 (2008).
- RIERA BARSALLO, P., «La solución europea a las obras huérfanas: la Directiva 2012/28/UE», *La Ley* 4401 (2013).
- RIVERO HERNÁNDEZ, F., «Comentario al artículo 4», en BERCOVITZ, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 2007.
- RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., «Comentario al artículo 18», en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, Pamplona, 2009.
- «Comentario al artículo 20», en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, Pamplona, 2009.
- ROSATI, E., «The Orphan Works Provisions of the ERR Act: Are They Compatible with UK and EU Laws?», *European Intellectual Property Review*, 10 (2013).
- SÁNCHEZ ARISTI, R., «El nuevo límite de obras huérfanas», en BERCOVITZ, R. (dir.), *La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.
- SERRANO FERNÁNDEZ, M., «Las obras huérfanas. Luces y sombras de la Directiva 2012/28 sobre ciertos usos autorizados de obras huérfanas», en ESPÍN ALBA, I. (coord.), *Propiedad intelectual en el siglo XXI*, Reus, Madrid, 2014.
- «Los límites al Derecho de autor en favor de las bibliotecas, museos, archivos y demás instituciones culturales en el Derecho inglés. Estudio de Derecho comparado con la legislación española», *Estudio de los límites a los derechos de autor desde una perspectiva de Derecho comparado*, Reus, Madrid, 2017.
- SERRANO GÓMEZ, E., «Dominio público, duración y límites a los derechos de propiedad intelectual: la Directiva de 4 de octubre de 2012 sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas», *Estudios de Derecho civil en homenaje al profesor Joaquín José Rams Albesa*, Dykinson, Madrid, 2013.
- SISO CALVO, B., «Una panorámica de las obras huérfanas en Canadá», en AAVV, *Análisis y diagnóstico de las obras huérfanas: una perspectiva internacional*, E-prints Complutense, Madrid, 2017.
- TOBÍO RIVAS, A. M., «Comentario al artículo 37 bis», en PALAU RAMÍREZ, F., y PALAO MORENO, G. (coords.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.
- VENTURA VENTURA, J. M., «Comentario al artículo 4», en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, Pamplona, 2009.
- VICENTE DOMINGO, E., «Los límites del derecho de cita y de ilustración con fines educativos o de investigación científica», DE ROMÁN, R. (coord.), *Propiedad intelectual en las Universidades públicas: titularidad, gestión y transferencia*, Comares, Granada, 2016.
- VON LEWINSKI, S., «Cronique d'Allemagne (première partie): évolutions législatives en Allemagne entre 2011 et fin 2017», *RIDA* 255 (2018).
- VVAA, SÁNCHEZ ARISTI, R.; MORALEJO IMBERNÓN, M., y LÓPEZ MAZA, S., *La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual*, Instituto Autor, Madrid, 2017.