



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

# EL CONTRATO DE EDICIÓN

## Un modelo de Cesión de Derechos de Propiedad Intelectual

Autor: Sergio Vidal Fernández

Tutora: Prof. Juana Marco Molina

Catedrática de Derecho civil.

*Departament de Dret Privat*

*Universitat de Barcelona*

Curso 2019-2020

Trabajo de Fin de Grado

Grado de Derecho

Facultad de Derecho

## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	4
-------------------	---

### **LA CESIÓN *INTER VIVOS* DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LA OBRA O CREACIÓN INTELECTUAL**

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA CESIÓN .....	7
II. DIMENSIÓN LEGAL TUTIVA DE LA CESIÓN .....	11
1. Retribución proporcional.....	11
2. Exigencia de forma.....	15
3. Interpretación restrictiva del alcance de los derechos cedidos .....	18
III. LÍMITES GENERALES DE LA CESIÓN .....	20
1. Cesión de obras futuras .....	20
2. Compromiso de no creación .....	22
IV. EL CARÁCTER EXCLUSIVO O NO DEL DERECHO Y SU EVENTUAL TRANSMISIBILIDAD .....	23

### **EL CONTRATO DE EDICIÓN**

I. ANTECEDENTES.....	26
II. CONCEPTO LEGAL DE CONTRATO DE EDICIÓN .....	28
1. Partes del contrato .....	31
1.1. Autor o derechohabientes.....	31
1.2. Editor.....	34
2. Cesión de derechos .....	37
2.1. Alcance o efecto de la cesión .....	37
2.2. Contenido .....	40
2.2.1. Derecho de reproducción .....	40
2.2.2. Derecho de distribución .....	42
3. Contraprestación al autor.....	44
4. La actividad por cuenta propia del editor .....	45
III. OBJETO DEL CONTRATO.....	46
1. ¿Qué obras pueden ser objeto de un contrato de edición?.....	46
1.1. Requisitos implícitos de la obra editable: su reproductibilidad y la subsistencia/existencia de los derechos de propiedad intelectual sobre ella.....	46
1.2. La originalidad de la obra editable.....	47

2. Obras excluidas .....	50
2.1. Obra futura .....	50
2.2. Obra de encargo .....	54
2.3. Publicaciones periódicas .....	59
IV. FORMA.....	60
V. CONTENIDO MÍNIMO Y CONSECUENCIAS DE SU OMISIÓN .....	64
1. Contenido mínimo para la edición en general .....	64
2. Contenido mínimo para la edición en forma de libro.....	72
VI. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES .....	74
1. Derechos y obligaciones del editor.....	75
1.1. Derechos.....	75
1.2. Obligaciones.....	76
1.2.1. Obligaciones que se dirigen a la explotación de la obra.....	77
1.2.2. Obligaciones dirigidas a salvaguardar el derecho moral del autor .....	82
1.2.3. Obligaciones relacionadas con la información y remuneración al autor	83
1.2.4. Obligación de restitución del original de la obra al autor, una vez finalizadas las operaciones de impresión y tirada de la misma .....	84
2. Obligaciones del autor .....	86
VII. RESOLUCIÓN.....	91
VIII. EXTINCIÓN .....	100
1. Causas.....	100
2. Efectos .....	103
CONCLUSIONES.....	106
BIBLIOGRAFÍA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN .....	110

## INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, nuestro Trabajo de Fin de Grado, es un estudio monográfico acerca del contrato de edición, una de las modalidades de cesión que están tipificadas —junto con el contrato de representación teatral y ejecución musical (arts. 74 a 85) y el contrato de producción audiovisual (art. 88)— en la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996).

Si nos remontamos a su historia legislativa, vemos que nuestra anterior LPI, la Ley de Propiedad de Intelectual de 10 de enero de 1879, estuvo inspirada por un principio de igualdad formal entre el autor y los eventuales cesionarios de sus derechos de propiedad intelectual y, consiguientemente, por el pleno reconocimiento a la autonomía de la voluntad de esos contratantes, sin llegar a regular modalidades de negocio que permitieran al autor ceder a terceros temporalmente solo sus derechos patrimoniales sin llegar a desprenderse de la propiedad intelectual inherente a su condición de creador de la obra. No será hasta el desarrollo de la normativa actual, que nace con la Ley 22/1987, de 11 de noviembre (vertida en el vigente Texto Refundido por el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia<sup>1</sup>) cuando se introducirá, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, una regulación autónoma y completa<sup>2</sup> del contrato de edición.

Hemos hecho de ese trascendental cambio de paradigma el objeto de nuestro estudio.

Hemos estructurado la presente monografía en dos partes: la primera consiste en un estudio de las *Disposiciones Generales* sobre la cesión de los derechos de explotación del autor (arts. 43 y ss. TRLPI) y la segunda en un estudio específico y pretendidamente íntegro de uno de los particulares negocios de cesión: el contrato de edición.

- Por lo que hace a las *Disposiciones Generales* sobre la cesión sobre las que se proyecta la Primera Parte, hay que puntualizar que además de constituir la normativa supletoria aplicable a las modalidades de cesión no tipificadas o reguladas particularmente, establecen un conjunto de principios básicos que rigen para toda cesión —otorgando al creador

---

<sup>1</sup> Publicado en el «BOE» núm. 97, de 22 de abril de 1996.

<sup>2</sup> Es cierto que el contrato de edición ya se había regulado por primera vez en la Ley 9/1975, de 12 de marzo, del Libro (publicada en el «BOE» núm. 63, de 14 de marzo de 1975, páginas 5278 a 5284). No obstante, tal regulación resultaba menos detallada que la que trajo consigo la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual («BOE» núm. 275, de 17 de noviembre de 1987, páginas 34163 a 34176).

de la obra una protección adecuada frente al cesionario, en el ámbito de la cesión de sus derechos de explotación—. Estudiamos aquí aspectos tan sustanciales como la discutida naturaleza del derecho adquirido por el cesionario (debiendo determinarse si estamos ante un derecho real o una licencia o mero derecho de crédito), el principio de retribución proporcional al autor en función de los ingresos derivados de la explotación de su obra (art. 46 TRLPI), el principio de la interpretación restrictiva del alcance de los derechos cedidos (art. 43. 1 y 2 TRLPI) y la prohibición de cesiones proyectadas sobre el conjunto de la obra futura del autor (43.3 TRLPI).

- La Segunda Parte de nuestro trabajo responde a la necesidad de adaptar disposiciones generales legales sobre la cesión a las especiales características de la relación contractual entre autor y editor, inevitablemente marcada por la —legalmente presupuesta— necesidad del autor de acudir a un editor para obtener la difusión de su obra. Partiendo de esa premisa o presuposición de nuestro legislador, el Derecho vigente en materia de propiedad intelectual, rompiendo con sus antecedentes (particularmente, con el prolongado régimen de 1879), ha establecido —basándose en una precedente Ley del Libro (Ley 9/1975, de 12 de marzo)— una regulación particular dedicada al contrato de edición, que, acentúa, si cabe, el específico designio legal tuitivo para con el autor que impregna ya la regulación de la cesión en general de los derechos de explotación (*vid.* Exposición de Motivos de la LPI 1987, párrafo decimoprimer). El análisis pormenorizado que nuestra Segunda Parte realiza de ese contrato se propone verificar y explicar en qué medida sus disposiciones particulares reflejan o, por el contrario, se alejan de las previsiones o disposiciones legales relativas a la cesión de derechos de explotación en general.

En cuanto al método aplicado sobre todo en la Segunda Parte, es importante subrayar la importancia asignada al análisis e interpretación del Derecho positivo. A fin de sistematizar y clarificar la exposición, ha parecido conveniente aplicar el orden que sigue la propia Ley de Propiedad Intelectual (de ahí, los epígrafes relativos al concepto [art. 58 TRLPI], exclusiones [art. 59 TRLPI], forma [arts. 60 a 63 TRLPI], obligaciones y derechos de las partes [arts. 64 a 67 y 72 TRLPI] y resolución y extinción [arts. 68 a 70 TRLPI]). Aunque nuestro estudio se ha proyectado sobre el contrato de edición en general, hemos tenido en cuenta, cuando el tema particular lo requería, las especialidades del contrato de edición musical (art. 71 TRLPI).

Naturalmente, como corresponde a un trabajo de investigación, nos hemos propuesto un análisis exegético y no meramente descriptivo de la regulación legal. A estos efectos, el

recurso a los estudios doctrinales nos ha ayudado a menudo a identificar los aspectos más controvertidos de nuestro Derecho positivo. Aun así, nos hemos propuesto ir algo más allá:

- De una parte, hemos intentado integrar a la propiedad intelectual en la dogmática general del Derecho civil, sin aislarla en un compartimiento estanco. Ese análisis desde la Teoría General del Derecho se hace especialmente necesario a la hora de analizar no solo los derechos y deberes de los contratantes y las causas de resolución y extinción del contrato, sino también para dirimir la naturaleza de los derechos adquiridos por el editor y los demás cesionarios de derechos exclusivos de explotación sobre la obra intelectual. A estos efectos, el estudio de la legislación alemana ha resultado una herramienta especialmente útil, no solo porque ayuda a desentrañar el origen y la *ratio* de muchas de nuestras normas, dada la influencia de la legislación alemana en nuestra propia LPI, sino sobre todo por el esfuerzo de la doctrina alemana del s. XIX por identificar las especialidades de la propiedad intelectual del autor como derecho real.

- De otra parte, nos ha parecido obligado someter nuestro análisis al contraste de la práctica. De ahí, la atención que hemos conferido también al estudio jurisprudencial. Sin perjuicio de la inexactitud y de su falta de uniformidad sobre algunas materias, ese examen de la jurisprudencia que hemos ido integrando punto por punto en el texto nos ha permitido comprobar la viabilidad de las opciones interpretativas que nuestro trabajo propone.

# LA CESIÓN *INTER VIVOS* DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LA OBRA O CREACIÓN INTELECTUAL

## I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA CESIÓN

En el Capítulo Primero («*Disposiciones generales*») del Título V («*Transmisión de los derechos*») del Libro Primero («*De los derechos de autor*») del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se establece un régimen de aplicación general sobre la cesión de los derechos (*rectius*, facultades<sup>3</sup>) de carácter patrimonial<sup>4</sup> del contenido del derecho de autor<sup>5</sup>.

Respecto a él, el TRLPI contiene una serie de normas que desempeñan una doble función: en primer lugar, se aplican con carácter subsidiario a las normas específicas de cada uno de los actos típicos de cesión (art. 57 TRLPI) específicamente regulados; en segundo lugar, esas normas constituyen la normativa supletoria aplicable a posibles supuestos de cesión atípicos o no contemplados en la Ley. Con todo, existe un grupo de preceptos (arts. 43, 46, 48, 49 y 50 TRLPI) que se configuran como los principios imperativos aplicables a toda cesión de las facultades de explotación.

Antes de analizar esos principios, debemos dilucidar a qué tipo de cesión se refiere el art. 43 TRLPI —esto es, si los actos de cesión comportan la adquisición de un derecho real por el cesionario o solamente le confieren un derecho personal que le faculta a utilizar los derechos de explotación—. La naturaleza del derecho adquirido por el tercero cesionario

---

<sup>3</sup> Pese a la dicción legal (art. 43.1 TRLPI: «*los derechos de explotación... pueden transmitirse...*»), más que de derechos o de poderes autónomos se trata sólo de facultades o poderes parciales dentro de un derecho más general y amplio, que es el derecho del autor a la explotación de su obra (art. 2 TRLPI). Carecen de carácter exhaustivo (art. 17 TRLPI: «*y, en especial...*»).

<sup>4</sup> La propiedad intelectual tiene un contenido complejo (art. 2 TRLPI): facultades morales (art. 14 TRLPI) y patrimoniales (arts. 17 a 25 TRLPI). Frente a la transmisibilidad de las facultades patrimoniales, se erige la indisponibilidad del derecho moral. El reconocimiento expreso del derecho moral del autor sobre su obra no llegó hasta la aprobación Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. Aunque se pueda argumentar que en la Ley de 10 de enero de 1879 de propiedad intelectual («*Gaceta de Madrid*» núm. 12, de 12 de enero de 1879, páginas 107 a 108) existían ciertas manifestaciones de lo que hoy se configura como *derecho moral*, su precario reconocimiento (art. 44 de la Ley de 1879 y arts. 93, 66.2, 85, 86, 87 del Reglamento) —que la jurisprudencia procuró ignorar (v.gr. STS 21 de junio de 1965)— pone de manifiesto que el régimen de 1879 fue concebido para atender exclusivamente a los intereses patrimoniales del autor.

<sup>5</sup> Se excluyen, en principio, los *otros derechos de propiedad intelectual*, que se regulan en el Libro II. Son derechos que no necesariamente se derivan de la creación de una obra original, pero que, de alguna manera, toman como objeto a una obra del espíritu o suponen la realización de una actividad en dicho campo: los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes (arts. 105 a 119 TRLPI), los derechos de los productores de fonogramas y grabaciones audiovisuales (arts. 114 a 125 TRLPI), los derechos de las entidades de radiodifusión (126 y 127 TRLPI), los derechos que recaen sobre las denominadas «*meras fotografías*» (art. 128 TRLPI), los derechos de determinadas producciones editoriales (arts. 105 a 130 TRLPI) y los derechos *sui generis* sobre las bases de datos (arts. 133 a 137 TRLPI).

no es idéntica para los dos tipos de cesión que se regulan en el TRLPI; tal y como hace la propia Ley, distinguimos entre la cesión en exclusiva (art. 48 TRLPI) y la no exclusiva (art. 50 TRLPI).

El cesionario exclusivo adquiere, por vía de sucesión constitutiva<sup>6</sup> —y no por vía de enajenación o sucesión traslativa—, facultades desgajadas del derecho base del autor, que se independizan<sup>7</sup> como nuevos derechos subjetivos del adquirente<sup>8</sup>. Estos derechos atribuidos constitutivamente (por sucesión constitutiva) comparten la misma naturaleza real que su «derecho madre» y, por tanto, tienen eficacia *erga omnes*<sup>9</sup>.

La cesión no comporta la enajenación del derecho o derechos transmitidos de manera plena, en las mismas condiciones en que el autor los ostentaba. De ser así, se eximiría al cesionario de la obligación de explotar la obra. Por contra, la posición del cesionario exclusivo, aunque sensiblemente mejor que la del titular de un derecho de crédito, es cualitativamente inferior a la del autor cedente, pues queda obligado a explotar la obra (art. 48.II TRLPI) y recibe las facultades limitadas territorial y temporalmente (el editor no puede ostentar los derechos por más de diez o quince años —arts. 69.3 y 4 TRLPI—, transcurridos los cuales las facultades vuelven al cedente, consolidando éste su derecho con las facultades recuperadas).

La enajenación o sucesión traslativa era el tipo de transmisión establecido por la Ley, de 10 de enero de 1879, de Propiedad Intelectual, y su Reglamento, de 10 de septiembre de 1880<sup>10</sup>. En efecto, el art. 6 de la Ley de 1879 configuraba a la obra como un «*objeto de tráfico igual a cualquier otro*» y al derecho del autor como «*un derecho patrimonial igual a los demás*»<sup>11</sup> y, por tanto, esencialmente transmisible. Ello se explica por la

---

<sup>6</sup> Por vía de sucesión constitutiva, el transmitente, en base a su derecho (real) y sin perder la titularidad de éste, constituye uno o varios derechos nuevos a favor del adquirente, que actúan como limitaciones a aquél. El sistema de sucesión constitutiva es el que proponía Andreas von Tuhr para explicar la constitución de derechos reales limitados en cosa ajena. *Vid.* TUHR, A.V., *Parte general del Derecho civil*. Granada: Editorial Comares, 2006, capítulo sexto.

<sup>7</sup> Una vez extinguido el negocio, las facultades son recuperadas y se consolidan en el derecho del que habían sido desgajadas, para el cedente o sus sucesores *mortis causa*. No hay, por tanto, una transmisión definitiva de tales facultades.

<sup>8</sup> En contra y, por tanto, a favor de una concepción meramente obligatoria, RIVERO HERNÁNDEZ, F., en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. Bercovitz rodríguez-cano), 3.<sup>a</sup> ed., Tecnos, Madrid, pp. 262-263.

<sup>9</sup> Muestra de ello es que el cesionario en exclusiva tiene legitimación para perseguir las violaciones de su derecho frente a cualquier tercero, *erga omnes*, por tanto (art. 48. I TRLPI).

<sup>10</sup> Real Decreto de 3 de septiembre de 1880 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre propiedad intelectual (aún vigente). Publicado en «Gaceta de Madrid» núm. 250, de 06/09/1880.

<sup>11</sup> Sobre el alcance de los actos de cesión de la propiedad intelectual bajo la LPI de 1879, *vid.* MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual en la legislación española*. Madrid: Marcial Pons, 1995, pp. 116 y ss.



consideración —por parte del legislador español— del derecho de propiedad intelectual como una manifestación particular de la propiedad ordinaria («*propiedades especiales*», Título IV, Libro Segundo, del Código Civil) y de «*la Ley especial como texto reducido a contemplar los accidentes o datos diferenciales de la institución específica*»<sup>12</sup> (límite de duración del derecho del adquirente en favor de los herederos forzosos —art. 6, *in fine*, Ley de 1879).

Como consecuencia de la no contemplación legal de negocios específicos de cesión de la propiedad intelectual, en dicha Ley, se presuponía que cualquier autorización o cesión de derechos —algo habitual, pues el autor no acostumbra a explotar él mismo la obra dado el carácter empresarial o profesional que suelen revestir las formas de explotación (*v. gr.* la edición)— implicaba la transmisión de la titularidad de la propiedad intelectual, quedando el adquirente subrogado<sup>13</sup> en la posición del autor como propietario de la obra. Se trataba de una auténtica «*venta de la propiedad intelectual*», inconcebible en nuestro sistema actual, dado que, en el Derecho vigente, la propiedad intelectual del autor presenta un doble contenido o índole de facultades (art. 2º. TRLPI): los derechos de explotación, de carácter patrimonial, y el conjunto de facultades extrapatrimoniales y exclusivas del autor, designadas conjuntamente como derecho moral (irrenunciable e inalienable *ex art.* 14 TRLPI)<sup>14</sup>.

Bajo el régimen legal de 1879-80, el autor usualmente solo obtenía utilidades económicas de su obra con la transmisión de la titularidad de la obra, dado que una vez realizada la cesión, se producía una total desvinculación de éste con su obra, revirtiendo los beneficios de la explotación exclusivamente en su adquirente. Ello lleva a concluir que, bajo el régimen de la Ley de 1879, el derecho de explotación (*ius utendi e ius fruendi*) que el artículo 428 concede al autor «*sólo de forma puntual corresponde a éste: antes de que la obra sea divulgada o vea la luz pública* (art. 1, Ley de 1879)»<sup>15</sup>.

Aunque la Ley de 1879 ignoraba la posibilidad de cesiones de uso que implicaran la retención por parte del autor de la titularidad de la obra y su participación en los beneficios

---

<sup>12</sup> Vid. MARCO MOLINA, J. *op. cit.* p. 120.

<sup>13</sup> *Id.* MARCO MOLINA, J. *op. cit.* p. 122.

<sup>14</sup> Autores como RODRÍGUEZ TAPIA (en *La cesión en exclusiva de los derechos de autor*. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 1992, 369 p.) apuntan a que el autor, aun habiendo enajenado su obra, retenía ciertos derechos que hoy podríamos configurar como *derecho moral*. No obstante, como apuntamos *supra*, el reconocimiento precario de tales derechos (art. 44 de la Ley 1879 y arts. 93, 66.2, 85, 86, 87 del Reglamento) pone de manifiesto que el régimen de 1879 fue concebido para atender exclusivamente a los intereses patrimoniales del autor.

<sup>15</sup> Vid. MARCO MOLINA, J. *op. cit.* p. 116.

obtenidos por el uso autorizado de la misma, no se puede afirmar que la excluyera, aunque «*el hecho de que legalmente no se contemplasen títulos o negocios específicos de cesión... impidió que la práctica se orientase a dicha posibilidad*»<sup>16 17</sup>. Con todo, la Ley y el Reglamento, en sede de contrato de representación, permitían ceder —al propietario de una obra representable— el derecho de representar la obra, sin desprenderse de la propiedad intelectual de la misma («*permiso para la representación*», art. 96.2 del Reglamento). También el art. 30 de la Ley y los arts. 16 y 17 del Reglamento recogían un supuesto de cesión no plenamente transmisiva, en relación con las obras publicadas en periódicos. Respecto de éstas, sólo se entendía como cedido el derecho de inserción en la publicación periódica.

Pues bien, mientras que, bajo el Derecho vigente, el cesionario exclusivo adquiere un derecho real limitado, el cesionario no exclusivo recibe un derecho que carece de eficacia real, como pone de manifiesto el hecho de que deba tolerar la concurrencia de terceros en la explotación de la obra, incluido el propio cedente, y el no estar legitimado para perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido (art. 50 TRLPI). Más que de una cesión se trata de una concesión, autorización o licencia, configurándose el cesionario no exclusivo como un mero titular de un derecho de crédito frente al concedente de la autorización (sea el autor o un cesionario exclusivo que, a su vez, le autoriza).

---

<sup>16</sup> Vid. MARCO MOLINA, J. *op. cit.* p. 120, nota 44.

<sup>17</sup> Con todo, observamos que la Ley 9/1975, de 12 de marzo, del Libro, sí que hizo compatible —en el sector editorial— la puesta en explotación de la obra con el mantenimiento de su titularidad en el autor. Así, el Preámbulo subrayaba «*la idea fundamental de que [el contrato de edición] no transmite la titularidad del derecho de propiedad intelectual*», en la línea de lo expuesto en el artículo 54 del Proyecto de reforma de la entonces vigente Ley de Propiedad Intelectual, de 10 de enero de 1879, presentado a las Cortes Generales el 27 de junio de 1934 (Diario de Sesiones de Cortes de 1934, apéndice 13 al núm. 108, de 27 de junio, pp. 394 y ss.). A diferencia del Proyecto de 1934 (art. 54, *in fine*), la Ley del Libro sí excluía del concepto de contrato de edición (art. 18.1) «*aquellos contratos por los cuales el editor adquiere la propiedad de una obra literaria, científica o artística... que se regirán por las normas comunes del ordenamiento jurídico y por las específicas sobre propiedad intelectual*» (art. 18.2). En definitiva, la Ley del Libro —al igual que la Ley de 31 de mayo de 1966, sobre derechos de propiedad intelectual en las obras cinematográficas— permitía que la transmisión del autor al editor o al productor se limitase a determinadas facultades de explotación, conservando el autor la propiedad intelectual de su obra.

## II. DIMENSIÓN LEGAL TUITIVA DE LA CESIÓN

Aunque las partes intervinientes en el negocio jurídico de cesión de los derechos de explotación de la obra pueden ser sujetos ajenos a su creación<sup>18</sup>, el prototipo legal de cedente es el autor, concebido por la LPI como creador individual que necesita obtener la difusión o puesta a disposición de su obra al público de un tercero profesional o incluso respaldado por una organización empresarial, hecho que explica la regulación tuitiva del contrato de cesión, en general<sup>19</sup>, y de edición, en particular.

Ponen de manifiesto esta función tuitiva los siguientes principios:

### 1. Retribución proporcional

El TRLPI, presuponiendo el carácter oneroso de la cesión<sup>20</sup>, configura en su artículo 46 la participación proporcional en los ingresos derivados de la explotación de la obra como un beneficio imperativamente previsto<sup>21</sup> y, por tanto, irrenunciable para el creador<sup>22</sup>. El fundamento de este sistema de remuneración es, una vez más, el deseo de proteger al autor, ya que le permite participar en los beneficios derivados de la explotación de su obra<sup>23</sup>, por reacción a la ya descrita situación propiciada por el régimen de 1879-80.

La norma no señala la sanción concreta a la renuncia. Pese a la nulidad del acto contrario a la ley que impone el art. 6.3 CC, lo cierto es que el art. 55 TRLPI sólo prohíbe la

---

<sup>18</sup> El cesionario —persona física o jurídica— al que el autor le haya cedido los derechos de explotación puede celebrar subsiguientes contratos jurídicos para la cesión de los mismos, mediando las autorizaciones oportunas (arts. 49 y 50 TRLPI).

<sup>19</sup> Las SSTS 880/1999 y 881/1999 de 29 de octubre de 1999 establecen una especie de principio *pro auctore*, en tanto en cuanto disponen que la interpretación de la ley debe siempre realizarse considerando de interés general la protección real y efectiva de los derechos de autor.

<sup>20</sup> Aunque nuestra ley, en las *Disposiciones Generales* relativas a la cesión de los derechos de explotación, parece pensar únicamente en supuestos de cesión onerosa, es opinión consolidada que la cesión gratuita es admisible en nuestro Derecho. La simple lectura del art. 46.1 TRLPI permite llegar a esa conclusión. *Vid.* GETE ALONSO (*Comentarios...* p. 872, *dir. Bercovitz*), RAMS ALBESA (*Comentarios...* p. 692, *dir. Albaladejo y Díaz Alabart*) o ROGEL VIDE (*Comentarios...* p. 886, *dir. Albaladejo y Díaz Alabart*).

<sup>21</sup> La imperatividad de la participación proporcional deriva, además, de la existencia misma de excepciones, fuera de las cuales no existe libertad de fijar la remuneración a tanto alzado.

<sup>22</sup> El Preámbulo de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual en su párrafo noveno establece el derecho de participación proporcional de los ingresos derivados a la explotación como beneficio, y dado que este beneficio se regula en el título (V) en el que opera el art. 55 TRLPI, debe concluirse que es irrenunciable. Así se pronuncia, por ejemplo, la SAP de Barcelona de 26 de noviembre de 1996 («*si bien los términos utilizados por el precepto no permiten concluir por sí solos la imperatividad de lo dispuesto en el mismo, el artículo 55 de la propia norma... atribuye a la regla, salva las excepciones previstas por el propio precepto, carácter cogente*») o SAP de Barcelona 179/2007, de 26 de marzo («*De este modo, la Ley, que en su Exposición de Motivos califica de " beneficio " esta fórmula de la proporcionalidad [y téngase en cuenta que conforme al art. 55 TRLPI los beneficios otorgados al autor son irrenunciables]*»).

<sup>23</sup> Algo que no sucedía con la «venta» de la obra al amparo del régimen de 1879.

renuncia, que no tiene por qué acarrear la nulidad de todo el contrato que la incluye. Así, sería más favorable a la conservación del contrato optar por una nulidad parcial<sup>24</sup>. Las lagunas resultantes de la supresión de la cláusula de renuncia nula podrían ser colmadas judicialmente<sup>25</sup>, mediante la aplicación por parte del juez de usos propios del sector del contrato<sup>26</sup> para determinar en el caso concreto el alcance de la participación proporcional.

Respecto de la naturaleza de la contraprestación, nada impide una contraprestación proporcional en especie<sup>27</sup>. No obstante, es cierto que la ley piensa siempre en una contraprestación dineraria (arts. 46.1 y 64.5 TRLPI), por ser la más usual en la práctica y también por analogía con el modelo de la compraventa (arts. 1445 y 1528 CC).

La fijación de la participación, esto es, del porcentaje o módulo de retribución, es libre («*cuantía convenida*»), al igual que el tipo de modalidad (porcentaje sobre ingresos brutos o sobre beneficios antes o después de impuestos). No existe ningún mínimo, lo que podría llevar a la fijación de una participación ínfima, pudiéndose llegar a hablar de fraude de ley cuando así suceda<sup>28 29</sup>.

---

<sup>24</sup> En la línea de sentencias como la de la AP de Barcelona de 26 de noviembre de 1996 (FJ3º): «*incluso en el supuesto de que se hubiese pactado la remuneración por precio alzado, con renuncia del autor-adaptador a una participación proporcional en los ingresos de la explotación, tal pacto devendría nulo al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.3 del Código Civil*».

<sup>25</sup> La jurisprudencia legitima este recurso a los usos, con la particularidad de tratarse de usos que son solo propios de una de las partes contractuales (editor). *Vid.* SAP de Madrid 512/2017, de 24 de noviembre (FJ3º): «*la ausencia de pacto al respecto tendría que ser suplida por la decisión del juez que puede barajar criterios de probabilidad y tener en cuenta los usos mercantiles en el sector*» o STS de 18 de enero de 1990: «*cuando, como en este caso, no haya convenio expreso regulador, por lógica contractual han de remitirse los interesados a las tarifas generales debido a la ausencia de precio convenido...*».

<sup>26</sup> No existe a este respecto una regla como la establecida, para el contrato de edición, en el artículo 91.3 del *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos* de 14 de marzo de 1985 que, a falta de estipulación, fija un porcentaje del 25% sobre el precio de cada ejemplar vendido. Ahora bien, podría utilizarse como estándar el 10 por 100 que señala el art. 67.2 TRLPI para el caso de venta en saldo.

<sup>27</sup> El *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos* lo admite expresamente, para el contrato de edición, en su art. 91.2: «*A retribuição do autor é a estipulada no contrato de edição e pode consistir numa quantia fixa, a pagar pela totalidade da edição, numa percentagem sobre o preço, de capa de cada exemplar, na atribuição ele certo número de exemplares, ou em prestação estabelecida em qualquer outra base, segundo a natureza da obra podendo sempre recorrer-se à combinação das modalidades*».

<sup>28</sup> Lo señala TORRES LANA, acertadamente, pues la fijación de una proporción ínfima va en contra del espíritu u objetivo buscado por la ley, que no es otro que proteger al autor, vinculando la contraprestación a la rentabilidad o ingresos continuados derivados de la explotación de su obra (Preámbulo LPI 1987, párrafo noveno). *Vid.* «Comentario al artículo 46 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 905.

<sup>29</sup> Precisamente para evitarlo, el artículo 3 del Real Decreto 396/1988, de 25 de abril, por el que se desarrolla el artículo 72 de la Ley de Propiedad Intelectual sobre control de tirada, dota al autor de la posibilidad de realizar comprobaciones sobre los datos y documentos contables del editor relativos a la producción de la obra, hecho que le permite controlar que la contraprestación que recibe se ajusta a lo pactado.

Frente a la regla general, el propio art. 46 TRLPI establece una serie de excepciones tasadas, por ser las únicas posibles<sup>30</sup>, que facultan a los contratantes (art. 46.2 TRLPI: «*podrá estipularse*»<sup>31</sup>) a pactar un pago a tanto alzado —es decir, permiten al cesionario pagar al autor una cantidad fija y determinada—.

Las partes pueden acordar una remuneración a tanto alzado cuando exista dificultad o sea imposible calcular los ingresos de explotación<sup>32</sup> (art. 46.2. a) TRLPI); cuando la obra tenga carácter accesorio respecto a una actividad u objeto material (art. 46.2. b) TRLPI) o respecto de otra creación intelectual (art. 46.2. c) TRLPI) y en supuestos relativos a primeras o únicas ediciones de obras que o bien son accesorias de otras creaciones intelectuales (prólogos, anotaciones, introducciones y presentaciones; trabajos de ilustración de una obra y traducciones); o bien presentan una complejidad desde el punto de vista de la autoría, sumamente plural (diccionarios, antologías, enciclopedias); o bien presentan de antemano escasa rentabilidad (obras científicas y ediciones populares a precios reducidos). El carácter previsiblemente exiguo de la tirada, el bajo precio de venta al público (en el caso de ediciones populares) y la salida comercial limitada explican la presencia de esta última excepción<sup>33</sup>.

Si se opta por la remuneración a tanto alzado, la ley configura una acción de revisión<sup>34</sup> para el supuesto de que se produjese una «*manifiesta desproporción*» entre la contraprestación del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario. No se exige la ausencia de previsibilidad, propia de instituciones como la cláusula *rebus sic stantibus*<sup>35</sup>. Ahora bien, pese a la limitada admisibilidad jurisprudencial de tal figura, se la considera de alcance general y, por tanto, hay que contar con su posible admisión también a estos efectos<sup>36</sup>.

---

<sup>30</sup> Tal afirmación resulta de la excepcionalidad del segundo apartado respecto a la regla inicial del apartado precedente (*vid.* art. 46.2.: «*Podrá estipularse, no obstante...* »).

<sup>31</sup> Son de carácter meramente dispositivo, según resulta de la dicción del art. 46.2 TRLPI. Por tanto, incluso concurriendo tales supuestos, las partes pueden optar por mantener la retribución proporcional, que constituye la regla general.

<sup>32</sup> Así sucederá, por ejemplo, cuando el editor distribuya las obras gratuitamente.

<sup>33</sup> *Vid.* SÁNCHEZ ARISTI, R., «Comentario al artículo 60 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 1054.

<sup>34</sup> Cuyos referentes en Derecho comparado son el art. L131-5 del *Code de la propriété intellectuelle* de 1 de julio de 1992 y el §32.a) de la *Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte* (UrhG) de 9 de septiembre de 1965.

<sup>35</sup> *Vid.* la STS de 6 de marzo de 2020 (FJ4), que consolida la línea jurisprudencial del Supremo referente a la cláusula *rebus sic stantibus*.

<sup>36</sup> Sin ir más lejos, la presente e inusitada situación de confinamiento derivada de la pandemia global bien pudiera suscitar la invocación de tal cláusula (y la consiguiente pretensión de revisión del contrato) por parte del cesionario obligado a satisfacer al autor una retribución proporcional a sus ingresos, ahora trastocados por efecto del imprevisible y extraordinario actual cambio de circunstancias.

Frente a la rescisión, que destruye el contrato e incluso los efectos ya producidos por él, se ha optado por el casi insólito<sup>37</sup> mecanismo de la revisión, que adapta el contrato a la nueva situación, sin que la explotación de los derechos cedidos cese. En un primer momento, la revisión permanece en un marco convencional. Sólo en un segundo momento, aparece el autor<sup>38</sup> legitimado a exigirla judicialmente (art. 47 TRLPI: «*podrá pedir la revisión del contrato y, en defecto de acuerdo, acudir al Juez*»<sup>39</sup>). Debe haber, por tanto, fracasado la vía amistosa para que el autor se erija como legitimado a interponer la acción.

Como se apuntó, el factor desencadenante de la revisión es la desproporción entre los beneficios de las partes, fenómeno necesariamente posterior<sup>40</sup> en el tiempo a la perfección del convenio. La Ley, si se constata que el cesionario obtiene rendimientos de la explotación de la obra, quiere evitar la percepción unilateral de los beneficios que, bajo el sistema de «venta» de la propia obra, propició el precedente régimen de 1879 80 (art. 6º. LPI 1879).

La concreción del concepto «*manifiesta desproporción*» exige la fijación de dos niveles de beneficios<sup>41</sup>: los reales de ambas partes y los que se consideran adecuados para el autor (*lucrum cessans*) de acuerdo con la retribución usual para obras de similar naturaleza. El *quantum* resultante permitirá al juez observar el carácter manifiesto de la desproporción

---

<sup>37</sup> Insólito en la legislación española, dado que nuestro Código, acogido al liberalismo económico característico del período en que fue redactado, dejó prevalecer la libertad de pacto sobre una posible exigencia legal de un precio justo o adecuado al de mercado. El art. 47 TRLPI, en fin, se aparta del criterio general de nuestro ordenamiento, movido por la finalidad de defender al autor, ya que de esta forma se mantiene la explotación de los derechos cedidos.

<sup>38</sup> La Sentencia del Tribunal Supremo 298/2016, de 5 de mayo, ha considerado que la facultad de revisión sólo puede ser ejercida por el autor y no por cualquier cedente: «*Consideramos que la facultad de solicitar la revisión de la remuneración fijada a tanto alzado cuando se produce una desproporción manifiesta con los beneficios obtenidos por el cesionario, no se otorga a cualquier cedente de derechos de autor, sino exclusivamente al autor, esto es, al titular originario de tales derechos, cuando concurren los requisitos objetivos, procedimentales y temporales previstos por la norma, en síntesis, que la cesión haya tenido lugar a tanto alzado, que se haya producido una manifiesta desproporción entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, que el autor haya intentado sin éxito un acuerdo con el cesionario sobre la revisión, y que ejercite la facultad de revisión dentro de los diez años siguientes al de la cesión. Pero que tal facultad no es transmisible por el autor cuando transmite inter vivos derechos de propiedad intelectual.*» En el supuesto de sucesión *mortis causa*, debe entenderse que los herederos sí podrán instar la revisión en tanto en cuanto se trata de un derecho patrimonial y, por tanto, transmisible; además de servir para defender los derechos de explotación que sobreviven al autor o perduran más allá de su vida y son transmisibles *mortis causa*. [en contra, RAMS ALBESA en «Comentario al artículo 47 LPI» en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales (dir. M. ALBALADEJO y S. DÍAZ ALABART), tomo V, vol.4º A (2.ª ed.), 1994].

<sup>39</sup> Vid. también la Sentencia citada en la nota anterior: «*la facultad de solicitar la revisión...se otorga...al autor...cuando el autor... haya intentado sin éxito un acuerdo con el cesionario sobre la revisión*».

<sup>40</sup> No es, por tanto, una lesión inicial, lo que justificaría una eventual rescisión.

<sup>41</sup> Vid. TORRES LANA, R., «Comentario al artículo 47 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 916.

comparándolo con la retribución pactada. La autoridad judicial podrá fijar una nueva retribución o bien complementar la que se percibió, si la explotación ha concluido.

El plazo para proceder a la revisión es de diez años, cómputo que se inicia el primero de enero del año siguiente al de la cesión. Se trata de un poder que nace ya con un plazo prefijado, por tanto, el plazo es de caducidad.

## 2. Exigencia de forma

Se debe entender por forma la manera de realizar el negocio jurídico, esto es, el medio de expresión de la voluntad negocial. Según el negocio pueda adoptar cualquier forma, o, por el contrario, deba realizarse de una forma determinada para existir y ser válido, se habla de negocios formales o no formales. En los primeros, si la declaración de voluntad no guarda la forma prescrita, el negocio en cuestión será inválido; en los segundos, la forma de expresión de las declaraciones de voluntad es libre.

Tratándose de un contrato, si la ley no quiere que surjan las obligaciones propias del mismo —si no se observa la forma que ella prescribe— se está ante una forma *ad essentiam*, *ad validitatem* o *ad solemnitatem*. Ahora bien, no es ésta la tónica general en nuestro ordenamiento, que se basa en un principio de libertad de forma (*ex art. 1278 CC*).

Junto a la forma *ad solemnitatem*, se habla de forma *ad probationem*, cuando el ordenamiento no la exige como requisito de validez, sino que la impone con el fin de que el negocio existente y válido bajo cualquier forma pueda ser probado a través de una forma de superior eficacia. Se establece, en definitiva, con fines probatorios o, más en general, con el fin de reforzar los efectos del negocio celebrado, como prevé el art. 1279 CC<sup>42</sup>.

Es este tipo de forma por la cual se inclina el artículo 45 TRLPI para la cesión en general<sup>43</sup>, que confiere al autor una facultad unilateral resolutoria en caso de que el cesionario, previo requerimiento fehaciente, incumpliera la exigencia de formalización por escrito.

---

<sup>42</sup> Vid. SAP de Madrid 1109/2004 de 13 de diciembre (FJ4°).

<sup>43</sup> La LPI de 1879 no exigía ninguna forma especial para la transmisión *mortis causa* o *inter vivos* de los derechos de propiedad intelectual (art. 6). Ahora bien, el Reglamento de 1880, en su artículo 9, sí que impuso que la transmisión de la propiedad intelectual constara en documento público, lo que se entiende por la necesaria —o, al menos, estimulada: art. 319 LH— constancia registral del negocio de cesión, dada la anómala eficacia constitutiva de la inscripción registral bajo el precedente régimen de 1879-80 (sin ella, el adquirente de la misma no gozaba de los «beneficios de la Ley»). Vid. MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual en la legislación española*. Madrid: Marcial Pons, 1995, p. 161-167.

La formalización por escrito de un contrato perfecto antecedente se hace valer como carga que la Ley impone al cesionario, lo que descarta la nulidad de pleno derecho, pues la facultad con la que el artículo dota al autor no «*podría tener lugar sin la previa existencia y validez del propio negocio*»<sup>44</sup>. Se admite, por tanto, la validez de una cesión verbal (así resulta, entre otras, de SAP Madrid 1109/2004, de 13 de diciembre de 2004<sup>45</sup>; SAP de Santa Cruz de Tenerife 240/2018, de 2 de julio<sup>46</sup>; SJMerc. de Palma de Mallorca 532/2017, de 15 de noviembre<sup>47</sup>; o SAP de Madrid 131/2012, de 27 de abril<sup>48</sup>).

A la vista de esas resoluciones, la exigencia legal formal se contempla, pues, como uno de los beneficios irrenunciables del autor (art. 55 TRLPI), derivada de su consideración legal como parte contractual más necesitada de protección, confiriéndole la posibilidad de constituir una prueba tasada que acredita tanto la existencia del contrato<sup>49</sup> como su contenido<sup>50</sup>.

El requerimiento es previo al ejercicio de la unilateral facultad resolutoria conferida tanto al autor como a los demás titulares de derechos de propiedad intelectual con carácter

---

<sup>44</sup> Vid. SAP de Madrid 89/2008, de 9 de abril (FJ3º).

<sup>45</sup> «Sentado lo cual, y discutiendo las partes sobre las consecuencias de no formalizar por escrito tal contrato, invocando ambas el art. 45 TRLPI, la Sala considera que tal falta de formalización por escrito no implica su nulidad pues incluso el propio artículo citado –art. 45– establece una consecuencia distinta, la facultad de resolver el contrato el autor, lo cual implica la existencia del contrato como que la forma impuesta no es *ad solemnitatem* sino *ad probationem* y ello en forma similar a la empleada en el art. 1280 del C. Civil » (FJ4º).

<sup>46</sup> «No hay ningún contrato en sentido formal que comprendiera, en su caso, todas las condiciones en que la demandada iba a utilizar la obra de la actora, sino que el acuerdo verbal (que, aunque proscrito por el art. 45 de la L.P.I. (RCL 1996, 1382), de hecho fue admitido por los interesados) entre las partes para su uso que resulta de correos electrónicos entre doña Irene y un conocido común de ambas partes (don Raúl)» (FJ4º).

<sup>47</sup> «El artículo 45 de la LPI cuando refiere que "Toda cesión deberá formalizarse por escrito. Si, previo requerimiento fehaciente, el cesionario incumpliere esta exigencia, el autor podrá optar por la resolución del contrato", no prohíbe la cesión por contrato verbal, sino que faculta, de no contar con tal requisito de formalización, para optar por la resolución del contrato» (FJ5º).

<sup>48</sup> «Precepto que no parece configurar la formalidad escrita como requisito de existencia del contrato ("*ad solemnitatem*"), limitándose a poner en manos del autor la posibilidad de exigir en todo momento que se dé cumplimiento a dicha formalidad bajo pena de resolución del propio contrato, de manera que el supuesto de hecho que la norma está contemplando es, justamente, el de la formalización posterior de un contrato verbal preexistente y válido» (FJ3º).

<sup>49</sup> SAP Alicante de 19 de junio de 2006: «Ni las manifestaciones de los agentes ni en particular las del perito, son suficientes para considerar probado que estamos ante reproducciones ilegítimas que se hicieron sin autorización de los respectivos titulares de los derechos de la propiedad intelectual pues si no se acredita que se trata de una copia musical o cinematográfica y quiénes sean estos titulares de los derechos de la propiedad intelectual presuntamente defraudados, mucho menos puede considerarse probado que estos titulares no han dado nunca su autorización para la realización de tales reproducciones».

<sup>50</sup> Vid. TORRES LANA, J.A., «Comentario al artículo 45 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 898.



originario (los titulares de «*Los otros derechos de propiedad intelectual*» del Libro II TRLPI)<sup>51</sup>.

Únicamente, en caso de que el cesionario incumpliere la exigencia de formalización escrita<sup>52</sup>, exigencia que se le impone como una verdadera carga<sup>53</sup>, se facultará al autor a instar la resolución del contrato. Se observa aquí un funcionamiento distinto del que la jurisprudencia (p.ej. STS de 16 de septiembre de 2014) ha señalado entre el artículo 1279 CC, que concede una facultad de compulsión recíproca del deber de formalizar, y el 1124 CC, que dota a aquél de los contratantes (indistintamente), que haya cumplido o demuestre estar dispuesto a cumplir las obligaciones que le incumben, de una facultad resolutoria contra el obligado que no cumpliera lo que le incumbe. El Tribunal Supremo, en la sentencia de 2014 apuntada, fijó como doctrina jurisprudencial que el incumplimiento de la obligación de cada contratante de elevar a escritura pública el contrato aformal (de compraventa, en el caso de la citada STS), tal y como dispone el artículo 1279 CC, no es causa directa de resolución contractual *ex art.* 1124 del Código Civil.

Sin embargo, la unilateral facultad resolutoria que el art. 45 LPI confiere al titular originario de derechos de propiedad intelectual aleja este caso de la aludida doctrina jurisprudencial. En este caso, el incumplimiento de la obligación de formalizar en escrito sí es causa directa de resolución<sup>54</sup>, aunque solo a instancias del cedente de los derechos de explotación, no de su cesionario.

---

<sup>51</sup> Vid. SAP de Barcelona 279/2018, de 25 de abril: «*Es cierto que el art. 45 LPI impone la formalización por escrito de la cesión del derecho de distribución de la obra, pero el incumplimiento de ese formalismo solo da derecho al productor del fonograma a resolver el contrato. No significa que la forma escrita sea un requisito constitutivo de la cesión*» (FJ3º). Esta sentencia pone de relieve que la facultad resolutoria, además de por el autor, puede ser instada también por cualquier otro titular originario de derechos, que se recogen en el Libro II (supuesto excepcional en el que se aplican las normas previstas en el Título V del Libro I a la cesión de los derechos conexos del Libro II). Cabe apuntar que, precisamente por ser una regla pensada en atención a la posición débil del autor (u otros titulares originarios de derechos del Libro II), los cesionarios en exclusiva de un autor que a su vez ceden los derechos a terceros quedan excluidos del artículo 45 TRLPI.

<sup>52</sup> Respecto de la naturaleza o clase de soporte escrito, el artículo no se pronuncia, así que resulta aplicable el artículo 23 LSSICE. Así lo admite la SAP de Valencia 119/2014, de 29 de abril (FJ3º).

<sup>53</sup> A la facultad del legitimado activo para reclamar el cumplimiento de ese deber le serán aplicables las reglas y el plazo de prescripción de las acciones personales (art. 1964 CC).

<sup>54</sup> Algunos autores, como RAMS ALBESA, han considerado que el art. 45 TRLPI regula un supuesto de anulabilidad a instancia del autor. Discrepamos de la referida opinión, porque entendemos que no hay circunstancias invalidantes ni en el autor ni en su declaración de voluntad. La cuestión no versa sobre la validez del contrato (es plenamente válido), sino sobre su eficacia, que dependerá de que el autor u otro titular originario ejerza o no su facultad resolutoria. Vid. RAMS ALBESA, J., «Comentario al artículo 45 LPI» en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales* (dir. M. ALBALADEJO y S. DÍAZ ALABART), tomo V, vol.4º A (2.ª ed.), 1994.

Todo ello no quiere decir que el artículo 45 excluya el artículo 1279 CC. El autor o titular originario de derechos de propiedad intelectual, que hasta puede resolver por falta de forma (art. 45 TRLPI), puede también servirse de su posición para mantener el contrato y exigir que su cesionario coopere en la observancia de la forma escrita (art. 1279 TRLPI)<sup>55</sup>.

En la segunda parte de este trabajo, trataremos de dilucidar si el régimen de forma previsto para la cesión en general es el mismo que opera en el ámbito del contrato de edición, aunque ya estamos en condiciones de adelantar que, para el contrato de edición, sí nos inclinamos por una forma con valor *ad solemnitatem*.

### 3. Interpretación restrictiva del alcance de los derechos cedidos

El artículo 43 TRLPI recoge el principio de interpretación restrictiva del alcance de los derechos cedidos<sup>56</sup>, en tanto en cuanto dispone que la cesión queda limitada «*al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación*<sup>57</sup> *expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen*» (art. 43.1 TRLPI). Se exige —con la finalidad de proteger al autor de la autonomía de la voluntad u ordinaria libertad autorreguladora imperante, en general (art. 1255)<sup>58</sup>, para los negocios jurídicos— que los derechos y las modalidades de explotación cedidos se incluyan en el acto de cesión mediante declaraciones de voluntad expresas y precisas.

Cuando conste la voluntad real de cesión, pero no estén claramente especificados los derechos o las modalidades a las que afecta, la cesión quedará limitada a aquélla que se

---

<sup>55</sup> En cambio, el cesionario (en caso de que sea el autor quien omita la forma escrita) sólo podrá optar por la compulsión del artículo 1279 CC, en el bien entendido de que esa vía no conducirá a la resolución contractual.

<sup>56</sup> Enunciado en la Exposición de Motivos de la Ley 22/1987, párrafo noveno. Este principio interpretativo, que tiene un eminente carácter protector para el autor, en tanto que la duda se resuelve a favor de la menor transmisión, está tomado de la *Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte* (UrhG) de 9 de septiembre de 1965 (*vid.* §31 *UrhG*, apartado 5<sup>o</sup>). Se denomina a tal principio «*Zweckübertragungstheorie*» (cesión limitada al alcance de la finalidad perseguida).

<sup>57</sup> Respecto de la terminología, se sigue a MARCO MOLINA, entendiendo las formas de explotación como las concretas posibilidades de hacer efectivo el genérico poder del autor a la explotación de su obra (v.gr. derecho de reproducción, distribución o comunicación pública) y las modalidades de explotación como las «*diferentes especificaciones de cada una de esas actividades centrales*». Por ejemplo, serían modalidades de explotación las recogidas en el art. 20.2 TRLPI respecto a la comunicación pública (*vid.* MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual en la legislación española*. Madrid: Marcial Pons, 1995, p. 222).

<sup>58</sup> Las partes pueden, libremente, determinar el alcance de la cesión en cuanto al objeto y la forma de ejercicio, por el cesionario, del derecho o derechos cedidos.

deduzca necesariamente del contrato<sup>59</sup> (criterio subjetivo) y sea indispensable<sup>60</sup> para cumplir la finalidad del mismo (criterio objetivo), de acuerdo con el art. 43.2 TRLPI<sup>61</sup>. Ilustra lo apuntado la STS de 15 de diciembre de 1998, donde el autor de una obra plástica concebida para un cartel de anuncio del XXXVII Festival de Música y Danza de Granada demanda a la Administración del Estado por haberla reproducido en un sello postal. La Administración del Estado defendía que se produjo una cesión del derecho de reproducción incondicionada, pero no pudo probarlo, de manera que, en atención al principio de la menor transmisión posible y a falta de prueba, el tribunal entendió que la reproducción se limitó a la utilización de la obra en carteles para promocionar el festival y no para fines postales.

Asimismo, se observa como necesario que en todo acto de cesión se imponga un tiempo y un espacio de ejecución. Si no es así, la propia Ley impone unos, siguiendo la función tuitiva que la caracteriza (art. 43.2, primera parte):

- Respecto del ámbito territorial, el cesionario habrá de ejercer los derechos en el lugar donde se celebra el contrato. Es una limitación, no una presunción. Por ello, no basta con intentar destruir la presunción legal; se necesitará realizar una nueva cesión ampliando el ámbito territorial.
- Respecto de la duración de la cesión, la Ley la fija en cinco años<sup>62</sup>. El *dies a quo* queda determinado por el ejercicio eficaz de la cesión, esto es, por la posibilidad de explotar la obra efectivamente, y no desde la perfección contractual<sup>63</sup>.

Por último, también pone de manifiesto el principio de interpretación restrictiva del alcance de los derechos cedidos la regla contenido en el apartado 5 del artículo 43 TRLPI: *«la transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de*

---

<sup>59</sup> Se admite, por tanto, la declaración de voluntad tácita. Se excluye, en cambio, la declaración presunta.

<sup>60</sup> A falta de voluntad expresa, se resuelve siempre a favor de la menor transmisión posible.

<sup>61</sup> Confirma la aplicación sucesiva del precepto 43.2 TRLPI la STS 588/2014, de 19 de octubre: « Una vez interpretado el contrato conforme a las reglas contenidas en los arts. 1281 a 1289 del Código Civil, si se llegara a la conclusión de que en el mismo no se expresan específicamente y de modo concreto las modalidades de explotación de la obra que son objeto de autorización, la cesión de derechos quedará limitada a las modalidades de explotación que se deduzcan necesariamente del propio contrato y sean indispensables para la finalidad del mismo».

<sup>62</sup> Veremos matizada esta regla general para el contrato de edición (*vid.* epígrafe II, segunda parte).

<sup>63</sup> Se sigue en este punto a RAMS ALBESA, J., «Comentario al artículo 43 LPI» en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales (dir. M. ALBALADEJO y S. DÍAZ ALABART), tomo V, vol.4º A (2.ª ed.), 1994.

*utilización (= modalidades de explotación) o medios de difusión<sup>64</sup> inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión».*

Se entienden por *inexistentes* las modalidades o medios que no tienen virtualidad en la realidad —de manera que, en el momento en el que se perfecciona el negocio, es imposible llevar a cabo la explotación a través de ellos—. Son *desconocidos* aquellos medios o modalidades no descubiertos o inventados en el momento de la cesión<sup>65</sup>. Sería posible prescindir de este término, pues lo no inventado no existe en la realidad: lo desconocido es, asimismo, inexistente. A propósito de la concreción temporal a la que se refiere el precepto —esto es, «*al tiempo de la cesión*»— entendemos que es el momento de perfección del contrato el que debe marcar el límite de progreso técnico que las partes pudieron conocer.

En definitiva, nuestra legislación<sup>66</sup> reserva al autor cualquier sucesivo medio de difusión (o puesta a disposición del público) y consiguiente explotación de la obra<sup>67</sup>.

### III. LÍMITES GENERALES DE LA CESIÓN

#### 1. Cesión de obras futuras

El artículo 43.3 TRLPI declara que «*Será nula la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor en el futuro*». Este límite general a toda cesión persigue impedir la sujeción personal del autor y se encuentra incardinado

---

<sup>64</sup> Esos medios no han de ser necesariamente físicos o corporales, pues como demuestran algunas de las modalidades de la comunicación pública (*v.gr.* recitación de una obra literaria o exposición de una obra plástica —apartados a] y h] del artículo 20.2 TRLPI—), la difusión o exteriorización de la obra puede efectuarse de modo incorporal.

<sup>65</sup> No se refiere, por tanto, solo al hecho de que unos específicos contratantes desconozcan el medio o modalidad, sino a su objetiva inexistencia, en función del estado de la técnica y del progreso en el momento del acto de cesión.

<sup>66</sup> Incluso casi desde la LPI de 1879, a través del todavía vigente art. 1º del Reglamento de 1880: «*Se entenderá por obras, para los efectos de la Ley de Propiedad Intelectual, todas las que se producen y puedan publicarse por los procedimientos de la escritura, el dibujo... o cualquier otro de los sistemas impresores o reproductores conocidos o que se inventen en lo sucesivo*».

<sup>67</sup> Cuestión que se planteó en los 2000 por la aparición de Internet, ya que se discutía si los contratos editoriales celebrados con anterioridad se podían entender extendidos a la edición electrónica. En este sentido, la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la Sentencia de 25 de junio de 2001, relativa al asunto *New York Times v Tasini* (*United States Reports, volumen 583, pp. 483 y s.s.*), estimó la demanda interpuesta por los escritores sin relación laboral con el citado diario (NY Times) que no le habían autorizado para que permitiera incluir los artículos publicados en él en bases de datos electrónicas.

en el derecho fundamental a la libertad de producción y creación artísticas y científica recogido en el artículo 20.1. b) de nuestra Constitución<sup>68</sup>, diferente al derecho, real, de propiedad intelectual sobre la propia obra una vez creada<sup>69</sup>. Persigue, en definitiva, garantizar la libertad individual de realizar o no obras, dado que la prohibición no es meramente sobre «obras futuras» (varias o unas cuantas) sino sobre el conjunto (o totalidad) de la eventual producción u obra futura de un individuo, lo cual generaría una vinculación indefinida coartando una concreta faceta de su libertad en general: su derecho fundamental a crear<sup>70</sup>. Esa exclusión de las vinculaciones personales indefinidas se ve corroborada bajo otro ángulo por el artículo 1583 del Código Civil español, que sanciona con la nulidad el arrendamiento de servicios hecho por toda la vida.

De la lectura conjunta del art. 43.3 y del art. 59.1 TRLPI, se extrae que la prohibición se refiere únicamente a la cesión de los derechos sobre la totalidad de las obras que pueda crear un autor en el futuro, pero nada impide que se puedan ceder derechos de explotación sobre obras futuras concretas e individualizadas<sup>71</sup>. Ahora bien, la literalidad del art. 59.1 TRLPI parece impedir que esa cesión se canalice mediante un contrato de edición, pues

---

<sup>68</sup> Aunque, en un primer momento, el Tribunal Constitucional consideró que el apartado b) del artículo 20.1 CE no era más que «una concreción del derecho —también reconocido y protegido en el apartado a) del mismo— a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones» (vid. STC 153/1985, de 7 de noviembre, FJ5), posteriormente le confirió autonomía y un contenido propio: «la constitucionalización expresa del derecho a la producción y creación literaria le otorgan un contenido autónomo que, sin excluirlo, va más allá de la libertad de expresión» (vid. STC 51/2008, de 14 de abril de 2008, FJ5).

<sup>69</sup> Resulta harto significativa de la protección en abstracto de la libertad creativa la SJMerc. de Madrid 493/2019, de 30 de abril de 2019, que declara nulo de pleno derecho el contrato de encargo de obra que obligaba a la cantante *BEBE* a entregar todas sus composiciones musicales, canciones y obras originales hasta completar íntegramente cinco producciones musicales. El contrato vinculaba a la cantante indefinidamente, ya que su cumplimiento y duración quedaban a la exclusiva voluntad de la discográfica Trovador Ediciones S.L. (la duración del contrato era de diez años, prorrogables hasta el cumplimiento de esta obligación), pues ésta tenía la facultad de rechazar cualquier obra musical, «prologando así indefinidamente la obligada puesta a disposición del demandante de cualquier obra musical creada por la autora/demandada; vulnerando así la libertad de producción y creación artística y científica del art. 20.1 CE, que subyace bajo la prohibición del art. 43.3 LPI» (FJ4, apartado 3).

<sup>70</sup> Dado el carácter de prohibición legal, el efecto jurídico correspondiente a su vulneración habría de ser la nulidad absoluta (ex art. 6.3 CC). Pero, como apunta GETE ALONSO (en *Comentarios...* p. 884, dir. Berco-vitz), es necesario precisar tal afirmación, puesto que se pueden dar dos situaciones diferentes: «1ª la de la regla general, en virtud de la cual es nulo el contrato de cesión que tenga sólo como objeto derechos sobre obras futuras y, 2ª cuando la cesión de la obra futura sea una de las cláusulas contenida en otro contrato que verse sobre una obra ya existente, ha de interpretarse la voluntad contractual [arts. 1281 y ss. CC] y si de ella resulta que la cesión de los derechos de explotación de las obras futuras se liga a la cesión concreta de la obra existente, habría que decantarse por estimar la nulidad total del negocio; y en caso contrario, sólo debería considerarse nula la estipulación en la que se mencionara dicha cesión... precisamente... por estimarse más ajustado a los intereses del autor».

<sup>71</sup> Vid. la Sentencia antes citada: «Las disposiciones generales sobre transmisión de derechos de la Ley de Propiedad Intelectual permiten que las obras futuras puedan ser objeto de una válida cesión de derechos de explotación con carácter limitado, pues el art. 43.3 sólo prevé que sea nula "la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor en el futuro"» (FJ4).

se refiere a toda obra futura, sin matices, erigiéndose como requisito la preexistencia de la obra cuyos derechos de reproducción y distribución se ceden contractualmente.

No obstante, el verdadero o exacto alcance de dicha restricción legal requiere un análisis más detallado, que nos proponemos efectuar en la segunda parte del trabajo (epígrafe III), dedicada al contrato de edición.

## 2. Compromiso de no creación

El segundo límite recogido en el artículo 43.4 TRLPI («*Serán nulas las estipulaciones por las que el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro*») se encuentra, asimismo, incardinado en la libertad de crear, que —como venimos de señalar— se halla constitucionalmente protegida en el art. 20.1.b) CE, en tanto en cuanto establece la ineficacia del acto de renuncia de creación de alguna obra o a toda una futura producción intelectual. Cabe recordar que, por su inherencia a la persona, los derechos de la personalidad son derivadamente irrenunciables e intransmisibles (arts. 6.2 y 1271 CC), de manera que la nulidad de dicha renuncia resultaría incluso aun de no existir el art. 43.4 TRLPI.

Cuando dicho compromiso de *no hacer* (art. 1088 CC) se halle contenido en un contrato, la nulidad de esta cláusula no afecta al resto del contrato<sup>72</sup> (art. 43.4 TRLPI: «*estipulaciones*»)<sup>73</sup>. Parte de la doctrina<sup>74</sup> considera que sí sería válida una cláusula contractual que impusiera al autor la obligación de no crear una obra que pudiera competir con otra suya ya existente. No obstante, creemos que esa prohibición de no crear es inconstitucional *ex art. 20.1.b) CE*: bastaría para conseguir el mismo objetivo una cláusula que prohibiese al autor difundir y explotar esa otra obra libremente creada bajo la misma modalidad cedida u otra que pueda considerarse concurrente (arg. *ex art. 89.2 LPI*<sup>75</sup>).

---

<sup>72</sup> Incluso en los supuestos en que se deduzca que no se hubiera querido el contrato sin la cláusula concreta.

<sup>73</sup> Manifestación del *favor negotii* o principio general de conservación del negocio celebrado, que también se manifiesta en materia de nulidad negocial, propugnando restringir en lo posible sus efectos.

<sup>74</sup> Vid. GETE ALONSO, M.C., «*Comentario al artículo 43 LPI*» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. Bercovitz Rodríguez-Cano), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 886.

<sup>75</sup> En el caso concreto del contrato proyectado sobre una obra preexistente para adaptarla e incorporarla a una sucesiva obra audiovisual, es el propio TRLPI quien prohíbe al autor cedente explotarla temporalmente bajo usos o modalidades que puedan resultar concurrentes o interferir en la explotación de la obra audiovisual que la incorpora.

#### IV. EL CARÁCTER EXCLUSIVO O NO DEL DERECHO Y SU EVENTUAL TRANSMISIBILIDAD

Los artículos 48, 49 y 50 TRLPI regulan la cesión exclusiva y la cesión no exclusiva de los derechos de autor. Dichos preceptos, como en general todas las normas del Título V del Libro I, se caracterizan por responder a una finalidad tuitiva del autor cedente, como parte contractual que la LPI reputa más necesitada de protección.

Precisamente por ello, la Ley se inclina hacia la menor transmisión posible, instaurando en el art. 48.1 TRLPI la presunción del carácter no exclusivo de la cesión de los derechos de autor, al exigir que «*La cesión en exclusiva deberá otorgarse expresamente con este carácter...*»<sup>76</sup>. No es necesario que en el contrato se utilice expresamente el calificativo «expreso»; basta que del propio contenido contractual se desprendan las consecuencias derivadas de la exclusividad. Cuando haya dudas, se opta por el menor alcance de la cesión de derechos —la cesión no exclusiva—, en atención al ya examinado principio de «*interpretación restrictiva del alcance de los derechos cedidos*» (art. 43.2 TRLPI)<sup>77</sup>.

En virtud del contrato de cesión en exclusiva, el cedente se compromete a no ejercer, en los términos de la cesión, su *ius utendi* —su derecho a explotar la obra directa o indirectamente, mediante nuevas cesiones (artículo 48.1 LPI)—. La exclusiva, por tanto, impone al cedente una obligación de no hacer. Además, debe asegurar el ejercicio pacífico de los derechos cedidos y garantizar la autoría y la originalidad de la obra<sup>78</sup>. El autor-cedente en exclusiva sólo mantiene la legitimación para accionar la defensa de sus derechos morales y los patrimoniales que no hubiera cedido<sup>79</sup>.

---

<sup>76</sup>Con todo, pese al régimen general indicado en el texto, para casos particulares rige una presunción legal de cesión en exclusiva: al empresario, de todos los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral (art. 51 TRLPI); al productor, de los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública (contrato de producción audiovisual —art. 88.1 TRLPI—); y al adquirente de la propiedad del original de una obra plástica o fotográfica, del derecho de exposición pública (art. 56.2 TRLPI).

<sup>77</sup> Vid. SAP de Asturias 170/1999, de 20 de marzo de 1999 (FJ3º): «*El art. 43 del citado Texto Legal permite, sin duda, la cesión de la explotación de la obra intelectual por actos «inter vivos», pero como se infiere de lo dispuesto en los arts. 49 y 50, tal cesión debe entenderse limitada, en principio, a un determinado uso, de acuerdo con los términos estipulados y en concurrencia con los derechos que el propio cedente conserva, no sólo en cuanto a las facultades que integran el llamado derecho moral de autor, sino también para autorizar o no nuevas explotaciones de su obra a terceros*».

<sup>78</sup> En concreto, para el contrato de edición, vid. art. 65.2 TRLPI.

<sup>79</sup> Vid. SAP de Barcelona de 5 de noviembre de 2005 (FJ2): «*la falta de legitimación de la actora halla fundamento al quedar la cesionaria Estudi Jofre, SL investida de la facultad de explotar la obra con exclusión de otra persona, incluido el autor cedente (art.48 TRLPI), sin perjuicio de la legitimación de éste —y en este sentido debe interpretarse la expresión con independencia de la (legitimación) del titular*

El cesionario se convierte en el único que puede efectuar la explotación cedida (*ius utendi*), con derecho a prohibir el uso a cualquier tercero no autorizado, incluso al autorcedente (*ius prohibendi*). En contrapartida a su situación de monopolio, adquiere las facultades con la obligación (o mejor, *carga*) *propter rem* de «poner todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida»<sup>80</sup>.

El cesionario en exclusiva puede, salvo pacto en contrario, otorgar a terceros<sup>81</sup> autorizaciones no exclusivas de explotación dentro del ámbito de los derechos adquiridos. Asimismo, puede transmitir su derecho o derechos exclusivos, aunque siempre con el consentimiento (*rectius*, autorización<sup>82</sup>) expreso de su cedente (art. 49.1 TRLPI)<sup>83 84</sup>. La autorización del cedente no es necesaria cuando la cesión se efectúa como consecuencia de la disolución o cambio de titularidad de la empresa cesionaria<sup>85 86</sup>.

El consentimiento puede recabarse en cualquier momento —incluso en el propio contrato de cesión de los derechos, mediante una cláusula general de autorización<sup>87</sup>—. En la STS 184/2005, de 16 de marzo de 2005 se afirma que la autorización puede ser tanto expresa como tácita<sup>88</sup>.

---

*cedente— para accionar en defensa de los derechos morales (o de los patrimoniales que se hubiera reservado), que en el caso no resultan afectados, pues se reclama por una explotación in consentida».*

<sup>80</sup> El editor, sea exclusivo o no, tiene la obligación de explotar efectivamente la obra (art. 64.4 TRLPI). Si incumple esta obligación, el autor puede resolver el contrato, previo requerimiento (art. 68.1.b] TRLPI).

<sup>81</sup> Siempre dentro de las facultades cedidas y del alcance temporal y espacial de su cesión.

<sup>82</sup> El artículo 49.1 TRLPI debiera decir autorización, que es unilateral, mientras que, técnicamente, el término «consentimiento» debiera reservarse para el concurso de dos voluntades contrapuestas.

<sup>83</sup> El artículo no se pronuncia sobre las circunstancias bajo las que el autor podría denegar su autorización, lo que puede hacernos considerar que la negativa es meramente discrecional. Ahora bien, esta primera conclusión debe limitarse con el principio general de ejercicio de los derechos de acuerdo con la buena fe (art. 7 CC), de forma similar a lo que hace el paralelo precepto alemán, que subraya que el autor no puede negar su autorización cuando ello suponga ir en contra de la buena fe («*Ein Nutzungsrecht kann nur mit Zustimmung des Urhebers übertragen werden. Der Urheber darf die Zustimmung nicht wider Treu und Glaube verweigern*», § 34.1 *UrhG*).

<sup>84</sup> Si el cesionario en exclusiva es un editor y no solicita la autorización del cedente para transmitir los derechos, éste puede resolver el contrato de edición (art. 68.1.d] TRLPI), sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los cesionarios frente al primer cedente por las obligaciones derivadas de la cesión (art. 49. II TRLPI).

<sup>85</sup> El legislador considera que «*la solución económica a un patrimonio empresarial en dificultades*» es un interés prevalente sobre el derecho individual del autor a controlar el porvenir de la obra, que, en general, se deja prevalecer, salvo decisión legal en casos puntuales como éste. *Vid.* RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., en «Comentario al artículo 49 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. J.M. RODRÍGUEZ TAPIA), 1.ª ed., Editorial Aranzadi, Navarra, p. 375.

<sup>86</sup> En el ámbito del contrato de edición, el artículo 68.1.f) LPI faculta al autor a resolver el contrato en estos supuestos, siempre que no se haya iniciado la reproducción de la obra.

<sup>87</sup> *Vid.* RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., en «Comentario al artículo 49 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M.), 1.ª ed., Editorial Aranzadi, Navarra, p. 375.

<sup>88</sup> «[H]ubiera sido necesario que “Los Suaves” hubiesen dado su consentimiento expreso o que el mismo se dedujere de actos de inequívoca significación» (en el caso objeto de la sentencia, el grupo “Los Suaves” se oponía a que la empresa Clave Record S.L. adquiriera de su compañía discográfica [Edigal, S.A.] los



En cambio, la cesión no exclusiva implica que el cesionario no exclusivo deberá tolerar la concurrencia de terceros en la explotación de la obra, incluido el propio cedente; y a diferencia del exclusivo (art. 48.1 LPI), no está legitimado para perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido. El legislador no le impone *ex lege* la obligación de explotar la obra, distintamente al caso del contrato de cesión en exclusiva<sup>89</sup>. Su derecho es intransmisible<sup>90</sup>, salvo disolución o cambio de titularidad de la empresa cesionaria (art. 50.1, *in fine*, TRLPI).

---

derechos de edición sobre sus cintas magnéticas o matrices. Mediante prueba testifical, se probó que la cesión había sido comunicada a “Los Suaves”. El Tribunal, sin embargo, consideró que no bastaba la comunicación, sino que es necesaria la autorización expresa o tácita del cedente).

<sup>89</sup> El editor cesionario no exclusivo sí tiene tal obligación *ex art.* 64.4 TRLPI, como analizaremos en la Segunda Parte.

<sup>90</sup> No puede otorgar autorizaciones de uso a terceros (sublicencias).

# EL CONTRATO DE EDICIÓN

## I. ANTECEDENTES

El contrato de edición ha sido, hasta fechas muy recientes, un contrato carente de específica normativa, pese a su relevancia social y notoria aplicación práctica. Venía rigiéndose, por tanto, por el principio de autonomía de la voluntad, y también por los usos y costumbres de la industria editorial, con sujeción a los límites que el Código Civil establece para todos los contratos en general (art. 1255 y 1258 CC).

El primer intento de tipificar esta figura contractual en España se encuentra en el fallido Proyecto de reforma de la entonces vigente Ley de Propiedad Intelectual, de 10 de enero de 1879, presentado en el año 1934. Bajo el epígrafe «*Derivaciones de la propiedad intelectual*», el Proyecto de Ley trataba de colmar la laguna legislativa existente en torno al sector editorial<sup>91</sup> que perjudicaba a los autores, dado que la carencia de una regulación que reequilibrase su posición, como parte débil de la relación contractual, y la consiguiente tendencial dificultad de imponer restricciones a sus editores provocaba que, en ciertos casos, acabaran cobrando cantidades irrisorias por sus obras. Para paliar esta situación, la regulación del contrato en ese Proyecto de Ley presentaba un marcado carácter tuitivo en favor del autor, reconociéndole aspectos como la conservación de su derecho de propiedad sobre la obra (art. 54 LPI<sup>92</sup>), aun cediendo derechos de explotación sobre ella; la posibilidad de rescindir el contrato si la obra no era editada en el plazo fijado en el contrato (art. 60 LPI) o la prohibición al editor de alterar el texto o forma de la obra sin su autorización expresa (art. 55 LPI). Pero esa potencial transformación de la posición de los autores no cristalizó, porque los acontecimientos políticos de alcance general acaecidos en España durante la misma época de gestación del Proyecto impidieron que éste llegará a ser aprobado como texto legal.

---

<sup>91</sup> No era ése el único objetivo que se pretendía con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 1879. La Orden de 24 de febrero de 1934 (en *Gaceta* de Madrid del 25 de febrero de 1934), dictada por el Gobierno de Lerroux, por la cual se iniciaba el proceso de reforma, ya apuntaba la necesidad de eliminar, por ejemplo, el principio de que la propiedad intelectual nace por el acto de inscripción de la obra en el Registro de Propiedad Intelectual (arts. 36, 38 y 39 de la Ley de 1879; y arts. 22 y ss. del Real Decreto, de 3 de septiembre de 1880, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre propiedad intelectual), por ser ese valor constitutivo de la inscripción, a los efectos de ser protegido como autor de una obra, «*en absoluto desechado por todas las legislaciones*».

<sup>92</sup> Compárese con la «venta» de la propiedad intelectual bajo el régimen legal de 1879 (*vid.* epígrafe I, primera parte).

Al persistir esa falta de regulación legal del contrato, el Instituto Nacional del Libro Español (en adelante, INLE<sup>93</sup>) publicó, en el año 1965, unas «*Recomendaciones para tener en cuenta en la redacción de los contratos de edición*», recomendaciones que luego pasaron a llamarse «*Normas para la redacción de los contratos de edición*». Pese al cambio de denominación, la naturaleza de tales normas siguió siendo la de simples recomendaciones profesionales, faltas, por ello, de toda fuerza vinculante.

No eran normas jurídicas, sino disposiciones corporativas que solo podían obligar a los asociados del Instituto, pero no a otras personas. Su objetivo era dar solución a los problemas que la atipicidad del contrato producía en la práctica, ofreciendo orientación tanto a los editores como incluso a los autores, pudiendo cualquiera de ellos optar por incorporar en sus contratos particulares las cláusulas generales que proponía el sector profesional de la edición.

El tratamiento sistemático del contrato de edición y, por tanto, su tipicidad, no llegó hasta la publicación de la Ley 9/1975, de 12 de marzo, del Libro, cuyo objetivo era la promoción del libro como fin prioritario de la política cultural del Estado<sup>94</sup>. La Ley se ocupa de disciplinar diversos contratos editoriales<sup>95</sup>, manteniendo el principio de libertad de contratación, pero con un marcado carácter tuitivo para el autor, pues afirma que su deseo es el de «*asegurar en la medida de lo posible y a nivel de generalidad el adecuado equilibrio de los diferentes intereses en juego*»,<sup>96</sup> reconociendo así implícitamente la desigualdad entre creador y editor a la hora de contratar.

De ese grupo de contratos<sup>97</sup>, la figura más importante era la del contrato de edición propiamente dicho; de ahí su regulación más detallada (arts. 18 a 26 de la Ley del Libro). Ya el primer artículo que se ocupa del mismo se encarga de destacar la idea fundamental de la retención, por parte del autor, de la titularidad de la propiedad intelectual aun habiendo cedido la explotación de su obra, de la misma forma que procuraba el art. 54 del Proyecto

---

<sup>93</sup> Este organismo quedó suprimido por el RD 875/1986, de 21 de marzo. Sus funciones pasaron a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

<sup>94</sup> *Vid.* Preámbulo, tercer párrafo.

<sup>95</sup> A los cuales exige forma escrita (art. 16) y remarca el carácter imperativo de los derechos y de las obligaciones de las partes (art. 17). *Vid.* Preámbulo, séptimo párrafo.

<sup>96</sup> *Vid.* Preámbulo, séptimo párrafo.

<sup>97</sup> Junto al contrato de edición, la Ley del Libro regulaba otros contratos editoriales como el contrato de distribución editorial (art. 31), el contrato de impresión editorial (art. 32) y diversos contratos entre editores, a saber: coedición de obra terminada (art. 28), coedición de creación de obra (art. 29) y contrato de coedición plena (art. 30). Tales artículos siguen vigentes, ya que ni la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 ni la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas (LLLB) los han derogado.

de Ley de 1934, excluyendo del concepto de edición todos aquellos contratos por los cuales el editor adquiriese la propiedad de una obra, aquellos por los que el editor encargase una obra<sup>98</sup> y los llamados contratos de sello editorial, en virtud de los cuales el titular de la propiedad intelectual de una obra, con contraprestación o sin ella, obtiene del editor la publicación de la misma, no asumiendo éste la edición por su cuenta y riesgo.

Tras esta definición, la restante regulación restante de la Ley del Libro sigue una estructura similar a la de la vigente Ley de Propiedad Intelectual. Así, se recogen los derechos y obligaciones tanto del titular de la propiedad intelectual (art. 19) como del editor (art. 20), se establece norma sobre el control de tirada (art. 22) o se regulan las causas de extinción del contrato (art. 23).

## II. CONCEPTO LEGAL DE CONTRATO DE EDICIÓN

El contrato de edición se encuentra regulado en los artículos 58 a 73 del Capítulo II del Título V del TRLPI. La regulación actual recoge el espíritu que dimanaba de la Ley del Libro, aunque proporciona una regulación mucho más detallada, seguramente por el carácter *pro auctore* que impregna todo el vigente TRLPI<sup>99</sup>.

El artículo 58 TRLPI presenta al contrato de edición como aquel por el cual «*el autor o sus derechohabientes ceden al editor, mediante compensación económica, el derecho de reproducir su obra y el de distribuirla. El editor se obliga a realizar estas operaciones por su cuenta y riesgo en las condiciones pactadas y con sujeción a lo dispuesto en esta Ley*». Se define, por tanto, como aquel contrato en virtud del cual una parte (el autor o sus derechohabientes) ceden a otra (editor) ciertos derechos de explotación, a cambio de una contraprestación económica.

---

<sup>98</sup> Dice el artículo 18.3 que dichos contratos se regirán por las reglas del Código Civil relativas al contrato de arrendamiento de obra, y por las específicas sobre propiedad intelectual, que quedará transmitida al editor. Cabe recordar a este respecto que el encargo de una obra constituye en la Ley de 1879, vigente en el momento de la publicación de la Ley del Libro, título adquisitivo originario para el comitente (editor, en nuestro caso) del derecho de propiedad intelectual sobre la misma, quedando únicamente al autor un residual derecho de colección y el derecho de corregir y refundir sus obras como prerrogativa de su condición de autor y no como facultades integrantes del derecho de propiedad intelectual. Para MARCO MOLINA «*el fundamento... de la atribución estriba, en última instancia, en considerar que, en el supuesto del encargo, el autor es, no tanto creador, como ejecutor de las ideas que le proporciona la persona -física o jurídica- que realiza el encargo*». Vid. MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual en la legislación española*. Madrid: Marcial Pons, 1995, 403 p.

<sup>99</sup> Vid. SSTS 880/1999 y 881/1999 de 29 de octubre de 1999.

La tecnificación de los medios de comunicación y el consiguiente incremento cuantitativo de potenciales destinatarios de la obra hacen imposible que el autor, por sí mismo, dé a conocer su obra a un conjunto elevado de personas. Es por ello por lo que el autor recurre a un editor, cuyo prototipo se desenvuelve profesionalmente en el mercado editorial y cuenta con los medios que hacen posible la difusión de la obra, lo cual le convierte en óptimo intermediario entre su obra y el público<sup>100</sup>.

Aunque esto sea lo habitual, sobre todo porque el creador individual usualmente no está en situación de asumir el riesgo económico de la publicación<sup>101</sup> de la obra, existen supuestos en que no procede o no es necesario celebrar un contrato de edición. Así, apuntamos aquí algunos de los más inmediatos o representativos:

- Cuando al autor le interese difundir su obra en un círculo cerrado de personas (*v.gr.* familiares, estudiantes o miembros de alguna asociación), el autor podrá optar por la autoedición<sup>102</sup>, en la medida en que, además de necesitar solo un número reducido de ejemplares, tampoco precisará canales de distribución que hagan accesible la obra al público<sup>103</sup>.
- En el ámbito de la obra en colaboración (art. 7 TRLPI<sup>104</sup>), cuando varios autores acuerden asociarse para explotar, editorialmente, ellos mismos la obra creada<sup>105</sup>. La figura contractual a través de la cual se debe canalizar este acuerdo no puede ser, en ningún caso, la del contrato de edición, pues éste se basa en la presencia de dos partes, con intereses contrapuestos, una de las cuales asume exclusivamente el riesgo de la publicación<sup>106</sup>. Lo habitual es que opten por un contrato de sociedad (art. 1665 del Código Civil), mediante la puesta en común de determinados recursos (dinero, bienes o industria).

---

<sup>100</sup> De hecho, dicha circunstancia motiva la denominación del contrato: *edere* es un compuesto de *dare* que significa, literalmente, sacar afuera, o vulgarmente, *dar a luz*.

<sup>101</sup> Se utiliza aquí una acepción de «publicación» menos estricta que la del artículo 4 TRLPI, dado que se prescinde de que la conjunción de las operaciones de reproducción y distribución realizadas por el editor se encamine a la «divulgación», esto es, a la primera puesta a disposición de la obra al público.

<sup>102</sup> Consiste en que el autor, en solitario, reproduzca y distribuya la obra, sin necesidad de ceder dichas facultades a terceros.

<sup>103</sup> Si lo que se quiere es llegar a un número elevado de personas, la autoedición parece una opción compleja, al no contar usualmente el autor con los medios necesarios para realizar operaciones de reproducción y distribución de tal envergadura.

<sup>104</sup> Obra que resulta de las aportaciones o contribuciones creativas de varios autores.

<sup>105</sup> Se trata, en realidad, de un caso de autoedición, aunque requiere de asociación, dada la existencia de varios autores.

<sup>106</sup> Los autores de la obra colaboración, que deciden explotar la obra por sí mismos, comparten un mismo objetivo (dar a conocer la obra) y van a tener que soportar conjuntamente el riesgo empresarial que conlleva la publicación.

- En sede de obra colectiva (art. 8 LPI<sup>107</sup>), cuando el coordinador —al que se le atribuyen originariamente e *ipso iure* los derechos de explotación de la obra<sup>108</sup>— sea, además, un profesional de la edición. Si no lo es, deberá contratar la edición con un tercero<sup>109</sup>.
- Cuando el autor opte por encargar la edición, asumiendo íntegramente los costes, a las llamadas editoriales por encargo<sup>110</sup>, celebrando para dicho fin un contrato de arrendamiento de obra, sujeto a la regulación del Código Civil.

Antes de analizar pormenorizadamente los elementos configuradores del contrato de edición, debemos subrayar los rasgos o caracteres principales del mismo, que se derivan precisamente del concepto legal:

- El contrato de edición es un contrato **típico**, en tanto en cuanto la ley ha dispuesto una regulación extensa y detallada respecto del mismo, estableciendo incluso un contenido mínimo imperativo, dirigido, primordialmente, a la protección de la figura del autor<sup>111</sup>.
- Es un contrato **bilateral**, dado que es productor de obligaciones a cargo de ambas partes. Es generador tanto de obligaciones de dar (el editor deberá entregar una contraprestación al igual que el autor debe ceder concretos derechos de explotación) como de hacer (el editor deberá reproducir la obra y el autor corregir las pruebas de tirada —art. 65.3 TRLPI—).

---

<sup>107</sup> Obra en la que, además de la existencia de una pluralidad de contribuciones correspondientes a diversos autores, concurre un sujeto que toma la iniciativa de la creación, coordina la participación de todos los autores y, finalmente, la edita y divulga bajo su nombre.

<sup>108</sup> BERCOVITZ considera que la atribución originaria y *ex lege* de los derechos de explotación equivale a reconocer la autoría del coordinador, lo que le lleva a defender que el artículo 8 TRLPI admite que una persona jurídica tenga la consideración de autor —en contra de lo dispuesto en el artículo 5 TRLPI (*Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Manual de propiedad intelectual*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, p. 80)—. Sin embargo, es necesaria la distinción entre autoría y atribución —*ex lege*— de los derechos (patrimoniales) de la obra. La coordinación o dirección de la obra es una función diferente de la de la autoría de la obra: la persona que coordina la obra no es autor de las partes de las que la misma está compuesta. Se le atribuyen los derechos de explotación porque el TRLPI premia su actividad intelectual, consistente en estimular la creación de la obra y coordinar las aportaciones entre sí.

<sup>109</sup> El que no necesite contratar con los autores, porque el propio TRLPI le atribuye los derechos, no implica que no pueda contratar la edición con un tercero profesional

<sup>110</sup> Se diferencian de las editoriales convencionales porque editan cualquier libro, sin aplicar criterio alguno de selección.

<sup>111</sup> *Vid. infra*, epígrafe V.

- Es un contrato **oneroso**, un carácter señalado por la necesidad de la contraprestación económica, que se configura como contenido mínimo del contrato (art. 60.5 TRLPI). Supone, por tanto, recíprocos beneficios y sacrificios, tendencialmente equivalentes para ambas partes. Es, en este sentido, un contrato de **intercambio**, con la particularidad de que las prestaciones intercambiadas no son de tracto único, sino sucesivo, como corresponde a una relación de **ejecución duradera**.
- Presenta **naturaleza conmutativa**. El hecho de que la contraprestación del autor sea fijada, generalmente, en proporción a los ingresos de explotación del editor no puede llevar a afirmar su aleatoriedad, pues, aun ignorándose al contratar qué beneficios devengará la edición, el porcentaje que sobre esos beneficios haya de corresponder al autor como contraprestación por los derechos cedidos no solo habrá de estar determinado en el propio momento del contrato (arg. *ex* art. 46.1.: «*en la cuantía convenida con el cesionario*»), sino que incluso ha de hacerse constar en él, como mención contractual obligatoria (art. 60.5 en relación con art. 46 TRLPI).
- Contrato *intuitu personae* o, al menos para el autor, *intuitu domus*<sup>112</sup>. Ni al autor le es indiferente la persona o empresa editorial con la que contrata —sobre todo, en lo referente a su capacidad económica y posición en el mercado—, ni mucho menos puede serle al editor, que conviene los derechos sobre una determinada obra, indiferente la persona de su autor, que acostumbra a ser un elemento sustancial en la identificación de la obra.

## 1. Partes del contrato

### 1.1. Autor o derechohabientes

El autor es el titular originario de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra, derechos que adquiere por el mero hecho de la creación (arts. 1 y 5 TRLPI). La Ley establece una presunción *iuris tantum* de autoría, considerando como autor «*a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique*» (art. 6.1

---

<sup>112</sup> SÁNCHEZ ANDRÉS, A., «Aproximación al sistema de los contratos editoriales en la Ley de 12 de marzo de 1975», *Miscelánea conmemorativa*, Universidad Autónoma de Madrid, 1982, p. 531.

TRLPI). Si bien al autor cedente le cabrá *prima facie* ampararse en ella a la hora de contratar, en sede de edición, el art. 65.2 TRLPI le obliga a responder ante su parte contractual si la presunción legal no se cumple o, por cualquier medio, un sujeto interesado llega a destruirla.

Para poder celebrar efectivamente el contrato de edición y poder realizar la cesión de los derechos de reproducción y distribución que éste entraña, el autor, además de tener suficiente capacidad de obrar<sup>113</sup>, debe ser titular de los mismos, esto es, no debe haberlos cedido en exclusiva a un tercero<sup>114 115</sup>. Si, en cambio, el autor ha conferido solo autorizaciones o licencias no exclusivas, mantiene la posibilidad de celebrar sucesivos contratos de edición.

En cuanto a las obras divulgadas en forma anónima o bajo seudónimo, el legitimado para celebrar el contrato de edición será la persona física o jurídica que haya divulgado o dado a conocer la obra al público con la autorización del autor, pues es a ésta a quien el art. 6.2 TRLPI confiere, al menos frente a terceros, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual que siguen correspondiendo a su autor. Caso distinto es el de la llamada «*editio princeps*» (art. 129.1 TRLPI), esto es, el caso de las obras divulgadas o dadas a conocer por primera vez por un tercero estando ya en el dominio público. En ese caso, los derechos de explotación sobre la obra hasta entonces inédita corresponden, a título originario<sup>116</sup>, al

---

<sup>113</sup> De acuerdo con el artículo 44 TRLPI, pueden ceder sus derechos de explotación sobre la obra tanto los autores mayores de edad como, asimismo, los que sean menores emancipados. No obstante, esa previsión general debe entenderse modificada para los emancipados de vecindad civil catalana, que, con arreglo a nuestro Código, sólo podrían celebrar un contrato de edición asistidos, o con el preceptivo «complemento de capacidad» (véase el art. 211-12 CCCat. que, por remisión al art. 236-27.1 a), exige la asistencia de los padres o, en su defecto, de un curador para «a) [*e*]najenar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles, **derechos de propiedad intelectual e industrial**, u otros bienes de valor extraordinario, así como gravarlos o subrogarse en un gravamen preexistente, salvo que el gravamen o la subrogación se haga para financiar la adquisición del bien»).

<sup>114</sup> Vid. *infra*, nota 121, para aclaración.

<sup>115</sup> Ya que, tal y como hemos avanzado en nuestra Primera Parte (epígrafe I), el contrato de edición, por vía de sucesión constitutiva, atribuye al editor la titularidad de determinados derechos reales de explotación sobre la obra desgajados de los del autor (los de reproducirla y distribuirla), estamos ante un contrato de eficacia dispositiva y, como tal, sometido al doble presupuesto (de validez y de eficacia) que el CC español (art. 1160 CC) impone a esa categoría de contratos (los dispositivos): la capacidad de obrar y, asimismo, el poder de disposición sobre el objeto del contrato, que solo corresponde a su titular o a quienes, por voluntad suya o de la ley, estén autorizados a disponer eficazmente.

<sup>116</sup> A título originario, porque, estando la obra divulgada ya en el dominio público, ya nadie (ni el autor ni sus causahabientes) ostenta sobre ella derechos de explotación que hayan de serle atribuidos. El título adquisitivo del divulgador es, pues, autónomo e independiente del que tuvo el autor o creador de la obra, fundándose en la mera actividad de divulgación, por permitir que llegue al público una obra a la que éste no hubiera accedido sin su intervención. Por eso, se le permite, tal y como declara el párrafo segundo del art. 41 TRLPI, explotar la obra libremente, aunque con respeto a determinadas facultades del derecho moral del creador que son de duración perpetua: su autoría o cualidad de creador (art. 14.3 TRLPI) y la integridad de la obra (art. 14.4 TRLPI).



tercero divulgador y, por tanto, sólo él está en disposición de concluir un contrato de edición sobre la misma.

Pese a que el artículo 58 TRLPI utiliza el singular, el contrato puede ser concluido por varios autores, como sucede en el ámbito de la obra que resulta de las aportaciones creativas de varios autores (la llamada *obra en colaboración*, art. 7 TRLPI). La edición de una obra que no es inédita, sino ya divulgada, es un mero acto de administración, siendo necesario únicamente un acuerdo por mayoría para celebrar el contrato de edición (art. 398 CC, por la remisión que el art. 7.4 TRLPI hace a las reglas establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes). En cambio, si la obra es inédita, la realización del contrato de edición se considera un acto de disposición<sup>117</sup> de la cosa en común, requiriéndose unanimidad, no sólo por las normas de la comunidad de bienes (art. 397 CC), sino por las específicas del TRLPI (art. 7.2<sup>118</sup>).

En los supuestos de obra colectiva (art. 8 TRLPI), será el director-coordinador —persona física o jurídica— el único legitimado, como titular, *ipso iure* o por decisión legal, de los derechos de explotación de la obra, para concluir un contrato de edición sobre la misma.

Respecto de los derechohabientes, estos pueden ser *mortis causa*, recibiendo los derechos de explotación a través de alguna de las modalidades de sucesión existentes (sucesión testada, intestada o contractual, para los ordenamientos que la admiten). Tales sujetos podrán celebrar un contrato de edición, teniendo siempre presente que los derechos que hayan recibido pueden estar limitados por cesiones no exclusivas o por cesiones exclusivas que haya realizado el autor causante para un ámbito territorial o temporal determinado, ya que el autor transmite *mortis causa* los derechos en la medida en que éste fuera titular de los mismos en el momento de su muerte. Si el autor había celebrado un contrato de edición antes de fallecer y éste continua subsistiendo<sup>119</sup>, sus sucesores se subrogarán como contratantes en la posición contractual de aquél,<sup>120</sup> como efecto general u ordinario del fenómeno sucesorio (los contratos en general obligan tanto a sus otorgantes como a sus herederos o sucesores universales: art. 1257.1. CC).

---

<sup>117</sup> Artículo 14.1 TRLPI: facultad personalísima de cada coautor de decidir si su contribución y la obra en su conjunto ha de ser o no puesta a disposición del público.

<sup>118</sup> El Juez podrá sustituir la voluntad negativa de alguno de los coautores, siempre que ésta no sea razonable (art. 7.2, *in fine*, TRLPI).

<sup>119</sup> La muerte del autor no figura como una de las posibles causas de extinción del contrato de edición en el artículo 69 TRLPI.

<sup>120</sup> También los sucesores del cesionario en exclusiva se subrogarán en su posición contractual cuando éste fallezca: su muerte tampoco extingue el contrato (art. 69 TRLPI).

En cambio, los derechohabientes *inter vivos* y, por tanto, solo a título particular solo quedan legitimados para concluir un contrato de edición cumpliéndose determinados requisitos: solo quienes sean cesionarios exclusivos y hayan sido autorizados para ello por su cedente (art. 49.1 TRLPI) podrán ceder a su vez a un tercero los derechos adquiridos<sup>121</sup>. Por ser, en cambio, intransmisibles sus derechos (art. 50.1.), dicha posibilidad está, en cambio, vedada a los cesionarios no exclusivos de derechos de explotación.

La regulación del contrato de edición se aplicará a todos los posibles cedentes, como si fueran autores, aunque lo cierto es que algunas disposiciones legales sólo operan para el autor (así, por ejemplo, la obligación de corregir las pruebas de tirada [art. 66.3 TRLPI], pues el derecho moral de modificación únicamente lo ostenta éste [art. 14.5])<sup>122</sup>.

## 1.2. Editor

Generalmente, como ya apuntamos, la publicación —en tanto que implica, como las demás formas de explotación, «puesta a disposición de la obra al público» (art. 20.1, *a contrario*, TRLPI)— sólo es posible recurriendo a medios materiales y tecnológicos cuyo control escapa de las posibilidades del prototipo de autor, que es un creador individual, motivo por el cual éste está necesariamente abocado a acudir a un sujeto que cuente con la infraestructura necesaria para dicha finalidad: el editor profesional.

El Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual no contiene una definición legal de lo que debemos entender como editor, definición que, en cambio, sí nos presenta la normativa sectorial del libro. Así, el ya derogado artículo 6 de la Ley 9/1975, del Libro concebía a los editores como «*las personas naturales o jurídicas que, por cuenta propia, eligen las obras a que hace referencia el artículo anterior y realizan o encargan los procesos industriales para su transformación en libros, en orden a su difusión*». Esta

---

<sup>121</sup>Sin embargo, nada impide que el autor fuera del ámbito territorial o temporal por el que cedió en exclusiva su derecho de reproducción y distribución pueda celebrar él mismo un contrato de edición (*v.gr.* en un país diferente al cual la cesión en exclusiva de tales derechos se circunscribía). Las posibles incompatibilidades entre el contrato de edición suscrito por el autor y el eventual contrato que pueda celebrar el cesionario en exclusiva pondrán en marcha la obligación de garantía del art. 65.2 TRLPI. *Vid.* SÁNCHEZ ARISTI, R., «Comentario al artículo 58 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 1012.

<sup>122</sup> Sin embargo, hay que recordar que el derecho a la integridad de la obra (art. 14.4 TRLPI) es de duración indefinida, y su ejercicio, una vez fallecido el autor, corresponde a los derechohabientes «*mortis causa*» (arts. 15 TRLPI y art. 411-1 CCC —posición del heredero como continuador de la personalidad del causante—).

definición ha sido sustituida por la del artículo 2.c) de la actual Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas (LLLB), que mantiene su esencia: *«persona natural o jurídica que, por cuenta propia, elige o concibe obras literarias, científicas y en general de cualquier temática y realiza o encarga los procesos industriales para su transformación en libro, cualquiera que sea su soporte, con la finalidad de su publicación<sup>123</sup> y difusión o comunicación»*.

De ambas definiciones, extraemos que la condición de editor la puede ostentar tanto una persona física como jurídica<sup>124</sup>. En ninguno de los casos, se le exige que sea un profesional de la edición, esto es, que se dedique exclusiva y habitualmente<sup>125</sup> al mundo editorial<sup>126</sup>. Basta para ser considerado editor que la persona asuma las obligaciones que la regulación del contrato de edición impone al editor<sup>127</sup>.

Su función no se limita a posibilitar la puesta de la obra a disposición del público, por cuenta propia, realizando él mismo o encargando al impresor/productor<sup>128</sup> la realización de ejemplares, sino que, como apunta la LLLB, el editor cumple la función capital de elegir obras. Se debe entender que, cuando el artículo utiliza el término «concebir», más propio de la figura del autor en tanto que creador de una obra (art. 2º. Reglamento de la LPI, de 1880)<sup>129</sup>, se está refiriendo a la concepción por su parte de ideas de obras (que

---

<sup>123</sup> Noción de «publicación» que tampoco coincide con la dada por el artículo 4 TRLPI.

<sup>124</sup> En caso de tratarse de una persona jurídico-pública, el contrato de edición deberá someterse a las normas de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en lo referente a su preparación y adjudicación (arts. 115-187 LCSP).

<sup>125</sup> La nota de habitualidad es propia de la figura del comerciante (art. 1.1º del Real Decreto, de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio) y del empresario (art. 4 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias).

<sup>126</sup> Puede actuar como editor un particular o un empresario de otro ámbito. En cualquier caso, deberá realizar la edición «por cuenta propia». Sin embargo, en el TRLPI parece que se piensa en un editor profesional (por ejemplo, cuando hace depender el cumplimiento de la obligación del editor de explotar y difundir comercialmente la obra a que éste sea conforme «a los usos habituales en el sector profesional de la edición»).

<sup>127</sup> SÁNCHEZ ARISTI (*Comentarios...*, p. 1016, dir. Bercovitz) concluye que «es el contrato el que hace a la parte y no la parte al contrato».

<sup>128</sup> Definido en el artículo 2.i) LLLB: *«persona natural o jurídica que contando con las instalaciones y medios técnicos necesarios, se dedica, exclusiva o principalmente, a la realización e impresión de libros en papel o en cualquier otro soporte susceptible de lectura, así como de los materiales complementarios de carácter impreso, virtual, audiovisual o sonoro que se editen conjuntamente con el libro y que participen del carácter unitario del mismo»*.

<sup>129</sup> De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento de 1880, la actividad de «concebir» obras es exclusiva del autor o creador: *«Se considerará autor, para los efectos de la Ley de Propiedad Intelectual, al que concibe y realiza alguna obra científica ó literaria, ó crea y ejecuta alguna artística, siempre que cumpla las prescripciones legales»*.

serán objeto de encargo<sup>130</sup>). El editor tiene, por tanto, la capacidad de decidir qué obra merece ser editada, constituyéndose así como un «*generador de opinión y un velador por el supremo interés público en el desarrollo de la ciencia y el arte*»<sup>131</sup>, capacidad que permite diferenciar su figura de la del impresor o mero distribuidor. Se erige así como un intermediario entre las obras que generan los autores y el público. Es, en definitiva, la puerta que es necesario abrir para que la obra quede al alcance del público en forma de libro (*ex art. 2.c] LLLB*).

Es necesario apuntar que, en ningún caso —salvo el excepcional de la «*editio princeps*»<sup>132</sup>, que confiere a título originario al tercero divulgador los derechos de explotación sobre las obras inéditas en el dominio público (art. 129.1 TRLPI)—, el editor adquiere u ostenta derechos de propiedad intelectual propios, pues recibe una obra ya creada por otro sujeto, debiendo limitarse sobre ella a actividades previamente tasadas por el propio contrato (art. 58 LPI): a la producción y distribución de copias. Ello lo distingue de los productores de fonogramas y de grabaciones audiovisuales (arts. 114.2 y 120.2 TRLPI, respectivamente), quienes, hasta cierto punto (sobre todo en el caso del productor audiovisual respecto de las obras audiovisuales<sup>133</sup>), contribuyen a la producción misma de la obra, motivo por el cual el Libro II les reconoce derechos autónomos de propiedad intelectual sobre tales grabaciones o plasmaciones materiales de la obra (no sobre la obra en sí). Frente a ellos, el editor es un mero cesionario del autor, esto es, un adquirente titular derivativo de derechos de explotación que se obliga, frente al autor, no solo a pagarle un precio, sino incluso a publicar la obra, porque los derechos de explotación —parciales (art. 43.1 TRLPI)— adquiridos de él no pueden interferir en la «soberanía»<sup>134</sup>, o derecho

---

<sup>130</sup> Vid. SÁNCHEZ ARISTI, R., «Comentario al artículo 58 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 1012.

<sup>131</sup> Vid. ÁLVAREZ DE BENITO, P., *Las obligaciones del autor en el contrato de edición*. Barcelona, J.M. Bosch Editor, 1998, p. 44.

<sup>132</sup> Caso ya contemplado *supra*, en nuestro epígrafe «Autor o derechohabientes».

<sup>133</sup> Quien más cerca está de la creación es el productor de una obra audiovisual, porque contribuye a «fijarla», esto es, a plasmarla o a incorporarla por primera vez a un soporte físico, sin el cual la obra audiovisual no llega a existir. En cambio, no necesariamente hay tal vínculo en el caso del productor de fonogramas, porque la obra musical o sonora puede existir autónomamente, sin necesidad de fijación en un soporte físico. Tampoco existe el vínculo con la creación para el productor de una grabación audiovisual que no llegue a adquirir el «rango» de obra audiovisual.

<sup>134</sup> Vid. Séptimo párrafo del Preámbulo de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual: «En cuanto al derecho de propiedad intelectual del autor, la Ley contiene como innovaciones de relevancia su reconocimiento y tutela por el solo hecho de la creación de la obra; la expresa regulación del derecho moral, que, integrado por un conjunto de derechos inherentes a la persona del autor, tiene carácter irrenunciable e inalienable y constituye la más clara manifestación de la soberanía del autor sobre su obra...».

eminente del autor sobre la obra, privándole de darla a conocer o, al menos —tratándose de una obra ya divulgada—, de tenerla a disposición del público.

Al igual que ocurre con la posición contractual de cedente (ya se trate o no del autor), la posición contractual del editor puede ser ocupada por más de una persona. Son los llamados supuestos de coedición, regulados en los artículos, aún vigentes, 27 a 30 de la Ley 9/1975, del Libro.

## 2. Cesión de derechos

### 2.1. Alcance o efecto de la cesión

Como indica el art. 58 TRLPI, el contrato de edición implica la cesión tanto del derecho de reproducción (art. 18 TRLPI) como del de distribución (art. 19 TRLPI). La tipicidad del contrato comporta, pues, la cesión de ambos derechos, no llegando, en cambio, a haberlo si se cede sólo alguna de esas dos facultades. La cesión aislada sólo de alguna de ellas debiera regirse entonces por las disposiciones generales sobre la cesión (arts. 43 a 57 TRLPI), uno de cuyos cometidos es —como apuntábamos en la Primera Parte— proporcionar normas supletoriamente<sup>135</sup> aplicables a las cesiones atípicas o ajenas a los moldes legales.

En contrapartida, la cesión conjunta de tales derechos es de mínimos, no de máximos, dado que el autor puede ceder al editor cualesquiera otras formas de explotación que convenga<sup>136</sup>, sin que ello afecte a la tipicidad del contrato. Así, por ejemplo, el editor se puede hacer conceder un derecho de adquisición preferente sobre derechos o formas de explotación que no han sido contractualmente cedidos<sup>137</sup>, para evitar que potenciales cesionarios de esas otras formas de explotación lleguen a beneficiarse de un eventual éxito de la obra propiciado por la propia edición. Sin embargo, esa ampliación de contenido tiene

---

<sup>135</sup> Recordemos que la fuente primaria de las cesiones atípicas es la autonomía de la voluntad.

<sup>136</sup> Así lo entiende la SAP de Madrid 178/2015 de 19 de junio (FJ1º): «*los anteriores preceptos han de ser interpretados, por lo que se refiere al espectro de derechos objeto del contrato, como umbral mínimo, no máximo. Esto es, cabe que, además de aquellos expresamente contemplados en los preceptos indicados, se cedan al editor otros derechos de explotación*».

<sup>137</sup> *Ab initio*, el editor puede preferir no adquirir todo el espectro de derechos o modalidades de explotación, por no estar seguro del éxito que conllevará la explotación de la obra.

que ser expresa o concluyente, puesto que lo impone el principio de interpretación restrictiva del alcance de los derechos cedidos (art. 43.1 TRLPI).

La cesión de estos derechos debe ser necesariamente onerosa para que se pueda hablar de contrato de edición y se le apliquen las reglas específicas del mismo, que se regulan de los artículos 58 a 73 TRLPI.

Dado que cada forma de explotación puede comprender varias modalidades, la cesión de los derechos de reproducción y distribución no tiene por qué ser íntegra. Ahora bien, en caso de falta de especificación de las concretas modalidades de explotación cedidas, la cesión quedará limitada a las modalidades que se deduzcan necesariamente del contrato (criterio subjetivo) y sean indispensables para cumplir la finalidad del mismo (criterio objetivo), de acuerdo con el art. 43.2 TRLPI.

Asimismo, la cesión de estos derechos alcanza únicamente el ámbito territorial y temporal pactado. Si nada fuere pactado, el editor habrá de ejercer los derechos en el lugar donde se celebra el contrato (art. 43.2 TRLPI). Con respecto al ámbito temporal, la regla general del art. 43.2 TRLPI, que señala como de cinco años la duración de la cesión, a falta de pacto, es matizada en el ámbito del contrato de edición, dado que el plazo de duración máximo recogido en el artículo 69 TRLPI prevalece sobre los cinco años generales (art. 57 TRLPI). Así, este artículo recoge que el contrato de edición se extingue por la terminación del plazo pactado, por el transcurso de diez años de la cesión, si la contraprestación se hubiera pactado exclusivamente a tanto alzado y, en todo caso, a los quince años de haber puesto el autor su aportación a disposición del editor<sup>138</sup>.

Si nada se dice en el contrato, la cesión de los derechos en el contrato de edición no abarca las modalidades de explotación o utilización o los medios de difusión inexistentes o desconocidos en el momento del contrato (art. 43.5 TRLPI). Otra restricción legal significativa es la del art. 60.1. LPI, que obliga a precisar en el contrato el carácter exclusivo de la cesión, ya que, sin esa precisión, de acuerdo con las normas generales sobre la cesión (art. 48.1.), se considera no exclusiva. Sobre este punto, es inevitable señalar la inadecuación de esta previsión legal tuitiva a la práctica editorial, tal y como confirma la jurisprudencia

---

<sup>138</sup> Vid. epígrafe VIII.

consultada<sup>139</sup> e incluso los modelos de contrato propuestos y recomendados por los colectivos beneficiarios de esa restricción (las propias «asociaciones de escritores»)<sup>140</sup>.

Por último, nos preguntamos sobre la admisibilidad en nuestro Derecho de posibles contratos de explotación de derechos de autor que, aunque no pudieran calificarse como contrato de edición —a tenor del art. 58 TRLPI—, sí comportaran, igualmente, beneficios económicos por la reproducción y distribución de la obra. En definitiva, si la edición debe cederse siempre a través de las normas imperativas del contrato de edición. Para dar respuesta a la pregunta, es necesario detenerse en el art. 57 LPI, que dice lo siguiente: «*La transmisión de derechos de autor para su explotación a través de las modalidades de edición, representación o ejecución, o de producción de obras audiovisuales se regirá, respectivamente y en todo caso, por lo establecido en las disposiciones específicas de este Libro I, y en lo no previsto en las mismas, por lo establecido en este capítulo*».

Una interpretación literal<sup>141</sup> del precepto puede conducir a la conclusión de que el único cauce («*en todo caso*») posible para la explotación económica de una obra mediante la cesión de las facultades de reproducción y distribución es el contrato de edición, siendo por tanto inadmisibile cualquier otra relación contractual que tenga la misma finalidad y comporte la cesión de los mismos derechos que el contrato de edición. Esta opinión, sin duda, supondría para el autor una protección máxima —en tanto en cuanto para editar su obra siempre se debería atener a la regulación específica del TRLPI, que le favorece como parte contractual más necesitada de protección legal—. No obstante, debemos apuntar que, considerando la historia y antecedentes legislativos, no fue ése el propósito de la norma. Durante la tramitación parlamentaria, el diputado Salvador Clotas Cierco (PSOE), en una enmienda *in voce*<sup>142</sup>, puso de manifiesto que el precepto pretendía señalar que «*la transmisión de los derechos de autor y para su explotación a través de las modalidades más habituales como son la edición, la representación, la ejecución o la producción de*

---

<sup>139</sup> No hemos encontrado apenas contratos de edición que comporten una cesión no exclusiva de derechos para el editor. Normalmente los contratos de edición comportan una cesión exclusiva ( *vid.* SAP de Madrid 562/2018 de 19 octubre o STS 155/2014 de 19 marzo).

<sup>140</sup> *Vid.* la cláusula segunda del modelo de contrato de edición (año 2009) realizado por la *Associació d'Escriptors en Llengua Catalana* (AELC) y la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC), junto con el *Gremi d'Editors de Catalunya*: «*La cesión se entiende con carácter de (exclusiva / no exclusiva [el modelo subraya «exclusiva» por ser el modelo de cesión más usual o recomendado]) en cualquiera de las modalidades de edición en soporte papel: tapa dura, cartóné, ediciones económicas o de bolsillo, fascículos, ediciones ilustradas, de lujo, de bibliófilo o cualquier otra que se estimara oportuna para facilitar la máxima difusión de la obra*».

<sup>141</sup> Es la que sigue TAPIA en su «Comentario al artículo 57 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. J.M. RODRÍGUEZ TAPIA), 1.ª ed., Editorial Aranzadi, Navarra, p. 411.

<sup>142</sup> Diario de Sesiones del Congreso, III Legislatura, 12 de mayo de 1987, núm. 128, pág. 4859.

*obras audiovisuales, se regirán por las disposiciones específicas que para cada una de estas especialidades contiene el Libro I. Y en lo no previsto en estas disposiciones específicas se regirán por lo establecido con carácter general en este Capítulo* ». Es decir, se estaría reconociendo que los contratos específicamente regulados en la LPI están dirigidos a encauzar los modos de explotación más frecuentes en la práctica, sin que ello excluya que puedan pactarse, fuera de esos moldes, otros que se regirían por las *Disposiciones Generales* de la cesión (arts. 43 y ss. TRLPI).

Partiendo de esos datos, el presente trabajo defiende una postura intermedia. El contrato de edición se regula específicamente en el TRLPI por ser la figura paradigmática de los contratos de explotación, pero no por ello debe entenderse que es la única. Cuando la cesión de las formas de reproducción y distribución se realice a cambio de una contraprestación, siendo el riesgo asumido exclusivamente por el editor, ésta deberá acogerse imperativamente a la regulación del contrato de edición. Por el contrario, cuando la cesión se configure diferentemente (por ejemplo, la edición gratuita o la asunción compartida del riesgo), esa cesión igualmente admisible podrá someterse a las disposiciones contenidas en el Capítulo I del Título V, Libro I LPI (*Disposiciones Generales sobre la Transmisión de los derechos de explotación*), y no a las específicas del contrato de edición del Capítulo II de ese mismo Título y Libro.

## 2.2. Contenido

### 2.2.1. Derecho de reproducción

El alcance de los derechos cedidos debiera corresponder, no excediéndolo, al que les asigna el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. A este respecto, conviene aclarar el alcance que concibe nuestro Derecho positivo para la noción de «reproducción», para así compararlo con el alcance o extensión con que, a efectos del contrato de edición, se legitima al editor para el ejercicio de tal actividad, extensión que —como enseguida veremos— es menor, o no necesariamente tan amplia.

El artículo 18 TRLPI señala: «*Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias*».



La Ley de Propiedad Intelectual de 1987 trajo consigo una nueva acepción técnico-jurídica del concepto de «reproducción» —alejada de la tradicional, consistente en la obtención de una pluralidad de ejemplares por medio de la imprenta u otros medios mecánicos (art. 1 del Reglamento de 1880)<sup>143</sup>—. Al promulgarse la LPI de 1987, la obtención de copias dejó de ser definitoria del concepto de reproducción, que pasó a girar únicamente en torno a la fijación de la obra<sup>144</sup>, esto es, a la incorporación de la misma a un soporte distinto de aquél que ha servido para crearla o expresarla por primera vez<sup>145</sup>.

La expansión de la noción de «reproducción», que exige el consentimiento del titular de la obra para fijar la obra en esa base distinta, sirvió para superar la vinculación tradicional entre «reproducción» y «publicación»<sup>146</sup>. Esta vinculación generaba desprotección para el autor y sus causahabientes<sup>147</sup>, ya que también la producción de un único ejemplar de la obra puede ser lesiva para su autor, «*como ocurre en el caso de que a partir de la copia manuscrita de una partitura se realice una ejecución pública de la obra musical en ella reflejada*»<sup>148 149</sup>.

Dicha desvinculación<sup>150</sup> se explica por el avance técnico que representó la invención y generalización de los procedimientos de grabación sonora o audiovisual, que, desde principios del s. XX, permiten que la actividad de «reproducción» (fijación) no conduzca

---

<sup>143</sup> Que mantiene, por ejemplo, el art. 13 de la Ley n° 633, de 22 de abril de 1941, de *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*: «*Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione*».

<sup>144</sup> Análogamente, el art. L122-3 del *Code de la propriété intellectuelle*, de 1 de julio de 1992: «*La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte*». Por su parte, el parágrafo 16 UhrG, de 1965 recoge tanto la noción actual de reproducción (apartado 2) como la tradicional (apartado 1).

<sup>145</sup> Para consumir la actividad de «reproducción», basta con «*trasladarla [la obra] a un "medio" distinto de aquél que ha servido para crearla o expresarla por primera vez*», con independencia de que esa fijación sea o no utilizada para obtener ejemplares o copias. Vid. MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual en la legislación española*. Madrid: Marcial Pons, 1995, pp. 226 y ss.

<sup>146</sup> Entendida como la conjunción entre reproducción-multiplicación y distribución.

<sup>147</sup> Vid. KOHLER, J., «*Abschreiben als Autorverletzung*», en los *Autorrechtliche Studien*, publicados en el *Archiv für die civilistische Praxis*, 1896, núm 85, pp. 417 y ss.

<sup>148</sup> Vid. MARCO MOLINA *op. cit.* p. 231, nota 18.

<sup>149</sup> La nueva noción de «reproducción» sirvió para «adelantar» la protección de los titulares de derechos de propiedad intelectual de obras expresadas o dadas a conocer sólo en forma incorporal. El anterior art. 8 de la Ley de 1879 sólo protegía al titular de la propiedad intelectual de dichas obras frente a la obtención de una pluralidad de copias de su obra, puestas a disposición del público («*Nadie, por tanto, tiene derecho a publicar...*»). Bajo la nueva noción, es ya, en cambio, «reproducción» la mera plasmación en una base material de obras orales o bien de las expresadas por medios materiales, pero difundidas por medios incorporales (v. gr. obras musicales plasmadas en una partitura y ejecutadas en público a partir de ella).

<sup>150</sup> Y la consiguiente ampliación de la protección al autor, que no debe esperar a la multiplicación o pluralidad de obras.

necesariamente a la puesta a disposición del público de ejemplares de las obras, sino que, incluso a partir de una sola fijación material de la obra, son posibles sucesivas comunicaciones de la misma (art. 116 TRLPI, comunicación pública de fonogramas; art. 122 TRLPI, comunicación pública de grabaciones audiovisuales; o art. 126.1.c) TRLPI, comunicación pública de una emisión o transmisión de radiodifusión).

Aún así, el artículo 58 TRLPI no es fiel a la definición técnica de la actividad de «reproducción» que la misma Ley proporciona<sup>151</sup>. En el ámbito del contrato de edición, el permiso que se le concede al editor es para la actividad de reproducción en sentido tradicional (producción de copias o ejemplares), cuyo corolario es la distribución de las copias o ejemplares obtenidos a partir de la reproducción legitimada por el contrato.

### 2.2.2. Derecho de distribución

El derecho de distribución halla su definición en el art. 19.1 TRLPI: «*Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma*».

El verbo «distribuir» fue ajeno a la normativa de propiedad intelectual hasta la llegada de la Ley de 1987. Así, en la Ley de 1879 la distribución estaba comprendida en el derecho de publicar las obras<sup>152</sup> y luego venderlas. Entonces, la conducta de distribución únicamente adquiriría relevancia propia cuando seguía a una reproducción ilícita o no autorizada (*vid.* arts. 47.4 o 48.2. LPI 1879)<sup>153</sup>.

---

<sup>151</sup> No es el art. 58 TRLPI el único precepto que se aleja de la acepción técnica de «reproducción». *Vid.* asimismo otros arts. del propio TRLPI: arts. 25.1; 31; 37 o 64 TRLPI.

<sup>152</sup> En este sentido, hay que recordar la definición del contrato de edición en nuestra Ley del Libro (Ley 9/1975): aquel contrato por el cual «*el titular de la propiedad intelectual de una obra... cede, mediante precio, al editor, el derecho a publicarla en forma de libro...*» (art. 18.1), a diferencia de lo que dispone el actual art. 58 TRLPI: «*el autor o sus derechohabientes ceden al editor... el derecho de reproducir la obra y el de distribuirla*».

<sup>153</sup> Lo mismo sucedió ya en la legislación alemana del siglo XIX («Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken, vom 11. Juni 1870»), donde se producía una desprotección para el titular de un derecho de autor, puesto que sólo si la distribución de la obra sucedía a una reproducción ilícita o no autorizada era tenida en cuenta por el legislador (*vid.* §25 de la Ley de 1870). Este hecho fue señalado por KOHLER, a quien se atribuye la propuesta de autonomía del «Verbreitungsrecht» [*vid.* KOHLER, J., *Das Autorrecht. Eine civilistische Abhandlung*, Jena, 1880 (Separatabdruck aus Ihering's Jahrbücher XVIII N.F.VI)], que más tarde fue positivizada por el legislador alemán de 1901 («Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst, vom 19. Juni 1901»). *Vid.*, para un análisis más pormenorizado de la evolución, MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual en la legislación española*. Madrid: Marcial Pons, 1995, pp. 241 y ss.

En el Derecho vigente<sup>154</sup>, la «distribución» presenta autonomía frente a la «reproducción», en tanto en cuanto se presenta (art. 17 TRLPI) como actividad de explotación independiente de aquélla, lo que permite al autor poder controlar también la ulterior circulación de los ejemplares de su obra, hayan sido éstos obtenidos lícita o ilícitamente.

Los elementos definatorios de esta actividad de explotación son:

- La puesta a disposición del público<sup>155</sup>. Basta con el ofrecimiento o potencialidad de acceso a la obra por parte del público<sup>156</sup> para que la distribución se entienda consumada. El acceso debe posibilitar que, aunque sea temporalmente, los miembros del público puedan recibir y utilizar por sí mismos el ejemplar u original, excluyendo su potencial uso a otros miembros<sup>157</sup>.
- Que la distribución del original<sup>158</sup> o las copias de la obra sea en un soporte tangible. El carácter físico del soporte exige la posibilidad de aprehensión material del mismo por parte del público. Es la principal diferencia con la comunicación pública, pues todas o la mayoría de las modalidades de comunicación pública son incorporadas (art. 20 TRLPI)
- Que la distribución se produzca mediante venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma (arts. 19.1, 3 y 4 TRLPI). Debemos subrayar que el acto de distribución no requiere necesariamente ánimo de lucro<sup>159</sup>, como demuestra la referencia al «préstamo» o cesión de uso<sup>160</sup>.

---

<sup>154</sup> Por influencia alemana: §17 UhrG.

<sup>155</sup> *Público*: pluralidad indeterminada de personas entre las cuales no existe, en principio, ningún tipo de relación personal. El número de personas debe ser considerable o, mejor, no insignificante (*vid.* STJUE de 15 de marzo de 2012, *Società Consortile Fonografici (SCF) v. Marco Del Corso* [C-135/10]).

<sup>156</sup> No se exige que esta actividad se realice con carácter profesional o empresarial, aunque en la edición, normalmente, revestirá tal carácter.

<sup>157</sup> Este disfrute individual no se da, en cambio, en la comunicación pública, donde el destinatario o partícipe de un acto de comunicación no puede, en general, impedir el disfrute paralelo de otro, salvo en los supuestos más modernos y más tardíamente regulados de la llamada comunicación pública «a la carta» o a petición individual del usuario (art. 20.2., apdo. i] TRLPI, introducido en el TRLPI por la Ley 23/2006, de 7 de julio, que incorporó la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información).

<sup>158</sup> Como señala MARCO MOLINA (*op. cit.* p. 251), la distribución de una obra a través de su original sólo es concebible si éste carece de valor intrínseco, pudiendo ser considerado como una más de las fijaciones de la obra.

<sup>159</sup> El editor, por ejemplo, podrá obsequiar con, o donar, los ejemplares. No obstante, ello no se puede trasladar a la relación editor-autor, que deberá siempre ser onerosa, con contraprestación económica, contraprestación que, en caso de que el editor regale los ejemplares, podrá ser a tanto alzado (art. 46.2.a] TRLPI), pues no existirán parámetros para el cálculo de una remuneración proporcional.

<sup>160</sup> Aunque la Ley sólo se refiera al préstamo de uso (*ergo*, comodato), cabe también la enajenación gratuita del ejemplar (*vid.* MARCO MOLINA, *op. cit.* p. 252).

La actividad de distribución es la que, en definitiva, pone la obra a disposición del público, al atribuir a la pluralidad de potenciales usuarios ejemplares individuales de la obra. Un objetivo que, como se ha apuntado reiteradamente, sería de difícil consecución en el caso de que el autor ejerza personalmente su poder de explotar la obra.

Puesto que la tenencia o posesión material de ejemplares individuales de la obra puede llegar a entrar en colisión con los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre la obra materializada o representada en esos ejemplares (arg. *ex arts.* 3 y 56.1 LPI), el TRLPI ha previsto un límite específico del derecho de distribución, dirigido a resolver el eventual conflicto entre los titulares de la propiedad intelectual y los poseedores de ejemplares físicos de la obra. Ese límite es el llamado «agotamiento» del derecho de distribución, operado si los ejemplares se distribuyen mediante venta, tras la primera venta de aquéllos efectuada con consentimiento del autor. El estudio específico de ese límite lo realizamos *infra*, en nuestro epígrafe VII («Resolución»).

### 3. Contraprestación al autor

De acuerdo con el artículo 58 TRLPI, el precio o contraprestación al autor se configura como elemento esencial para tipificar este contrato, de manera que, sin precio, no hay contrato de edición<sup>161</sup>. En armonía con la esencialidad de esta prestación, el artículo 61.1 TRLPI sanciona la no expresión de la misma en el contrato con la nulidad<sup>162</sup>, después de haberla configurado como contenido mínimo del contrato (art. 60.5 TRLPI).

El artículo 60 TRLPI, que recoge el contenido mínimo que debe expresar el contrato de edición al perfeccionarse, no solamente exige que se exprese, en todo caso, la contraprestación, sino que ésta se establezca conforme a lo dispuesto al artículo 46 TRLPI, precepto que sienta como regla la participación proporcional del autor<sup>163</sup> en los ingresos derivados

---

<sup>161</sup> Como apuntamos, no es esto lo mismo que afirmar que sea inadmisibles en nuestro Derecho un contrato en el que se cedan los derechos de reproducción y distribución gratuitamente y donde el editor asuma el riesgo de la explotación.

<sup>162</sup> Respecto del alcance de esta nulidad, *vid. infra* apartado V.

<sup>163</sup> Aunque una lectura aislada del art. 46 TRLPI puede llevar a la conclusión de que el precepto no se aplica a cualquier cedente, sino únicamente al autor (así lo entiende RODRÍGUEZ TAPIA en *Comentarios...* p. 365, *dir. Rodríguez Tapia*), el hecho de que el artículo 60.5 TRLPI remita indiscriminadamente al art. 46, y en tanto en cuanto el contrato de edición puede ser realizado por derechohabientes del autor, vemos ciertamente que el beneficio de la participación proporcional es irrenunciable tanto para el autor como para sus derechohabientes.

de la explotación de la obra por el cesionario. Los ingresos de explotación resultarán de multiplicar el número de ejemplares efectivamente vendidos —o descargados, en caso de la edición *on-line*— por el precio de venta al público de cada uno de ellos. Si el legislador no hubiera hecho referencia al artículo 46 TRLPI, igualmente se aplicaría para fijar la remuneración, ya que —como apuntamos en la primera parte del trabajo— la participación proporcional en los ingresos de explotación se configura como un beneficio irrenunciable del creador.

El supuesto de edición gratuita —esto es, el contrato en virtud del cual el autor cede sus derechos de reproducción y distribución sin recibir ningún tipo de contraprestación económica a cambio (*v.gr.* aquellos supuestos en los cuales el autor queda satisfecho por el mero hecho de que el editor le publique su obra, dándola a conocer)— es un supuesto de edición atípico<sup>164</sup>, siéndole de aplicación las disposiciones generales<sup>165</sup> (arts. 43 y ss. TRLPI), en la medida en que sean compatibles con su carácter gratuito<sup>166 167</sup>.

#### 4. La actividad por cuenta propia del editor

El editor asume, por cuenta propia, la obligación de realizar todas las operaciones e inversiones necesarias para alcanzar el cumplimiento del objetivo contractual, asumiendo así un riesgo empresarial. Si lo que afecta a la esfera creativa es obligación del autor, reproducción y distribución, además de ser actividades legitimadas por el contrato, a la

---

<sup>164</sup> No se impide, por tanto, la realización, fuera del marco del contrato específico (típico) de edición, «*de liberalidades que tengan por objeto la simple autorización para el ejercicio de facultades de explotación*» [Auto AP de Madrid 102 /2012 de 15 de junio (FJ3º)]. Multitud de discusiones doctrinales se hubieran evitado si el legislador hubiese optado por un precepto como el L122-7 del Code de la propriété intellectuelle, de 1 de julio de 1992: «*Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux*».

<sup>165</sup> La SJMerc de Madrid 282/2012 de 19 de octubre (FJ5º) así lo admite después de concluir que: «*se rechaza la posibilidad de aplicar las normas propias de la donación -con la transmisión integral de derechos que es consustancial a esa forma de liberalidad- a un simple negocio de cesión gratuita de derechos que debe regirse, en cuanto a la interpretación de sus contenidos y del alcance de lo transmitido, por las normas de la cesión de derechos de explotación que se contienen en los Arts. 43 y ss.*».

<sup>166</sup> Mientras que el artículo 46 no le es aplicable por hablar de la cesión otorgada a título oneroso, el artículo 43 le es plenamente aplicable.

<sup>167</sup> GETE ALONSO (*Comentarios...*, p.874, *dir.* Bercovitz) considera que, en este caso, se trata de «*un subtipo contractual atípico de uno de los correspondientes contratos típicos [contrato de edición]*» y que, por ello, «*la cesión del derecho de explotación debe ajustarse a la normativa de éstos, salvo en lo relativo a la exigencia de remuneración*». Ahora bien, debe entenderse que el legislador ha configurado tales reglas exclusivamente para una relación contractual que cuente con todos y cada uno los elementos esenciales que se definen en el art. 58 TRLPI. Si es así, tal relación debe regirse por tales reglas imperativamente (art. 57 TRLPI), no siendo aplicables imperativamente cuando alguno de los elementos falten.

vez gravitan sobre el empresario editor como operaciones a su cargo (arts. 64,4º. y 68. 1. a] y b])<sup>168</sup>.

El carácter esencial de esta manifestación no constaba en el precedente artículo 18 de la Ley del Libro, ni en las modalidades especiales de su artículo 25. En este sentido, el TRLPI ha limitado el espectro del contrato de edición, excluyendo cualquier otra modalidad de edición en que pudiese darse una coparticipación por parte del autor.

### III. OBJETO DEL CONTRATO

#### 1. ¿Qué obras pueden ser objeto de un contrato de edición?

No se contiene especificación alguna al respecto en el art. 58 TRLPI, más allá de la posibilidad de inferir del propio contrato que habrán de ser obras susceptibles de reproducción y distribución y sobre las cuales existan derechos de autor<sup>169</sup>.

##### 1.1. Requisitos implícitos de la obra editable: su reproductibilidad y la subsistencia/existencia de los derechos de propiedad intelectual sobre ella

En primer lugar, habrá de tratarse de obras que puedan ser difundidas entre el público mediante una explotación corporal<sup>170</sup>, lo que parece excluir a las obras coreográficas o pantomímicas, a no ser que se transcriban en un texto, y a las obras audiovisuales, al menos hasta que no se gaste su versión definitiva y se quieran distribuir mediante una pluralidad de ejemplares o copias físicas.

En segundo lugar, la obra objeto del contrato de edición deberá ser, asimismo, una obra que no haya caído en el dominio público, puesto que, si los derechos de explotación se han extinguido, nada será necesario ceder, pudiendo el editor publicar la obra

---

<sup>168</sup> FERNANDO ARIAS SHELLY, C., *Contrato de edición y su práctica jurídica*. 1ª ed. Madrid: Dijusa, 2006, p. 29.

<sup>169</sup> Quedan excluidas las prestaciones del Libro II TRLPI.

<sup>170</sup> A modo ejemplificativo: obras susceptibles de expresión mediante lenguaje alfabético, obras gráficas (mapas, planos, fotografías), obras plásticas reproducibles, obras musicales en su versión escrita, el guion de una obra audiovisual o, incluso, un programa de ordenador.

libremente<sup>171</sup>. Tampoco las obras ilícitas o contrarias a los límites generales del ordenamiento jurídico<sup>172</sup> (la moral, el orden público y la ley) pueden ser objeto del contrato de edición, porque, aunque pudieran llegar a estar protegidas por nuestra Ley<sup>173</sup>, si cumplieren con la exigencia legal de originalidad (art. 10.1. TRLPI)<sup>174</sup>, su inclusión como objeto en un contrato de edición teñiría de ilicitud al contrato (art. 1271 CC)<sup>175</sup>.

## 1.2. La originalidad de la obra editable

Pero, sustancialmente, para que un determinado resultado revista entidad como obra editable (esto es, como objeto del contrato de edición legalmente regulado), habrá de poder ser considerada “original”<sup>176</sup>, puesto que, en última instancia, de esa nota o cualidad depende en definitiva que sobre un determinado objeto puedan llegar a proyectarse derechos de propiedad intelectual (art. 10.1 TRLPI)<sup>177</sup>.

La dificultad radica en saber bajo qué acepción nuestra Ley<sup>178</sup> utiliza este término tomado del lenguaje común. En línea con la doctrina y la jurisprudencia, planteamos, pues, si se

---

<sup>171</sup> Salvo que sea inédita y, estando en el dominio público, una persona la haya divulgado lícitamente, en cuyo caso deberá contratar con éste por conferirle entonces el TRLPI los mismos derechos de explotación que hubieran correspondido al autor (art. 129.1 TRLPI); o que un sujeto la hubiere adaptado o revisado, en cuyo caso podría tratarse de una obra nueva o diferente (arts. 11 y 21 TRLPI).

<sup>172</sup> Que debe cumplir asimismo el objeto de todo contrato.

<sup>173</sup> «La obra queda protegida por el derecho de autor incluso si es contraria a normas imperativas, al orden público o a las buenas costumbres» (MARCHETTI, P. y UBERTAZZI, L. C., *Commentario breve alla legislazione sulla proprietà industriale e intellettuale*, CEDAM, Padua, 1987, p. 446).

<sup>174</sup> Cfr. art. 5 de Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes («BOE» núm. 177, de 25/07/2015): «No podrán ser objeto de patente: 1. Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres...».

<sup>175</sup> Así lo señala BERCOVITZ (en *Comentarios...* p. 172, dir. Bercovitz): «las obras ilícitas son en verdad obras, cuya protección queda limitada sólo en la medida requerida por la licitud de que se trate».

<sup>176</sup> A su vez, una nota implícita o sobreentendida en la propia exigencia legal de originalidad es que la obra sea fruto de una actividad humana. Ese requisito lo apunta el artículo 5.1 TRLPI. Se excluyen, por tanto como obras los resultados íntegramente derivados o producidos por un dispositivo informático, una máquina, un animal o por la propia Naturaleza sin más.

<sup>177</sup> Asimismo, se exige la perceptibilidad exterior de la obra, que debe haber sido dotada por su autor de una expresión formal de la obra por cualquier medio o soporte. Ello se debe a que el derecho de autor está destinado a proteger la forma en la que se expresan los pensamientos de un autor, pero no «las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí» (artículo 2 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor [adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996]). La determinación del objeto del derecho de autor se la debemos al filósofo del Derecho Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) y a su artículo «Beweis der Unrechtmässigkeit des Büchernachdrucks» (publicado en la *Berliner Monatsschrift*, mayo de 1791, n° XXI, pp. 443 y ss.). Para una exposición de la construcción de FICHTE, *vid.* MARCO MOLINA, J., «Bases históricas y filosóficas y precedentes legislativos del Derecho de autor» en *Anuario de Derecho Civil*, tomo 47, n°1, 1994, pp. 153-157.

<sup>178</sup> Nuestra Ley no es tan clara como la Ley alemana sobre Derecho de Autor (*Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte [UrhG]*), de 9 de septiembre de 1965, que se pronuncia claramente a favor de la originalidad *subjetiva*: «*Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen*» (§ 2, apartado 2°).

considera «obra» solo al objeto que constituya un resultado «nuevo», «peculiar» o «singular» (acepción *objetiva* del término *original*) o si basta con que éste sea «propio», «genuino», o «personal» de un determinado sujeto (acepción *subjetiva* de la originalidad que convierte a la obra del intelecto en posible objeto de derecho).

Para la tesis o posición *objetiva*<sup>179</sup>, «originalidad» es sinónimo de «novedad»<sup>180</sup>: únicamente son tutelables bajo los derechos de autor las creaciones humanas que aporten al patrimonio cultural algo que, con anterioridad a la mismas, no existía (factor de reconocibilidad o diferenciación de la obra respecto de las preexistentes<sup>181</sup>)<sup>182</sup>. En cambio, para la tesis o acepción *subjetiva* de la originalidad, no es necesaria la «novedad»<sup>183</sup>, sino que basta la impronta o huella personal del autor, que puede aflorar o llegar a detectarse incluso en un resultado escasamente novedoso<sup>184</sup> <sup>185</sup>.

Nos inclinamos por una interpretación en sentido *subjetivo*<sup>186</sup> de la expresión «creaciones originales» (art. 10.1 TRLPI), al menos, por dos razones:

---

<sup>179</sup> Defendida por BERCOVITZ (en *Comentarios...* p. 162, dir. Bercovitz) y por TAPIA (en *Comentarios...* p. 97, dir. Rodríguez Tapia).

<sup>180</sup> Novedad que, según el tipo de obra del que se trate, puede radicar o en la concepción de la obra o en su ejecución, o en ambas fases de su realización. En cualquier caso, la novedad debería presentar un mínimo de altura creativa (*Gestaltungshöhe*), esto es, tener una relevancia mínima (*vid.* SAP de Barcelona 411/2005, 26 de septiembre: FJ8).

<sup>181</sup> *Vid.* STS 253/2017, de 26 de abril (FJ9°).

<sup>182</sup> De modo similar a la legislación de patentes, que sólo permite obtener patentes de invención a quienes demuestren haber obtenido un resultado «nuevo» (art. 4.1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes) o no previamente comprendido en «el estado de la técnica» (art. 6.1 Ley de Patentes).

<sup>183</sup> Habría obra, incluso, cuando la creación intelectual de un sujeto coincida con otra obra ya existente realizada por otro autor, siempre que el segundo autor no hubiese utilizado como modelo la obra preexistente. El hecho de ser la obra el reflejo de la personalidad de su autor justifica, ya de por sí, la tutela de la misma.

<sup>184</sup> En este sentido, SAP de Barcelona 786/1995, de 26 de septiembre de 1996 (FJ8).

<sup>185</sup> Lo importante es que se plasme la personalidad del autor, no que a través de la obra se pueda determinar quién es el autor. *Vid.* VALERO MARTÍN, E., *Obras fotográficas y meras fotografías*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, pp. 45-48.

<sup>186</sup> No hallamos fuentes para apoyarlo, sin embargo, en la jurisprudencia más reciente (*vid.* STS 253/2017, de 26 de abril, SAP de Islas Baleares 376/2018, de 23 de julio o SAP de Barcelona 411/2005, 26 de septiembre). Así justifica la SAP de Barcelona de 26 de septiembre de 2005 su postura: « *si bien tradicionalmente imperó la concepción de originalidad subjetiva por parecer criterio aceptable para las obras clásicas (literatura, música, pintura, escultura,...) ya que la creación implica cierta altura creativa, hoy día, sin embargo, debido a que los avances técnicos permiten una aportación mínima del autor (hay obras en las que no se advierte un mínimo rastro de la personalidad de su autor) y unido al reconocimiento del autor de derechos de exclusiva, la tendencia es hacia la idea objetiva de originalidad, que precisa una novedad en la forma de expresión de la idea*». Con todo, creemos que optan por el criterio *objetivo* simplemente por la naturaleza de la obra que tratan (obra arquitectónica y fotográfica); así lo parece reconocer el STS de 26 de abril: «*En este ámbito, por las especiales características de la obra arquitectónica y de los planos y proyectos que sirven para desarrollar su concepción y permitir su ejecución, prevalece una concepción objetiva de la originalidad... las obras arquitectónicas se prestan a una menor originalidad que otros tipos de obras plásticas y se requiere en ellas... un grado de singularidad superior al exigible en otras categorías de obras protegidas por la propiedad intelectual*).



- Si adoptásemos un criterio *objetivo*, se volvería difícil justificar la protección que nuestro TRLPI otorga a las obras derivadas (art. 11) y a las colecciones y bases de datos (art. 12), en la medida en que se trata de obras o bien creadas a partir de la modificación de obras preexistentes<sup>187</sup> o bien consistentes en una pura recopilación o colección de obras preexistentes ajenas o de elementos singulares tomados de ellas<sup>188</sup>.

- Es el criterio por el que el legislador comunitario ha optado para obtener la protección a través de los derechos de autor en aquellos ámbitos que ha armonizado.

Véase:

- La Directiva 2009/24/CE del Parlamento y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, establece en su artículo 1, párrafo 3º, que el programa de ordenador *«quedará protegido si fuere original en el sentido de que sea una creación intelectual propia de su autor. No se aplicará ningún otro criterio para conceder la protección»*.

- La Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, con respecto a la fotografía, apunta que *«las fotografías que constituyan originales en el sentido de que sean creaciones intelectuales propias del autor serán protegidas con arreglo al artículo 1»*. Más claramente, si cabe, el Considerando 16: *«Una obra fotográfica con arreglo al Convenio de Berna debe considerarse original si constituye una creación intelectual del autor que refleja su personalidad, sin que se tome en consideración ningún otro criterio tal como mérito o finalidad»*.

---

<sup>187</sup> La realización de tales transformaciones o adaptaciones requerirá, en todo caso, el consentimiento del titular de la obra o de sus causahabientes, quienes de otra manera verían vulnerado su derecho a la integridad (art. 14.4 TRLPI y 15.1 TRLPI). Una vez prestado tal consentimiento, el autor seguirá conservando sus derechos sobre la obra originaria, pero el adaptador ostentará los derechos de propiedad intelectual sobre la modificación realizada.

<sup>188</sup> Para MARCO MOLINA el *«hecho de que incluso en tales supuestos pueda seguir manteniéndose el carácter “original” del resultado que representa dicha síntesis de elementos ya existentes, no nuevos, constituye para nosotros el mejor argumento en favor de una interpretación en sentido subjetivo»*. Vid. Marco Molina, J., *La propiedad intelectual en la legislación española*. Madrid: Marcial Pons, 1995, p. 349. La «originalidad» radica en la «selección o disposición de sus contenidos» (art. 12.1 TRLPI). Vid., en este sentido, el Considerando 15 de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos.

- La Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, determina en el artículo 3, párrafo 1º, que « *las bases de datos que por la selección o la disposición de su contenido constituyan una creación intelectual de su autor estarán protegidas, como tal creación, por los derechos de autor*»<sup>189</sup>.

En aras de una mayor seguridad jurídica, no parece conveniente que se requieran diferentes criterios de «originalidad» para obtener la protección de un determinado resultado como obra. El concepto de «originalidad» debiera tender a ser uniforme y, según el canon del Derecho comunitario europeo, debiera prevalecer la acepción *subjetiva*.

## 2. Obras excluidas

### 2.1. Obra futura

Nuestra Ley se ocupa de la obra futura en dos de sus preceptos: por una parte, el artículo 43.3 TRLPI, que declara la nulidad (de pleno derecho) de las cesiones que tengan por objeto el conjunto de las obras futuras del autor y, por otra, el artículo 59.1 TRLPI que, a diferencia de lo que sucede en las legislaciones de nuestro entorno<sup>190</sup>, parece excluir que el contrato de edición pueda tener por objeto una o varias obras futuras concretas e individualizadas.

Por obra futura, hay que entender la obra aún no creada, esto es, aquel trabajo intelectual sobre el cual aún no se han generado los derechos de propiedad intelectual que nacen por

<sup>189</sup> Vid. también el Considerando 16.

<sup>190</sup> En su gran mayoría admiten que el contrato de edición tenga por objeto una obra futura, aunque suelen someter tal posibilidad a unos límites temporales o cuantitativos. Así, el art. 120 de la ley nº633 de 22 de abril de 1941 de *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio* admite la posibilidad de un contrato de edición sobre obras no creadas, siempre que no tenga una duración superior a diez años: «*senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni*; »; o el art. 104, en relación con el 48.1, del *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos* de 14 de marzo de 1985 que también lo permite con el límite máximo de diez años: «*A transmissão ou oneração do direito de autor sobre obra futura só pode abranger as que o autor tiver produzido no prazo máximo de 10 anos*». Francia, en cambio, admite un derecho de preferencia a favor de un editor para la edición de las obras futuras del autor que pertenezcan a géneros claramente determinados con un límite cuantitativo (art. L132-4 del *Code de la propriété intellectuelle* de 1 de julio de 1992): «*Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour*».

el mero hecho de la creación (art. 1 TRLPI). No es obra futura la obra «*in fieri*» o en gestación, como se desprende del hecho de que el TRLPI también valore y proteja como obra los ensayos o bocetos de las obras plásticas (art. 10.1.e] TRLPI) o la documentación preparatoria de los programas de ordenador (art. 96.1 TRLPI)<sup>191</sup>.

La legislación anterior a la Ley del Libro 9/1975, es decir, la Ley de Propiedad Intelectual de 1879, no se ocupaba de las obras futuras, lo que llevó a la jurisprudencia<sup>192</sup> de la época a admitir la validez del contrato de edición proyectado sobre obras futuras, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad recogido en el art. 1255 del Código Civil y la posibilidad de que las cosas futuras puedan ser objeto de contrato, como dispone el art. 1271 CC. Ahora bien, lo cierto es que la Real Orden de 10 de abril de 1909 (Gaceta del 26 de abril), por la cual se denegaba la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual de escrituras de venta de obras futuras<sup>193</sup>, sirvió para combatir la proliferación de contratos de edición sobre el conjunto de obras futuras que pudiera crear un autor.

Finalmente el artículo 26.1 de la Ley del Libro —a diferencia de lo que dispuso el artículo 62 del Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual de 1934<sup>194</sup>— declaró la nulidad del contrato de edición que tuviera por objeto la publicación de la obra u obras que el autor pudiera crear en el futuro<sup>195</sup>.

---

<sup>191</sup> BERCOVITZ (en *Comentarios...* p. 168, 2ªed., dir. Bercovitz) entiende que tal protección es extensible a otras categorías de obra y, por tanto, a cualquier obra en gestación o inconclusa.

<sup>192</sup> Así, la STS de 4 de mayo de 1973, que admitió la validez de un contrato de edición donde la autora cedía al editor todas las obras literarias que creara durante la vigencia del contrato.

<sup>193</sup> La Real Orden declaró: 1º, que en lo sucesivo se rechacen como inservibles los documentos que se refieran a obras futuras, los cuales sólo podrán anotarse a solicitud de los interesados después que las obras se hayan producido y se presenten para su inscripción en el Registro; y 2º, que cuando los documentos comprendan obras inscritas en el Registro y obras futuras, se hará la anotación al pie de las correspondientes inscripciones y se tendrán por no presentadas respecto a las que no aparezcan inscritas en la fecha de presentación de los mencionados documentos. La Real Orden consideró válida la cesión o venta de las obras futuras, pero reguló la anotación y transmisión de las mismas en el Registro de la Propiedad: la escritura de la venta sólo se podía inscribir una vez la obra futura se hubiere producido e inscrito. Vid. LÓPEZ QUIROGA, J., *La propiedad intelectual en España*. Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1918, p. 168.

<sup>194</sup> Que admitía la validez de un contrato de edición que versara tanto sobre el conjunto de obras que pudiera crear el autor en el futuro como sobre una obra futura concreta: «*Las obras futuras de un autor pueden ser objeto de contrato de edición; pero reservándose siempre el autor la facultad de denunciarlo. La denuncia del contrato traerá como consecuencia la rescisión del mismo en cuanto a las obras que pudiera crear o producir desde el momento de la denuncia, y seguirá subsistente para las obras producidas antes de esa fecha. Se considerarán “producidas” todas aquellas obras que se hayan dado a conocer en la forma de que habla el art. 16 de esta Ley*».

<sup>195</sup> «Será nulo el contrato de edición que tenga por objeto la publicación de la obra u obras que el autor pueda crear en el futuro».

Guiándonos por la literalidad de su art. 59.1, el vigente TRLPI, parece impedir que las cesiones de derechos de explotación de obras futuras concretas e individualizadas<sup>196</sup> se canalicen mediante un contrato de edición, pues se refiere a toda obra futura, sin matices.

No obstante, el poco encaje de esta regla en los usos editoriales y en las normas del Código Civil (art. 1271 CC) nos lleva a concluir que lo que excluye el art. 59.1 TRLPI no es más que la cesión mediante contrato de edición de los derechos de explotación del conjunto de obras que un autor pudiera crear en el futuro, en el mismo sentido al que se refiere el art. 43.3 TRLPI.

La razón no es otra que la incorrecta interpretación e incorporación que el legislador de 1987 hizo del art. 26.1 de la Ley 9/1975, del Libro, que es el que inspiró la prohibición del citado art. 43.3. TRLPI. La expresión dual, pero hipotética, del artículo 26.1 («*obra u obras que pueda crear el autor en el futuro*») persigue, en definitiva, impedir una cesión que abarque la totalidad de la futura producción del autor. Y, si para conseguir ese objetivo se vale de la disyuntiva «*obra u obras*» es solo porque, de presente, no se sabe de cuántas obras pudiera llegar a tratarse<sup>197</sup>, no con el propósito de excluir asimismo la cesión de derechos de explotación sobre una concreta obra futura, como erróneamente asume el art. 59.1. TRLPI. A tal interpretación correctora, se llega asimismo observando tanto nuestras legislaciones vecinas<sup>198</sup> como el Proyecto de Ley de 1934 (art. 62)<sup>199</sup>.

Ahora bien, tampoco podemos obviar que existen razones que justificarían tal exclusión, sobre todo desde la perspectiva del editor, dado que la prohibición del art. 59.1. permitiría al editor —siendo quien, en definitiva, va a asumir el riesgo de la explotación— formar y manifestar su voluntad únicamente una vez conoce la obra ya finalizada. Además, se evitarían los eventuales problemas que podrían plantearse por la inconcreción de la obra, pues habría dificultad en establecer si, una vez creada, la obra se ajusta a lo pactado. En definitiva, la admisión de la obra futura como posible objeto del contrato de edición supondría, en cierta manera, dejar el cumplimiento del contrato al arbitrio del autor (contrario al artículo 1256 CC).

---

<sup>196</sup> Cesiones plenamente válidas, ya lo apuntamos en la primera parte de este trabajo.

<sup>197</sup> En efecto, la producción futura de un autor puede consistir en una sola obra o en varias.

<sup>198</sup> Vid. art. 120 de la ley nº633 de 22 de abril de 1941 de *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio* o el art. 104, en relación con el 48.1, del *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos* de 14 de marzo de 1985

<sup>199</sup> «*Las obras futuras de un autor pueden ser objeto de contrato de edición*».

Sabedora de todo ello, la jurisprudencia, pese a admitir que el contrato de edición pueda llegar a recaer sobre una o alguna obra futura, exige un cierto grado de concreción a la misma. Es decir, la obra futura admitida como posible objeto del contrato de edición en ningún caso podría llegar a ser una obra donde la futuridad sea total. A estos efectos, resulta significativa la SAP Madrid 35/2009, de 17 de febrero de 2009, que considera que un mero guion y una propuesta de publicación no pueden ser objeto de contrato de edición, dada la inconcreción e insuficiente grado de desarrollo de tales productos<sup>200</sup>. A tenor de esa Sentencia, la obra debe hallarse lo suficientemente determinada y concretada (en cuanto a su género, temática o argumento) en el momento en que se perfeccione el contrato<sup>201 202</sup>.

En cualquier caso, y como quiera que se interprete la vigente Ley, no se excluye que el autor pueda conceder al editor un derecho de adquisición preferente sobre obras que pueda llegar a crear en el futuro<sup>203</sup>. Ilustra claramente la validez de las cláusulas que doten al editor de un derecho de opción sobre obra futura la SAP de Barcelona 1640/2019, de 26 de septiembre, a tenor de la cual los derechos de adquisición preferente no vulneran la prohibición del art. 43.3 y 59.1 TRLPI<sup>204</sup>, siempre y cuando no se extiendan al conjunto de obras que el autor pudiese crear en el futuro<sup>205</sup>.

---

<sup>200</sup> «La Sala considera que cualquiera que sea la extensión que pretenda darse a la posibilidad de que obras en formación o no finalizadas sean objeto del contrato de edición, la misma no puede alcanzar al guion y la propuesta de publicación elaborados por el demandante en el momento en que el contrato fue firmado, dada la brevedad de dichos documentos y la generalidad con que se abordaba el objeto de la futura obra. Lo contrario supondría dejar sin contenido real las previsiones de los apartados 1 y 2 del art. 59 de la Ley de Propiedad Intelectual, y ello con independencia de lo acertado o desacertado de los términos generales y omnicomprendidos de cualquier obra futura con que han sido redactados dichos preceptos legales». (FJ3º)

<sup>201</sup> Se modula así una solución similar a la que propugna §40 *UhrG*, que admite la cesión de obra futura cuando ésta se encuentre determinada no sólo en cuanto al género, sino en cuanto a cualquier otro dato. El precepto alemán establece, además, un derecho a la rescisión del contrato por cualquiera de las partes al cabo de cinco años.

<sup>202</sup> Así lo reconoce la SJMerc. de Madrid de 30 de abril de 2019: «es una postura doctrinal consolidada, y una idea apegada además a la práctica, que la prohibición solo va dirigida a la obra futura carente, todavía, de individualización... Se considera que esta interpretación beneficia al autor, que es la parte más débil de la relación, porque goza así de mayor garantía de que su obra será probablemente editada y podrá, incluso, percibir anticipos de remuneración por ello» (FJ3).

<sup>203</sup> Aunque no se contemple específicamente este pacto en nuestra legislación (a diferencia de la francesa: art. L 132-4 CPI), resulta frecuente en la práctica editorial y ha sido admitido por la jurisprudencia. Vid. SÁNCHEZ ARISTI, R., «Comentario al artículo 60 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 1036.

<sup>204</sup> Tampoco vulneraría la del artículo 59.1 TRLPI, si se pactase expresamente que la explotación tuviera que llevarse a cabo por medio de un contrato de edición.

<sup>205</sup> «En cualquier caso, entendemos que en el contrato que analizamos no se conviene la edición de una obra inexistente. Simplemente se confiere al editor un derecho de "opción", esto es, de adquisición preferente sobre los derechos de explotación de la primera obra que publicara el demandante durante la vigencia del contrato de 29 de enero de 2009. Ni se fijan las condiciones del futuro contrato ni expresamente se

## 2.2. Obra de encargo

La obra de encargo es una especie particular de obra futura. Lo que la singulariza dentro de las obras futuras en general, como posible objeto del contrato de edición, al amparo de la interpretación del art. 59.1 TRLPI que proponemos, es ser una obra sobre cuya realización ha dado —quien la encarga (el comitente de la misma)— una serie de instrucciones o indicaciones para conseguir una obra de determinadas características <sup>206</sup>.

La Ley 9/1975, de 12 de marzo, del Libro, señalaba en su artículo 18.3 que el encargo de obra no se consideraba contrato de edición, apuntando en su segundo inciso que sí lo sería (además, sin limitación de ejemplares) cuando las partes pactaran expresamente la no transmisión de propiedad de la obra al editor. Por ende, si la titularidad de los derechos la mantenía el autor, se consideraba contrato de edición<sup>207</sup>. La Ley actual excluye la obra de encargo del contrato de edición (art. 59.2 TRLPI), considerándola objeto de un distinto contrato: el de encargo de obra.

No existe en nuestra legislación de propiedad intelectual regulación del contrato de encargo de obra. Ahora bien, siguiendo lo que establecía el artículo 18.3 de la Ley del Libro, que remitía a las disposiciones del Código Civil relativas al contrato de arrendamiento de

---

*conviene que la explotación tuviera que llevarse a cabo por medio de un contrato de edición (la doctrina admite distintas modalidades de explotación de una obra literaria). Por tanto, el supuesto enjuiciado debe analizarse a la luz del artículo 43.3º y no específicamente del artículo 59.1º. El derecho de opción, como facultad que se confiere al editor de decidir sobre la suscripción de un contrato de explotación de una obra literaria, implica una auténtica transmisión de derechos y, por tanto, está sujeta a la prohibición contenida en el artículo 43.3º. Ahora bien, en la medida que la transmisión no alcanzó a la totalidad de las obras que se propusiera publicar el demandado, en principio no infringiría dicho precepto, que únicamente impide la cesión del "conjunto" de la obra futura. Es cierto, como se indica en el recurso, que la doctrina viene considerando que la obra futura, para que puedan cederse sus derechos de explotación, debe estar delimitada o individualizada suficientemente, es decir, es necesario que sea posible su identificación. También se exige que la cesión tenga una duración limitada en el tiempo. No creemos, sin embargo, que, tratándose de una obra futura, pueda exigirse que esté ideada o proyectada por el autor y mucho menos que pueda identificarse con un título concreto. Por ello estimamos que en este caso la cláusula es válida, en la medida que se concreta a la cesión de derechos a la "primera" obra que se proponga publicar el demandado durante la vigencia del contrato. Creemos que los términos del pacto son claros y que la cesión tiene causa, pues forma parte de las prestaciones asumidas por el autor en compensación a las obligaciones contraídas por el editor en relación con la primera de las obras» (FJ2º).*

<sup>206</sup> La STS 55/2005, de 1 de febrero de 2005, a la hora de calificar un contrato, se decide por el de edición y no encargo, por la inexistencia de instrucciones.

<sup>207</sup> Cabe volver a recordar que, bajo el régimen de la LPI de 1879, la transmisión completa (enajenatoria) de la propiedad intelectual era, además de posible, arquetípica (ex art. 6).

obra, la doctrina ha considerado aplicable igualmente la regulación de ese contrato al de encargo, y así ha sido refrendado por la jurisprudencia<sup>208</sup>.

Ciertamente, parte de la regulación del arrendamiento de obra pudiera ser de aplicación al encargo de obra intelectual:

- El autor asumirá una obligación de resultado (*ex art. 1544 CC*) y no cumple, pues, prestando meramente su actividad. Se obliga a realizar una obra que presente las características que el comitente le haya solicitado y a entregar la obra en un determinado plazo (pactado o, en su caso, el del art. 1128 CC), lo que implica la necesaria aprobación del comitente una vez se haya ejecutado la obra<sup>209</sup>.
- El comitente puede suministrar los materiales al autor (art. 1590 CC) o ser el propio autor quien los aporte (art. 1589 CC).
- El comitente debe pagar el precio que se haya acordado a la entrega de la obra (art. 1599 CC), siendo posible, en caso de haberse acordado entregas parciales (v.gr. por capítulos de libro), su satisfacción en proporción a la parte de la obra entregada (art. 1592 CC).
- La recepción de la obra por parte del comitente libera al autor de los vicios aparentes y de aquellos que, por sus conocimientos, el arrendatario o comitente de la obra hubiera podido detectar. Igualmente se traslada a éste desde la entrega el riesgo de deterioro o pérdida de la obra.
- El contrato de encargo de obra se podrá extinguir por desistimiento unilateral del comitente, el cual deberá indemnizar al autor en los términos del art. 1594 CC, o por la muerte del contratista, dado que la realización de la obra es personalísima y, por ende, el contrato *intuitu personae*, debiendo el comitente indemnizar a los herederos del autor por la parte de la obra ejecutada (art. 1595 I y II CC).

Si el comitente ha pactado no sólo la ejecución de la obra, sino también la cesión de derechos de explotación<sup>210</sup>, en el momento en el que se le entregue la obra encargada

---

<sup>208</sup> SAP de Zamora 365/2002 de 30 de diciembre (FJ4º): «[A]nte la ausencia o mención a dichas figuras jurídicas, la doctrina (Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano en sus Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual) opta por la regulación que del contrato de obra se contiene en el Código Civil».

<sup>209</sup> Vid. FJ 2º, apartado 4, de la SJMercantil de Madrid, de 30 de abril de 2019, que se refiere a una cláusula contractual donde se contiene un procedimiento para la aprobación de las obras que el autor ejecute.

<sup>210</sup> Es posible realizar los dos pactos en un mismo contrato (el de encargo), aunque los efectos del segundo sólo nacerían una vez entregada la obra encargada (condición suspensiva), pudiéndose pactar diferentes contraprestaciones para la realización de la obra (normalmente será un precio a tanto alzado) y la sucesiva explotación (remuneración proporcional, de acuerdo al art. 46 TRLPI.). En contra, la jurisprudencia que, en algunos casos (SAP Madrid 512/2017, de 24 de noviembre), ha establecido una especie de coligación

adquirirá tanto la propiedad física del soporte material en el que se proyecta la obra como los derechos de explotación que se le hayan cedido, si bien por imperativo del sistema transmisivo previsto en nuestro CC (art. 609.2) será necesaria la tradición para que el contrato pueda llegar a operar su efecto traslativo.

Ahora bien, si nada se ha pactado en el contrato de encargo de obra, se discute ese efecto traslativo de los derechos de explotación sobre la obra resultante del encargo. La doctrina parece dividida entre quienes consideran que, a falta de pacto contractual relativo a los derechos, el comitente de la obra solo adquiere la propiedad del soporte al que se haya incorporado la obra —esto es, su *corpus mechanicum*<sup>211</sup>— y quienes, en cambio, entienden que el contrato de encargo le cede *per se* los derechos de explotación en los que consiste el contenido patrimonial del derecho de autor (art. 2 TRLPI).

Partiendo de la premisa de que, como hemos sostenido ya, la regulación aplicable al encargo es la del arrendamiento de obra, y al ser éste un contrato que —mediante tradición— es transmisivo, la cuestión es si, una vez cumplido el encargo, el comitente adquiere solo el soporte material de la obra<sup>212</sup> o también los derechos de explotación de la obra intelectual realizada.

Parte de la doctrina<sup>213</sup> considera que el comitente no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual. En virtud del encargo, el autor sólo se comprometería a entregar el soporte material de la obra, salvo en los casos en los que la Ley determina una adquisición originaria e *ipso iure* de los derechos de explotación por parte del comitente (obra colectiva –

---

funcional de los dos contratos (encargo y edición), manteniendo su independencia, aunque se realicen en unidad de acto. En otros, ha afirmado que el encargo de obra no es más que un precontrato respecto al de edición, lo que debe considerarse técnicamente inexacto, por cuanto impera ya en nuestra jurisprudencia la tesis de que el precontrato no es más que el contrato que, en definitiva, se quiere celebrar (SSTS 28 de septiembre de 1963 o 23 de diciembre de 1995), lo que implicaría que el encargo de obra no sería más que propio el contrato de edición, algo que no es admisible *ex art. 59.2* (*vid. SJMerc* de 30 de abril de 2019). En cualquier caso, como se verá, no sería necesaria la conclusión de un subsiguiente contrato de edición, si, como defendemos en el texto, el contrato de encargo entraña *per se* la cesión de los derechos de explotación.

<sup>211</sup> Lo que no comporta ningún derecho de explotación sobre la obra (*ex art. 56.1 TRLPI*).

<sup>212</sup> No así la propiedad de la obra inmaterial, dado que en nuestro sistema no cabe la venta o enajenación de la propia obra, sobre la que el autor mantiene un derecho eminente (la «soberanía» sobre su obra, en expresión del Preámbulo de la LPI de 1987, párr. 7º) aun después de haber cedido derechos patrimoniales sobre ella. Este vínculo o soberanía está protegido sobre todo mediante el derecho moral, y se prolonga por todo el tiempo de duración de aquéllos y, en algunas de sus manifestaciones, incluso más allá de aquéllos (art. 41 TRLPI).

<sup>213</sup> *Vid. TORRES GARCÍA, T.*, «Comentario al artículo 59 LPI», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 2ª ed., Tecnos, Madrid, 1997, pp. 964-965 o RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., «Comentario al artículo 58 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. J.M. RODRÍGUEZ TAPIA), 1.ª ed., Editorial Aranzadi, Navarra, p. 419.



art. 8 TRLPI). Pero, al margen de esos casos particulares, para el encargo en general, la posición adoptada en un principio por nuestros tribunales es que, limitándose el encargo a transmitir el soporte físico de la obra, y no pudiendo, en cambio, transmitir derechos de explotación proyectados sobre la obra como bien inmaterial, es necesario, una vez recibida la obra, un posterior acto de cesión de los derechos de explotación sobre ella (en el sentido indicado, *vid.* SAP de Alicante 236/2006, de 19 de junio de 2006<sup>214</sup>; SAP de Baleares 309/2010, de 30 de julio de 2010<sup>215</sup>; o SAP de Zamora 365/2002, de 30 de diciembre de 2002<sup>216</sup>).

Ahora bien, no parece verosímil que el comitente (para el caso que nos ocupa, un editor) encargue la realización de una obra intelectual para obtener sólo el soporte físico que la incorpora, sin llegar a obtener ningún derecho de propiedad intelectual sobre la misma que le permita explotarla<sup>217</sup>. De ser así, el acuerdo de encargo no solo le sería perjudicial, por impedirle obtener un beneficio como contrapartida al desembolso efectuado para la creación de la obra (daño emergente), sino que pudiera llegar a resultarle asimismo improductivo, al exponerle incluso a un lucro cesante, en el caso de que, como titular de las facultades de explotación sobre la obra encargada que retiene, el autor las cediese en exclusiva a un tercero, quien se convertiría así en el único legitimado a explotar la obra creada a instancias y bajo las indicaciones del comitente y en la que éste ha invertido.

---

<sup>214</sup> «Dicho de otro modo, no consta que cediera el actor sus derechos sobre las fotografías de manera extensiva y para todos aquellos susceptibles de ser cedidos, lo que desde luego no se puede presumir, al punto que el TRLPI -art.45 -requiere de formalización escrita [...] En definitiva, el hecho de que se trate de fotografías, sean o no de encargo, no atribuye al comitente derecho de propiedad intelectual alguno sobre la obra, sin perjuicio de la adquisición de los ejemplares de las fotografías acordados, pero los derechos patrimoniales (y morales en su caso) corresponden al fotógrafo, al actor, exigiendo el correspondiente acuerdo la cesión de los derechos de explotación que, repetimos, no consta» (FJ3º).

<sup>215</sup> «Por otra parte, el encargo de una obra no es objeto del contrato de edición (*vide* art. 59.2 LPI), ni de dicho encargo se presume cesión alguna de derechos de explotación. Como consecuencia, y aun a pesar de la naturaleza de la obra creada, el comitente adquiere como efecto de este contrato la propiedad de la obra, pero entendiendo ésta como aquél bien material que sirve de soporte a la actividad creativa, pero nada más, siendo en el momento de la entrega de la obra cuando se produce la adquisición. Dada la naturaleza del contrato de obra, la adquisición de la propiedad del soporte al que se incorpora una obra no comporta la adquisición de los derechos de explotación (art. 56.1 LPI). [...] Ahora bien, en este contexto ha de tenerse en cuenta que prima un principio de interpretación restrictiva: al cesionario se transmite lo que expresamente se desprende de la cesión, quedando el cedente con todos los demás derechos» (FJ6º).

<sup>216</sup> «[...] por lo tanto no podemos hablar de un contrato de edición sino de encargo de obra, por la que el comitente únicamente adquiere la propiedad de la obra creada en virtud de dicho encargo en su sentido material. Así pues, al publicarse y distribuirse el libro y folletos por los codemandados sin estar autorizados por los actores han venido a lesionar los derechos integrantes del contenido económico de la propiedad intelectual, tanto de edición como de distribución y publicación» (FJ4º).

<sup>217</sup> *Vid.* SÁNCHEZ ARISTI, R., «Comentario al artículo 59 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 1041 y RIVERO HERNÁNDEZ, F., en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 2.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 289.

Siendo así, cabe concluir que el contrato por el que se encarga una obra comporta o debiera comportar *per se* una cesión de los derechos de explotación<sup>218</sup>, pero sólo de aquéllos cuya transmisión estuviese justificada por la propia finalidad u objetivo del contrato (principio de interpretación restrictiva de los derechos cedidos: art. 43.2 TRLPI). Así, si el objetivo del comitente es editar, sólo deben entenderse cedidos mediante el encargo los derechos de reproducción y distribución<sup>219</sup>. Es esta la vía interpretativa que abrió ya la STS 1204/2008, de 18 de diciembre de 2008, que entiende que la laguna en nuestro derecho sobre el contrato de obra debe ser suplida por la analogía del artículo 51, relativo a la obra creada en el seno de una relación laboral<sup>220</sup>. Básicamente en ese precepto, se funda la reciente SAP de Barcelona 494/2017, de 23 de noviembre de 2017<sup>221</sup>.

---

<sup>218</sup> Así lo recoge la cláusula tipo quinta del modelo de contrato de encargo realizado por la *Associació d'Escriptors en Llengua Catalana* (AELC) y la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC), junto con el *Gremi d'Editors de Catalunya*: «el EDITOR, como pleno titular de los derechos de gestión y explotación de la Obra (a la que va destinado el aludido trabajo), podrá usar y disponer de la misma en todo tiempo y lugar, bajo todas las formas y modalidades, usando y ejercitando los derechos y acciones inherentes a la repetida Obra, sin traba, exclusión ni limitación de clase alguna y, por lo tanto, podrá publicar y comercializar la obra proyectada, traducirla a cualquier idioma y en cualquier parte del mundo, cediendo su derecho a terceras personas y, en general, usar de ella en el modo y forma que le convinieren hacerlo, obligándose en todo caso a informar al AUTOR de las diferentes formas de explotación de la obra conjunta».

<sup>219</sup> Lo que lleva a concluir que si, de acuerdo con el art. 1282 CC, la finalidad perseguida por las partes era editar, al comitente se le aplicarán todas las obligaciones del art. 64 TRLPI, pues de otra forma el contrato de encargo de obra sería una vía para escapar de la tuición a favor del autor que otorga el TRLPI. Si la cesión presunta implica la cesión de tales derechos, pero no se infiere la finalidad de editar, el comitente no estará obligado a explotar la obra (argumento literal del artículo 59.2 TRLPI: «por la edición, si ésta se realizase»). Así, para conseguir la explotación de su obra, el autor no podría invocar el acuerdo de encargo, sino quizá su (innato) derecho moral de autor, para instar la divulgación de su obra (art. 14.1 TRLPI).

<sup>220</sup> «La ley contempla la transmisión *Inter vivos* y *mortis causa* de los derechos de explotación de la propiedad intelectual a partir del artículo 42 y el 51 se refiere a la transmisión en caso de contrato de trabajo, que se presume conforme al apartado 2. Pero no contempla el caso del contrato de obra. Se debe entender que esta laguna del derecho debe ser suplida por la analogía y, tal como se mantiene en los recursos y se expone por la doctrina, el artículo 51 se aplica cuando la obra determina la transmisión de los resultados, concurriendo dos presupuestos: creación no espontánea del cedente, contratista, sino a instancia del cesionario, dueño de la obra (así lo llama el código y la doctrina civil) y la enajenación del resultado del trabajo. Todo ello concurre en el presente caso, en que se encargó a los demandantes una determinada obra para la actividad propia del periódico, se ejecutó la obra y se percibió un elevado precio y el resultado, en cuanto al derecho patrimonial, queda transmitido al dueño de la obra» (FJ5°).

<sup>221</sup> «Los preceptos transcritos nos ofrecen unos criterios válidos para responder a la mencionada pregunta, a los cuales debemos sumar las normas generales de transmisión de derechos del TRLPI (arts. 43 y siguientes). En base a ello, entendemos que puede haber una cesión expresa o tácita de los derechos patrimoniales de la obra encargada aunque no se haya pactado nada en el contrato que une a las partes. No podemos olvidar la intención de las partes en este tipo de contratos de obra por encargo. La obra encargada por Banús a los actores consistía en la creación de una página web, de unas etiquetas para botellas de aceite y para envases de frutos secos y de un logotipo consistente en una gota lateral de aceite de color verde brillante en diversas modalidades. La intención de Banús al encargar la obra era la explotación de la misma lo que supone la transmisión explícita o implícita de los derechos patrimoniales necesarios para cumplir el contrato. Banús encarga la obra para adquirir una ventaja competitiva frente a otras entidades, lo que hará legítimo su deseo de que esa obra no sea ofrecida a sus posibles competidores por quien es el autor de la misma. De ahí que la lógica pretensión de Banús será la de convertirse en titular de los derechos de explotación de la obra» (FJ3).

Con apoyo en esa línea jurisprudencial, que suscribimos, y en los preceptos que la sustentan no parece, pues, necesario un sucesivo contrato de edición para operar la cesión de esos derechos de explotación a favor del comitente de la obra. En cualquier caso, la cesión se hallaría —al igual que en el supuesto en que así se pacte en el propio contrato de encargo de obra— sometida a la condición suspensiva de que la obra encargada se cree y se entregue.

### 2.3. Publicaciones periódicas

El artículo 59 TRLPI finaliza señalando, en su apartado tercero, que «*las disposiciones de este capítulo tampoco serán de aplicación a las colaboraciones en publicaciones periódicas*<sup>222</sup>, salvo que así lo exijan, en su caso, la naturaleza y la finalidad del contrato». Se trata, en definitiva, de trabajos intelectuales cuya exclusión del contrato de edición se justifica sobre la base de considerar que, para editarlos, basta el régimen del artículo 8 TRLPI (obra colectiva) o el del artículo 51 TRLPI<sup>223</sup>.

En efecto, la colaboración de un autor en una publicación periódica se aproxima en su naturaleza a la aportación prevista en el artículo 8 TRLPI. Si hay acuerdo expreso para considerar la colaboración como aportación a obra colectiva, no es necesario utilizar el mecanismo del contrato de edición entre el empresario de la publicación periódica y el autor, por cuanto los derechos de explotación, salvo pacto en contrario, ya corresponden *ope legis* al empresario (persona natural o jurídica) que la edite y divulgue bajo su nombre (art. 8 II TRLPI).

Si no hay acuerdo sobre la consideración de la colaboración como aportación a una obra colectiva, pero media una relación laboral entre el autor y el empresario, será de aplicación el artículo 51 TRLPI, en sus apartados 2 a 4, presumiéndose que los derechos de

---

<sup>222</sup> Ha de entenderse por publicaciones periódicas lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de 3 de septiembre de 1880 para la ejecución de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual: «*Se entenderá por publicaciones periódicas los Diarios, Semanarios, Revistas y toda serie de impresos que salgan a la luz una o más veces al día o por intervalos de tiempo regulares o irregulares, con título constante, bien sean científicas, políticas, literarias o de cualquier clase*».

<sup>223</sup> Vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., «Comentario al artículo 59 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. J.M. RODRÍGUEZ TAPIA), 1.ª ed., Civitas, Madrid, p. 420. o FERNÁNDEZ-ARIAS SHELLY, C., *Contrato de edición y su práctica jurídica*. Madrid: DIJUSA, 2006, p. 59.

explotación de la colaboración han sido cedidos en exclusiva, pudiendo reproducir y distribuir la colaboración sin necesidad de contrato de edición alguno<sup>224</sup>.

En cualquier caso, en la medida en que estas obras posean una entidad propia y discernible de la obra periódica que las contiene, su autor está facultado a publicarlas reunidas o en colección, escogida o completa, en los términos del artículo 22 TRLPI, sin necesidad de recabar la autorización del editor de la obra periódica-

#### IV. FORMA

Como vimos<sup>225</sup>, la forma escrita para la cesión en general de los derechos de explotación no tiene valor constitutivo, en tanto que únicamente se faculta al autor a resolver el contrato cuando el cesionario, previo requerimiento fehaciente, se niegue a observar dicha forma (art. 45 TRLPI)<sup>226</sup>.

Lo relevante ahora es dilucidar si el régimen de forma previsto para la cesión en general es el mismo que opera en el ámbito del contrato de edición. Concretamente, se ocupan de la formalización por escrito los artículos 60 TRLPI («*El contrato de edición deberá formalizarse por escrito*»), que se expresa en los mismos términos que artículo 45 TRLPI, y el artículo 61 TRLPI, que señala la nulidad del contrato no formalizado por escrito.

Una lectura conjunta de los arts. 45 y 61 TRLPI permite observar que, de entrada, asignan efectos jurídicos diversos a la falta de formalización por escrito: mientras que el primero de ellos opta por la posibilidad de instar la resolución de la cesión no otorgada por escrito, el segundo declara la nulidad del contrato de edición que no sea por escrito. Tal disparidad de efectos para dos negocios que se encuentran en relación de género a especie obedece

---

<sup>224</sup> Si no hay relación laboral entre empresario y autor de la colaboración, será necesario, para publicarla, el correspondiente contrato de edición, que se regirá según lo dispuesto en el artículo 52 TRLPI. Nos guiamos a estos efectos por TORRES LANA (en *Comentarios...* p. 950, dir. Bercovitz), quien considera aplicable el art. 52 TRLPI a todos aquellos supuestos en que no medie una relación laboral en el caso de las publicaciones periódicas. El citado precepto, junto a los del art. 46.2 TRLPI, constituye otro caso en el que la contraprestación al autor puede excepcionalmente consistir en un tanto alzado. Cabe apuntar que, en base a este artículo, el autor de la colaboración conservará su derecho a explotarla en cualquier forma que no perjudique la normal explotación de la obra en la que se hayan insertado; y libremente, si la colaboración «no se reproduce en el plazo de un mes desde su envío o aceptación en las publicaciones diarias o en el de seis meses en las restantes, salvo pacto en contrario» (art. 52.2 II).

<sup>225</sup> Primera parte, epígrafe II, apartado segundo.

<sup>226</sup> Hecho que descarta que la forma para la cesión en general sea *ad solemnitatem*, puesto que la facultad de resolver implica la existencia de un negocio válido.

seguramente a que, al promulgarse la LPI de 1987, el legislador tenía ya a la vista una ingente práctica en materia de contrato de edición, frente a la posibilidad solo abstracta y eventual de otros muchos posibles negocios de cesión de la explotación (típicos o atípicos) todavía por experimentar.

Con objeto de paliar las malas prácticas de los editores al amparo de la LPI de 1879, el art. 61.1 TRLPI, inspirándose seguramente en el art. 16<sup>227</sup> de la Ley 9/1975, del Libro impuso un régimen mucho más riguroso que el generalmente previsto en el art. 45 TRLPI para la cesión en general.

Presupuesta la indicada diversidad de efectos en cuestión de forma, sigue existiendo una notoria controversia, tanto judicial como doctrinal, sobre el valor de la exigencia legal de forma en el contrato de edición. Se ha discutido el alcance de la nulidad que predica el primer apartado del artículo 61 —si se trata de una nulidad de pleno derecho (*ex art. 6.3 CC*) o de una nulidad relativa o mera anulabilidad (arts. 1300 y ss CC)—, que no es más que una discusión sobre el efecto esencial o no de la forma escrita (forma *ad solemnitatem* o forma *ad probationem*). Es capital saber qué efectos se ha querido conferir legalmente a la forma, pues si se le asigna valor esencial (*ad solemnitatem*), la consecuencia sólo puede ser la nulidad de pleno derecho<sup>228</sup>.

Parte de la doctrina<sup>229</sup>, al igual que la jurisprudencia, aluden a la finalidad protectora del artículo 61 TRLPI para defender que la función de la forma legalmente exigida es solo *ad probationem*, sin afectar a la existencia y validez del contrato, por entender que es contraproducente permitir instar la nulidad por falta de forma a la parte más poderosa de la relación, el editor, al cual suele ser asimismo imputable la falta de formalización por

---

<sup>227</sup> «Los contratos editoriales regulados en las secciones segunda y tercera del presente capítulo deberán otorgarse en forma escrita, bajo sanción de nulidad».

<sup>228</sup> En contra ROGEL VIDE en (Comentarios... p. 907, dir. Albaladejo y Díaz Alabart), que después de considerar la forma como *ad solemnitatem*, como excepción al principio del art. 45 TRLPI, declara que la sanción de su inobservancia debe ser la anulabilidad.

<sup>229</sup> Vid. SÁNCHEZ ARISTI, R., «Comentario al artículo 60 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 1047.

escrito del contrato. Tal postura es propia de sentencias como la SAP de Pontevedra 57/2018, de 10 de mayo de 2018<sup>230</sup>, o la STS 1634/1995, de 10 de febrero de 1995<sup>231</sup>.

Sin embargo, consideramos rebatible tal posición en base a los siguientes argumentos:

- Aun estando legalmente declarada, la sanción de la nulidad absoluta no debiera volverse en contra del autor. Por el contrario, el objetivo de la nulidad absoluta debiera ser inducir al editor a formalizar el contrato por escrito para poder explotar la obra, con el fin de evitar eventuales demandas por infracción de derechos de autor. Aunque, en efecto, exista el riesgo de que el editor la invoque a su favor, resulta lógico pensar que no lo hará, pues tiene motivos económicos, e incluso penales (so pena de convertirse en infractor), para no hacerlo.
- La formalización por escrito se erige como garantía para cumplir con la exigencia legal de inclusión en el contrato de un particular contenido mínimo (el del art. 60 TRLPI), dado que, aun siendo posible, resulta inverosímil que tal exigencia (la inclusión de todas las menciones obligatorias) se cumpla y quepa demostrar su cumplimiento, si el contrato se ha perfeccionado verbalmente.
- Si el legislador hubiera querido configurar la forma con valor *ad probationem* (en el mismo sentido, por tanto, que el art. 45 TRLPI), seguramente no hubiera introducido el a veces ambivalente término «nulidad» (lo es, sin ir más lejos, en los arts. 1300 y ss. del CC español). Se hubiera limitado a no decir nada, al igual que hizo para el contrato de representación teatral y ejecución musical —al cual le es aplicable, con respecto a la forma, el artículo 45 TRLPI (de acuerdo con el art. 57 TRLPI)—.
- Es una nulidad apreciable de oficio, lo que en ningún caso procede tratándose de una nulidad relativa o mera anulabilidad<sup>232</sup>. Así, referida en concreto a un contrato de edición, y sobre la base de la consideración de éste como contrato formal, se encuentra la STS 443/2005, de 31 de mayo de 2005. El recurrente en casación

---

<sup>230</sup> «La exigencia de la forma con carácter constitutivo constituye una excepción en nuestro Derecho contractual, y en el particular relativo al contrato de edición se consagraría un resultado antijurídico, pues el autor habría cedido la explotación de la obra mediante un acuerdo con el editor, que la explota, sin retribución de ninguna clase, pues el pacto habría de reputarse ineficaz. No nos resulta admisible que el cesionario, que ha explotado la creación del autor, pueda invocar una nulidad por no haber enviado los documentos firmados» (FJ27).

<sup>231</sup> «El carácter verbal del convenio de edición entre las partes no puede ser objeto de mayor y mejor interpretación que la que aparece de la declaración fáctica de los hechos probados según el resultado de la prueba» (FJ2º).

<sup>232</sup> Vid. ALBALADEJO GARCÍA, M., *Manual Derecho Civil Tomo I*. Madrid: EDISOFER, 2013

denunciaba la infracción del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para señalar la incongruencia de la sentencia de la Audiencia Provincial, al haberse alterado la causa de pedir<sup>233</sup>. El Tribunal Supremo señaló que el precepto en cuestión (art. 359 LEC) no impide a los Tribunales declarar de oficio la ineficacia de negocios radicalmente nulos, por ilegales, aunque la norma legal imperativa sobre la que se fundamente la nulidad sea de naturaleza formal. También lo interpreta así la SAP de Santa Cruz de Tenerife 268/2003, de 9 de junio de 2003, donde la Sala rebate la conclusión a la que había llegado la sentencia apelada sobre la existencia del contrato de edición, pese a la ausencia de constancia escrita. Dicha resolución se basaba en que hubo autorización tácita de la actora a la publicación de un libro, extrayendo de ello la existencia de un contrato de edición. La Audiencia Provincial, sin embargo, señala que, aunque hubieran acuerdos verbales al respecto, estos no se tradujeron en un contrato de edición perfeccionado de acuerdo con los requisitos legalmente necesarios, tanto de consentimiento como de forma (forma escrita *ex art. 61 TRLPI*).

A la vista de los argumentos aquí expuestos, nos inclinamos por considerar que el artículo 61.1 TRLPI impone como sanción a la falta de formalización por escrito del contrato de edición la nulidad de pleno derecho (art. 6.3 TRLPI)<sup>234</sup>. Por tanto, la regla general del artículo 45 TRLPI<sup>235</sup> conoce una importante excepción para el contrato de edición, donde la forma es considerada un elemento esencial (forma *ad solemnitatem*) lo que hace de ese contrato uno de los negocios excepcionalmente solemnes de nuestro Derecho civil patrimonial. La aludida diferencia de trato con el negocio de cesión de la explotación en general (art. 43.3 TRLPI) se justifica entonces tanto por la experiencia práctica acumulada en materia de contrato de edición como, asimismo, por un reforzado propósito de protección del autor cedente autor a estos efectos, por cuanto la forma escrita garantiza la inclusión de todas las menciones obligatorias mínimas del contrato (art. 60 TRLPI), acota un

---

<sup>233</sup> Lo que se había pedido en la demanda era la resolución del contrato por incumplimiento del editor y no la nulidad que declaró, de oficio, la Audiencia Provincial.

<sup>234</sup> Creemos que se trata de la solución más acertada si tenemos en cuenta, además, que la nulidad relativa o mera anulabilidad es una categoría restringida y muy identificada con sus dos motivos en el CC (vicios e incapacidad). No es cuestión de ampliar dicha figura a voluntad, sobre todo si no lo avala el Tribunal Supremo.

<sup>235</sup> El incumplimiento de la forma escrita sólo confiere al autor, previo requerimiento, la facultad de optar por la resolución del contrato.

eventual juego libérrimo juego de la autonomía de la voluntad en perjuicio del autor y, en definitiva, refuerza la seguridad jurídica<sup>236</sup>.

## V. CONTENIDO MÍNIMO Y CONSECUENCIAS DE SU OMISIÓN

La Ley exige que el contrato de edición, en su formalización, manifieste un contenido mínimo (art. 60 TRLPI), que —como se verá *infra*— presenta particularidades, tratándose de una edición en forma de libro. Para determinar y comprender la obligatoriedad de lo dispuesto, es necesario analizarlo prestando especial atención a todo el articulado (en especial, arts. 43, 48, 60 y 61 TRLPI). Asimismo, conviene tener en cuenta que, si bien la ausencia de algunas menciones provocará la nulidad, la falta de otras es subsanable por las partes o por el Juez, o incluso dichas menciones son integrables mediante el contenido que supletoriamente proporciona la misma Ley. Así, el contrato de edición deberá expresar, en todo caso:

### 1. Contenido mínimo para la edición en general

#### 1) «*Si la cesión del autor al editor tiene carácter de exclusiva*»

Esta mención refleja que la exclusividad no es consustancial al contrato de edición, es decir, que el editor puede ser un mero cesionario no exclusivo de las facultades de reproducción y distribución que integran el derecho general de explotación del autor (art. 2 TRLPI).

El art. 60.1 TRLPI es un recordatorio de la regla general del art. 48 TRLPI<sup>237</sup> sobre la presunción de no exclusividad de las cesiones: el contrato de edición debe expresar «*si la cesión del autor al editor tiene carácter de exclusiva*».

---

<sup>236</sup> Precisamente por quedar recogidos por escrito los extremos del artículo 60 TRLPI, se evitan posibles conflictos derivados de la falta de precisión de los mismos.

<sup>237</sup> «*La cesión en exclusiva deberá otorgarse expresamente con este carácter...*».



2) *«Su ámbito territorial»*

La expresión del ámbito territorial busca delimitar la extensión geográfica en la que el editor va a poder llevar a cabo la explotación de la obra. Es esencial que se pacte y recoja en el contrato, ya que el autor está facultado para realizar varios contratos de edición sobre una misma obra, siempre y cuando sus ámbitos territoriales no coincidan. Las partes, en este sentido, pueden decidir que el contrato de edición abarque grandes extensiones (incluso *«todo el mundo»*<sup>238</sup>), determinadas áreas o que se excluyan ciertos países.

Precisamente, dada la importancia de su delimitación, la falta de referencia a este aspecto ha sido suplida por la propia Ley de acuerdo con el art. 43.2 TRLPI: el editor habrá de ejercer los derechos en el lugar donde se haya celebrado el contrato.

3) *«El número máximo y mínimo de ejemplares que alcanzará la edición o cada una de las que se convengan y la remuneración del autor, establecida conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta Ley»*

Tanto la omisión de esta mención como de la referente a la contraprestación del autor (que se debe establecer de acuerdo con el art. 46 TRLPI) conlleva — pese a haber sido formalizado por escrito — la nulidad del contrato de edición, de acuerdo con el art. 61.1 TRLPI. Sobre el alcance de dicha nulidad — si es nulidad de pleno derecho (*ex art. 6.3 CC*) o mera anulabilidad — no se ha pronunciado el Tribunal Supremo, tal y como sí hizo tan claramente con respecto a la obligatoriedad de la formalización por escrito<sup>239</sup>. Así, es una cuestión abierta, que será posteriormente objeto de nuestro análisis.

Con respecto a la fijación de mínimos y máximos, debemos apuntar que no existe en nuestra ley un artículo como el art. 25.1 de la Ley 9/1975, de 12 de marzo, del Libro, que contemplaba como modalidad especial el contrato de edición sin limitación de ejemplares. Únicamente se recoge su nulidad (art. 61.1 TRLPI)<sup>240</sup>.

La fijación de mínimos y máximos consigue el ajuste de la explotación de la obra a la dinámica del mercado. Las partes buscan, en la medida de lo posible, un punto en el que

---

<sup>238</sup> Vid. SAP Madrid 190/2014 de 13 de junio (FJ4º).

<sup>239</sup> Ya se apuntó que, en sentencia de 31 de mayo de 2005, el Tribunal Supremo admitió la declaración de oficio de la nulidad, lo que indica, que la sanción a la omisión de la obligación de formalizar por escrito el contrato de edición es la de nulidad de pleno derecho (*ex art. 6.3 CC*).

<sup>240</sup> Existe una excepción a esta regla en el artículo 71 TRLPI, para el contrato de edición musical, que admite la validez de un contrato donde no se exprese el número de ejemplares.

ambas se sientan protegidas<sup>241</sup>. Al autor le interesa, por una parte, establecer un máximo lo más bajo posible para, en caso de eventual éxito, poder forzar al editor a renegociar, consiguiendo así una mejor contraprestación; por otra, fijar un mínimo también alto, puesto que el autor contrata con el objetivo de que su obra llegue al mayor número de personas. En definitiva, el creador busca acortar la horquilla entre los números mínimo y máximo de ejemplares.

Al editor, sin embargo, le interesa justamente lo contrario: fijar un mínimo bajo, para obligarse a editar el menor número de ejemplares posible, puesto que desconoce si la explotación resultará rentable; y establecer un máximo alto, para no verse obligado a renegociar en caso de que la edición resulte ser exitosa.

El estudio de la contraposición de intereses nos conduce a ver que la obligatoriedad de la fijación del número de ejemplares se fundamenta en la protección del autor, en especial cuando éste recibe una remuneración proporcional, pues cuando —excepcionalmente (art. 46.2 TRLPI)— recibe una remuneración a tanto alzado, puede llegar a serle indiferente el número de ejemplares que se editen<sup>242</sup>.

De un lado, la fijación de un número mínimo supone una garantía de que la obra va a ser editada, no en una tirada exigua, sino en una que permita cumplir el objetivo por el que el autor decide establecer la relación contractual: la difusión de su obra<sup>243</sup>. De otro lado, fijar un número máximo (bajo) permite evitar que el editor obtenga una ventaja comercial de un eventual éxito de la obra a costa del autor, que seguiría siendo remunerado por un porcentaje que poco se correspondería con el que debiera percibir a razón del éxito de la obra. El autor puede controlar que el editor se mantenga en la horquilla fijada a través del mecanismo que concibe a su favor el art. 72 TRLPI<sup>244 245</sup>.

---

<sup>241</sup> Hay libertad, por tanto, en cuanto a establecer los márgenes.

<sup>242</sup> Si bien mantiene la acción de revisión (art. 47 LPI) para supuestos de desproporción manifiesta.

<sup>243</sup> Con este objetivo, el artículo 86 del *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos* de 14 de marzo de 1985 fija que el editor, si nada se dice en el contrato, está obligado a producir 2000 obras: «*Se o contrato de edição for omissivo quanto ao número de exemplares a tirar, o editor fica obrigado a produzir, pelo menos, 2000 exemplares da obra*».

<sup>244</sup> El art. 72 TRLPI está desarrollado, reglamentariamente, por el Real Decreto 396/1988, de 25 de abril, por el que se desarrolla el artículo 72 de la *Ley de Propiedad Intelectual sobre control de tirada*. Publicado en el «BOE» núm. 102, de 28 de abril de 1988, páginas 13060 a 13061.

<sup>245</sup> El mecanismo de control de tirada permite al autor, además, controlar que la contraprestación que percibe es la correcta —que recibe lo que le corresponde según el número de ejemplares distribuidos—. El editor está obligado a permitir que el autor pueda controlar la tirada de ejemplares hasta tal punto que el incumplimiento por parte de éste de los requisitos que se establecen a dicho efecto en el RD 396/1988 faculta al autor para resolver el contrato. Ahora bien, siguiendo la interpretación jurisprudencial del art. 1124 CC, el incumplimiento debe ser grave. No lo es, por ejemplo, el simple retraso del editor en la remisión

En cambio, para el editor, la fijación del número de ejemplares dista de ser vital. Es cierto que le puede interesar fijar un mínimo, ya que todo proceso editorial supone unos costes, que pueden llegar a no ser cubiertos si el número de ejemplares tirados es demasiado bajo. Ahora bien, parece poco probable que un autor pueda llegar a forzar a un editor a realizar una tirada por debajo de la cifra de viabilidad económica<sup>246</sup>. La fijación de un tope máximo le puede resultar útil, en tanto en cuanto el autor no le podrá exigir editar por encima de esa cifra, incluso habiéndose agotado la tirada. Conviene recordar, sin embargo, que es al editor a quien le corresponde fijar el número exacto — si no se pactó — de ejemplares que se van a tirar, quedando únicamente obligado, en principio, a intentar llegar al número mínimo de ejemplares que se hubieren fijado (art. 64.4 TRLPI). Además, no le interesa fijar un tope máximo, para evitar verse compelido a renegociar si la obra resultara ser exitosa. En conclusión, al editor en nada perjudica que el contrato no se pronuncie sobre este extremo.

Es más relevante la fijación de un límite mínimo para evitar ediciones irrisorias. Sobre esto, observamos que la sanción de nulidad se ha establecido como una garantía sobre la actividad del editor y, por tanto, en favor del autor. Por ello, se trata de un supuesto de nulidad relativa, siendo el autor el único sujeto legitimado para el ejercicio de la acción de impugnación (con plazo de cuatro años, a partir de la perfección del contrato *ex art.* 1301 CC). Se favorece<sup>247</sup> al autor, en tanto que único sujeto preocupado por el número de ejemplares tirados. En cualquier caso, dado que la fijación de dichos límites interesa al autor, por lo dicho hasta ahora, y al editor, en tanto que busca evitar una posible anulación de su contrato, lo habitual es que el contrato de edición sí los recoja.

---

de la certificación de la que habla el art. 2 RD 396/1988; pero sí la negativa a enviarla (SAP Madrid de 25 de noviembre de 2004) o la ocultación o falsificación de documentos remitidos al autor. Por último, debemos apuntar que la facultad resolutoria se concede «*sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir el editor*», lo que incluye responsabilidades penales, administrativas o civiles (indemnización de daños y perjuicios).

<sup>246</sup> Así lo remarca SÁNCHEZ ARISTI en «Comentario al artículo 60 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 1051.

<sup>247</sup> Se le evita tener que acudir, en los casos en los que el límite mínimo no se encuentre contractualmente fijado, a la vía de resolución del art. 68.1.b), en relación con el art. 64.4 TRLPI. Esta vía sería complicada, puesto que se tendría que discutir cuándo un número de ejemplares exiguo es suficiente o no para la explotación de la obra.

Ya apuntamos<sup>248</sup> que la contraprestación se configura como un elemento esencial del contrato (art. 58 TRLPI), que lo tipifica legalmente<sup>249</sup>, hecho subrayado por la necesidad de su mención (art. 60.3 TRLPI) y la sanción a su omisión: la nulidad (art. 61.1 TRLPI).

Aunque, atendiendo a las bases teóricas de la invalidez, la falta de un elemento esencial determina la nulidad absoluta o de pleno derecho, debemos apuntar que, en atención a la finalidad perseguida por el legislador<sup>250</sup>, la infracción del artículo 60.3 TRLPI es la nulidad relativa. De esta forma, se niega la legitimación para el ejercicio de la acción al editor —se reserva al autor— y se admite la posibilidad de la confirmación del contrato anulable<sup>251 252</sup>. El plazo para su ejercicio es de cuatro años, y su cómputo se inicia a partir de la perfección del contrato de edición (art. 1301 CC).

4) «*La forma de distribución de los ejemplares y los que se reserven al autor, a la crítica y a la promoción de la obra*»

Esta disposición recoge la necesaria expresión de dos aspectos diferenciados: la forma de distribución de los ejemplares de la obra que es objeto del contrato, y el número de ejemplares reservados para la crítica, el propio autor y la promoción.

Respecto de las formas de distribución, no se trata de desarrollar con minuciosidad las operaciones que el editor debe llevar a cabo para la distribución de la obra, sino únicamente de especificar si la distribución se realizará mediante venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma, con el objetivo de que el autor pueda conocer el modo en que se va

---

<sup>248</sup> *Supra* en nuestro epígrafe «Contraprestación al autor».

<sup>249</sup> Conviene recordar que —como ya habíamos señalado (*supra* en nuestro epígrafe «Alcance o efecto de la cesión») — es posible realizar un contrato que suponga una cesión gratuita de los derechos de reproducción y distribución. Este contrato atípico no será de edición, pero ello no quiere decir que no sea plenamente válido. Lo será, porque las cesiones gratuitas se encuentran al amparo de las *Disposiciones Generales* (arts. 43 y ss. TRLPI).

<sup>250</sup> Proporcionar al autor un medio para impedir que se lleve a cabo la explotación de su obra, obteniéndose beneficio económico de la misma, sin hacerle partícipe del beneficio que ostenta en virtud del art. 46 TRLPI. La ausencia de contraprestación no es preocupante para el editor, pues vería transitar la causa del contrato a figuras distintas a las del contrato de edición y, por ello, más flexibles para él.

<sup>251</sup> Así, por ejemplo, el autor puede que haya recibido o esté efectivamente recibiendo una contraprestación, porque se pactó, pero no se consignó por escrito. Este cumplimiento (sin protesta ni reserva) suple la falta de constancia obligatoria de la contraprestación y cabe verlo como un supuesto de confirmación tácita del negocio anulable (art. 1311 CC).

<sup>252</sup> La anulabilidad no obsta para que el autor, si lo prefiere, pueda solicitar el cumplimiento contractual cuando no esté conforme con la contraprestación recibida y afirme que las condiciones pactadas fueron distintas. Al no haberse establecido por escrito la contraprestación, debe entenderse que el principal medio para integrar esa laguna contractual serán las condiciones que señale el uso editorial para un autor y una obra de tal clase.

a distribuir su obra. Ahora bien, precisamente por el carácter *intuitu personae* del contrato de edición, y por la confianza que suele regir en esta relación contractual, predominan cláusulas tipo que implican una aceptación tácita de todos los modos que escoja el editor para la explotación de la obra<sup>253</sup>. Si nada se pacta sobre este punto, se debe entender que el editor sólo está facultado para explotar la obra mediante las formas de distribución que se deduzcan del propio contrato y que sean indispensables para cumplir su finalidad, según el principio de interpretación restrictiva del alcance de los derechos cedidos (art. 43.2 TRLPI).

En cuanto a los ejemplares reservados, debemos señalar que se trata de ejemplares tirados por encima del número fijado contractualmente, y que éstos no dan lugar a ingresos de explotación, es decir, no computan a los efectos de determinar la contraprestación del autor. El número de ejemplares destinados a la promoción y crítica, en principio, debería ser consensuado entre las partes, puesto que favorece tanto al autor como al editor. La fijación de dicha cantidad podrá realizarse de forma flexible, a base de establecer o bien un número máximo o bien un porcentaje sobre el número de ejemplares tirados. Con respecto a los ejemplares que se reserven el autor, sentencias como la SAP de Barcelona de 26 de marzo de 2007 aconsejan que la entrega sin cargo de esos ejemplares se establezca de la forma más concreta posible<sup>254</sup>. La ausencia de pacto debe colmarse con los usos habituales del sector en el que se lleve a cabo la edición en cuestión (arts. 48.II y 64.4 TRLPI)<sup>255</sup>.

---

<sup>253</sup> Un ejemplo de ello es la cláusula tipo incluida en el modelo de contrato de edición (año 2009) realizado por la *Associació d'Escriptors en Llengua Catalana* (AELC) y la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC), junto con el *Gremi d'Editors de Catalunya*: «El editor podrá establecer la forma más adecuada de distribución y comercialización de la obra, llevándolo a cabo por sí mismo como a través de terceros, mediante cualesquiera canales de comercialización, como pueden ser, con carácter enunciativo no limitativo, el de (librerías, bibliotecas, venta directa, club del libro, correos, quioscos, locales especializados, grandes superficies, ventas especiales a entidades públicas o privadas, redes informáticas on-line, etc.). A estos efectos El/la AUTOR/A declara conocer y aceptar la forma de distribución del editor en lo relativo a la explotación de la obra».

<sup>254</sup> «La Sentencia estimó la condena a entregar gratuitamente a la actora diez ejemplares de esta obra. No obstante, la súplica de la demanda pedía la condena a entregar diez ejemplares en cada uno de los cinco idiomas a los que ha sido traducido (castellano, inglés, alemán y francés). El pacto contractual (cláusula séptima) dice que “la colaboradora recibirá sin cargo 10 ejemplares de la obra”, pese a que seguidamente (cláusula octava) se aludía a la posibilidad de que el editor explotara los fascículos en otras modalidades y en varios idiomas (“la autora recibirá el porcentaje de derechos de autor que le corresponda sobre el total que facture la editorial en cada edición y cada idioma”). Respeto al pacto, que ha guiado la respuesta que ofrece esta Sentencia (con la cobertura de la previsión legal), no avala la petición de la actora porque, pese a estar prevista contractualmente la edición en forma distinta de fascículos en varios idiomas, no se previó, correlativamente, la entrega sin cargo de diez ejemplares en cada idioma editado, sino simplemente de diez ejemplares» (FJ7º).

<sup>255</sup> Vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., en «Comentario al artículo 63 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. J.M. RODRÍGUEZ TAPIA), 1.ª ed., Editorial Aranzadi, Navarra, p. 426.

- 5) «*El plazo para la puesta en circulación de los ejemplares de la única o primera edición, que no podrá exceder de dos años contados desde que el autor entregue al editor la obra en condiciones adecuadas para realizar la reproducción de la misma*»

La obligatoriedad de fijar el plazo para la puesta en circulación de los ejemplares de la primera o única edición de la obra está vinculada esencialmente a la finalidad del contrato: la difusión de la obra. Es una regla claramente establecida en favor del autor y, por eso, incluye un límite máximo<sup>256</sup> para el cumplimiento de la obligación, que pesa sobre el editor (arts. 64.1 y 3 TRLPI), de llevar a cabo la reproducción y distribución de la obra.

Cierto es que el editor, al recibir la obra objeto del contrato, necesita tiempo para desplegar las operaciones dirigidas a la confección material de los ejemplares. Ahora bien, la Ley considera que ese tiempo no puede ser superior a los dos años<sup>257</sup>, puesto que la otra posición contractual la ocupa el autor, quien, sin la explotación de su obra, no recibirá ningún tipo de contraprestación (proporcional, *ex art.* 46 TRLPI).

El *dies a quo* no es el de la fecha de celebración del contrato, sino aquel en el que el autor entregue al editor la obra en las condiciones adecuadas para efectuar la reproducción (arts. 60.7 y 65.1 TRLPI). Dado que el artículo 60.6 TRLPI solamente se refiere a la primera o única edición, debe entenderse como aplicable, para las restantes<sup>258</sup>, el plazo máximo de un año del art. 68.1.e) TRLPI<sup>259</sup>.

Asimismo, es necesario subrayar que la regla contenida en el presente apartado — en lo que respecta al límite máximo, no en lo que se refiere a la obligatoriedad de disponer un plazo — está excepcionada por el art. 63 TRLPI, que dispensa de la aplicabilidad del límite máximo de dos años a:

- Antologías de obras ajenas, diccionarios, enciclopedias y colecciones análogas (la razón es que generalmente tales obras están revestidas de una mayor complejidad en su elaboración o coordinación).

---

<sup>256</sup> Se excluye cualquier pacto que fije un plazo superior al legal.

<sup>257</sup> Regla excepcionada para el contrato de edición musical. Así, el art. 71.2 TRLP establece que «*para las obras sinfónicas y dramático-musicales el límite de tiempo previsto en el apartado 6.º del artículo 60 será de cinco años*».

<sup>258</sup> Si se pactaron expresamente.

<sup>259</sup> Se faculta al autor a resolver el contrato si, agotada la última edición, el editor no efectúa la siguiente, en el plazo de un año (desde que el autor se lo requiriese).

- Prólogos, epílogos, presentaciones, introducciones, anotaciones, comentarios e ilustraciones de obras ajenas (aunque se les excluye porque el editor no se va a mostrar interesado en poner en circulación aisladamente tales obras, su carácter accesorio respecto de la obra principal hace que se les aplique indirectamente el plazo de dos años fijado en el art. 60.6 TRLPI<sup>260</sup>).

Si no se dispone plazo para la puesta en circulación de los ejemplares, tanto en los casos del artículo 60.6 TRLPI como en los del 63 TRLPI las partes podrán compelerse recíprocamente a subsanar la falta. Si no logran un acuerdo, lo decidirá la autoridad judicial *«atendiendo a las circunstancias del contrato, a los actos de las partes en su ejecución y a los usos»* (art. 61.2 TRLPI). En caso de que ninguna de las partes ejercitara la facultad conferida por dicho artículo, el plazo de dos años establecido en el art. 61.6 TRLPI será el aplicable como supletorio, incluso, en los supuestos del art. 63 TRLPI<sup>261</sup>.

6) *«El plazo en que el autor deberá entregar el original de su obra al editor»*

Esta mención se encuentra estrechamente ligada a la obligación del autor de entregar al editor, en debida forma para su reproducción y dentro del plazo convenido, la obra objeto del contrato de edición (art. 65.1 TRLPI). El art. 60.7 TRLPI admite implícitamente la posibilidad de que una obra aún no terminada sea objeto de un contrato de edición, entendiéndose que el plazo de entrega correspondería al plazo de tiempo que tiene el autor para acabar la obra objeto del contrato.

Ahora bien, para los casos en los que la obra esté ya finalizada al suscribirse el contrato de edición, el plazo de entrega sirve para que el autor entregue al editor la obra *«en debida forma para su reproducción»* (art. 65.1 TRLPI), forma que puede ser diferente a la que presentaba la obra cuando se finalizó. Por ello, el autor empleará el plazo pactado para dotar a la obra de un nuevo formato, con el objetivo de que el editor la reciba en la forma idónea para su reproducción<sup>262</sup>.

---

<sup>260</sup> Vid. SÁNCHEZ ARISTI, R., «Comentario al artículo 63 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 1077.

<sup>261</sup> Vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., en «Comentario al artículo 61 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. J.M. RODRÍGUEZ TAPIA), 1.ª ed., Editorial Aranzadi, Navarra, p. 425.

<sup>262</sup> En este sentido, destacamos que no será necesario que se entregue el original de la obra; bastará la copia.

En los supuestos en los que la obra ya estuviera en poder del editor (en forma idónea para su reproducción) al concluirse el contrato, no será necesario que el mismo recoja esta mención.

El *dies a quo* del cómputo de dicho plazo es la fecha del contrato de edición<sup>263</sup>.

Si el contrato no expresa el plazo, las partes pueden compelerse recíprocamente para subsanar dicha falta. Si no llegan a un acuerdo, la falta será subsanada por la autoridad judicial, en los términos del art. 61.2 TRLPI.

## 2. Contenido mínimo para la edición en forma de libro

El artículo 62 TRLPI se erige como extensión de los arts. 60 y 61 TRLPI para el caso en que la edición sea en forma de libro, lo que significa que dicho contrato debe incluir, además de las menciones mínimas ya tratadas, las que expondremos a continuación.

Los redactores de la Ley, al emplear el concepto de «libro», pensaban únicamente en la única modalidad de libro conocida entonces: el conjunto de hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen. Ahora bien, la actual realidad aconseja optar por un concepto amplio de «libro», que incluya modalidades inexistentes en el momento de la redacción, dadas las innovaciones tecnológicas, como los *e-books*, e incluso conceptuales, como los audiolibros<sup>264</sup>, que no funcionan con el sentido de la vista, característico del libro en papel.

En primer lugar, tratándose de un libro bajo cualquiera de sus posibles modalidades, el contrato de edición debe indicar la lengua o lenguas en que ha de publicarse la obra (art. 62.1.a] TRLPI)<sup>265</sup>, pudiendo el autor proporcionar al editor la obra en todas las lenguas pactadas o autorizarlo para que realice él mismo las traducciones<sup>266</sup>. El contrato debe,

---

<sup>263</sup> Vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., en «Comentario al artículo 60 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. J.M. RODRÍGUEZ TAPIA), 1.ª ed., Editorial Aranzadi, Navarra, p. 424.

<sup>264</sup> A favor, SÁNCHEZ ARISTI (*Comentarios...* 4ª ed., dir. Bercovitz, p. 1070). En contra, TORRES GARCIA (*Comentarios...* 2ª ed., dir. Bercovitz, p. 1007), que opta por un criterio restrictivo de «libro», limitándolo a lo que es perceptible únicamente con la vista.

<sup>265</sup> Hay autores (v. gr. TORRES GARCIA en *Comentarios...* 2ª ed., dir. Bercovitz, p. 1008) que consideran que, en tales supuestos, existen tantos contratos de edición como lenguas se pacten. Ahora bien, la literalidad del precepto («un contrato, varias lenguas») y el hecho de que los sujetos, el objeto y la forma sean comunes en todos ellos nos llevan a rechazar dicha interpretación.

<sup>266</sup> Dicha autorización para traducir se entiende implícita por la mera mención en el contrato de una pluralidad de lenguas, especialmente, cuando el autor sólo entrega la obra en el idioma original.



asimismo, expresar el plazo con el que cuenta el editor para poner en circulación la obra en cada una de esas lenguas, con el límite máximo, para cada una de ellas, de dos años (art. 60.6 TRLPI)<sup>267</sup>.

Si se contempla, en el contrato de edición, que la obra deba ser publicada en varias de las lenguas españolas oficiales, el editor no cumple si la publica sólo en alguna de ellas (art. 62.3 TRLPI). Si, transcurridos cinco años desde que el autor entregue la obra, el editor aún no las ha publicado, el autor podrá resolver el contrato parcialmente, esto es, respecto de las lenguas en las que aún no se haya publicado. La resolución puede ir acompañada de indemnización de daños y perjuicios (art. 1124 CC). La misma consecuencia se aplica a las traducciones de obras extranjeras en España (art. 62.4 TRLPI), lo que nos conduce a la conclusión que el apartado tercero sólo se refiere a obras de origen español.

En cualquier caso, la falta de concreción de las lenguas en las que el libro debe publicarse se resuelve en favor de la menor transmisión posible de derechos, pues el editor sólo va a poder publicar la obra en el idioma original de creación de la obra (art. 62.2 TRLPI).

En segundo lugar, el art. 62.1.b) TRLPI señala que el contrato de edición debe expresar el anticipo a conceder, en su caso<sup>268</sup>, por el editor al autor, a cuenta de sus derechos (esto es, de su futura participación proporcional en los ingresos derivados de la efectiva explotación).

Por último, el contrato de edición en forma de libro deberá expresar la modalidad o modalidades de edición y, en su caso, la colección de la que formarán parte (art. 62.1.c) TRLPI). Por lo que a las modalidades de edición respecta, es necesario no confundir modalidad de edición con forma de distribución (cuya determinación también se debe expresar en el contrato, de acuerdo con el art. 60.4 TRLPI), porque la modalidad de edición se refiere al ejemplar material, esto es, a la manera en la cual el libro es presentado (tapa dura, cartóné, edición de bolsillo, fascículos, edición ilustrada o de lujo, por ejemplo). Nada dice el TRLPI sobre la forma de suplir la omisión que sobre este extremo se pueda producir, lo que podría llevarnos a considerar que se trataría de un supuesto de nulidad a instancias del autor.

---

<sup>267</sup> Plazo que empieza a contar desde que la obra presente las condiciones adecuadas para realizar la reproducción, lo que no tiene por qué coincidir en todas las lenguas, dado que en algunas ocasiones el editor deberá traducir la obra antes de empezar a reproducirla.

<sup>268</sup> Lo que implica que el anticipo no es obligatorio en el contrato de edición en forma de libro. Es, en definitiva, mención obligada, si es que existe.

Sin embargo, no podemos acoger dicha conclusión, dado que: por una parte, un efecto tan drástico como la nulidad hubiera debido ser manifestado explícitamente por el legislador, como hace en el art. 61 TRLPI; y por otra, la omisión no es difícilmente subsanable, si se acude a los usos profesionales del sector y a la modalidad de edición comúnmente empleada por el editor (si son varias, a la apropiada para la obra), aplicando, en todo caso, la regla de interpretación restrictiva de la cesión (art. 43.2 TRLPI).

Tampoco establece la Ley la consecuencia que se deriva del hecho de no haber expresado en el contrato que la obra iba a formar parte de una colección<sup>269</sup>. La inclusión de la obra en una u otra colección reviste gran importancia, en tanto en cuanto puede afectar a los intereses morales del autor<sup>270</sup> o a la percepción que el público tiene de la obra. Por ello, consideramos que constituye una modalidad independiente de distribución y, por tanto, el editor necesita cesión o autorización especial para poder coleccionar (principio de interpretación restrictiva del alcance de los derechos cedidos, art. 43.2 TRLPI)<sup>271</sup>.

## VI. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES

Por su carácter bilateral, el contrato de edición produce recíprocas obligaciones a cargo de ambas partes. La regulación legal pone de manifiesto la finalidad tuitiva para el autor de forma clara, pues, mientras que al editor se le imponen hasta seis obligaciones, el autor sólo tiene que hacer frente a tres.

---

<sup>269</sup> El término «colección» empleado en el art. 62 TRLPI presenta un significado distinto al del artículo 12 TRLPI (obra que se considera original por la forma de seleccionar y disponer sus contenidos, aunque no es descartable que una colección del art. 62 TRLPI pueda llegar a ser considerada una obra original) y al del artículo 22 TRLPI (facultad del autor de publicar toda o parte de su obra pese a haber cedido con anterioridad los derechos de explotación). El art. 62 TRLPI se refiere a una serie formada por la agregación de diversas obras que han sido o van a ser publicadas por una misma editorial porque tienen en común algún elemento que aconseja su publicación conjunta.

<sup>270</sup> Por cuanto la colección en cuestión puede chocar con sus convicciones estéticas o ideológicas. Así se pronuncia TAPIA en «Comentario al artículo 63 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. J.M. RODRÍGUEZ TAPIA), 1.ª ed., Editorial Aranzadi, Navarra, p. 427.

<sup>271</sup> En contra, SÁNCHEZ ARISTI (en *Comentarios...* p. 1073, dir. Bercovitz), quien considera que es facultad del editor decidir, en todo caso, si realiza una colección o no con las obras que se encuentran en su catálogo, por lo que el hecho de que no se exprese en el contrato no debe afectar a la eficacia del mismo.

## 1. Derechos y obligaciones del editor

### 1.1. Derechos

Aunque el TRLPI no contiene una referencia expresa a los derechos o facultades contractuales del editor, sí que cabe deducirlos. Así, el editor tiene los derechos que son contrapartida de las obligaciones del autor, reguladas en el art. 65 TRLPI: la facultad de reclamar la entrega de la obra, de exigir que sea original o auténtica (esto es, procedente del autor<sup>272</sup>) y de poseerla para efectuar la “tirada” o reproducción efectiva. Si el contrato<sup>273</sup> le confiere los derechos de reproducción (y distribución) con carácter exclusivo, podrá además —como ya se ha señalado *supra*, en nuestro epígrafe «Alcance o efecto de la cesión»— ceder tales derechos exclusivos a terceros (arts. 48 y 49 TRLPI). Asimismo, en caso de edición fallida<sup>274</sup>, corresponderían también al editor los derechos eventualmente previstos en el art. 67 TRLPI.

El art. 67 TRLPI regula los requisitos procedimentales, esto es, el modo en el que el editor puede proceder a la venta en saldo o destrucción de la edición, sin apuntar las condiciones en las que es posible recurrir a estas posibilidades. No obstante, se entiende que proceden cuando existe una evidente falta de comercialidad de la obra o incluso una imposibilidad de venta.

---

<sup>272</sup> Destacamos el particular concepto de originalidad contenido en el artículo 65 TRLPI: se refiere a originalidad como sinónimo de autenticidad o procedencia de un determinado autor. A esos efectos, tan original es y tiene que ser una obra primigenia o no elaborada partiendo de o por inspiración de otra como las llamadas obras derivadas o compuestas (p. ej., una traducción, una colección o una antología compuesta [arts. 11, 12 y 21 TRLPI]). Además, cuando el cedente no sea el propio autor, igualmente el tercero cedente queda obligado a garantizar o proporcionar esa misma originalidad o autenticidad.

<sup>273</sup> Cabe recordar que el contrato requiere de tradición o puesta a disposición para que pueda llegar a operar la transmisión (*ex art. 609 II CC*).

<sup>274</sup> El Tribunal Supremo ha apuntado, en Sentencia de 12 de junio de 1982, que el editor no puede desligarse de esta situación alegando un vicio invalidante del contrato. En el supuesto objeto de decisión, el editor alegaba que había suscrito el contrato de edición, novando otro anterior, porque había sido engañado por el autor, que le aseguraba que el libro se iba a vender de forma masiva: «*de una parte por ser razonable que quien pretende como autor o colaborador publicar un libro esté convencido de su valor y así lo ponga de manifiesto al que lo ha de editar, y, de otra parte, debido a que las condiciones de editor del referido recurrente, especializado precisamente en obras de medicina, determinan, lógica y normalmente, que en su actuar contractual no influya como causa esencial motivadora de la prestación de un consentimiento aquellas afirmaciones, sino la consideración de entender que lo concertado convenía a sus intereses siguiendo la más elemental diligencia de que quien conviene en la edición de una obra por su profesión de editor*». El interés de la resolución judicial que transcribimos radica, sin ir más lejos, en poner de manifiesto que la falta de éxito comercial de la obra objeto del contrato no puede ser reputada vicio oculto de la misma e, incluso, que, de llegar a serlo, la condición de perito o experto del editor cesionario impediría considerar la falta de ese carácter o cualidad en la obra como vicio oculto saneable (*arg. ex art. 1484 CC español*).

El editor decidirá vender como saldo cuando crea que aún existe la posibilidad de obtener algún tipo de ingresos por la distribución de los ejemplares, aunque sea reduciendo su precio de venta al mínimo. Para evitar el recurso indiscriminado por parte del editor a este mecanismo, el art. 67.1 TRLPI establece la prohibición de vender como saldo antes de los primeros dos años<sup>275</sup> de la puesta en circulación de los ejemplares, salvo que el autor preste su consentimiento.

El consentimiento del autor no será necesario cuando hayan transcurrido los referidos dos años o el plazo pactado. No obstante, el editor deberá notificar su intención de forma fehaciente, con el objetivo de que el autor, dentro de los treinta días siguientes a dicha comunicación, pueda o bien adquirir los ejemplares ejerciendo tanteo sobre el precio de saldo<sup>276</sup> o bien, en caso de que su forma de retribución sea proporcional, participar en el diez por ciento de lo facturado por el editor por las ventas de saldo a terceros. El porcentaje del art. 67.2 TRLPI<sup>277</sup> sustituye al contractualmente pactado, tanto si éste fuera superior (lo que sirve para compensar al editor por el fracaso de la edición) como inferior (la sustitución sirve al autor para aminorar la pérdida de ingresos).

Trascurridos igualmente los dos años, habiéndose intentado o no la venta como saldo, el editor puede decidir destruir los ejemplares remanentes. El editor se decidirá por esta opción cuando considere que es imposible vender los ejemplares, incluso a precio de saldo, dado que carecen totalmente de viabilidad comercial. El editor deberá, antes de ejecutar esa decisión, notificarla al autor, quien podrá exigir que se le entreguen gratuitamente todos o parte de los ejemplares, en el bien entendido de que no los podrá destinar a usos comerciales (art. 67.3 TRLPI).

## 1.2. Obligaciones

El art. 64 TRLPI presenta las obligaciones del editor de forma cronológica (salvo la última de ellas). Ahora bien, resulta necesario señalar que las obligaciones aquí expuestas no agotan todas las que recaen sobre éste. Así, tiene las obligaciones relativas al control

---

<sup>275</sup> El plazo es ampliable por pacto, y no es posible reducirlo, ya que supondría la sustracción de un beneficio irrenunciable *ex* art. 55 TRLPI.

<sup>276</sup> El autor podrá destruir, regalar o, incluso, vender los ejemplares adquiridos, a diferencia de lo que sucede en el supuesto del art. 67.3 TRLPI.

<sup>277</sup> Que cabe considerar como fijo o invariable. Así, SÁNCHEZ ARISTI en *Comentarios...* p. 1138, dir. Bercovitz.

de tirada (art. 72 TRLPI), la prohibición de ceder derechos a terceros indebidamente (arts. 49, 50 y 68.1.d] TRLPI), la de no vender como saldo la edición antes de los dos años antes aludidos (art. 67 TRLPI) y cualquier otra a la que contractualmente se obligue. No se trata, entonces, de un *numerus clausus*, sino más bien de un mínimo indispensable para que la posición del autor quede lo suficientemente protegida.

Las obligaciones del editor generan un correlativo derecho de crédito en favor del autor (y, en su caso, de los derechohabientes que concluyan el contrato de edición), que le otorga una acción personal<sup>278</sup> para exigir su cumplimiento (junto a la de indemnización de daños y perjuicios). Tiene, asimismo, la facultad de resolución, que regula el art. 68 TRLPI, a la que se pueden sumar acciones por infracción de derechos, si el editor efectúa una explotación que exceda de la que el contrato le habilita.

Podemos sistematizar las obligaciones del editor en cuatro grupos, según su finalidad<sup>279</sup>:

1.2.1. Obligaciones que se dirigen a la explotación de la obra

1.2.1.1. «Reproducir la obra en la forma convenida, sin introducir ninguna modificación que el autor no haya consentido y haciendo constar en los ejemplares el nombre, firma o signo que lo identifique»

En el primero de sus apartados, el art. 64 TRLPI consigna la obligación que representa la mitad del compromiso que el editor asume con respecto a la explotación de la obra. El derecho adquirido de reproducir la obra se formula, asimismo, como la obligación de hacerlo en «*la forma convenida*» (o «*en las condiciones pactadas*» ex art. 58 TRLPI)<sup>280</sup>.

La expresión «*forma convenida*» comprende no sólo la forma externa del ejemplar<sup>281</sup>, sino también el alcance de la reproducción, esto es, su cuantía (art. 60.3 TRLPI)<sup>282</sup>.

---

<sup>278</sup> El plazo de ejercicio es de 5 años (art. 1964.2 CC).

<sup>279</sup> Se sigue, en este punto, la sistemática que propone SÁNCHEZ ARISTI, R., en «Comentario al artículo 64 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, pp. 1079 y ss.

<sup>280</sup> En cualquier caso, recordamos que el editor no tiene por qué llevar a cabo la reproducción con sus medios propios; puede contratar servicios externos a tal efecto, por ejemplo a través del vigente contrato de impresión editorial regulado en el art. 32 de la Ley de 9/1975, de 12 de marzo, del Libro.

<sup>281</sup> Las especificaciones, detalladas en el contrato, pueden tener un objeto muy variado. Sirve de ejemplo la STS 95/1995, de 10 de febrero de 1995, donde se discutía si el editor había asumido o no la obligación de reproducir las fotografías en color (en lugar de en blanco y negro).

<sup>282</sup> El editor debe reproducir la cantidad acordada, lo que le supone una obligación positiva, ya que debe tirar al menos los ejemplares mínimos, y una obligación negativa, pues debe abstenerse de reproducir por encima del límite máximo, dado que incurriría, además de en un incumplimiento contractual, en una infracción de derechos de autor.

Además de reproducirla en la «*forma convenida*», el editor, por respeto al derecho que tiene el autor a la paternidad y a la integridad de su obra, no puede ni introducir modificaciones que el autor no haya consentido ni ocultar la paternidad o autoría de la obra. Es un deber que, incluso sin ser convenido, el editor tiene que asumir, en cualquier caso, por respeto a dos de las manifestaciones más significativas del derecho moral de autor (arts. 14.3 y 14.4 y art. 41 TRLPI)<sup>283</sup>.

El derecho a la modificación de la obra corresponde, exclusivamente, al autor (*ex art.* 14.5 TRLPI), que puede, incluso, modificar la obra estando en curso la edición. A ello se refiere el art. 66 TRLPI, precepto dirigido a establecer una serie de limitaciones al ejercicio del autor de su derecho moral, cuando se esté en período de corrección de pruebas<sup>284</sup>, dado que la modificación se debe realizar respetando los derechos adquiridos por terceros (art. 14.5 TRLPI). En este sentido, las modificaciones a las que se refiere este artículo, que no consisten únicamente en una mera eliminación de erratas o alteraciones<sup>285</sup>, no pueden ser de gran calado, ya que el editor puede ver modificada sustancialmente la obra que contrató o incrementados sus costes de edición (*v. gr.* verse obligado a imprimir más páginas o a cambiar el formato).

Debe tratarse, en definitiva, de modificaciones imprescindibles (necesarias), que no alteren el carácter o finalidad de la obra y que no eleven de manera sustancial el coste de la edición, pudiéndose pactar de antemano un porcentaje máximo de correcciones que el autor puede introducir, en el bien entendido de que ello no implica que el editor deba aceptar todas las que realice dentro de ese porcentaje, dado que pueden conculcar las demás limitaciones. Si las modificaciones no se ajustan a las limitaciones, el editor, al no incluirlas, no incumple el contrato, siempre que quede suficientemente probada la extralimitación<sup>286</sup>.

---

<sup>283</sup> Cuando la contraparte del editor sea un derechohabiente, éste ostenta acciones que se refieren al derecho moral del autor (autoría e integridad), pero no como infracción o vulneración del derecho del autor (acción de cesación de ejercicio personalísimo por el autor, si viviese y no formara parte del contrato), sino como infracción o vulneración de la regla contractual del artículo 64.1 TRLPI (art. 68.1.a] TRLPI).

<sup>284</sup> Que se regule únicamente la modificación en período de corrección de pruebas no quiere decir que el autor únicamente pueda ejercer su derecho de modificación en ese período. En efecto, podrá ejercerlo en cualquier momento, con la desventaja de que, para que tengan plena efectividad, se verá obligado primero a retirar las obras del comercio (*ex art.* 14.6 TRLPI).

<sup>285</sup> Se refiere a modificaciones que sirvan para incluir nuevos hechos o datos o para proyectar una nueva concepción intelectual del autor.

<sup>286</sup> El autor, si sigue considerando la modificación como esencial, puede retirar la obra del comercio *ex art.* 14.6 TRLPI.

En cualquier caso, el autor puede autorizar modificaciones concretas que el editor haya sugerido (art. 64.1 TRLPI). La autorización debiera ser previa a la modificación, aunque si la modificación es reversible, nada impide que sea *a posteriori*.

Con respecto a la obligación del editor de hacer constar el nombre, firma o signo identificador del autor en los ejemplares, destacamos que no es más que una concreción del reconocimiento y protección de la cualidad de autor, manifestada en el art. 14.3 TRLPI y, de otro lado, conectada con la presunción de autoría del art. 6.1 TRLPI. Es una obligación que puede modularse, si la constancia del nombre del autor resulta de especial complejidad<sup>287</sup>, aunque tal complejidad debe ser siempre suficientemente probada<sup>288</sup>. En cualquier caso, si aparece el nombre del autor, se debe presentar de forma adecuada, para que quede claro su contribución a la creación de la obra<sup>289</sup>.

#### 1.2.1.2. «Proceder a la distribución de la obra en el plazo y condiciones estipulados»

El apartado tercero del art. 64 TRLPI recoge el otro gran compromiso adquirido por el editor al firmar el contrato de edición. El editor no cumple su obligación con la mera impresión de la obra, sino que es fundamental que la misma se distribuya y se ponga en circulación, pues, como recuerda la SAP de Valencia 427/2003, de 25 de junio de 2003, en «*caso contrario difícil será obtener el rendimiento económico necesario para pagarle al autor la remuneración convenida*».

Al igual que la reproducción, el editor puede realizar la distribución por medio de terceros sujetos, con los que suscribirá un contrato de distribución editorial (art. 31 de la Ley del

---

<sup>287</sup> Así lo expone, sobre todo respecto de las obras plásticas, SÁNCHEZ ARISTI en «Comentario al artículo 64 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 1084.

<sup>288</sup> Vid. STS 1165/1998, de 15 de diciembre de 1998 (FJ3º): «*es razonable y legítimo que el actor, hoy recurrido, quiere que se conozca públicamente la autoría, por la difusión nacional e internacional del efecto postal. La Administración demandada, por otra parte, ni siquiera ha probado la imposibilidad de reproducción del apellido, ni la imposibilidad de utilizar cualquier otro medio de identificación, ni la inutilidad de que aparezca en el sello por ser nacional e internacionalmente famoso su autor, de modo que la visión del sello se asocie inmediatamente con él, a pesar de haber transcurrido tanto tiempo desde el anuncio del primer festival*».

<sup>289</sup> La STS de 5 de junio de 1987 (FJ5º) considera vulnerado el derecho moral de paternidad de varios autores al agradecerles la edición únicamente su «preparación»: «*lo que meramente se trasluce es una relación no sustantivizada con el hecho de la «preparación» del libro, esto es, con el trabajo mediante el cual la obra producida, cuya autoría no se evidencia, llega a encarnarse en un soporte material o «corpus mechanicum»*».

Libro). En cualquier caso, el único que responde frente al autor, en caso de incumplimiento, es el editor.

La obra debe ser distribuida en el plazo estipulado, que, salvo en los casos del art. 63 TRLPI (en concreto, los de su apartado primero), cuenta con el límite máximo de dos años. El *dies a quo* es aquél en el que el autor haya entregado la obra al editor en condiciones adecuadas para realizar la reproducción. La puntual distribución no sólo entraña un interés de naturaleza patrimonial para el autor, sino que también entronca con su derecho moral a que la obra se divulgue de la forma en que éste haya decidido (art. 14.1 TRLPI y Preámbulo LPI 1987, párrafo 6º).

El retraso, previa intimación del autor, colocará al editor en mora (art. 1100 CC)<sup>290</sup>, pudiendo resolver por incumplimiento el contrato si la demora resulta desproporcionada o el término fijado para la distribución era esencial (art. 68.1.a) TRLPI)<sup>291</sup> o establecido en interés del autor (art. 1127 CC).

Respecto de la distribución en «*las condiciones estipuladas*», ya se apuntó que éstas, normalmente, quedan al arbitrio del editor<sup>292</sup>, que es quien conoce el mercado editorial, al ser, generalmente, un profesional del sector. Si se hubieran estipulado concretas condiciones o formas de distribución, el editor deberá ceñirse a las mismas, pues, de otra forma, puede ver el contrato resuelto vía art. 68.1.a) TRLPI.

#### 1.2.1.3. «Asegurar a la obra una explotación continua y una difusión comercial conforme a los usos habituales en el sector profesional de la edición»

Se configuran en el apartado cuarto dos obligaciones de medios<sup>293</sup>: por un lado, la de asegurar la explotación continua de la obra, y por otro, la de realizar la difusión comercial conforme a los usos habituales en el sector profesional de la edición.

---

<sup>290</sup> La mora podrá entenderse automáticamente producida cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación «*resulte que la designación de la época en que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio, fue motivo determinante para establecer la obligación*» (art. 1100.II.2º CC). Operará la mora automática cuando la obra tenga una época de oportunidad óptima por su finalidad específica y determinada (p.ej. un reportaje de actualidad o un libro de regalo). En este sentido, *vid.* DESANTES GUANTER, J.M., *La relación contractual entre el autor y el editor*. Pamplona: Edit. Universidad, 1970, p. 177.

<sup>291</sup> «*La solución antieconómica que se pretende, resolución sin requerimiento, no puede deberse a un mínimo retraso*» dice TAPIA en (*Comentarios... 1ª ed.*, dir. Rodríguez Tapia, p. 439).

<sup>292</sup> Mediante cláusulas contractuales como la recogida en la nota 253.

<sup>293</sup> *Vid.* la reciente SAP de Madrid 324/2019 de 21 de junio (FJ7º): «*Desde luego, las obligaciones del editor a las que se refieren los arts. 64.4º y 71.2º TRLPI, asegurar la explotación continua y la difusión*



En cuanto a la primera, la continuidad pone de manifiesto que la obligación de explotación del editor es de tracto sucesivo y no instantáneo. Mientras dure el contrato, el editor está obligado a utilizar todos los medios a su alcance para obtener rentabilidad de la explotación<sup>294</sup>, no pudiendo poner fin a la explotación de manera arbitraria.

Todo ello no quiere decir que se vea obligado a seguir reproduciendo y distribuyendo obras que no han tenido aceptación entre el público o que han alcanzado su tope de ventas posibles<sup>295</sup>. La continuidad conlleva que el editor mantenga ejemplares en el mercado mientras la demanda de la obra subsista<sup>296</sup>.

La segunda de las obligaciones reguladas pone de relieve que la función del editor no se agota con la mera confección de ejemplares y su puesta en circulación, sino que, además, queda comprometido a propagar activamente la obra entre el público, lo que implica el despliegue de actividades de publicidad, entrevistas o ferias. Ahora bien, como recuerda la SAP de Madrid 324/2019, de 21 de junio, «*la figura del editor, en los usos del mercado de los derechos de explotación de las obras de propiedad intelectual, no es confundible con la de mánager*»<sup>297</sup>.

---

*comercial de la obra, no es de resultado, ya que no está en manos de éste el poder garantizar la aceptación de la obra por el público y su consiguiente éxito comercial. Se trata de una obligación de mera actividad, donde lo que se exige es el desarrollo de una actuación determinada, llevada a cabo con la diligencia debida, sea cual fuera su resultado final ofrecido».*

<sup>294</sup> En este sentido, la continuidad en el ejercicio de la obligación de explotación asegura al autor la posibilidad de percibir su contraprestación.

<sup>295</sup> Por ello, el precepto señala que la continuidad de explotación se debe medir por los usos habituales en el sector profesional de la edición.

<sup>296</sup> Por dicha razón, cuando el contrato de edición establezca la posibilidad de realizar varias ediciones, no debemos entender que el editor asume la obligación de realizarlas, salvo que así se disponga explícitamente. Más bien adquiere un derecho de reedición, que ejercerá en el caso de que haya demanda de la obra.

<sup>297</sup> En el caso objeto de la Sentencia, Félix, guitarrista flamenco que firma un contrato de edición con WARNER CHAPPEL MUSIC SPAIN SA, considera que la Sentencia de primera instancia debió estimar incumplimientos resolutorios adicionales al apreciado (falta de presentación de las liquidaciones periódicas del contrato), con la finalidad de generar una indemnización de daños y perjuicios. Considera que la discográfica incumplió su obligación de asegurar la difusión comercial de la obra al no haber impulsado contactos suficientes con productores musicales que estuvieran interesados en ello. En su recurso aduce que el editor actúa en el mercado como una especie de *mánager* del autor. El Tribunal, además de apuntar que la figura del editor no es la de *mánager* (representante voluntario del autor de la obra, especializado precisamente en identificar, contactar y contratar con editores en nombre de aquel autor), recuerda que «*el editor no tiene una obligación de encontrar forzosamente a un productor que decida asumir el proyecto, ni es exigible a su diligencia que reitere constantemente, hasta la saciedad, la petición de producción de cada obra previamente rechazada por falta de interés comercial, cuando ya se ha dirigido a los principales productores con los que se relaciona*».

La Ley exige el previo requerimiento expreso de cumplimiento al editor, por parte del autor, para poder ejercer su facultad resolutoria por incumplimiento (art. 68.1.b) TRLPI)<sup>298</sup>.

### 1.2.2. Obligaciones dirigidas a salvaguardar el derecho moral del autor

El apartado segundo del art. 64 TRLPI recoge la obligación de someter las pruebas de la tirada al autor<sup>299</sup>. Es la única obligación de las que se recogen en el artículo que es dispensable por pacto<sup>300</sup>. Consiste en una obligación instrumental para la salvaguarda del derecho moral del autor a que se respete la integridad de su obra (art. 14.4 TRLPI). Sirve tanto para que el autor contraste las pruebas con el original —y se asegure así de que la obra se reproduce de la forma convenida (art. 64.1 TRLPI)— como para poder ejercitar el derecho moral a introducir las modificaciones que considere imprescindibles para adecuar la obra a la concepción intelectual que presenta en el momento de su edición efectiva (art. 14.5 TRLPI, en relación con el art. 66 TRLPI). Esta obligación del editor tiene como correlativa la obligación del autor de corregir las pruebas de la tirada (art. 65.3 TRLPI).

En cualquier caso, la obligación de someter las pruebas al autor no dispensa al editor de su obligación de reproducir la obra sin introducir ninguna modificación no consentida por el autor (art. 64.1 TRLPI). Pudiera ser que una modificación no consentida pasase desapercibida al autor durante la fase de corrección, pero no por ello se eximiría el editor de su responsabilidad.

Para que el incumplimiento de esta obligación pueda dar lugar a la resolución del contrato por parte del autor, es exigible un requerimiento previo al editor, tal y como recoge el art. 68.1.b) TRLPI. El precepto no se pronuncia sobre si el editor cumple con la entrega de un solo juego de pruebas o si, en cambio, está obligado a entregar un segundo, para que el autor pueda comprobar si se han introducido o no las modificaciones y revisiones del primero. ¿Puede el autor resolver el contrato si no se le entrega un segundo juego de

---

<sup>298</sup> Con respecto a esta cuestión se pronuncia la SAP de Alicante 251/2007, de 28 de junio de 2007, que rechaza que unos comentarios de una serie de autores al editor mostrando su malestar por la bajada de ventas puedan interpretarse como requerimiento expreso de cumplimiento que abra la vía del art. 68 TRLPI.

<sup>299</sup> En caso en que el cedente sea derechohabiente, el editor deberá someter las pruebas al derechohabiente, quedando al margen los pactos, si el autor viviera, sobre quién se encarga de realizar la corrección.

<sup>300</sup> Seguramente, por el poco sentido que tiene esta obligación para obras que no sean libros, aunque es cierto que el editor puede tirar algún ejemplar de prueba sea cual sea la naturaleza de la obra.

pruebas? La cuestión debe dilucidarse observando los usos editoriales y, en concreto, analizando los contratos-tipo<sup>301</sup>, que hablan de «*juegos de pruebas*» —lo que implica la obligación del editor de entregar tantos juegos de pruebas como fuera necesario, con el objetivo de que el autor pueda comprobar que sus modificaciones son introducidas en la siguiente tirada—. Por tanto, si el editor incumple, el autor, previo requerimiento, puede resolver el contrato [art. 68.1.b) TRLPI].

### 1.2.3. Obligaciones relacionadas con la información y remuneración al autor

El editor debe satisfacer al autor la contraprestación estipulada (art. 64.5 TRLPI). Si la contraprestación ha sido pactada a tanto alzado, en los supuestos en los que la Ley así lo permite (art. 46.2 TRLPI), ésta debe hacerse efectiva en el momento estipulado o, en su defecto, en el momento en que el autor le entregue la obra en las condiciones idóneas para ser reproducida (regla de cumplimiento simultáneo en las obligaciones recíprocas —art. 1100, *in fine*, CC).

Si, en cambio, se estipula como contraprestación un porcentaje sobre el precio de venta, el editor debe liquidarla de forma periódica, como mínimo una vez al año. Nada se plantea sobre el plazo con el que cuenta el editor para someter al autor la liquidación. Queda, por tanto, al arbitrio de las partes<sup>302</sup>. La doctrina<sup>303</sup> apunta que un plazo de tres meses resulta razonable para llevar a cabo la contabilidad necesaria.

---

<sup>301</sup> Así, la cláusula tipo ofrecida en el modelo de contrato de edición (año 2009) realizado por la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) y la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC), junto con el Gremi d'Editors de Catalunya, dispone: «*El EDITOR remitirá al AUTOR los **juegos de pruebas** destinados a la corrección del texto, el cual se compromete a devolverlos en un plazo máximo de ..... con las modificaciones a que hubiese lugar, que deberán ser incorporadas al texto. Si transcurrido dicho plazo no entregare el/la AUTOR/A las pruebas, el EDITOR queda facultado para obtener por sí mismo su corrección. El/la AUTOR/A hará las modificaciones imprescindibles y que no supongan, nunca una proporción superior al .....% del total del texto, sin que se contabilicen como tales las de carácter orto/tipográfico que siempre irán a cargo del EDITOR. Toda corrección superior irá a cargo del/la AUTOR/A*».

<sup>302</sup> Asimismo, sería conveniente que el contrato indique el plazo en que el editor habrá de verificar el pago una vez que la liquidación haya sido aprobada y la forma de hacerlo efectivo (v.gr. talón o transferencia bancaria).

<sup>303</sup> Así lo expresa ROGEL VIDE en *Comentarios...* dir. Albaladejo, p. 907: «*La liquidación se hará con referencia al cierre contable del ejercicio, lo que normalmente en España se hace al 31 de diciembre. Hay que conceder, sin embargo, el plazo prudencial necesario para que el editor termine la contabilidad, confeccione sus partes de liquidación y los remita a los autores. En términos generales, salvo excepciones justificadas, todo este proceso puede estar terminado en el primer trimestre de cada año*».

El autor puede aprobar la liquidación de forma expresa o tácita (cobrando la cantidad formular reclamación). El editor debe estar en situación de rendir cuentas de la liquidación efectuada, debiendo presentar los justificantes de la información suministrada, si el autor lo solicita (art. 64.5 TRLPI).

Además, el editor debe —con independencia del tipo de contraprestación que se haya pactado<sup>304</sup>— poner a disposición<sup>305</sup> del cedente un certificado en el que se consignen los datos relativos a la fabricación, distribución y existencias de ejemplares. Al igual que con la liquidación, el editor debe estar a disposición de facilitar justificantes sobre los datos del certificado, en el caso de que el autor los solicite<sup>306</sup>.

#### 1.2.4. Obligación de restitución del original de la obra al autor, una vez finalizadas las operaciones de impresión y tirada de la misma

La obligación de restitución del original (art. 64.6 TRLPI) pone de manifiesto el doble carácter de propietario del autor: por una parte, es propietario ordinario del original (soporte) donde se encuentra proyectada la obra intelectual; por otro, es propietario de un bien inmaterial, la obra intelectual, que trasciende las fronteras físicas del objeto en donde se proyecta.

La finalidad de la restitución es que el autor recupere un bien material, que seguramente le pertenece, salvo que lo haya transmitido a un tercero<sup>307</sup> (arg. *ex art.* 14,7º.), ya que el editor no adquiere, en virtud del contrato de edición, la propiedad sobre el original, sino simplemente la posesión. Su justificación radica tanto en el hecho de que el original puede tener valor en sí mismo como en permitir al autor conservar un original del que quizá no

---

<sup>304</sup> La información de la certificación resulta relevante incluso para el cedente que recibe una contraprestación a tanto alzado, aunque sea a efectos de la revisión que le concede el art. 47 TRLPI.

<sup>305</sup> Se discute el alcance de esta expresión, pues técnicamente “poner a disposición” no es entregar, lo que implicaría que el autor debería solicitar la entrega material del certificado. Ahora bien, atendiendo a la función tuitiva de la Ley, y dado que los datos que se contienen en la certificación resultan relevantes tanto para el cedente que recibe una contraprestación a tanto alzado como para quien recibe una proporcional, debe entenderse que el editor sí tiene la obligación de entregar los certificados. Sobre la equivalencia entre entrega y puesta a disposición *vid.* art. 621-10.1 y 2 CCCat y art. 66 bis, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (entrega o transmisión del control o accesibilidad al bien).

<sup>306</sup> Así, SAP de Madrid 497/2005, de 3 de noviembre de 2005 (FJ6º): «*el propio art. 64.5ª LPI (RCL 1996, 1382) sólo contempla el cumplimiento de tal exigencia cuando el autor lo solicita, con lo que está dando a entender que procede sólo en los casos de solicitud expresa del autor, por lo que carece de razón, aun cuando contractualmente venga establecida, cuando el autor ha aceptado la liquidación*».

<sup>307</sup> Por ser una cosa o bien material, ese soporte es plenamente transmisible.

mantenga copia, en cuyo caso puede resultarle imprescindible para ejercer cualquiera de sus derechos sobre la obra<sup>308</sup>. El análisis del precepto manifiesta la poca virtualidad que tiene esta regla en la actual realidad, en la que la mayoría de las obras son entregadas en un original o copia informáticos, lo que convierte a esta obligación en dispositiva, en estos supuestos.

Respecto de la responsabilidad del editor por los daños que sufra el original mientras esté en su poder, resultan aplicables las reglas generales sobre la responsabilidad suscitada por el incumplimiento de las obligaciones en general (arts. 1094, 1100, 1104 a 1108 y 1182 CC). Así, el editor debe restituir al autor el original en el mismo estado en el que le fue entregado, salvo que su menoscabo o alteración fuese inevitable, aplicándosele, en principio, el deber general de diligencia en su conservación (art. 1094 CC). Ahora bien, siendo el editor un profesional, pudiera plantearse la aplicación de un modelo de diligencia más riguroso, en atención a su pericia profesional (art. 1104.I CC).

En cuanto al plazo para restituir, la demora en la restitución (que exige intimación por parte del autor *ex art.* 1100.I CC) supone extender su responsabilidad respecto de los daños causados por caso fortuito (art. 1096 CC), además de dar pie, en su caso, a una estimación del valor del objeto no entregado (*perpetuatio obligationis*: arts. 1182 y ss CC<sup>309</sup>) y, en su caso, a una indemnización de daños y perjuicios (art. 1101 CC).

La pérdida o la no devolución del original no ha sido prevista como fundamento de la resolución del contrato *ex art.* 68 TRLPI, pese a la posible trascendencia que pudiera llegar a revestir en el caso concreto la pérdida (percimiento o extravío) del ejemplar único o raro de la obra (arg. *ex art.* 14,7º). Por tanto, en caso de incumplimiento por el editor de su deber de restitución, al autor solo le cabrá reclamar las aludidas consecuencias del incumplimiento obligacional, incluyendo la indemnización de daños y perjuicios.

---

<sup>308</sup> Precisamente por esta razón de ser, si lo que se entregó no fue un original, sino una copia (algo perfectamente posible *ex art.* 65.1), la obligación de restitución no sería invocable.

<sup>309</sup> *Vid.* BADOSA COLL, F. «La diligencia y la culpa del deudor en la obligación civil». En la serie «Studia Albornotiana», dirigida por Evelio Verdura y Tuells. Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1987.

## 2. Obligaciones del autor

Además del elevado número de derechos que el TRLPI reconoce al autor como contratante precisado de mayor protección, también se le imponen una serie de obligaciones destinadas a que el editor pueda llevar a cabo la explotación de la obra. El artículo 65 TRLPI señala sus principales obligaciones —aunque no son las únicas, puesto que, además de las que el propio autor puede asumir contractualmente, la Ley establece otras fuera de tal artículo (*v.gr.* el art. 66 TRLPI le obliga a no alterar el carácter y finalidad de la obra con las modificaciones que realice durante el período de corrección de pruebas)—.

La primera de las obligaciones es la de «*entregar al editor en debida forma para su reproducción y dentro del plazo convenido la obra*<sup>310</sup> objeto de la edición» (art. 65.1 TRLPI)<sup>311</sup>. Se trata de una obligación de carácter instrumental, ya que hace posible el cumplimiento del resto de las obligaciones que pesan sobre las partes<sup>312</sup>.

La necesidad de entrega en modo alguno convierte al contrato de edición en un contrato real *quoad constitutionem* —la entrega no forma o perfecciona el contrato—. El contrato ya existe y, por ende, obliga, desde que las partes se ponen de acuerdo (acuerdo formal), siendo la entrega manifestación del cumplimiento de una de las obligaciones que emanan de él. Asimismo, la entrega no supone la transmisión de la propiedad del soporte material en el que se halla proyectada la obra inmaterial. El editor adquiere únicamente la posesión, tal y como se deriva de la obligación del editor de restituir el original de la obra (art. 64.6 TRLPI).

El autor deberá entregar la obra en la «*debida forma*», esto es, en el soporte idóneo para que el editor pueda reproducir la obra con el menor índice de dificultades técnicas posibles<sup>313</sup>.

---

<sup>310</sup> La entrega a la que se refiere este artículo es la del bien corporal que sirve de soporte a la obra objeto del contrato.

<sup>311</sup> La obligación de entrega no nacerá en todo caso, dado que el editor puede tener la obra en sus manos al celebrar el contrato, por ejemplo, en supuestos de reedición, o cuando la obra haya sido entregada en una fase preliminar a la perfección del contrato.

<sup>312</sup> El editor no puede cumplir ninguna de sus obligaciones (art. 65 TRLPI) si la obra no le es entregada.

<sup>313</sup> El autor puede aprovechar el plazo de entrega pactado (arts. 60.7 y 65.1 TRLPI) para darle a la obra el formato idóneo, si es que se realizó en uno que no lo era.

La obligación se entiende cumplida cuando la obra se entregue completamente (art. 1157 CC)<sup>314</sup>, lo que incluye también los elementos accesorios, aunque no hayan sido mencionados en el contrato (art. 1097 CC)<sup>315</sup>.

La obra debe ser entregada en el lugar pactado (art. 1171.I CC) o, en defecto de pacto, en el lugar donde se encontrara la obra en el momento de constituir la obligación (art. 1171.II CC). En caso de que la obra sea objeto, con posterioridad a la firma del contrato, de modificaciones, se debe acudir a la cláusula de cierre del artículo 1171 CC<sup>316</sup> y entregarse en el domicilio del deudor (autor), debiendo el editor asumir los gastos de remisión de la obra del domicilio del autor al suyo. El riesgo por pérdida o deterioro de la obra pesa sobre el autor desde la perfección del contrato hasta el momento de verificación de la entrega (arts. 1094 y 1182 CC)<sup>317</sup>. Si la obra se pierde o deteriora, el autor debe elaborarla de nuevo —si es de interés para el editor— o, en su defecto, debe satisfacer al editor los daños y perjuicios que la falta de entrega le haya producido (*perpetuatio obligationis*).

En cuanto al «*plazo*» de entrega, cabe recordar que es una de las menciones mínimas del contrato (art. 60.7 TRLPI), siendo muy relevante para el cómputo de plazos, como el de la puesta en circulación (art. 60.6 TRLPI). Si en el contrato no se establece, las partes pueden compelerse recíprocamente a subsanar dicha omisión (art. 61.2 TRLPI). En defecto de acuerdo, lo fijará la autoridad judicial<sup>318</sup>, en consonancia con el art. 1128 CC.

Si el autor no entrega la obra en el plazo pactado, o en el fijado judicialmente, puede ser colocado en mora, previa intimación (art. 1100 I CC). Si el plazo ha sido determinante para establecer la obligación, opera la mora automática (art. 1100 II CC). En cualquier caso, si el término era esencial o el eventual cumplimiento tardío de la obligación no

---

<sup>314</sup> Se pueden pactar entregas parciales (art. 1169 CC), aunque, como señala ROGEL VIDE (*Comentarios... Tomo V, Vol. 4º*, dir. Albaladejo), no será lo más habitual, ya que aceptar una entrega parcial «*implica, para el editor, el riesgo de que no se le entregue el resto de la obra, con lo cual podría incurrir en gastos inútiles, imprimiendo la parte recibida, después inservible*».

<sup>315</sup> Lo que se considera como elementos accesorios debe decidirse teniendo en cuenta los usos editoriales y la naturaleza de la obra de que se trate. Así, en las obras científicas se puede considerar como elemento accesorio el índice temático o la bibliografía consultada.

<sup>316</sup> En este caso, la obra no se encontraba en lugar alguno al perfeccionar el contrato (art. 1171.II CC), al menos no en su configuración actual.

<sup>317</sup> La demora en la recepción de la obra por parte del editor (*mora creditoris*) invierte la distribución de riesgos. Si se entrega en el plazo pactado, el editor asume los riesgos hasta que restituye al autor el original de la obra.

<sup>318</sup> *Vid.* SJMerc de Palma de Mallorca 109/2014, de 15 de abril, donde se considera que para fijar el plazo de entrega es necesario indagar la verdadera voluntad de las partes, dimanada de sus actos anteriores, concomitantes y posteriores a la celebración del contrato. En cualquier caso, aunque la Ley no haya dispuesto un plazo máximo para la entrega de la obra al editor, debe entenderse que éste será necesariamente inferior al máximo de puesta en circulación (dos años; art. 60.6 TRLP).

satisface ya al editor, éste puede interponer una acción resolutoria *ex art.* 1124 CC, acompañada en su caso de una acción de indemnización de daños y perjuicios.

La entrega de la obra es, en definitiva, una obligación de tracto único, lo que implica que el autor no está obligado, salvo que así se haya dispuesto en el contrato, a entregar actualizaciones de la obra cuando el editor lo considere oportuno<sup>319</sup>.

Si la obra es entregada pero no reúne las características cualitativas o cuantitativas pertinentes para su reproducción, el editor puede solicitar la corrección de la prestación, junto con una acción de indemnización de daños y perjuicios.

Si el incumplimiento es definitivo (no se entrega la obra y existe la constancia de que no va a serlo) o el autor entrega una obra diferente a la pactada (*aliud pro alio*), el editor puede resolver el contrato (art. 1124 CC) y solicitar una indemnización de daños y perjuicios. Se observa, entonces, que el editor no mantiene una acción de cumplimiento forzoso, en tanto en cuanto ello iría en contra de la faceta negativa del derecho moral de divulgación del autor<sup>320</sup> y, sobre todo cuando la obra esté inacabada, contra su derecho a crear libremente (*ex art.* 20.1.b] CE).

En segundo lugar, el autor debe responder ante el editor de «*la autoría y originalidad de la obra y del ejercicio pacífico de los derechos que le hubiese cedido*» (art. 65.2 TRLPI).

La garantía de autoría se activa cuando un sujeto transmite a un editor, a título de autor, derechos sobre una obra ajena, atribuyéndose para sí la paternidad de la misma. En tal caso, el editor que divulgue la obra bajo autoría falsa puede ser perseguido por infracción del derecho moral de paternidad del verdadero autor y de sus derechos de explotación, lo que permitiría una acción de cesación (art. 139 TRLPI). Es un supuesto muy probable, dado que el editor tiene difícil saber, *a priori*, si quien se presenta como autor realmente

---

<sup>319</sup> En este sentido, la SAP de Sevilla 155/2008, de 1 de abril de 2008 (FJ3º): «*aunque por razones comerciales, que evidentemente también interesaban al autor, fuera conveniente la realizaciones de modificaciones en las obras... lo cierto es que ello no se estipuló en ninguno de los contratos como obligación contractual del autor, ni como finalidad esencial del contrato, quedando tal extremo a su decisión libre y voluntaria, como por otra parte no puede ser de otra manera, pues solo el autor está en condiciones de decidir si su obra, por el paso del tiempo, necesita actualizaciones, o si es conveniente ampliar o modificar el contenido del libro*».

<sup>320</sup> SÁNCHEZ ARISTI en (*Comentarios... 4ª ed*, dir. Bercovitz, p.1110) considera que la acción de cumplimiento forzoso no afecta al derecho moral de divulgación (art. 14.1 TRLPI), ya que, una vez perfeccionado el contrato, éste se ha ejercitado en forma positiva. Ahora bien, cabe recordar que dicho derecho es irrenunciable (art. 14 TRLPI), y que el daño que le hubiera podido producir al editor la no entrega (que será menor al que le provocaría si se optara por la solución que aporta ARISTI —retirar la obra del comercio—, dado que, en dicho supuesto, la obra ya ha sido reproducida) puede canalizarse a través de la respectiva indemnización de daños y perjuicios.



lo es, dado que el acto de la creación es normalmente privado (art. 1 TRLPI) y opera la presunción del art. 6.1 TRLPI. El editor está igualmente expuesto a una acción por infracción de derechos morales y patrimoniales cuando el «autor» lleve a cabo plagio<sup>321</sup>.

En cualquiera de estos casos (falta de autoría o falta de originalidad), el editor se ve privado de su derecho a explotar la obra por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a su adquisición. Se está, por tanto, en un supuesto análogo al del saneamiento por evicción<sup>322</sup> en la compraventa (arts. 1475 y ss. CC), lo que supone que el «autor» debe abonar al editor el lucro cesante (ganancias que deja de obtener), el daño emergente (inversión realizada para editar) y la indemnización de daños y perjuicios que, en su caso, y de acuerdo con el art. 140 TRLPI, haya tenido que soportar.

El autor debe responder, asimismo, del ejercicio pacífico de los derechos cedidos (art. 65.2, *in fine*, TRLPI). Este ejercicio no será pacífico cuando:

- Exista una anterior cesión en exclusiva de los mismos derechos que se ceden, también en exclusiva, al editor, por ser ambas cesiones incompatibles, dado el carácter *erga omnes* de la cesión exclusiva<sup>323</sup>. En este supuesto, el editor se verá igualmente privado de su derecho, lo que le permitirá exigir el saneamiento por evicción en los mismos términos expuestos para el caso de falta de autoría u originalidad<sup>324</sup>. En caso de que el anterior cesionario se limite a seguir explotando la obra, sin ejercitar demanda alguna, el editor podrá optar bien por la resolución del contrato, bien por una indemnización de daños y perjuicios (*ex art.* 1483 CC), dado que, de haber conocido la existencia de ese competidor, no hubiera adquirido los derechos sobre la obra o hubiera pagado menos.

---

<sup>321</sup> Como señala MARCO MOLINA, «*es consustancial a la noción de plagio que a la apropiación de elementos de la obra ajena se una el intento de simular o encubrir la procedencia ajena de lo apropiado mediante modificaciones, supresiones y demás manipulaciones de la obra utilizada*». Vid. MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual en la legislación española*. Madrid: Marcial Pons, 1995, p. 347, nota 70. En los mismos términos, la STS de 28 de junio de 1990: «... *ha existido plagio parcial, con intención específica de usurpar los derechos de autor protegidos, puesto que se ha procurado disimular o disfrazar la acción mediante las manipulaciones referidas en el hecho probado para evitar que, a simple vista, pudiera conocerse la procedencia*» (Fto. único). También deberá responder el autor en casos de «*autoplagio*», esto es, cuando el autor repite otra obra suya anterior, cuya edición sigue aún vigente, ya que se está perjudicando a dos editores.

<sup>322</sup> Dado a que el TRLPI no aporta los mecanismos para que el autor responda frente al editor, se debe acudir a los supuestos de saneamiento que el Código Civil regula para la compraventa.

<sup>323</sup> Si la cesión (exclusiva) se realiza con posterioridad a la cesión en exclusiva a favor del editor, se estaría ante un supuesto de incumplimiento del pacto de exclusiva (art.48 TRLPI), siendo el editor el evincente.

<sup>324</sup> Vid. STS de 26 de noviembre de 1999 y análogamente la STS de 15 de julio de 1999.

- El autor cedente presente insuficiente poder de disposición. Ello sucederá, por ejemplo, cuando a éste no se le hayan cedido los derechos necesarios para utilizar a un determinado personaje y poder explotar la obra que lo contiene<sup>325</sup>. Al igual que en el supuesto anterior, procederá el saneamiento por evicción.
- La obra presente vicios o defectos ocultos<sup>326</sup>. En tales supuestos, el editor puede optar bien por desistir el contrato (*acción redhibitoria*, que puede ir acompañada de indemnización, en caso de mala fe) —abonándosele los gastos que pagó—, bien por una rebaja proporcional del precio (*quanti minoris*), de acuerdo con el art. 1486 CC.
- Existan perturbaciones de hecho por parte del autor, esto es, cuando el autor interfiera en el devenir de la explotación expresando juicios denigratorios o peyorativos hacia su obra. El editor puede exigirle una indemnización por los daños y perjuicios que tal actitud le haya supuesto.

Por último, el autor tiene la obligación, salvo pacto en contrario, de corregir las pruebas de tirada (art. 65.3 TRLPI)<sup>327</sup>. El autor puede hacer constar y enmendar defectos y errores, colmar lagunas y añadir o suprimir partes. No hay previsión legal acerca de cuánto debe durar la fase de corrección, aunque es posible pactarlo en el contrato, o que lo comunique el editor con posterioridad a la perfección del contrato, siempre ajustándose a lo usual y razonable en el sector.

---

<sup>325</sup> Éste es el supuesto objeto de la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca de 15 de abril de 2014. En ella, la entidad mercantil Tebeos Editorial, S.L. (parte demandada) alega, para fundamentar la llamada “*exceptio non adimpleti contractus*”, el incumplimiento por parte del autor (parte demandante, que ejercita, con carácter principal, la acción de cumplimiento contractual *ex art. 1124*; y con carácter alternativo, una acción de reclamación de cantidad) de su obligación relativa al ejercicio pacífico de los derechos cedidos, ya que había utilizado para su obra al personaje de Indiana Jones sin solicitar la necesaria licencia a Biplano Licensing, S.A., agente en España de la propietaria de la licencia de “Indiana Jones”: Lucasfilm, Ltd. *Vid. FJ3*: « [es] el autor, al ceder su obra para editarla, [quien debe] garantizar que el ejercicio de los derechos sea pacífico, lo que no lo será si no cuenta con la licencia del titular de los derechos derivados del personaje "Indiana Jones"... De otra manera, se abocaría al editor a tener que realizar una suerte de ejercicio adivinatorio de las imágenes o de las referencias que se efectuaran en el libro y que necesitan de una previa licencia».

<sup>326</sup> Se debe analizar la clase de defecto, la naturaleza de la obra y el margen de tiempo con el que el editor haya contado para verificar la obra para argumentar el carácter de oculto del vicio o defecto, dada su condición de profesional. Algunos ejemplos serían: 1) inclusión en la obra de elementos que, a causa de su ilicitud, puedan bloquear la edición de la obra (v.gr. datos de vidas privadas o amenazas), y 2) obra que presenta errores o inexactitudes que la hacen inhábil para su finalidad o merman su valor (v. gr. un libro de matemáticas cuyos resultados sean erróneos o una obra jurídica que verse sobre legislación derogada).

<sup>327</sup> La actividad de corrección de pruebas reúne una naturaleza mixta de derecho-deber, ya que sirve al autor para preservar la integridad de su obra (art. 14.4 TRLPI) y ejercer su derecho a modificar la obra (art. 14.5 TRLPI). Ahora bien, su facultad de introducir modificaciones durante la fase de corrección se encuentra sujeta a los límites que establece el art. 66 TRLPI.

Si el autor no devuelve las pruebas corregidas, el editor puede proceder con la tirada, sin que el autor pueda luego reclamar que la corrección hecha por el editor<sup>328</sup> no le satisface. Precisamente porque el editor puede corregir las pruebas, el incumplimiento del autor de su obligación no parece que tenga la trascendencia suficiente como para propiciar la resolución del contrato a instancias del editor<sup>329</sup>.

## VII. RESOLUCIÓN

El artículo 68 TRLPI versa sobre las causas de resolución del contrato a instancias del autor (o de sus derechohabientes). De entrada, cabe señalar que no todas las causas enumeradas en él suponen auténticos incumplimientos del editor (*v. gr.* art. 68.1 f] TRLPI), que sus requisitos de incidencia no son los mismos en todos los supuestos y que no todas dan lugar a una resolución inmediata del contrato (*v. gr.* art. 68.2 TRLPI).

En la mayoría de los supuestos, la resolución queda supeditada a un requerimiento para cumplir a la otra parte, lo cual aleja a esta acción de la recogida en el art. 1124 CC, que permite optar entre el cumplimiento y, en su caso —y sin que quede supeditada al ejercicio de la primera—, la resolución. Además, mientras que la jurisprudencia ha descartado la aplicación del art. 1124 CC cuando el incumplimiento verse sobre obligaciones accesorias<sup>330</sup> que no comprometan el fin económico del contrato, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual permite la resolución en supuestos que no impiden obtener el resultado económico que movió a las partes a contratar (*v. gr.* cuando editor no somete al autor las pruebas de la tirada [art. 64.2 TRLPI]).

---

<sup>328</sup> El hecho de que el autor tenga la obligación de corregir las pruebas de tirada no exime al editor de poder corregirlas él mismo. Ahora bien, cabe recordar que su facultad de corrección queda limitada a errores de estilo o tipográficos, dado que si se trata de modificaciones de más calado, necesita la autorización del autor (art. 66 TRLPI).

<sup>329</sup> Puede, en cambio, exigir al autor una indemnización de daños y perjuicios si la omisión de tal deber le ha producido algún perjuicio. *vid.* SÁNCHEZ ARISTI en *Comentarios... 4ª ed.*, dir. Bercovitz, p.1126.

<sup>330</sup> La jurisprudencia también ha descartado la resolución cuando el incumplimiento no revista de la suficiente gravedad. Así, por ejemplo STS 9/1996, de 23 de enero (FJ1º): «la facultad resolutoria de los contratos requiere no sólo la concurrencia de una voluntad en el infractor, obstativa del cumplimiento o la aparición de un hecho que de manera definitiva lo impide frustrando el fin del contrato, sino que la vulneración de lo pactado resulte grave y esencial, sin que baste aducir el incumplimiento de prestaciones accesorias o complementarias». Esta gravedad debemos entenderla consustancial a las causas (menos en la primera de ellas, dado que su generalidad justifica que se adopte el criterio de la gravedad) que se exponen en el art. 68 TRLPI, precisamente por el carácter tuitivo que impregna toda la Ley.

En cualquier caso, la resolución del art. 68 TRLPI es compatible con la acción de indemnización de daños y perjuicios, al igual que la del art. 1124 CC (art. 68.1 TRLPI).

Antes de abordar el análisis individual de cada una de las causas de resolución que recoge el artículo, debemos preguntarnos si el autor únicamente puede resolver el contrato por las causas en él expuestas<sup>331</sup>. Pareciera que sí, ya que el legislador ha configurado un elenco bastante limitado/restrictivo, pudiendo adscribirse a la causa resolutoria de alcance más general (art. 68.1 a) TRLPI) cualquier otro supuesto de incumplimiento contractual ajeno a los previstos en la LPI, sin necesidad entonces de acudir al art. 1124 CC<sup>332</sup>. En cambio, por falta de previsión específica en la LPI, sí deberá el editor, en cambio, invocar el art. 1124 CC para resolver el contrato en caso de que el autor incumpla las obligaciones del art. 65 TRLPI. En cualquier caso, el plazo de ejercicio de la acción de resolución es el general de cinco años (*ex art.* 1964 CC).

Respecto de los efectos de la resolución, opera la recíproca restitución de las prestaciones contractuales ya cumplidas, si bien tratándose de un contrato de tracto sucesivo, los ordinarios efectos *ex tunc* de la resolución —que siguen siendo aplicables o pertinentes para los ejemplares aún no puestos en circulación o no reproducidos<sup>333</sup>— casan mal con una distribución ya consumada, al menos en parte. Para ese caso, los efectos resolutorios deberían ser *ex nunc* o no retroactivos<sup>334</sup>, no siendo admisible que el editor siga enajenando los ejemplares que posea. La resolución no podrá afectar a los ejemplares de la obra editada que ya estuvieren en poder de terceros poseedores de esas copias (*v.gr.* el librero)<sup>335</sup>. Juega aquí un importantísimo límite propio del derecho de distribución: el agotamiento (art. 19.2 TRLPI<sup>336</sup>).

---

<sup>331</sup> O las previstas en otros preceptos, como el art. 62.3.II TRLPI, que permite resolver el contrato cuando la obra no se publica en todas las lenguas en las que estaba previsto que se publicara o el art. 72.II TRLPI, que recoge la facultad de resolver cuando el editor incumple los requisitos establecidos para el control de tirada.

<sup>332</sup> Vid. SÁNCHEZ ARISTI, R., «Comentario al artículo 68 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 1142-1143.

<sup>333</sup> Vid. SÁNCHEZ ARISTI, R., «Comentario al artículo 68 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 1142.

<sup>334</sup> Vid. SAP Madrid 75/2006, de 10 de febrero de 2006 (FJ2º): «*el principio general de retroactividad y de eficacia ex tunc de la resolución contractual, cede cuando la acción resolutoria se dirige a poner fin a un contrato de tracto sucesivo, que da lugar a relaciones duraderas entre las partes, cuando las recíprocas prestaciones de las partes han sido ya, total o parcialmente, realizadas, imponiéndose a las partes la simple obligación de liquidar la situación resultante tras la resolución*».

<sup>335</sup> Sí afectará a los ejemplares que estén almacenados en poder del editor, que no podrá enajenar. Vid. SÁNCHEZ ARISTI, R., «Comentario al artículo 68 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 1142.

<sup>336</sup> El art. 19.2 TRLPI recoge la llamada «*Erschöpfung*» o «*consunción*» del derecho de distribución. El traslado de esta regla desde el ámbito del Derecho de patentes al del Derecho de autor se la debemos a

El agotamiento del derecho de distribución significa que el derecho exclusivo del autor —u otro titular del derecho de distribución— a poner en circulación y a fijar las condiciones de dicha puesta en circulación de los ejemplares concretos de la obra protegida, queda extinguido<sup>337</sup> a partir de la primera venta —u otro título de transmisión de la propiedad<sup>338</sup>— lícita<sup>339</sup> de dichos ejemplares.

El art. 19.2 TRLPI no se refiere a la obra en sí, sino sólo a sus concretos ejemplares entendidos como cosas materiales. En este sentido, el agotamiento ha de relacionarse con la separación entre titular del derecho de distribución y propietario del soporte a que se incorpora la obra, susceptible de ser enajenado<sup>340</sup>. Una vez el titular del derecho de distribución decide poner su obra en circulación por primera vez, su derecho de prohibición (*ius prohibendi*) o su derecho de autorizar la distribución respecto del original o de las copias distribuidas queda derogado. Para el caso de la edición, la consunción del derecho de distribución del autor se produce cuando el editor, con posterioridad a la reproducción de la obra, pone los ejemplares a disposición de un mayorista o intermediario (*v.gr.* un librero) anterior al público<sup>341</sup>.

Ya apuntamos *supra* que los efectos de la eventual resolución por incumplimiento del editor (*v.gr.* no realizar la distribución en las condiciones estipuladas<sup>342</sup>) no pueden afectar a los ejemplares que posean terceros poseedores (*v.gr.* el librero). Pues bien, no puede afectarles porque es necesario descartar la eficacia real de las condiciones

---

KOHLER: «Von der Verbreitung von Festlegungsexemplaren gilt, wie im Erfinderrecht, der Grundsatz: ist ein Exemplar des Werkes durch den Berechtigten (Verfasser oder Verleger) Eigentum eines dritten geworden und so in der Verkehr gekommen (s.g. berechtigtes Exemplar), so ist sein Umlauf frei: das Autorrecht ist erschöpft». *Vid.* KOHLER, J., *Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht*, Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart, 1907, pp. 181-182.

<sup>337</sup> El agotamiento del derecho sólo tiene lugar si la primera transmisión se ha producido en el territorio del Espacio Económico Europeo, constituido por los Estados miembros de la UE más Islandia, Noruega y Liechtenstein (no es admisible, pues, el agotamiento del derecho de distribución en el ámbito internacional). Como reza el art. 19.2 TRLPI, el titular del derecho de distribución perderá el control únicamente con relación a las sucesivas «ventas y transmisiones de la propiedad» realizadas dentro del ámbito territorial del acto inicial de distribución.

<sup>338</sup> Se excluyen, por tanto, las formas de distribución que impliquen una cesión temporal del uso, como el alquiler o el préstamo.

<sup>339</sup> El agotamiento sólo puede producirse si el acto inicial de distribución es realizado o autorizado por el titular del derecho.

<sup>340</sup> Precisamente por ello no agotan el derecho de distribución formas de distribución como el alquiler o el préstamo. El destinatario de tales actos de distribución no tiene la facultad de enajenar el soporte material de la obra.

<sup>341</sup> Seguimos en este punto a MARCO MOLINA, que sitúa en dicho estadio el agotamiento del «derecho de distribución», aunque ello parezca entrar en contradicción con la definición legal de «distribución» como «puesta a disposición del público». *Vid.* MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual en la legislación española*. Madrid: Marcial Pons, 1995, p. 259.

<sup>342</sup> Por ejemplo, no respeta el precio de los ejemplares o el ámbito territorial establecido en el contrato de edición.

contractualmente fijadas por el titular del derecho de distribución en el acto de distribución inicial. La infracción del editor es sólo infracción de deberes contractuales, de manera que no vicia la ulterior venta de ejemplares que realiza el editor al librero<sup>343</sup>. Esta regla protege el interés del tráfico económico-jurídico, en tanto en cuanto excluye trabas innecesarias a la libre circulación de bienes y derechos<sup>344</sup>. El adquirente se configura, por tanto, como un propietario incondicionado.

El autor, en definitiva, está legitimado a instar la resolución:

1. «Si el editor no realiza la edición de la obra en el plazo y condiciones convenidos»

Se trata de una causa de resolución que comprende, bajo el término «edición», dos de las obligaciones principales que pesan sobre el editor: la de reproducir la obra en la forma convenida (art. 64.1 TRLPI) y la de proceder a la distribución de la obra en el plazo y condiciones estipulados (art. 64.3 TRLPI). Ello significa que opera tanto en el supuesto de que el editor no reproduzca la obra en el plazo y condiciones convenidos como cuando, habiendo reproducido la obra, no efectúe su distribución<sup>345</sup>. No es necesario, en ninguno de los dos casos, el requerimiento previo de cumplimiento a efectos de la resolución contractual<sup>346</sup>.

En cuanto a la edición en el plazo debido, ya se dijo que el retraso del editor daba pie a que fuera colocado en mora, previa intimación del autor (*ex art. 1100 CC*). Ahora bien, si el término para la puesta en circulación de la obra era esencial o el retraso resulta tan excesivo que produce una lesión en el interés contractual del autor, éste puede resolver vía art. 68.1.a) TRLPI. El precepto se refiere, por tanto, a un retraso «severo»<sup>347</sup>. En caso de que suceda lo contrario —que el editor ponga en circulación la obra antes de lo

---

<sup>343</sup> Salvo que el editor, claro está, venda los ejemplares fuera del Espacio Económico Europeo, en cuyo supuesto no se habrá producido el agotamiento del derecho.

<sup>344</sup> Como apunta MARCO MOLINA (*op. cit.* p. 261), si se acabara reconociendo «eficacia erga omnes a cualquier condición fijada inicialmente por dicho titular, el “derecho” o facultad de “distribución” acabaría convirtiéndose —en contra de lo que se persigue— en una suerte de carga real de la propiedad del ejemplar, que lo seguiría a través de sus sucesivas enajenaciones».

<sup>345</sup> Vid. SAP de Valencia 427/2003, de 25 de junio de 2003: «el editor no cumple su obligación con la mera impresión de la obra... , sino que es fundamental que se distribuya la misma y se ponga en circulación» (FJ2).

<sup>346</sup> Así la SAP de Valencia 427/2003, de 25 de junio de 2003 (FJ2º): «tal requerimiento previo a los efectos de la resolución contractual es exigido en el apartado b), 1. del artículo 68 de la Ley de Propiedad Intelectual de 12 de abril de 1996 ( RCL 1996, 1382 ) , pero no para aquel caso en que la resolución procede por no realizar el autor la edición de la obra en el plazo y condiciones convenidos».

<sup>347</sup> Vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., en «Comentario al artículo 68 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. J.M. RODRÍGUEZ TAPIA), 1.ª ed., Editorial Aranzadi, Navarra, p. 439.

establecido—, se debe demostrar que ello contraría el interés del autor para que tal anticipación tenga trascendencia resolutoria, dado que se presume que al autor le interesa que su obra se ponga en circulación lo antes posible<sup>348</sup>.

En cuanto a la realización de la edición en las condiciones convenidas, dado la generalidad de condiciones que se pueden pactar y en atención al carácter leve o inocuo de algunas de ellas, se deberá evaluar la entidad del incumplimiento para dilucidar su trascendencia resolutoria<sup>349</sup>.

2. *«Si el editor incumple alguna de las obligaciones mencionadas en los apartados 2.º, 4.º y 5.º del artículo 64, no obstante el requerimiento expreso del autor exigiéndole su cumplimiento»*

El apartado b) del artículo 68.1 TRLPI exige, para que la resolución pueda ser instada por el autor, una clara secuencia de hechos: en primer lugar, es necesario un incumplimiento por parte del editor de alguna de las obligaciones establecidas en los apartados 2, 4 y 5 del art. 64 TRLPI; en segundo lugar, y con posterioridad al incumplimiento, el autor debe requerir al editor que cumpla con tales obligaciones; y por último, que el editor se mantenga en su actitud incumplidora «no obstante» haberse producido el requerimiento<sup>350</sup>.

Aunque parte de la doctrina<sup>351</sup> considera que la mera desatención al requerimiento por parte del editor es insuficiente para resolver el contrato, parece que el legislador sí ha configurado el incumplimiento como grave o sustancial cuando éste se mantiene con posterioridad al requerimiento. Por ejemplo, aunque el incumplimiento de la obligación de someter las pruebas de tirada al autor no revista en principio de entidad o trascendencia

---

<sup>348</sup> Vid. SÁNCHEZ ARISTI en «Comentario al artículo 68 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 1145.

<sup>349</sup> La Sentencia anteriormente citada, por ejemplo, resuelve un contrato de edición por no haberse distribuido la obra en el plazo convenido (en el caso objeto de la Sentencia, el editor únicamente había publicado, en el plazo pactado de seis meses a contar de la fecha de la entrega del original listo para la imprenta, 538 de los 1500 ejemplares convenidos).

<sup>350</sup> Vid. SAP de Madrid 512/2017, de 14 de noviembre (FJ6º): *«Este tribunal considera que concurre justa causa, al amparo de lo previsto en el artículo 68 del TRLPI (RCL 1996, 1382) (que se corresponde con el de la misma numeración en la Ley 22/1987 (RCL 1987, 2440) ), para que deba accederse a la resolución instada por la parte demandante, lo cual le permite desvincularse del compromiso contractual con la parte contraria. La empresa editora se ha negado, pese a que la demandante se lo ha exigido, a rendir cuentas del resultado de la edición a la autora y a satisfacerle la remuneración proporcional que le correspondía ( artículos 64.5 º y 68.1.b del TRLPI , coincidentes con los de la Ley 22/1987)».*

<sup>351</sup> Entre ellos SÁNCHEZ ARISTI (*Comentarios... 4ª ed*, dir. Bercovit, p. 1146) y ROGEL VIDE (*Comentarios... dir. Albaladejo*, p. 963).

resolutoria, la adquiere cuando, con posterioridad al requerimiento, la voluntad del editor es la de seguir incumpliendo.

3. *«Si el editor procede a la venta como saldo o a la destrucción de los ejemplares que le resten de la edición, sin cumplir los requisitos establecidos en el artículo 67 de esta Ley»*

Como ya se expuso, sin el consentimiento del autor, el editor no puede vender como saldo la edición antes de los dos años (o el plazo pactado) desde su puesta en circulación (art. 67.1 TRLPI). Habiendo transcurrido dicho plazo, puede hacerlo sin su consentimiento, pero debe informarle fehacientemente para que pueda ejercitar, dentro de los treinta días siguientes a la notificación, un derecho de tanteo para adquirir los ejemplares o recibir un diez por ciento de lo cobrado por el editor por las ventas a saldo de los ejemplares (art. 67.2 TRLPI). Asimismo, el editor debe informar al autor de su intención de destruir los ejemplares (siempre habiendo transcurrido dos años o el plazo pactado desde la puesta en circulación), pudiendo éste exigir que se le entreguen gratuitamente (art. 67.3 TRLPI).

Si el editor procede a vender como saldo o a destruir sin cumplir los requisitos establecidos en el art. 67 TRLPI, el art. 68.3 TRLPI faculta al autor a resolver el contrato, lo que resulta peculiar, dado que el editor procede a vender como saldo o a destruir cuando el contrato se encuentra ya en fase de prácticamente liquidación<sup>352</sup>.

Hubiera resultado más beneficioso para el autor establecer el deber de remunerar los ejemplares saldados o destruidos por el porcentaje de contraprestación pactado en el contrato, correspondiente a la venta regular u ordinaria que hubiera tenido lugar de no haberse recurrido a la venta en saldo o destrucción<sup>353</sup>.

---

<sup>352</sup> Por ello, y en atención a que la utilidad de la resolución una vez vendidos en saldo o destruidos los ejemplares serán prácticamente inexistentes, lo usual será que el autor inste una acción de indemnización de daños y perjuicios. Tampoco parece probable que el autor inste la resolución cuando los ejemplares aún no hayan sido efectivamente vendidos en saldo o destruidos, dado que puede ejercitar una acción de cumplimiento para que el editor se atenga a lo establecido en el artículo 67 TRLPI.

<sup>353</sup> Vid. SÁNCHEZ ARISTI, R., «Comentario al artículo 64 LPI» en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 1147. Si el autor es remunerado a tanto alzado, SÁNCHEZ ARISTI señala que «el remedio podría ser el de obligar al editor a satisfacer al autor el valor de los ejemplares que éste podía haber adquirido, con carácter no venal (art. 67.3 LPI), y en el caso de la venta a saldo (art. 67.2 LPI), abonarle la diferencia entre lo que el editor ha facturado y lo que habría cobrado del autor si éste hubiera querido comprar los ejemplares».



#### 4. «Si el editor cede indebidamente sus derechos a un tercero»

La cesión será indebida cuando haya tenido lugar con violación de lo dispuesto en los artículos 49 y 50<sup>354</sup> del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, o cuando el editor no haya respetado las condiciones especiales que, en su caso, se hayan previsto en el contrato a este respecto.

A estos efectos, debe recordarse que para que el cesionario en exclusiva pueda transmitir su derecho debidamente se requiere la autorización expresa del cedente<sup>355</sup> (art. 49.I TRLPI), salvo en los supuestos en que la transmisión se lleve a efecto como consecuencia de la disolución o del cambio de titularidad de la empresa cesionaria (art. 49.III TRLPI). Por su parte, el derecho del cesionario no exclusivo no es transmisible, salvo en los mismos casos en que el cesionario exclusivo puede transmitir su derecho sin el consentimiento del autor (art. 50.1 TRLPI).

La resolución se justifica por el carácter *intuitu personae* que legalmente se asigna al negocio jurídico de la edición<sup>356</sup>, que está basado en la confianza entre cedente (el autor, como prototipo legal) y cesionario (editor).

---

<sup>354</sup> ROGEL VIDE (en *Comentarios...* dir. Albaladejo) entiende que sólo es posible la resolución del contrato de edición cuando el editor es no exclusivo (art. 50 TRLPI), dado que el art. 49 TRLPI permite que el cesionario ceda a otro su derecho sin consentimiento expreso del primer cedente, si bien los cesionarios responden solidariamente, frente a éste, de las obligaciones de la cesión. No compartimos su opinión, ya que cabe traer a colación, por una parte, el art. 55 TRLPI, que configura la necesidad de dicho consentimiento expreso como un beneficio que no puede ser renunciado por el autor y, por otra, el carácter *intuitu personae* del contrato de edición (el autor decidió contratar con ese editor en concreto y no con otro porque presentaba unas cualidades determinadas), lo que es ya suficiente argumento para permitirle resolver el mismo, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los cesionarios frente al primer cedente por las obligaciones de la cesión.

<sup>355</sup> Nos encontramos un artículo con una gran carga tuitiva del autor, dado que exige para una mera cesión de derechos el excepcional consentimiento del primer cedente (en la línea, por ejemplo, de la prohibición de enajenar en la compraventa a plazos: art. 7.11 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles). La cesión de derechos — que supone la transmisión del componente activo de la primera cesión (derechos de explotación) y la permanencia en el primer cesionario de los pasivos — debe compararse con la cesión de contrato, por la cual el nuevo cesionario se subroga totalmente en la posición de su cedente (asume derechos y obligaciones), mediante una novación contractual subjetiva que supone la desaparición del cesionario inicial. Como la cesión de contrato incluye una asunción de deuda por el nuevo cesionario, se exige el consentimiento del acreedor (art. 1205 CC).

<sup>356</sup> Y, más en general, a la cesión de derechos de propiedad intelectual.

5. «Cuando, previstas varias ediciones y agotada la última realizada, el editor no efectúe la siguiente edición en el plazo de un año desde que fuese requerido para ello por el autor. Una edición se considerará agotada a los efectos de este artículo cuando el número de ejemplares sin vender sea inferior al 5 por 100 del total de la edición y, en todo caso, inferior a 100»

El artículo 68.1.e) TRLPI confiere al autor la facultad de resolver el contrato si el editor no procede, previstas varias ediciones y agotada la última<sup>357</sup>, a la realización de la nueva edición en el plazo de un año desde que fuese requerido a tal efecto.

Aunque el artículo parece configurar una obligación de reeditar la obra —si se previeron varias ediciones en el contrato—, no existe tal obligación<sup>358</sup>, salvo en los supuestos en los que el contrato hubiera configurado expresamente la reedición como una obligación *stricto sensu* a cargo del editor. El editor sólo se obliga a explotar la obra conforme a «*los usos habituales en el sector profesional de la edición*» (art. 64.4 TRLPI), lo que implica que, si la sucesiva comercialización de la obra se considera un proyecto ya agotado o inviable, puede decidir no efectuar una nueva tirada y distribución —tirada que podría suponerle un fracaso comercial<sup>359</sup>—.

Todo ello nos lleva a concluir que este apartado regula un supuesto de resolución impropia, que no se apoya en un incumplimiento contractual del editor, sino en permitir la posibilidad de que el autor pueda seguir explotando su obra. Así, se confiere al autor la facultad de desistir o desligarse unilateralmente del contrato, que puede permitirle desvincularse de un editor que ya no reeditará su obra y persuadir a otros editores sobre las posibilidades comerciales de la misma.

Más que ante una resolución, nos encontramos, en este supuesto, ante uno de los restringidos casos de desistimiento unilateral de un contrato (compárese, por ejemplo, con el art. 1594 CC).

---

<sup>357</sup> El legislador español opta por fijarse en la oferta a la hora de considerar agotada una edición: número de ejemplares sin vender inferior al cinco por ciento del total y, en todo caso, inferior a cien.

<sup>358</sup> Ostenta el derecho a reeditar, pero no la obligación a hacerlo.

<sup>359</sup> El agotamiento de una edición no comporta, necesariamente, el éxito de la reedición.

6. «En los supuestos de liquidación o cambio de titularidad de la empresa editorial, siempre que no se haya iniciado la reproducción de la obra, con devolución, en su caso, de las cantidades percibidas como anticipo»

El artículo 68.1.f) TRLPI supone un límite a la regla de la libre cesibilidad de los derechos de autor<sup>360</sup>, en virtud de la cual no es necesario el consentimiento del autor cuando la transmisión se lleve a cabo como consecuencia de la disolución o del cambio de titularidad de la empresa editorial cesionaria.

Se permite al autor resolver el contrato cuando, como consecuencia de un proceso de liquidación o cambio de titularidad, los bienes que componen el patrimonio de la empresa resultan adquiridos por otro sujeto diferente al que y con el que el autor contrató. Mientras que la liquidación supone la desaparición de la empresa editorial y la dispersión de su patrimonio a manos de sujetos que no mantienen una unidad empresarial, el cambio de titularidad comporta la sucesión o subrogación de un nuevo sujeto en la posición del editor, manteniéndose la empresa pero con una titularidad diferente.

Es presupuesto habilitante de la resolución el que no se haya iniciado la reproducción de la obra<sup>361</sup>. El autor, en caso de haber recibido cantidades en concepto de anticipo, deberá devolverlas<sup>362</sup>. Se trata de un supuesto de resolución no por incumplimiento sino por cambio sobrevenido en uno de los elementos del contrato (la persona del otro contratante), que, excepcionalmente (si comparamos con el CC, en su art. 1161), la ley considera determinante o esencial<sup>363</sup>.

---

<sup>360</sup> Recogida en el art. 49.III TRLPI (para la cesión exclusiva) y en el artículo 50.1, *in fine*, TRLPI (para las cesiones no exclusivas).

<sup>361</sup> Si la resolución operara con posterioridad al inicio de la reproducción, éste se encontraría con una serie de ejemplares que no podría vender.

<sup>362</sup> Los anticipos deben ser restituidos sin intereses, no sólo porque la Ley no los establece, sino porque el autor resulta afectado por un cambio de circunstancias en el contrato, por lo cual no puede verse perjudicado debiendo pagar intereses al ejercitar la resolución.

<sup>363</sup> Para el CC, la persona del otro contratante no suele ser esencial, salvo en contratos como la sociedad o, sobre todo, el mandato.

7. «Cuando por cese de la actividad del editor o a consecuencia de un procedimiento concursal se suspenda la explotación de la obra, la autoridad judicial, a instancia del autor, podrá fijar un plazo para que se reanude aquélla, quedando resuelto el contrato de edición si así no se hiciera»

El apartado segundo del art. 68 TRLPI contempla una excepción a la causa de resolución por incumplimiento de la obligación de asegurar a la obra una explotación continua, y una difusión comercial conforme a los usos de la obra en cuestión, cuando la suspensión de la explotación se deba a un cese de actividad del editor o a un procedimiento concursal<sup>364</sup>.

En estos supuestos, el Juez, tras instarlo el autor, puede fijar un plazo para que se reanude la explotación. Si no se restablece la misma en el plazo señalado, el contrato queda automáticamente resuelto (al modo del art. 1504 CC)<sup>365</sup>. El autor, dado que se está ante una resolución por incumplimiento, también podrá solicitar una indemnización de daños y perjuicios<sup>366</sup>.

## VIII. EXTINCIÓN

### 1. Causas

Mientras que el artículo 23 de la antigua Ley 9/1975, de 12 de marzo, del Libro recogía únicamente dos causas específicas de extinción del contrato de edición<sup>367</sup>, el art. 69 del actual TRLPI recoge cuatro, de las cuales tres tienen carácter temporal (1ª, 3ª y 4ª),

---

<sup>364</sup> Se observa, por tanto, que la explotación de la obra se suspende por causas ajenas al rendimiento de la misma, que llevan al editor a paralizar o interrumpir su actividad. No se trata de un supuesto en que la explotación haya llegado a su fin. Si no existiera este apartado, el autor podría resolver el contrato, previo requerimiento, en virtud del art. 68.1.b) TRLPI.

<sup>365</sup> Vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., en «Comentario al artículo 68 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. J.M. RODRÍGUEZ TAPIA), 1.ª ed., Editorial Aranzadi, Navarra, p. 443.

<sup>366</sup> Como señala SÁNCHEZ ARISTI (en *Comentarios... 4ª ed*, dir. Bercovitz, p. 1153): «a pesar de que el inciso inicial del artículo 68.1 LPI parece sólo aplicable a las causas de resolución en él enumeradas, el autor podrá pedir también una indemnización, aparte de la resolución, en el supuesto del artículo 68.2 LPI... siquiera sea en aplicación de los artículos 1124 y 1101 CC, pues estamos ante una resolución por incumplimiento por más que opere tras un plazo de gracia concedido al editor».

<sup>367</sup> «a) Por la publicación íntegra del número de ejemplares pactado. Extinguido el contrato, el titular de la propiedad intelectual no podrá otorgar nuevo contrato de edición en la misma forma de explotación con otro editor, en tanto no se hayan agotado aquellos ejemplares, salvo que ocurra la causa de extinción mencionada en el párrafo siguiente, que hace referencia b) al transcurso del plazo de cinco años contados desde que pudo difundirse la última edición o reimpresión, aunque no se hubiera publicado la totalidad del número de ejemplares pactado».

presentando virtualidad únicamente en el supuesto en el que la totalidad de los ejemplares no se hubieren vendido («*si ésta hubiese sido el destino de la edición*»<sup>368</sup>).

No obstante, ambos preceptos recuerdan que tales causas no son las únicas que pueden llevar a la extinción del contrato. El contrato de edición puede también extinguirse por las demás «*causas generales de extinción de los contratos*». Así, puede extinguirse por la resolución instada por el editor en caso de incumplimiento contractual del autor (*ex art.* 1124 CC); por mutuo disenso<sup>369</sup>; por la llegada de un hecho-condición resolutorio<sup>370</sup> y, en todo caso, por la finalización del tiempo de duración de la propiedad intelectual establecido en los artículos 26 a 30 del TRLPI, y el consiguiente paso al dominio público de los derechos de explotación de las obras (art. 41 TRLPI).

A diferencia de las causas de resolución reguladas en art. 68 TRLPI —que operan a instancias del autor—, las causas de extinción reguladas en el artículo 69 TRLPI son automáticas<sup>371</sup> y sus efectos son siempre *ex nunc*: no procede la restitución de prestaciones, sino únicamente la liquidación de las relaciones finales entre el editor y el autor<sup>372</sup>.

Las causas de extinción reguladas en el artículo 69 TRLPI son, por fin, las que siguen:

1. «*Por la terminación del plazo pactado*»

El primer apartado del art. 69 TRLPI señala la extinción del contrato de edición por la llegada del plazo (*v. gr.* cuatro años), o del término (*v. gr.* cinco de marzo), que haya sido libremente convenido por las partes. En consonancia con el apartado 4º del art. 69 TRLPI, el plazo empieza a computar a partir del momento en que el autor entrega al editor la obra en condiciones de realizar la reproducción.

---

<sup>368</sup> El contrato no se extinguirá por esta causa cuando las partes hayan previsto otras formas de distribución de la obra como el alquiler o el préstamo.

<sup>369</sup> Mediante la celebración de un acuerdo extintivo del contrato de edición preexistente, plenamente válido y eficaz. En principio, ninguna de las partes tiene derecho a reclamar a la otra una indemnización de daños y perjuicios, salvo que se pacte otra cosa (*vid.* SAP Baleares 386/2013, de 15 de octubre).

<sup>370</sup> Acontecimiento futuro e incierto.

<sup>371</sup> Una vez se cumpla la finalidad del contrato (2ª causa) o transcurra el plazo convenido o legalmente establecido como máxima duración del contrato (1ª, 3ª y 4ª causa), el editor no podrá continuar con la explotación, so pena de incurrir en una infracción de derechos de propiedad intelectual (arts. 138 y ss. TRLPI).

<sup>372</sup> Como veremos *infra*, el editor, aunque se haya extinguido el contrato, estará en posesión de un cierto número de ejemplares remanentes (salvo que el contrato se haya extinguido por la venta de todos ellos: art. 69.2 TRLPI). A diferencia de la resolución, donde al editor no se le permite seguir enajenando los ejemplares que posea,

2. *«Por el transcurso de diez años desde la cesión si la remuneración se hubiera pactado exclusivamente a tanto alzado» y, «en todo caso, a los quince años de haber puesto el autor al editor en condiciones de realizar la reproducción de la obra».*

Los apartados tercero y cuarto del artículo 69 ponen de manifiesto que el contrato de edición es un contrato sometido a una duración legal máxima. Si las partes pactan una contraprestación a tanto alzado, para los supuestos recogidos en el artículo 46.2.d) TRLPI, la duración del contrato no podrá exceder de diez años<sup>373</sup> contados desde la cesión, esto es, desde el momento en que se perfecciona el contrato (art. 69.3ª TRLPI)<sup>374</sup>. En los demás supuestos, la duración del contrato no podrá exceder de los quince años computados desde el momento en que el autor entrega la obra al editor en condiciones para reproducirla<sup>375</sup>. Ambos límites operan tanto cuando las partes no hayan fijado un plazo de duración<sup>376</sup> —si el contrato se mantiene hasta ese momento— como cuando fijen un plazo superior a los diez o quince años.

3. *«Por la venta de la totalidad de ejemplares, si ésta hubiera sido el destino de la edición»*

Ninguna de las causas que se han expuesto hasta ahora presentan virtualidad si se venden la totalidad de los ejemplares pactados (art. 69.2ª TRLPI). Se trata de un supuesto de extinción por la plena consumación y realización del contrato, con la consecuente satisfacción plena de los intereses del autor y del editor.

---

<sup>373</sup> El legislador entiende que en este plazo de diez años el editor ha podido obtener todo el provecho comercial de la obra en cuestión. Si no fuera así y el editor siguiera interesado, se deberá celebrar un nuevo contrato de edición, al cual se le aplicaría el plazo máximo del apartado 4 del art. 69 TRLPI, en tanto en cuanto el artículo 46.2.d) TRLPI sólo permite pactar la contraprestación a tanto alzado en caso de primera o única edición.

<sup>374</sup> Aunque se haya pactado una duración inferior a los diez años para el contrato de edición, el autor podrá —aun extinguido el contrato— hacer valer la pretensión de revisión del artículo 47 TRLPI, en la medida que ésta tiene un plazo de caducidad de diez años. Vid. SÁNCHEZ ARISTI, R., «Comentario al artículo 69 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 1159.

<sup>375</sup> La razón *«de que el paso de los quince años extinga el contrato no es otra que el dato de que, pese a haber transcurrido ese período de tiempo, el editor no haya conseguido vender la totalidad de los ejemplares»*. Vid. SÁNCHEZ ARISTI, R., «Comentario al artículo 69 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 1157-1158.

<sup>376</sup> La regla general del art. 43.2 TRLPI, que señala como cinco años la duración de la cesión, a falta de pacto, es matizada en el ámbito del contrato de edición, dado que el plazo de duración máximo recogido en el artículo 69 TRLPI prevalece sobre los cinco años generales (art. 57 TRLPI).

La idea de «totalidad» contrasta con la noción que maneja el art. 68.1.e) TRLPI a efectos de determinar cuándo se considera «agotada»<sup>377</sup> una edición. Si en el contrato estuvieran previstas otras ediciones, el «agotamiento» no será causa de extinción, sino únicamente causa de resolución si, pese al requerimiento efectuado por el autor, el editor no efectúa la siguiente edición.

Cuando se edita para vender, la venta de todos y cada uno de los ejemplares previstos impide al editor poder editar más ejemplares, debiendo cesar la explotación en cuanto llegue al número contractualmente previsto. A efectos de calcular si se han vendido todos los ejemplares, aquellos que el editor entrega a mayoristas o minoristas para que los distribuyan —y, en su defecto, le devuelvan— no se consideran vendidos<sup>378</sup>. Cuando se produzca la extinción por esta causa, no habrá lugar a la liquidación que se recoge en el art. 70 TRLPI.

## 2. Efectos

El artículo 70 TRLPI regula los efectos que produce la extinción del contrato de edición<sup>379</sup>: *«extinguido el contrato, y salvo estipulación en contrario, el editor, dentro de los tres años siguientes y cualquiera que sea la forma de distribución convenida, podrá enajenar los ejemplares que, en su caso, posea. El autor podrá adquirirlos por el 60 por 100 de su precio de venta al público o por el que se determine pericialmente, u optar por ejercer tanteo sobre el precio de venta. Dicha enajenación quedará sujeta a las condiciones establecidas en el contrato extinguido».*

La norma, salvo que exista estipulación en contrario<sup>380</sup>, dota al editor de la facultad de enajenar<sup>381</sup> durante tres años los ejemplares que posea al extinguirse el contrato de

---

<sup>377</sup> Número de ejemplares sin vender es inferior al 5 por 100 del total de la edición y, en todo caso, inferior al 100.

<sup>378</sup> A efectos de extinción, tales ejemplares no se consideran vendidos, mientras que, para determinar el «agotamiento» del derecho de distribución, la remisión de los ejemplares al librero constituye ya circulación de la obra.

<sup>379</sup> A diferencia del art. 23 de la Ley del Libro de 1975, que no ofrecía un régimen legal: *«La extinción del contrato no afectará a las relaciones que deban producirse entre el titular de la propiedad intelectual y el editor, en orden a la liquidación de los derechos de autor, la cual se llevará a efecto en la forma, plazos y condiciones estipulados».*

<sup>380</sup> Las partes pueden pactar que no exista este plazo liquidatorio o incluso fijar un régimen distinto al legal.

<sup>381</sup> Es una facultad que opera incluso cuando no se hubiese editado para vender (v. gr. en caso de que el editor alquilara los ejemplares o los regalara).

edición. Es una norma, por tanto, únicamente aplicable para los casos de extinción en los que, llegado ese momento, subsistan todavía en poder del editor ejemplares de la obra<sup>382</sup>.

Durante esos tres años, el editor tiene la facultad de poder vender los ejemplares que posea. Se debe entender que posee tanto los ejemplares que se encuentren en sus almacenes en el momento de la extinción como aquéllos que le fueran devueltos por mayoristas o minoristas una vez extinguido ya el contrato de edición. Es una facultad y, por tanto, nada impide que el editor, una vez extinguido el contrato, decida no venderlos, vender sólo una parte, dejarlos en su almacén, darlos en alquiler, ponerlos en préstamo o incluso destruirlos, puesto que, desde la extinción del contrato, ya no opera el artículo 67.3 TRLPI<sup>383</sup>.

Ahora bien, como declara el precepto, si opta por enajenar, dicha «*enajenación quedará sujeta a las condiciones establecidas en el contrato extinguido*». Por tanto, si la contraprestación contractualmente pactada era proporcional, el editor deberá aplicar el porcentaje acordado en el contrato extinguido a sus ingresos de explotación y entregar el *quantum* resultante al autor —al que, además, se le dota de la posibilidad de adquirir él mismo esos ejemplares—. Al autor, se le confiere una triple opción:

- Adquirirlos por el sesenta por ciento de su precio de venta al público (se le confiere, pues, una rebaja del cuarenta por ciento).
- Pagar por ellos un precio determinado pericialmente, cuando los ejemplares no tuvieran fijado un precio de venta al público (así, p. ej., cuando hayan sido distribuidos mediante préstamo en bibliotecas públicas). Si las partes no se ponen de acuerdo en el nombramiento de un perito, deberán acudir a la autoridad judicial para que lo nombre.
- Ejercer un derecho de tanteo sobre el precio de venta de los ejemplares, cuando el editor los venda a precio inferior a los dos anteriores. Ahora bien, en los supuestos en los que estuviese prevista la distribución de los ejemplares mediante venta, dado que su enajenación debe quedar sujeta a las condiciones establecidas en el

---

<sup>382</sup> No se produce esta liquidación cuando el contrato se extingue por la venta de la totalidad de los ejemplares (art. 69.2ª TRLPI). Tampoco cuando se ha extinguido por ejercicio del derecho moral del art. 14.6 TRLPI, pues el editor debe entregar al autor todos los ejemplares.

<sup>383</sup> Ahora bien, nada impide que en el propio contrato se incorpore una cláusula que dote al autor de la posibilidad de adquirir los ejemplares que el editor se propusiese destruir una vez extinguido el contrato.



contrato extinguido, el editor no podrá vender, extinguido el contrato, por un precio inferior al que se estableció en el contrato, salvo estipulación en contrario.

## CONCLUSIONES

PRIMERA. La vigente legislación en materia de propiedad intelectual presenta un carácter eminentemente tuitivo de los intereses del autor. Manifestación concreta del principio *pro auctore* es la regulación de los contratos de cesión de los derechos de explotación sobre la obra intelectual, en general, y de edición, en particular, en tanto que configura al autor como prototipo legal de cedente, dotándole de una protección que no tenía bajo el régimen de 1879.

SEGUNDA. El Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril) induce a error al utilizar el término «transmisión» para encabezar el Título V del Libro I. La cesión sólo produce efectos dispositivos en caso de ser exclusiva, en tanto en cuanto el cedente constituye, en base a su derecho real y sin perder la titularidad del mismo, un derecho real limitado que transmite a favor del cesionario. En ningún caso hay transmisión definitiva (sucesión traslativa o enajenatoria) de los derechos cedidos —como sucedía, en cambio, bajo el régimen establecido por la antigua Ley sobre propiedad intelectual de 10 de enero de 1879— dado que, una vez extinguido el negocio de cesión, las facultades son recuperadas y se consolidan en el derecho del cedente.

TERCERA. La «venta» de la propiedad intelectual es inconcebible en nuestro Derecho positivo o vigente sistema de propiedad intelectual, por estar la propiedad intelectual del autor simultáneamente integrada por facultades de carácter tanto personal como patrimonial (art. 2 TRLPI). Sea cuál fuere el alcance de las facultades patrimoniales transmitidas por el autor a sus cesionarios (incluso todos los derechos de explotación, si bien sin poder ser la cesión temporalmente indefinida), el autor cedente retiene el derecho moral (irrenunciable e inalienable *ex art. 14 TRLPI*), como manifestación de su soberanía sobre la obra (*vid.* Preámbulo de la Ley de 1987, párrafo séptimo).

CUARTA. La Ley 9/1975, de 12 de marzo, del Libro puso fin al vacío legal existente en torno al contrato de edición. Esta Ley supuso, además, un cambio de orientación en la concepción del derecho de autor, ya que hizo compatible la explotación de la obra por un tercero distinto del autor y la conservación por éste de la titularidad de su obra (posibilidad que la Ley de 1879, aunque no excluía, sí parecía ignorar por imprevisión).

QUINTA. El artículo 57 TRLPI, pese a su literalidad, no configura al contrato de edición como el único cauce posible para efectuar la cesión de los derechos de reproducción y distribución sobre la obra. Se aplicará imperativamente la regulación del contrato de edición, si la cesión de tales derechos se realiza a cambio de una contraprestación y es el editor quien asume el riesgo empresarial (elementos que tipifican legalmente el contrato *ex art. 58 TRLPI*). Si la cesión se configura diferentemente, deberá someterse a las disposiciones generales de la cesión (art. 43 y ss. TRLPI).

SEXTA. La regulación del contrato de edición no guarda fidelidad a la nueva acepción técnico-jurídica del concepto de «reproducción» que trajo consigo la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, en virtud de la cual se entiende que la «reproducción» se consuma por la mera fijación material de la obra en un soporte distinto del que ha servido para crearla o expresarla por primera vez, sin necesidad de multiplicarla. El artículo 58 TRLPI concibe, en cambio, a la actividad de «reproducción» en el sentido histórico —ligado al descubrimiento de la imprenta— que faculta al cesionario editor a la producción de una pluralidad de copias o ejemplares de la obra.

SÉPTIMA. Aunque en consonancia con la libertad constitucional a «la producción y creación literaria, artística, científica y técnica» (art. 20.1.b] CE) el art. 43.3 TRLPI prohíbe y hace inválidos los actos de cesión sobre el conjunto de las obras que un autor pueda crear en el futuro, nada impide contratar sobre concretas obras futuras (ya concebidas en sus líneas maestras), ya sea mediante contrato de edición (en el artículo 59.1 TRLPI hay un exceso verbal, debido a una errónea incorporación del art. 26.1 de la Ley del Libro), o mediante un contrato de encargo de obra. En cambio, en aras de la mencionada libertad, la cláusula que comprometa al autor a no crear alguna obra en el futuro siempre será inválida.

OCTAVA. El contrato de encargo de obra, al cual se le aplican las disposiciones del Código Civil relativas al contrato de arrendamiento de obra, no comporta —a diferencia del ordinario arrendamiento de obra y en vista de lo apuntado en la tercera conclusión— la transmisión al comitente de la propiedad intelectual de la obra encargada, sino sólo la cesión de aquellos derechos de explotación sobre la misma (por el tiempo máximo de duración que el TRLPI asigna a tales derechos [arts. 26 y ss.]) cuya transmisión estuviese justificada por la propia finalidad u objetivo del contrato (art. 43.2 TRLPI).

NOVENA. La regla general del artículo 45 TRLPI, que configura al contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual como generalmente consensual (forma *ex art.* 1279), conoce una importante excepción para el contrato de edición, para el cual la forma escrita es considerada como un elemento esencial (*forma ad solemnitatem*), de manera que su inobservancia conlleva la nulidad de pleno derecho (art. 6.3 CC). El contrato de edición es, en definitiva, un contrato formal.

DÉCIMA. Es legalmente requerido que el contrato de edición contenga determinadas menciones obligatorias (las del art. 60 TRLPI y, para la edición en forma de libro, las del art. 62 TRLPI). Mientras que la omisión de alguna de esas menciones comportará la anulabilidad del contrato (apartados 3º y 5º, art. 60 TRLPI), otras son subsanables por las partes o el Juez (apartados 6º y 7º, art. 60 TRLPI) o integrables mediante disposiciones supletorias de la propia Ley (apartados 1º, 2º y 4º del artículo 60 TRLPI y art. 62 TRLPI).

UNDÉCIMA. El contrato de edición, en tanto que contrato bilateral o sinalagmático, produce recíprocas obligaciones a cargo de ambas partes. Es destacable, en este aspecto, que:

- Mientras que al editor se le imponen hasta seis obligaciones (art. 64 TRLPI), el autor sólo hace frente a tres (art. 65 TRLPI). Con todo, las obligaciones recogidas en tales artículos no son las únicas que pesan sobre ellos (arts. 49, 50, 72 o 67 TRLPI, para el editor; y art. 66, para el autor). La diferencia pone de manifiesto el carácter intervencionista —dirigido a dotar de mayor protección al autor— de la regulación, pues el contrato de edición es uno de los particulares casos en que, presuponiendo la ley desigualdad de posición económica y, consiguientemente, negociadora entre el creador y el cesionario —por suponer al autor abocado a recurrir a un editor profesional o empresario para conseguir la difusión de su obra— desequilibra el contenido contractual en beneficio del autor cedente, al que contempla o presume como creador individual.
- El espectro de obligaciones que afecta al creador es muy poco concreto. Así, para el cumplimiento de entrega de la obra objeto de edición (art. 65.1 TRLPI), debe atenderse a las reglas generales de las obligaciones contenidas en el Código Civil. De igual forma, los supuestos de saneamiento que el Código Civil regula para la compraventa operan como mecanismos para que el autor responda frente al editor de la autoría y originalidad de la obra y del ejercicio pacífico de los derechos que le hubiese cedido (art. 65.2 TRLPI), garantías que, por razón de este particular

objeto que es la obra del intelecto, comportan necesariamente la exclusión del plagio por parte del autor cedente.

DUODÉCIMA. La obligación de entrega de la obra objeto de edición por parte del autor (art. 65 TRLPI) no convierte al contrato de edición en un contrato real *quoad constitutionem*, ni supone tampoco la transmisión de la propiedad del soporte material en que la obra se halla plasmada (art. 3 TRLPI, que subraya la independencia entre los derechos sobre la obra intelectual como bien inmaterial y el derecho de propiedad ordinaria proyectado sobre el objeto físico que la representa o constituye su soporte).

DECIMOTERCERA. El artículo 68 TRLPI contempla únicamente una resolución del contrato de edición a instancias del autor o de sus derechohabientes, basada, además, en causas tasadas (*numerus clausus*). En cambio, una eventual resolución del contrato por incumplimiento del autor instada por el editor deberá seguir el cauce resolutorio ordinario del art. 1124 CC. Los efectos de la resolución contractual serán, generalmente, irretroactivos o *ex nunc*, no siendo aun así admisible que el editor siga enajenando los ejemplares que posea, a modo de una liquidación ordinaria de contrato *ex art. 70 TRLPI*. Los efectos resolutorios no afectarán a los ejemplares de la obra editada que estuvieren ya en poder de terceros poseedores de esas copias, como consecuencia de un límite legal específico de los derechos cedidos mediante este contrato: el llamado «agotamiento» del derecho de distribución (art. 19.2 TRLPI), con el que se pretende dejar a salvo de reclamaciones por parte de los titulares de la propiedad intelectual a los meros poseedores de ejemplares o representaciones físicas de la obra editada.

DECIMOCUARTA. A diferencia de lo que ocurre cuando se invoca la resolución, los arts. 69 y 70 TRLPI (referentes a la figura de la extinción) regulan una eficacia *ultra vires* del contrato, pues sigue produciendo efectos una vez extinguido, lo que pone de manifiesto que la extinción del contrato de edición no opera en acto único, sino que se configura como un proceso dilatado en el tiempo, al que la LPI ha querido asignar un límite temporal máximo de tres años.

## BIBLIOGRAFÍA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN

### BIBLIOGRAFÍA

ALBALADEJO GARCÍA, M., *Manual Derecho Civil Tomo I*. Madrid: EDISOFER, 2013.

ÁLVAREZ DE BENITO, P., *Las obligaciones del autor en el contrato de edición*. Barcelona, J.M. Bosch Editor, 1998.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Manual de propiedad intelectual*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.

DESANTES GUANTER, J.M., *La relación contractual entre el autor y el editor*. Pamplona: Edit.Universidad, 1970.

FERNANDO ARIAS SHELLY, C., *Contrato de edición y su práctica jurídica*. 1ª ed. Madrid: Dijusa, 2006.

GETE ALONSO, M.C., «Comentario al artículo 43 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. Bercovitz Rodríguez-Cano), 4.ª ed., Tecnos, Madrid, pp. 861 y ss.

LÓPEZ QUIROGA, J., *La propiedad intelectual en España*. Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1918.

MARCO MOLINA, J., «Bases históricas y filosóficas y precedentes legislativos del Derecho de autor» en *Anuario de Derecho Civil*, tomo 47, nº1, 1994, pp. 153-157.

MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual en la legislación española*. Madrid: Marcial Pons, 1995.

RAMS ALBESA, C., «Comentario al artículo 43 LPI» en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales* (dir. M. ALBALADEJO y S. DÍAZ ALABART), tomo V, vol.4º A (2.ª ed.), 1994.

RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., «Comentario al artículo 43-57 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. J.M. RODRÍGUEZ TAPIA), 1.ª ed., Editorial Aranzadi, Navarra.

RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., *La cesión en exclusiva de los derechos de autor*. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 1992.

ROGEL VIDE, J., «Comentario al artículo 58-73 LPI» en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales* (dir. M. ALBALADEJO Y S. DÍAZ ALABART), tomo V, vol.4º A (2.ª ed.), 1994.

SÁNCHEZ ANDRÉS, A., «Aproximación al sistema de los contratos editoriales en la Ley de 12 de marzo de 1975», *Miscelánea conmemorativa*, Universidad Autónoma de Madrid, 1982, p. 531.

SÁNCHEZ ARISTI, R., «Comentario al artículo 58-73 LPI» en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 4.ª ed., Tecnos, Madrid.

TORRES GARCÍA, T., «Comentario al artículo 58-73 LPI», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), 2ª ed., Tecnos, Madrid, 1997, pp. 964-965.

TUHR, A.V., *Parte general del Derecho civil*. Granada: Editorial Comares, 2006.

VALERO MARTÍN, E., *Obras fotográficas y meras fotografías*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000.

## **JURISPRUDENCIA**

### **I. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

STC 153/1985, de 7 de noviembre de 1985.

STC 51/2008, de 14 de abril de 2008.

### **II. TRIBUNAL SUPREMO**

STS de 4 de mayo de 1973.

STS de 12 de junio de 1982.

STS de 5 de junio de 1987.

STS de 28 de junio de 1990.

STS 95/1995, de 10 de febrero de 1995.

STS 9/1996, de 23 de enero de 1996.

STS 1165/1998, de 15 de diciembre de 1998.

STS 880/1999, de 29 de octubre de 1999.  
STS 881/1999, de 29 de octubre de 1999.  
STS 55/2005, de 1 de febrero de 2005.  
STS 184/2005, de 16 de marzo de 2005.  
STS 443/2005, de 31 de mayo de 2005.  
STS 1204/2008, de 18 de diciembre de 2008.  
STS 588/2014, de 19 de octubre de 2014.  
STS 298/2016, de 5 de mayo de 2016.  
STS 253/2017, de 26 de abril de 2017.

### III. AUDIENCIAS PROVINCIALES

SAP de Barcelona 786/1995, de 26 de septiembre de 1996.  
SAP de Asturias 170/1999, de 20 de marzo de 1999.  
SAP de Zamora 365/2002 de 30 de diciembre de 2002.  
SAP de Santa Cruz de Tenerife 268/2003, de 9 de junio de 2003.  
SAP de Valencia 427/2003, de 25 de junio de 2003.  
SAP Madrid 1109/2004, de 13 de diciembre de 2004.  
SAP de Barcelona 411/2005, 26 de septiembre de 2005.  
SAP de Madrid 497/2005, de 3 de noviembre de 2005.  
SAP Madrid 75/2006, de 10 de febrero de 2006.  
SAP de Alicante 236/2006, de 19 de junio de 2006.  
SAP de Alicante 251/2007, de 28 de junio de 2007.  
SAP de Sevilla 155/2008, de 1 de abril de 2008.  
SAP de Madrid 89/2008, de 9 de abril de 2008.  
SAP Madrid 35/2009, de 17 de febrero de 2009.  
SAP de Baleares 309/2010 ,de 30 de julio de 2010.  
SAP de Madrid 131/2012, de 27 de abril de 2012.  
Auto de la Audiencia Provincial de Madrid 102/2012, de 15 de junio de 2012.  
SAP de Valencia 119/2014, de 29 de abril de 2014.  
SAP Madrid 190/2014 de 13 de junio de 2014.  
SAP de Madrid 178/2015, de 19 de junio de 2015.  
SAP de Barcelona 494/2017, de 23 de noviembre de 2017.



SAP Madrid 512/2017, de 24 de noviembre de 2017.  
SAP de Barcelona 279/2018, de 25 de abril de 2018.  
SAP de Pontevedra 57/2018, de 10 de mayo de 2018.  
SAP de Santa Cruz de Tenerife 240/2018, de 2 de julio de 2018.  
SAP de Islas Baleares 276/2018, de 23 de julio de 2018.  
SAP de Madrid 324/2019, de 21 de junio de 2019.  
SAP de Barcelona 1640/2019 de 26 de septiembre de 2019.

#### IV. JUZGADOS DE LO MERCANTIL

SJMerc. de Madrid 282/2012, de 19 de octubre de 2012.  
SJMerc. de Palma de Mallorca 109/2014, de 15 de abril de 2014.  
SJMerc. de Palma de Mallorca 532/2017 de 15 de noviembre de 2017.  
SJMerc. de Madrid 493/2019, de 30 de abril de 2019.

### LEGISLACIÓN

#### I. ESPAÑOLA

Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879 (*Colección legislativa de España*, tomo 41, núm. 357).

Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual [de 1879], presentado a las Cortes Generales el 27 de junio de 1934 (*Diario de Sesiones de Cortes de 1934*, apéndice 13 al núm. 108, de 27 de junio, pp. 394 y ss.).

Ley 17/1966, de 31 de mayo, sobre derechos de propiedad intelectual en las obras cinematográficas (*BOE*, núm. 131, de 2 de junio).

Ley 9/1975, de 12 de marzo, del Libro (*BOE*, núm. 63, de 14 de marzo).

Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual (*BOE*, núm. 275, de 17 de noviembre).

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (*BOE*, núm. 97, de 22 de abril).

Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas (*BOE*, núm. 150, de 23 de junio).

## II. ALEMANA

«Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken, vom 11. Juni 1870».

«Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst, vom 19. Juni 1901».

«Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, vom 9. September 1965».

## III. FRANCESA

«Loi n.º 92-597 du 1<sup>er</sup> juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative)».

## IV. ITALIANA

«Legge 22 aprile 1941 relativa a la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio».

## V. PORTUGUESA

«Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos», de 17 de septiembre de 1985.

## **DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS**

Real Decreto de 3 de septiembre de 1880 del Ministerio de Fomento, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre propiedad intelectual (*Gaceta de Madrid*, núm. 250, de 6 de septiembre).

Orden de 21 de febrero de 1934, del Ministerio de Instrucción Pública, por la que se crea una Comisión para la reforma de la Ley de 10 de enero de 1879 (*Gaceta de Madrid*, de 25 de febrero de 1934).

Real Decreto 396/1988, de 25 de abril, por el que se desarrolla el artículo 72 de la Ley de Propiedad Intelectual sobre control de tirada (*BOE*, núm. 102, de 28 de abril de 1988).