

DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE EN LOS CONTRATOS DE EDICIÓN, TRADUCCIÓN Y PRODUCCIÓN FONOGRAFICA

Ignacio Garrote Fernández-Díez
Profesor Titular de Derecho Civil
Universidad Autónoma de Madrid

Fecha de recepción: 31.05.2013

Fecha de aceptación: 30.06.2013

RESUMEN:

En algunos mercados vinculados al mundo de la propiedad intelectual (en especial, en el mercado editorial y en el discográfico) es habitual que los titulares de derechos quieran garantizarse una futura explotación cuando un contrato resulta rentable desde el punto de vista económico. Ello suele hacerse a través de distintas cláusulas contractuales que incluyen derechos de adquisición preferente (opción, tanteo, retracto) sobre derechos de propiedad intelectual. La compatibilidad de dichos derechos de adquisición preferente con las normas generales de derecho de obligaciones plantea sin embargo distintas cuestiones de interés que son abordadas en el presente trabajo.

PALABRAS CLAVE:

Adquisición preferente, contrato de opción, contrato de edición, contrato de traducción, contrato de producción fonográfica, derecho de autor, derecho de obligaciones.

SUMARIO:

I. INTRODUCCIÓN. II. EL PACTO DE OPCIÓN PREFERENTE SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

1. PACTOS DE OPCIÓN PREFERENTE SOBRE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN.

2. PRINCIPIO DE DURACIÓN LIMITADA. 3. EL PACTO DE OPCIÓN PREFERENTE

SIN DURACIÓN DETERMINADA O EXCESIVAMENTE LARGO. 1. Limitaciones a los pactos de contratación preferente en materia de derechos de autor en el Derecho comparado. 2. Ausencia de reglas específicas y posibles soluciones en el Derecho español. 4. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO. III. PACTOS DE OPCIÓN PREFERENTE PARA LA CONCLUSIÓN DE (FUTUROS) CONTRATOS DE EDICIÓN, TRADUCCIÓN O PRODUCCIÓN FONOGRAFICA. 1. LOS PACTOS

DE OPCIÓN PREFERENTE PARA LA CONSECUCIÓN DE CONTRATOS COMPLEJOS. 2. LICITUD Y LÍMITES TEMPORALES 3. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO. IV. CONCLUSIÓN.

TITLE: RIGHTS OF FIRST REFUSAL IN PUBLISHING, TRANSLATION, AND RECORDING CONTRACTS.

ABSTRACT: It is a habitual practice in some markets linked to the copyright world (such as the publishing and sound recordings markets) for rightholders to try to secure a future exploitation when a contract is profitable from an economic point of view. This is usually done through the use of rights of first refusal in different clauses included in those contracts. The consistency of those clauses with the law of obligations poses some points of interest, which are the object of the present work.

KEY WORDS: Rights of first refusal, option contracts, publishing contracts, translation contracts, sound recording contracts, copyright law, law of obligations.

CONTENTS: I. INTRODUCTION. II. RIGHTS OF FIRST REFUSAL ON COPYRIGHTS. 1. RIGHTS OF FIRST REFUSAL ON ECONOMIC RIGHTS. 2. PRINCIPLE OF LIMITED DURATION. 3. RIGHTS OF FIRST REFUSAL LACKING TERM OR WITH EXCESSIVE LENGTH. 1. Limits for rights of first refusal in comparative copyright law. 2. Lack of specific rules under Spanish law and possible solutions. 4. INFRINGEMENT. III. RIGHTS OF FIRST REFUSAL FOR (FUTURE) PUBLISHING, TRANSLATION OR RECORDING CONTRACTS. 1. RIGHTS OF FIRST REFUSAL IN COMPLEX CONTRACTS. 2. LAWFULNESS AND TIME LIMITS. 3. INFRINGEMENT. IV. CONCLUSIONS.

I. INTRODUCCIÓN

En algunos mercados vinculados al mundo de la propiedad intelectual es habitual que los titulares de derechos quieran garantizarse una futura explotación cuando un contrato resulta rentable desde el punto de vista económico. Ello suele hacerse a través de distintas cláusulas contractuales que incluyen derechos de adquisición preferente (opción, tanteo, retracto) sobre derechos de propiedad intelectual.

Así ocurre frecuentemente en los contratos de edición o traducción (entendiendo como “contrato de traducción” el de edición de la obra traducida) en donde el autor o traductor se compromete con el editor por un periodo de tiempo concreto, pero estableciéndose en el contrato la posibilidad de que el editor amplíe la duración originariamente prevista si iguala la mejor oferta que el autor pudiera tener por parte de un tercero para todas o algunas de las posibles modalidades de explotación de la obra.

Algo muy similar sucede en determinados contratos de producción fonográfica, en los que es habitual que la duración del contrato se determine por relación a un número concreto de grabaciones que el artista realizará con el productor de fonogramas. A la finalización de dicho compromiso, y para evitar una posible “fuga” del artista de éxito a una empresa competidora, se suele incluir un derecho de adquisición preferente (frecuentemente denominado en la práctica contractual de “tanteo y retracto”) que permite a la compañía igualar eventuales ofertas de terceros, teniendo así una válvula de seguridad que prolongue la relación contractual por un periodo adicional.

La compatibilidad de estos derechos de adquisición preferente con las normas generales de Derecho civil y con las reglas específicas de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) dependerá en buena medida de su duración y de si el pacto alcanza *únicamente* a los derechos exclusivos de propiedad intelectual sobre una obra o prestación artística concreta o si se refieren a todo el abanico de relaciones jurídicas que emanan de contratos complejos como son los de edición, traducción o producción fonográfica.

II. EL PACTO DE OPCIÓN PREFERENTE SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. PACTOS DE OPCIÓN PREFERENTE SOBRE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

En el supuesto más sencillo el derecho de adquisición preferente alcanza únicamente a distintos derechos patrimoniales sobre una obra o prestación protegida. En este caso casi siempre estaremos ante contratos de edición o traducción, por lo que centraremos nuestro análisis en el ámbito de los derechos de autor, omitiendo el que corresponde a los derechos afines.

Así, pensemos por ejemplo en el contrato-tipo de edición acordado en 2009 entre distintas entidades representativas de los autores y el Gremio de Editores de Cataluña¹, en el que se incluye una cláusula tercera en la que se dice que:

Tercera.- *Asimismo, el/la AUTOR/A cede en (exclusiva/no exclusiva) el derecho a explotar la obra a través de cualquier otro medio en soporte tangible, distinto del papel, ya sea mediante soporte magnético, digital, soportes sonoros, serialización radiofónica, radiodifusión, etc, siempre que no impliquen transformación de la obra.*

“Transcurridos ... años desde la publicación de la primera edición de la obra, el/la AUTOR/A podrá resolverlo respecto de las modalidades de explotación mencionadas en el párrafo anterior en las que no se haya verificado la explotación o*

¹ La información está disponible en <<http://www.acec-web.org/SPA/23.asp?a=2&b=3>> (fecha de la última consulta: 4 de junio de 2013).

publicación de la obra y sobre los que disponga de una oferta en firme formulada por un tercero interesado. No obstante, previo a la resolución, el/la AUTOR/A se obliga a conceder al EDITOR un derecho de adquisición preferente para explotar la OBRA en aquella modalidad respecto a la cual disponga de dicha oferta” (el subrayado es propio).

Como se desprende de su tenor literal, la cláusula cuya redacción se recomienda permite al autor buscar nuevas vías para la obtención de rendimiento económico a la obra por parte de terceros en aquellos casos en los que el editor no ha abordado una modalidad concreta de explotación (pensemos por ejemplo en que la ha editado en DVD, pero no ha llevado a cabo una “serialización radiofónica”). En estos casos el editor originario tiene un derecho de adquisición preferente para explotar la obra en la nueva modalidad siempre que iguale o mejore las condiciones de la oferta realizada por el tercero. Dicho derecho de adquisición preferente recae por tanto *únicamente* sobre los derechos de propiedad intelectual asociados a la nueva modalidad contemplada en la oferta presentada por el tercero.

Este tipo de cláusulas no han sido contempladas en la LPI española, aunque en Francia se conocen como “pactos de preferencia” por influencia del art. 134-2 del *Code de la Propriété Intellectuelle* y en Alemania como “contrato de opción”, adoptando la terminología del Derecho común. En España, como vemos, frecuentemente se habla en la práctica simplemente de un “derecho de adquisición preferente”, aunque la doctrina lo ha definido con mayor precisión como un “pacto de opción preferente”², denominación que será utilizada en el presente trabajo de manera habitual junto con la de “pactos de preferencia”.

En cuanto a su régimen jurídico, ante la falta de una regulación específica en la LPI deberemos aplicar las reglas generales del Derecho común a partir del principio general de que los derechos patrimoniales de los autores pueden ser objeto de todo tipo de negocios jurídicos transmisivos por participar de la naturaleza del derecho de propiedad (arts. 33 CE, 428 CC y 2 LPI). De ahí que, respetando los límites legalmente establecidos, los autores pueden como principio general establecer una suerte de gravamen *pro futuro* sobre los derechos de explotación sobre sus obras por medio de un pacto de opción preferente.

La regla general de libertad de pacto debe combinarse sin embargo con la existencia de ciertas cautelas en relación con el término de la opción³. Así, no se podrá admitir que el pacto de opción preferente tenga una duración perpetua o indefinida (indefinida en el sentido de que no tiene límite temporal, no como sinónimo de “indeterminada” o “inconcreta”).

² VENDRELL CERVANTES, C., «Derechos de cesión preferente sobre derechos de explotación», *Pe.i*, núm. 26, 2007, p. 79.

³ También deberán tenerse en cuenta, en su caso, las reglas sobre condiciones generales de la contratación.

Además, cuando el contrato se ha limitado a afirmar la existencia de un derecho de opción preferente pero no ha marcado un plazo exacto para el ejercicio de dicho derecho deberá arbitrarse un mecanismo que dé salida a la situación, bien decantándose por la nulidad del pacto, bien admitiéndolo pero estableciendo los correspondientes mecanismos para la fijación de una fecha concreta a partir del cual el derecho decae.

2. PRINCIPIO DE DURACIÓN LIMITADA

La hipótesis de que pueda existir válidamente un derecho de adquisición preferente perpetuo o sin límite de tiempo es completamente extraña a nuestro Derecho civil, sobre todo cuando dicho derecho se establece en un convenio entre las partes, y no en la Ley.

En su origen los derechos de adquisición preferente contemplados en la Ley (en especial, los derechos de tanteo y retracto) están pensados para referirse a cosas. De forma general, confieren a su titular (un arrendatario, un colindante) la facultad de adquirir la cosa que va ser enajenada por el propietario a un tercero (tanteo) o la facultad de recuperarla cuando ya ha sido enajenada sin respetar este derecho de tanteo previo (retracto). Se trata de derechos además que gracias a la publicidad legal de la que gozan pueden hacerse oponibles *erga omnes* si se dan las demás circunstancias exigidas en cada caso.

Es este efecto *erga omnes* el que suele provocar una cierta desconfianza o rechazo cuando tienen un origen voluntario, dado que limitan o pueden limitar el tráfico jurídico. De ahí que se admitan por nuestra jurisprudencia al amparo del art. 1.255 CC (SSTS 13.12.1958⁴, 16.2.1973⁵, 19.11.1993⁶ y 16.12.2004⁷), pero con una serie de limitaciones en cuanto a su duración.

Así, como hemos dicho, un derecho de adquisición preferente de origen contractual debe considerarse nulo cuando tiene duración ilimitada en el tiempo o perpetua. Así lo ha declarado por ejemplo la STS 19.11.1993⁸, que refleja con claridad el rechazo que suscita en el Alto Tribunal la posibilidad de que exista un derecho de tanteo convencional de duración indefinida⁹ señalando que:

“En este sentido aparece como perfectamente expresado que tanto las renunciaciones como los derechos preferenciales que conforman

⁴ RJA 4047.

⁵ RJA 476.

⁶ RJA 9174.

⁷ RJA 8213.

⁸ RJA 9174.

⁹ Aunque la utilización de expresión “duración indefinida” en muchas sentencias del propio TS es equívoca (pues se refiere el Alto Tribunal a derechos que se establecen sin fijar un plazo concre-

su contenido no son asistidos de una duración prorrogada ni menos indefinida y fuera de los estrictos términos temporales para los que se otorgó su vigencia”.

Pero fuera del caso de la perpetuidad la jurisprudencia del Tribunal Supremo admite con naturalidad la validez de derechos de tanto y/o retracto de origen contractual que tengan una duración concreta o determinada. Así se pronuncian en especial las SSTS 13.12.1958¹⁰, 4.4.1964¹¹ y 25.4.1992¹² citando generalmente los arts. 1.255, 1.258 y 1.091 del Código Civil.

A modo de cautela, y para evitar vinculaciones excesivamente largas, el propio legislador ha intervenido limitando la autonomía de la voluntad de las partes en relación con esta cuestión en distintas ocasiones. Así, por ejemplo, en el caso del retracto convencional, el art. 1508.I CC admite que la duración del mismo sea la pactada por las partes, presumiendo un plazo por defecto de cuatro años. Pero existe un límite temporal que las partes no pueden superar cuando pactan expresamente la duración del retracto, que es el de 10 años. El cómputo de dicho plazo debe incluir cualquier prórroga o prórrogas pactadas.

El legislador navarro (Ley 460) admite la constitución convencional de un derecho real de opción, pero por un tiempo determinado no superior a diez años. Se admite además de forma expresa que se constituya una opción con efectos reales sobre derechos de propiedad intelectual (Ley 460, párrafo segundo). Hay que consignar sin embargo una excepción propia del derecho navarro, que, de forma anómala, admite derechos de tanteo y retracto de constitución convencional por tiempo indefinido o “a perpetuo” (Ley 462), aunque su eficacia se limita (a falta de pacto) sólo a la primera enajenación de la cosa. No cabe sin embargo este tipo de constitución “a perpetuo” en la opción.

En el derecho catalán los derechos de adquisición preferente pueden constituirse voluntariamente (art. 568-5 del Libro Quinto del Código Civil de Cataluña), pero el título de constitución ha de contener necesariamente el plazo de duración del derecho. Si no se menciona un plazo concreto en el título constitutivo para el tanteo y el retracto, la ley lo fija por defecto en cuatro años (art. 568-6), siguiendo la estela del derecho común. Para el caso de la opción, el plazo máximo de duración que puede establecerse en el contrato es de diez años (art. 568-8), aunque si media nuevo acuerdo puede haber prórrogas sucesivas, cada una de las cuales no puede exceder de diez años.

to para su ejercicio, siendo más bien de duración “indeterminada”) en ésta sin embargo el término se maneja como sinónimo de “perpetuo”, pues es claro que en el caso enjuiciado, como dice el propio tribunal existían “unos estrictos términos temporales para los que se otorgó [la] vigencia temporal”.

¹⁰ RJA 4047.

¹¹ RJA 2167.

¹² RJA 3413.

A partir de este panorama jurisprudencial y legal es obvio que el principio de limitación temporal que rige en los derechos de adquisición preferente de origen contractual que recaen sobre cosas debe aplicarse también al caso de los derechos de autor. La propia LPI se ha preocupado de no tolerar cesiones demasiado largas de esos derechos, en especial respecto del contrato de edición (arts. 69 3º y 69 4º LPI), y resultaría un contrasentido que pudiera sin embargo establecerse un pacto de opción preferente sin tener en cuenta ciertos límites temporales. Dicho pacto de opción preferente sobre derechos de autor resulta por tanto inadmisibles en un contrato de edición o de traducción cuando se establece de manera indefinida en el tiempo (entendiendo “indefinida” como sinónimo de “perpetua”). Y ello aunque se haga de forma indirecta, haciendo referencia “a todo el tiempo de la duración del derecho de autor legalmente reconocido” (a partir de la LPI de 1987, toda la vida del autor más setenta años, como regla general).

3. EL PACTO DE OPCIÓN PREFERENTE SIN DURACIÓN DETERMINADA O EXCESIVAMENTE LARGO

En la práctica el problema de los pactos de preferencia sobre derechos de autor en contratos de edición o traducción no será las más de las veces su carácter perpetuo, sino la falta de definición por las partes de un plazo concreto para su ejercicio. Estaremos así ante un pacto de duración “no definida” o “indeterminada”. Otras veces lo que ocurrirá es que las partes han establecido un pacto que puede ser considerado como limitativo de los derechos del autor por ser excesivamente largo. En ambos casos será necesario decidir sobre la validez o nulidad de ese tipo de cláusulas y los mecanismos que pueden utilizarse en nuestro Derecho para concretar la duración del pacto o reducir su duración cuando es excesivamente largo.

1. *Limitaciones a los pactos de contratación preferente en materia de derechos de autor en el Derecho comparado*

Los pactos de preferencia son bien conocidos en el Derecho de autor francés, en el que se han regulado respecto del contrato de edición. Señala en concreto el art. 132-4, párrafo primero, del *Code de la Propriété Intellectuelle* que es admisible la inserción en el contrato de una cláusula por la que el autor se compromete a acordar un derecho de preferencia a favor del editor respecto de obras futuras.

La doctrina francesa ha señalado que no se trata en rigor (pese a la mención legal de “preferencia”) de un derecho que haga nacer para el promitente (el autor en este caso) una obligación en firme de concluir el futuro contrato¹³. Sus

¹³ LUCAS, A., y LUCAS, H.-J., *Traité de la Propriété Littéraire et Artistique*, 2ª ed. Litec, París, 2000, p. 455.

efectos para la libertad del autor serían tan severos en este supuesto que se ha tratado de reducir su efecto a una mera prohibición para al autor de ceder a otros editores los derechos sobre las obras incluidas en el pacto, estableciendo así una obligación de no hacer de menor incidencia en la libertad del autor que una obligación positiva de contratar con el titular del derecho de preferencia.

Este recelo al efecto propio de la preferencia explica que, pese a haber sido una cláusula admitida por la jurisprudencia francesa desde antiguo (señala A. LUCAS que incluso antes de la Ley de 1957¹⁴), la litigiosidad sobre su significado haya sido mucha.

En todo caso, en lo que sí hay claridad es en que el pacto de preferencia ha de respetar dos limitaciones que la propia ley señala de forma alternativa, de acuerdo con el art. 134-2 CPI, párrafo segundo. O bien la preferencia se refiere a obras de un género determinado (siendo considerado “género” por la jurisprudencia francesa, por ejemplo, “música de variedades” o “ensayo”, pero no términos más amplios, como “obras en prosa” o “ciencias humanas”), o se refiere a obras de distintos géneros, pero por un plazo máximo de cinco años a partir de la firma del contrato de edición.

La doctrina señala en especial cómo los Tribunales han entendido que es radicalmente nulo el pacto de preferencia que no hace referencia expresa en su tenor a los límites que marca la Ley¹⁵, y, en especial, el pacto de duración indeterminada¹⁶. El plazo ha de constar por tanto claramente en el contrato. La nulidad es absoluta, por lo que el pacto no se puede confirmar después por el autor, y parcial, de manera que no afecta al resto del contrato de edición.

En el caso de contratos que expresamente prevean para la opción un plazo superior al legalmente fijado de cinco años, tanto la doctrina como los tribunales han admitido generalmente que el juez, con el objeto de salvar la validez de la cláusula, reduzca la vigencia de la misma, reconduciéndola dentro de los límites legalmente previstos (cinco años)¹⁷. Así se dice por ejemplo en la sentencia de la Corte de Apelación de París de 29 de enero de 1991¹⁸, que señala que la nulidad de un pacto accesorio destinado a prorrogar la vigencia del pacto principal no implica la nulidad de éste último, que no había sobrepasado los límites legales. En el sentido contrario, sin embargo, se pronuncia la sentencia

¹⁴ LUCAS, A., y LUCAS., H.-J., *Traité de la Propriété Littéraire et Artistique*, cit., p. 455.

¹⁵ También, naturalmente, el pacto que se fija expresamente con duración indefinida o perpetua.

¹⁶ A. LUCAS cita a favor de esta postura las sentencias de la CA París, de 8 de julio de 1972 (RIDA 1/1973, p. 141); TGI París, de 4 de julio de 1973 (RIDA 4/1973, p. 213); TGI París, de 14 de noviembre de 1973 (RIDA 2/1974, p. 113) y TGI París, de 9 de julio de 1975 (RIDA 1/1976, p. 128). Vid. LUCAS, A., y LUCAS., H.-J., *Traité de la Propriété Littéraire et Artistique*, cit., p. 455.

¹⁷ En la doctrina es de esta opinión DESBOIS (H. Desbois, *Le Droit d'auteur en France*, 12ª ed. Dalloz, París, 1966, p. 596).

¹⁸ Reseñada en RIDA 3/1991, pp. 219 y ss.

de la Corte de Apelación de París, de 17 de septiembre de 1997, que decreta la nulidad de un plazo de 36 meses porque era prorrogable por este mismo término, pudiéndose de este modo sobrepasar el límite de cinco años¹⁹.

Los Tribunales galos señalan además que el pacto de preferencia ha de ser objeto de interpretación restrictiva, dado que limita la libertad futura del autor (sentencia de la Corte de Apelación de París de 6 de septiembre de 1999²⁰).

En resumen, en Francia no se admite la validez de pactos de preferencia en el contrato de edición que otorguen al editor la posibilidad de igualar las ofertas contractuales de terceros si no se ha establecido un horizonte temporal concreto en el contrato (pactos de duración indeterminada o inconcreta). Tales cláusulas serán nulas, aunque no afectarán a la validez del resto del contrato.

Los pactos de preferencia que se refieran a obras de un único género o que tengan una duración inferior a cinco años serán sin embargo válidos. Este límite quinquenal debe además interpretarse de forma estricta, sin admitir prórrogas automáticas en las que no medie un nuevo consentimiento de las partes. El pacto establecido *originariamente* por encima del límite legalmente fijado es reducible para salvar la cláusula.

En Alemania el § 40 (1) de la Ley de derecho de autor (*UrhG*) señala con carácter general para los contratos de explotación sobre obras futuras la exigencia de forma escrita si no se especifican exactamente cuáles son estas obras o si sólo están determinadas por su género, estableciendo además respecto de su eficacia que cualquiera de las partes podrá extinguir unilateralmente el contrato transcurridos cinco años desde la celebración del mismo. Se trata de una limitación que para la doctrina alemana es aplicable por analogía a los pactos de opción preferente sobre derechos de explotación²¹, y que se apoya en la protección de los derechos de la personalidad del autor. Este derecho de denuncia unilateral no puede ser objeto de renuncia anticipada según el § 40 (2) de la *UrhG*.

Conviene aclarar que esta limitación de cinco años se aplica analógicamente a dos tipos distintos de derechos de contratación preferente que se dan en la práctica contractual alemana. Una es la opción propiamente dicha, de manera que el titular de la misma (frecuentemente el editor), puede concluir un contrato cuyo contenido esencial está previamente predeterminado con una mera declaración de voluntad unilateral siempre que iguale las condiciones

¹⁹ LUCAS, A., y LUCAS., H-J., *Traité de la Propriété Littéraire et Artistique*, cit., p. 456, nota 541.

²⁰ Reseñada en RIDA, 2/2000, pp. 344-349.

²¹ SCHRICKER, G, en Schricker, G. (HrHgs) *Urheberrecht. Kommentar*, 2ª ed. C.H. Beck, Munich, 1999, p. 646.

de la oferta de un tercero. En la segunda modalidad, el pacto de preferencia funciona como un tanteo, pero con la peculiaridad que es el propio editor quien hace la oferta de contrato, de modo que es el autor quien debe buscar un tercero que ofrezca condiciones mejores. Si no encuentra a dicho tercero, deberá contratar con el titular de esta “opción relativa” u “opción en sentido amplio”²².

La comprensión que mostraba la doctrina alemana hacia este tipo de cláusulas contractuales no ha sido sin embargo siempre compartida por la jurisprudencia, en especial tras la sentencia del Tribunal Supremo alemán de 14.12.1956²³. El Tribunal enjuició el pacto de opción preferente celebrado por el escritor Clemens Laar y su editorial mediante el cual el editor adquiría un derecho de opción preferente sobre las obras futuras del escritor sin fijar límite alguno en el tiempo. El *Bundesgerichtshof* señala expresamente que un pacto de preferencia en el que las partes no han fijado un límite temporal concreto es nulo por ser contrario a la moral (*sittenwidrigkeit*) de acuerdo con el § 138 del BGB. Hay que tener en cuenta sin embargo que en el caso lo que se discutía no era la preferencia sobre los derechos de explotación de una obra concreta, sino sobre *toda* la obra futura del escritor; lo que sin duda tuvo un peso decisivo en la decisión del BGH de decantarse por la nulidad, excluyendo la aplicación analógica del § 40 (1) *UrhG* que hubiera permitido decretar la validez de la cláusula con posibilidad de denuncia unilateral (para el autor) transcurrido el plazo de cinco años.

De ahí que aún después de la sentencia del caso Laar se siguiera entendiendo por parte de la doctrina que el pacto de opción preferente sobre derechos de propiedad intelectual que se fija sin un límite temporal concreto no debe ser reputado nulo radicalmente, sino reducido temporalmente hasta un límite tolerable según el contrapeso de los intereses en juego²⁴. Se parte de la idea por tanto de que la sentencia del BGH de 1957 no era aplicable al caso de que la preferencia recaiga únicamente sobre una o varias obras (y no sobre toda la producción futura del autor) y de que la doctrina que contiene fue superada después por *UrhG* de 1965, que delimitó cuál es en concreto ese “límite tolerable de acuerdo con los intereses en juego” a través del § 40.

Siguió siendo por tanto doctrina mayoritaria que el pacto de preferencia sobre derechos de autor presente en muchos contratos de edición era válido incluso cuando no se establecía un plazo determinado para su ejercicio, aunque en este caso el autor tenía la facultad de denunciar el contrato unilateralmente una vez transcurridos cinco años desde su celebración²⁵.

²² SCHRICKER, G, en Schricker, G. (Hrsgs), *Urheberrecht. Kommentar*, cit., p. 646.

²³ GRUR 1957-7/8, pp. 387-390.

²⁴ WEBER, M., «Der Optionsvertrag», *Juristische Schulung*, 1990-4, p. 254.

²⁵ SCHRICKER, G, en Schricker, G. (Hrsgs) *Urheberrecht. Kommentar*, cit., p. 647.

La validez *prima facie* de este tipo de pactos en el Derecho alemán y, en especial, la aplicación analógica del § 40 *UrhG* en supuestos de pactos de opción preferente ha sido confirmada por el propio BGH en su sentencia de 21.1.2010 (caso “Neues vom Wixxer”²⁶), en el marco de un litigio entre un productor de grabaciones audiovisuales y un distribuidor de licencias sobre la misma. El litigio versa sobre un pacto de preferencia atípico²⁷ y no se plantea la cuestión de su duración, únicamente resuelve la petición de daños y perjuicios del titular de la preferencia, centrándose el debate en el mero elemento fáctico de si un mero acuerdo de intenciones o “memo deal” contiene las condiciones esenciales que permiten calificarlo como una oferta contractual completa, suficiente para que el titular de la opción decida si quiere ejercitar su derecho o no. El Tribunal Supremo alemán contesta afirmativamente a dicha cuestión, admitiendo la aplicación analógica del § 40 *UrhG* y adelantando así (aunque de forma implícita) que ante un eventual pacto de preferencia de duración ilimitada lo que procede no es decretar su nulidad, sino admitir la validez con denuncia unilateral pasados cinco años.

A la vista de las soluciones legislativas y jurisprudenciales en Francia y Alemania cabe concluir que en el derecho continental existe una cierta desconfianza respecto de los derechos de adquisición preferente cuando tienen como objeto derechos de autor (en Alemania también se utiliza en ocasiones para derechos afines, como hemos visto). La intención del legislador en estos casos es evitar limitaciones excesivas para los titulares de derechos, aunque la solución práctica difiere en el caso de Francia (nulidad del pacto de opción de preferente de duración indeterminada y reducción de los plazos largos al máximo de cinco años permitido por la ley) y de Alemania (validez de la disposición indeterminada en el tiempo, pero con posibilidad de denuncia transcurridos cinco años).

Esta desconfianza, sin embargo, no parece existir en el legislador español, que, como veremos a continuación, ha abandonado la cuestión a la práctica contractual y a los remedios del Derecho común.

²⁶ I ZR 176/07. La sentencia está disponible en <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=51168&pos=3&anz=683> (última visita 2 de septiembre de 2013).

²⁷ En el caso el Tribunal Supremo examina si ha habido incumplimiento de un pacto de preferencia que obligaba al demandado a realizar la primera oferta para atribuir los derechos de explotación sobre una eventual secuela de la película “Der Wixxer” al distribuidor del primer film. Cuando el proceso de pre-producción de la secuela (titulada “Neues vom Wixxer”) efectivamente comienza el productor envía una serie de correos electrónicos con un acuerdo de intenciones (“deal memo”) en el que se describen las condiciones principales en las que llevaría a cabo la producción de la nueva película, invitando al titular del derecho de opción a decidir si quería ejercitar su derecho de adquisición preferente. Dicho titular manifiesta su acuerdo en general con los términos propuestos, rechazando sin embargo algunos puntos concretos de la propuesta del productor, que sin ulteriores conversaciones, considera decaído el pacto de preferencia, cediendo los derechos de explotación a un tercero.

2. Ausencia de reglas específicas y posibles soluciones en el Derecho español

La LPI española ha omitido casi completamente el tratamiento de los derechos de contratación preferente. El único derecho de preferencia mencionado en nuestra Ley es un tanteo legal presente en el art. 14.6º, párrafo segundo, previsto para el supuesto en el que al autor que ha ejercido su derecho moral de retirada decida reemprender la explotación de la obra, supuesto en el que tendrá que “ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de los mismos, y en condiciones razonablemente similares a las originarias”. No se plantean sin embargo excesivos problemas respecto de la duración de este derecho de tanteo legal, que la doctrina limita a lo que quedase del contrato de cesión que fue interrumpido por la retirada²⁸.

Más allá de dicha referencia, nada se dice en la LPI sobre posibles derechos de adquisición preferente sobre derechos de autor o afines. Tampoco arroja demasiada luz sobre la cuestión un análisis de la jurisprudencia del TS y las sentencias de las Audiencias Provinciales, pues las decisiones judiciales recaídas en nuestro país hasta el momento al respecto son escasas y poco reveladoras.

En primer lugar, debe reseñarse la conocida STS 11.4.2000²⁹, que trata indirectamente de la cuestión de un contrato de opción de venta de películas (como objeto material), aunque el TS “rebaja” dicho contrato de opción a unos meros tratos preliminares por no estar determinadas las condiciones esenciales del futuro contrato. La sentencia es por tanto inhábil para establecer un criterio general sobre la eficacia de estos pactos cuando se refieren a derechos de propiedad intelectual.

Debe tenerse también en cuenta (aunque no se refiere propiamente a derechos de adquisición preferente) la STS de 20.12.2007³⁰, que admitió una renuncia futura y absoluta de los derechos patrimoniales de propiedad intelectual del artista *Luis Francisco* sobre determinados fonogramas.

En las Audiencias Provinciales, la cuestión ha sido abordada tangencialmente por la SAP de Madrid de 16 de septiembre de 2005³¹, en la que el autor de una obra sobre los poderes curativos de la fruta edita exactamente la misma obra con otra editorial. El contrato contenía un derecho de opción y un derecho de tanteo en los términos siguientes:

“Extinguido el contrato por cualquier causa, el editor gozará de un derecho de opción preferente para reeditar la obra, en iguales términos y condiciones que el autor pueda convenir con terce-

²⁸ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., *La cesión en exclusiva de los derechos de autor*, editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1992, pp. 292-293.

²⁹ RJA 2434.

³⁰ RJA 8665.

³¹ JUR/233088.

ros. Al tiempo concede al editor el derecho de tanteo respecto de la primera obra que se proponga publicar después de la que es objeto de este contrato. Expirará tal derecho a los 30 días de haber puesto el autor a disposición del editor la nueva obra”.

La AP de Madrid, sin embargo, no tiene ocasión de pronunciarse sobre la naturaleza y límites de tal derecho, puesto que el autor había editado la obra con la segunda editorial constante su contrato con la primera, y, por tanto, antes de que comenzara la vigencia del mencionado derecho de opción.

La doctrina española ha admitido la posibilidad de pactar un derecho de opción *stricto sensu* si se respetan los límites temporales previstos para la cesión de los derechos de autor y un derecho de tanteo, sin necesidad de respetar estos límites. Se ha señalado también que en caso de falta de fijación por las partes de un plazo de ejercicio para la opción o el tanteo no procede su nulidad, sino su determinación por los tribunales *ex art. 1.128 CC*³².

Puede observarse por tanto cómo las cláusulas que establecen derechos de contratación preferente sobre derechos de propiedad intelectual han sido objeto en España de escasa atención doctrinal y jurisprudencial. Pese a ello, son utilizadas en nuestra práctica contractual, tanto editorial como discográfica, por lo que conviene pronunciarse sobre sus límites concretos, especialmente en el caso del pacto de duración indeterminada.

Lógicamente, en ausencia de normas en la LPI similares a las que existen en Francia o a las que han sido construidas por la doctrina y jurisprudencia en Alemania deberemos aplicar las reglas generales del derecho de obligaciones y contratos.

A este respecto, el Código civil contiene en los arts. 1.127 y 1.128 un mecanismo para eliminar la pendencia en las obligaciones que no fijan un término para su cumplimiento, que, como hemos visto, son aplicables al caso que nos ocupa según alguna de las pocas opiniones doctrinales que existen en nuestro país sobre esta cuestión³³. Sin embargo, creo que en realidad estas normas no son aplicables a las cláusulas de opción preferente sobre derechos de autor, puesto que la prestación que asumen los autores en dichas cláusulas no es una obligación a término que carezca de una fijación expresa de dicho término, sino una obligación condicional.

³² VENDRELL CERVANTES, C., «Derechos de cesión preferente sobre derechos de explotación», cit., pp. 96-98, 101.

³³ VENDRELL CERVANTES, C., «Derechos de cesión preferente sobre derechos de explotación», cit., p. 101. En realidad, la diferencia entre aplicar el art. 1.128 (como propone Vendrell) o el art. 1.118.II (como se propone en el presente trabajo) no tiene trascendencia práctica, puesto que los efectos prácticos en uno y otro caso son similares en lo que nos interesa (ausencia de nulidad de la disposición y fijación judicial del plazo para el cumplimiento).

En efecto, el negocio del que trae causa este pacto de opción preferente es en realidad una promesa unilateral mediante la cual el deudor (el autor o traductor, en nuestro caso) se obliga a llevar a cabo la prestación pactada sin necesidad de prestar un nuevo consentimiento, promesa que depende de la concurrencia o no de dos sucesos futuros e inciertos (que un tercero ofrezca un contrato y que el beneficiario de la opción decida igualar la oferta). El autor sólo queda obligado a llevar a cabo de forma definitiva el contrato proyectado una vez que se verifiquen ambas condiciones, lo que convierte la obligación en condicional (arts. 1.113 CC y 1125.II CC).

Y ello porque la obligación se somete a una condición suspensiva y positiva cuya eficacia depende de que se produzca la oferta contractual del tercero, condición que, en la hipótesis que estamos analizando, carece de término determinado.

En efecto, el concedente de la opción no puede saber con certeza si habrá de cumplir con la prestación a la que se comprometió (notificar al beneficiario de la opción la oferta recibida por el tercero, y, en su caso, soportar el ejercicio de la opción) hasta que no sepa si se va a verificar la oferta del tercero, lo que es en rigor un suceso futuro e incierto (y, por tanto, una condición).

Con el objeto de no prolongar la situación de pendencia indefinidamente en caso de condición suspensiva, nuestro Código ha previsto en el art. 1.118.II CC para las condiciones negativas que si no se hubiera tiempo fijado para su cumplimiento *“deberá reputarse cumplida [por el Juez] en el [tiempo] que verosímilmente se hubiera querido señalar, ateniendo a la naturaleza de la obligación”*.

Aunque esta solución sólo está prevista en el Código respecto de las condiciones suspensivas negativas la regla es de aplicación también a las condiciones positivas con el objeto de cubrir la laguna legal que existe a este respecto en nuestro Derecho de acuerdo con las SSTs 3.12.1993³⁴; 5.10.1996³⁵; 24.7.1998³⁶; 25.3.2002³⁷; 14.2.2005³⁸ y 2.7.2007³⁹. Esta doctrina jurisprudencial consolidada rechaza expresamente la iniciada por la STS 28.12.1984⁴⁰, en la que se negaba la aplicación del art. 1.118.II CC a una condición por ser positiva.

En la práctica esto significa que en el momento de la demanda es el juez el que ha de verificar si es razonable que se prolongue la situación de pendencia, o

³⁴ RJA 9830.

³⁵ RJA 7041.

³⁶ RJA 6393.

³⁷ RJA 2854.

³⁸ RJA 1671.

³⁹ RJA 3654.

⁴⁰ RJA 6298.

si, por el contrario, debe darse la condición definitivamente como no cumplida por haber pasado un plazo de tiempo suficiente sin que se produzca el evento previsto por las partes.

Ello implica que la solución en nuestro Derecho a esta cuestión se aproximaría más a la elegida en Alemania que a la que se da en Francia, puesto que las cláusulas de opción preferente que no han fijado un plazo concreto para ejercitar la opción no serían radicalmente nulas, simplemente habría que dejarlas funcionar dando por no cumplida la condición suspensiva según el tiempo transcurrido hasta el momento en el que se plantea la demanda. Ello es coherente con el hecho de que en nuestro Ordenamiento la nulidad radical de una estipulación no deja de ser una solución excepcional y subsidiaria respecto de la fijación judicial de un plazo razonable para la vigencia de la opción. Se trataría así de preservar el principio de conservación del negocio jurídico.

Lo que deberá hacerse por tanto en nuestro sistema ante un pacto de opción preferente sin término es simplemente reducir la situación de pendencia mediante su determinación judicial conforme al art. 1.118.II CC⁴¹. A estos efectos los tribunales podrían utilizar criterios como la igualdad o desigualdad en la capacidad negociadora de las partes, la relevancia de los derechos de explotación para la actividad económica de la empresa y para el propio autor; el tiempo que ha disfrutado el beneficiario de la opción de la explotación patrimonial gracias al contrato previo u otros similares.

Seguramente pueda ser útil además como criterio orientador el tope de cinco años que se utiliza en el Derecho comparado (dando por cumplida la condición si ya ha transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la oferta de un tercero). Pero naturalmente el juez, atendiendo a las circunstancias precitadas o a otras propias del caso podría decidir dar por cumplida la condición incluso cuando haya transcurrido un tiempo que puede llegar a ser sensiblemente menor.

Debemos concluir también que cuando dichos pactos se establecen por un plazo de tiempo excesivamente largo deben reducirse por el juez hasta un límite tolerable de acuerdo con los intereses en juego. Este recurso a la reducción del plazo es el mecanismo normal de solución en nuestro Ordenamiento cuando se prevé una limitación de la autonomía de la voluntad respecto de la duración de un derecho de adquisición preferente de origen contractual (*utile per inutile non vitiatur*). Para determinar el plazo reducido podrían seguirse por parte del juez criterios análogos a los antes expuestos, de manera que plazos superiores a cinco años deberían considerarse buenos candidatos a ser considerados como “excesivamente largos”.

⁴¹ Esta es la además solución del art. 1.331.II del Código italiano respecto del contrato de opción, que considera que si no ha fijado un término para el ejercicio de dicha opción, puede ser establecido por el Juez.

4. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

En caso de incumplimiento del pacto por el deudor (por ejemplo, por falta de notificación de la oferta que realizó el tercero y ulterior cesión de los derechos patrimoniales a dicho tercero) el beneficiario de la opción podrá recuperar la titularidad de los derechos de explotación cedidos indebidamente, pero sólo cuando el tercero conocía el pacto de opción preferente (o lo debía conocer si hubiera actuado con la diligencia correspondiente a un profesional de su sector).

En este caso el titular del derecho de opción podrá recurrir a la jurisprudencia en materia de compraventa que permite acudir al retracto para hacer oponibles los pactos de opción convencional no inscrita a terceros de mala fe que conocían el pacto y, pese a ello adquirieron la cosa del concedente la opción (SSTS 24.10.1990⁴² y 13.2.1.997⁴³).

Bien entendido que aquí “acudir al retracto” significa únicamente declarar nula la adquisición realizada por el tercero, volviendo los derechos explotación cedidos indebidamente al patrimonio del concedente y obligando luego a (volver) a transmitirlos al beneficiario de la opción. No hay por tanto una transmisión directa de los derechos del tercer adquirente al titular de la opción. Y ello porque si observamos detenidamente la mecánica de los derechos de adquisición preferente sobre cosas podemos darnos cuenta de que lo que ocurre es que la transmisión del derecho por parte del deudor al tercero *ya* se ha consumado⁴⁴, de manera que el acreedor que retracta en realidad adquiere directamente *ex lege* la titularidad del derecho en las mismas condiciones que el tercer adquirente⁴⁵. En el retracto convencional, sin embargo, no puede por definición producirse este efecto de adquisición *ex lege*, por lo que habrá que concluir que tras la nulidad de la transmisión efectuada entre el deudor y el tercero los derechos de explotación se retrotraen al autor, que tendrá la obligación de transmitirlos al titular del derecho de adquisición preferente.

No puede haber tampoco según la jurisprudencia del TS una subrogación contractual en la posición jurídica del tercero, puesto que las pretensiones en este sentido han sido rechazadas por el Alto Tribunal incluso cuando el contrato se refería a la adquisición de una cosa. Así ocurre por ejemplo en la STS 16.12.2004⁴⁶, que declara expresamente que la titular del derecho de adquisi-

⁴² RAJ 8045.

⁴³ RJA 944.

⁴⁴ GONZÁLEZ PACANOWSKA, I., *Retracto de origen voluntario*, en “Homenaje al Profesor Juan Roca Juan”, Universidad de Murcia, Secretariado de Publicaciones, Murcia, 1989, p. 331.

⁴⁵ PÉREZ CONESA, C. *Tutela judicial efectiva y consignación del precio de venta como requisito de la acción de retracto*, Aranzadi Civil, núm. 17/2006.

⁴⁶ RJA 8213.

ción preferente no puede “convertirse en acreedora, sustituyendo al tercer adquirente”⁴⁷. Esta misma doctrina deberá aplicarse *mutatis mutandis* al caso de los derechos patrimoniales del autor.

Si el pacto no es oponible a los terceros por falta de publicidad suficiente habrá que entender que no cabe recuperar la titularidad de los derechos de explotación. El titular del pacto de preferencia sólo podrá reclamar una indemnización por el incumplimiento del derecho de crédito, pero no podrá “readquirir” la titularidad de los derechos cedidos al tercero que ignoraba de buena fe la existencia del derecho de adquisición preferente pactado entre las partes.

A estos efectos, no es suficiente la publicidad que pudiera otorgar al pacto de opción preferente la mera inscripción del título en el Registro de la Propiedad Intelectual, porque nuestro Derecho carece de una norma general que dote de eficacia *erga omnes* a la inscripción de un acto o contrato en dicho Registro. No hay por tanto fe pública registral respecto de este Registro (al contrario, por ejemplo de lo que ocurre en el caso de la marca registrada, *ex art.* 46.3 de la Ley de Marcas).

Es precisamente la publicidad de la Ley la que justifica que la generalidad de nuestra doctrina entienda aplicable las reglas de los retractos legales del CC al “derecho de preferencia” del art. 14.6º LPI, lo que incluye la posibilidad para el titular de dicho retracto (el cesionario de la obra en el momento en el que el autor la retiró) de ejercitar su derecho contra cualquier sucesivo “adquirente” al que el autor haya cedido su derecho una vez que decide volver a comenzar con la explotación de la obra⁴⁸.

Sin embargo, cuando no hay esta publicidad formal que da la propia Ley o un sistema de fe pública registral la falta de oponibilidad de los pactos de preferencia respecto de los terceros que los ignoran es clara: el derecho de opción preferente será para ellos *res inter alios acta* (arts. 1.091 y 1.257 CC), con independencia del posible incumplimiento contractual que se haya producido entre el concedente y el beneficiario de la opción. Así ha sido declarado expresamente por el TS en su sentencia de 3.3.1995⁴⁹, que señala que el derecho de retracto convencional pactado no podía perjudicar al tercero que adquirió mediante subasta, ignorando la existencia de dicho derecho.

⁴⁷ Dicha sentencia entiende que en el supuesto sólo cabía el recurso a una indemnización de daños y perjuicios, situación que en realidad, como he explicado, es aplicable cuando el tercero desconoce el derecho de adquisición preferente, que le es por tanto inoponible. Si lo conoce, de acuerdo con la jurisprudencia del propio TS antes citada, cabrá que el beneficiario del pacto de opción preferente recupere la titularidad de la cosa.

⁴⁸ GONZÁLEZ GOZALO, A, *La obra audiovisual*, Comares, Granada, 2001, p. 495.

⁴⁹ RJA 1776.

III. PACTOS DE OPCIÓN PREFERENTE PARA LA CONCLUSIÓN DE (FUTUROS) CONTRATOS DE EDICIÓN, TRADUCCIÓN O PRODUCCIÓN FONOGRAFICA

1. LOS PACTOS DE OPCIÓN PREFERENTE PARA LA CONSECUCIÓN DE CONTRATOS COMPLEJOS

Como se mencionó en la introducción del presente trabajo, en la práctica contractual española en ocasiones el pacto de opción preferente no alcanza únicamente a los derechos de propiedad intelectual, sino que se establece respecto de un conjunto de relaciones jurídicas aglutinadas en contratos complejos.

Podemos ver un ejemplo de este tipo de pactos en la cláusula decimocuarta del contrato-tipo de edición pactado en 2009 entre los autores y el Gremio de editores de Cataluña⁵⁰, que tiene siguiente redacción:

“Décimo cuarta.- El presente contrato tendrá una duración de... años contados desde la fecha en que el/la AUTOR/A ponga a disposición del EDITOR la obra en condiciones de ser reproducida. Extinguido el contrato, el EDITOR gozará de un derecho de opción preferente para suscribir un nuevo contrato de edición sobre la misma obra, en iguales términos y condiciones que el/la AUTOR/A pueda convenir con terceros” (el subrayado es propio).

Como se ve, el derecho de adquisición preferente (llamado en este caso de “opción preferente”) no alcanza únicamente a los derechos de explotación sobre la obra, sino que incluye todo el abanico de relaciones jurídicas que implica el contrato de edición (así, entre otros elementos, los mecanismos de remuneración del autor, la tirada, las condiciones de entrega de la obra y galeradas, actos de promoción, etc.).

La inclusión de este tipo de pactos también es habitual en los contratos de traducción, en donde existe la posibilidad de que el derecho recaiga en bloque sobre todo el contrato⁵¹. Con todo, como en el contrato de edición, el pacto de

⁵⁰ La información está disponible en <<http://www.acec-web.org/SPA/23.asp?a=2&b=3>> (fecha de la última consulta: 4 de junio de 2013).

⁵¹ Así, ocurre por ejemplo en el contrato-tipo de traducción acordado en 2009 entre distintas entidades representativas de los autores y el Gremio de Editores de Cataluña (disponible en <http://www.acec-web.org/SPA/23.asp?a=2&b=3>) en el que se incluye una cláusula séptima con el siguiente tenor: *“Décimo octava.- El presente contrato tendrá una duración de... años contados desde la fecha en que el TRADUCTOR ponga a disposición del EDITOR la obra en condiciones de ser reproducida. Extinguido el contrato, el EDITOR gozará de un derecho de opción preferente para suscribir un nuevo contrato de edición sobre la misma obra, en iguales términos y condiciones que el TRADUCTOR pueda convenir con terceros” (el subrayado es propio).* Como se puede observar, en este caso el derecho de opción preferente recae sobre todo el contrato de traducción.

preferencia también puede referirse únicamente a derechos de propiedad intelectual respecto de algunas modalidades de explotación de la obra traducida⁵².

En el caso de los contratos discográficos (contratos de producción fonográfica) es habitual que existan cláusulas en las que el artista no sólo concede un derecho de adquisición preferente sobre sus derechos afines al productor, sino que se incluyen en la opción todas las relaciones jurídicas incluidas en el mencionado contrato, lo que abarca aspectos como el compromiso de realizar un número determinado de álbumes, la cesión de derechos de imagen, la obligación de participar en giras y conciertos, campañas de publicidad y *merchandising*, etc.

En casos como estos en los que el objeto de la preferencia no son sólo derechos de propiedad intelectual sino un abanico de relaciones jurídicas aglutinadas en un contrato no podemos hablar con propiedad de un derecho de “tanteo y retracto”, aunque así se haga frecuentemente en la práctica. Y ello porque este tipo de cláusulas más que un derecho de tanteo y retracto *stricto sensu* tienen su causa en un negocio jurídico por el cual el obligado por la opción (el deudor, sea autor, traductor o artista musical) se compromete a notificar al beneficiario de la opción las circunstancias y contenido de cualquier oferta contractual que provenga de terceros y a contratar con dicho beneficiario en el supuesto de que éste iguale la oferta.

Estamos por tanto ante un pacto atípico en nuestro Derecho, que comparte con el tanteo la desviación del contrato al titular una vez que el obligado ha decidido contratar con un tercero, de modo que dicho titular tiene la facultad para sustituir al “adquirente” si iguala las condiciones en las que se va realizar la transmisión proyectada. Comparte también con el tanteo el hecho de que su ejercicio se condiciona a que el concedente tenga intención de realizar un contrato con un tercero.

Su particularidad reside en que no se refiere a cosas bienes o inmuebles ni a derechos de propiedad intelectual, sino a todo un contrato (el contrato discográfico, el contrato de edición, el contrato de traducción). Su función es por

⁵² Así se dispone en la cláusula séptima del contrato-tipo de traducción citado en la nota anterior, que tiene el siguiente tenor: “**Séptima:** Asimismo, el **TRADUCTOR** cede en (exclusiva/no exclusiva) el derecho a explotar la obra a través de cualquier otro medio en soporte tangible, diferente del papel, ya sea mediante soporte magnético, digital, soportes sonoros, serialización radiofónica, radiodifusión, etc, siempre que no impliquen transformación de la obra. Transcurridos... años * desde la publicación de la primera edición de la obra, el **TRADUCTOR** podrá resolverlo respecto a las modalidades de explotación comentadas en el párrafo anterior en las que no se haya verificado la explotación o publicación de la obra y sobre los que disponga de una oferta en firme formulada por un tercero interesado. No obstante, previo a la resolución, el **TRADUCTOR** se obliga a conceder al **EDITOR** un derecho de adquisición preferente para explotar la **OBRA** en aquella modalidad respecto a la cual disponga de dicha oferta” (el subrayado es propio).

tanto conceder al optante la facultad de exigir el contrato proyectado con preferencia al oferente y establecer en consecuencia la obligación para quien concedió la opción de llevar a cabo dicho contrato.

Es claro por tanto que el deudor no se libera con la mera notificación al optante de la oferta contractual del tercero, sólo cumple con efectos liberatorios cuando, igualada la oferta, contrata con el optante; cuando el optante rechaza de forma expresa e incondicionada la realización del contrato proyectado o cuando el optante deja transcurrir el plazo marcado desde la notificación fehaciente sin realizar una declaración de voluntad unilateral y recepticia manifestando que iguala la oferta.

De ahí que la prestación a la que en realidad se obliga el deudor mediante este tipo de cláusulas consista en realizar un contrato futuro, una “obligación de preferir” al optante como editor (en los contratos de edición y traducción) o como arrendatario de sus servicios artísticos (en los contratos discográficos). De ahí también que el único consentimiento relevante para la perfección del contrato proyectado sea el del optante, el autor o el artista no ha de manifestar de nuevo su consentimiento contractual cuando el titular de la opción decide ejercitar su derecho.

Por ello este tipo de pactos pueden ser vistos también como una promesa unilateral de ofrecer al optante la edición de la obra o los servicios artísticos en las mismas condiciones acordadas con el tercero, lo que los aproxima al contrato de opción o a la figura del precontrato. Pero esta calificación de “precontrato” no debe llevarnos a dudar de su vigor como fuente de obligaciones y derechos para las partes: no hay indefinición alguna que nos permita dudar de su carácter definitivo y cerrado, estamos ante un contrato (o pacto) perfecto y definitivo, tiene todos los elementos necesarios para desplegar su eficacia si se dan las circunstancias previstas en él.

Este carácter híbrido entre el derecho de tanteo y el derecho de opción tiene reflejo en la poca precisión de ambos términos para describir el contenido concreto de pactos como el nuestro⁵³. De ahí que en ausencia de una terminología legalmente establecida en nuestro Derecho para este tipo de cláusulas creo que es más descriptivo y adecuado a su naturaleza jurídica hablar de “pacto de opción preferente”.

Con la mención a la “opción” se trata de subrayar las diferencias existentes con el tanteo (por no referirse la preferencia adquisitiva a una cosa, sino a todo el

⁵³ De hecho, en ocasiones ha sido el propio legislador civil el que ha oscurecido las diferencias entre el tanteo convencional y la promesa de llevar a cabo un contrato futuro, sometiéndolos al mismo régimen jurídico. Es lo que ocurre en el Fuero Nuevo de Navarra, cuya Ley 460 admite el tanteo y retracto voluntarios con carácter personal, que se rigen por las disposiciones que el Fuero establece para las promesas de contrato en el Título IX del Libro II (Leyes 515 a 531).

abanico de relaciones jurídicas del contrato), y la imposibilidad de acudir a la consecuencia normal en caso de incumplimiento del tanteo, que es el retracto (puesto que el derecho que analizamos no permite subrogarse en la posición jurídica del tercero, sólo reclamar una indemnización por el incumplimiento).

La noción de “preferencia” destaca el hecho de que no estamos ante un mero pacto de opción (en el que se atribuye un derecho al optante sin necesidad de vincularlo a una eventual oferta contractual de un tercero) sino que el pacto concede dicha preferencia ante una oferta de contrato realizada por alguien ajeno a la relación jurídica entre el concedente y el beneficiario de la opción.

2. LICITUD Y LÍMITES TEMPORALES

Los pactos de adquisición preferente que recaen sobre contratos complejos tienen una proyección en el tiempo que puede incidir de forma importante en la vida futura del deudor, condicionando toda su actividad profesional (caso del intérprete o ejecutante) o buena parte de ella (pensemos en un escritor o traductor que dedica varios años a un proyecto editorial concreto). Sin embargo, la legislación española no prevé nada respecto de esta cuestión en la regulación de las relaciones contractuales entre autores y editores o entre artistas y productores de fonogramas, de manera que las cuestiones que se plantean en situaciones como éstas deben resolverse de acuerdo con las normas generales del derecho de obligaciones y contratos.

En un principio, la propia noción de utilizar un derecho de adquisición preferente que se proyecta sobre un contrato futuro que incluye mayoritariamente prestaciones de hacer es anómala. Los derechos de adquisición preferente se orientan a producir eficacia en el ámbito jurídico real, refiriéndose por tanto a la titularidad de cosas materiales o inmateriales (como derechos de propiedad intelectual). Resulta por tanto peculiar que el pacto de opción preferente recaiga en bloque sobre un entramado de relaciones jurídicas que tiene su nervio en contratos de contenido variopinto, pero que están más bien orientados a la consecución de distintas obligaciones de hacer personalísimas por parte del deudor (grabar discos, ir a conciertos, firmar ejemplares en ferias literarias...).

Esta peculiaridad respecto del objeto provoca distorsiones importantes en el funcionamiento de los derechos de adquisición preferente. La principal es que no es posible por definición lograr el objetivo al que por su propia naturaleza están orientados, que es la preferencia en la adquisición del derecho (en nuestro caso, preferencia *en la contratación*), al ser imposible el “retracto” del contrato futuro globalmente considerado. Al recaer el pacto de preferencia sobre un abanico de prestaciones (en su gran mayoría) personalísimas el deudor no podrá ser compelido al cumplimiento *in natura* sin afectar de forma excesiva a su libertad futura. Ello ya frustra parcialmente *ab initio* las expectativas del

beneficiario de la opción, que no puede por definición garantizar la adquisición futura (aquí, la contratación futura).

Pero este es un problema común a la ejecución forzosa de cualquier prestación personalísima, por lo que no resulta un motivo suficiente para rechazar este tipo de pactos de preferencia en contratos complejos. De ahí que partiendo del principio de autonomía de la voluntad sea lícito en nuestro Derecho establecer un pacto de opción preferente sobre un contrato futuro que incluya obligaciones de hacer personalísimas, como grabar un disco o participar en una firma de ejemplares en distintas ferias literarias.

Deben existir sin embargo limitaciones temporales estrictas cuando lo que se quiere someter al derecho de contratación preferente es la actividad profesional de un autor, de un traductor o de un artista en virtud del derecho al libre ejercicio de la profesión y oficio (art. 35.1 CE), derecho que no puede ser vulnerado en su contenido esencial imponiendo obstáculos excesivos o desproporcionados para su ejercicio.

Partiendo de este punto de vista constitucional es evidente que los pactos de opción preferente perpetuos o indefinidos son nulos, puesto que vulnerarían el contenido esencial del derecho al libre ejercicio de la profesión y oficio (art. 35.1 CE), sometiendo al autor o al artista a una restricción intolerable en su libertad futura.

En cuanto a la cuestión más delicada, la del pacto sin término concreto, si aplicamos el régimen del CC antes expuesto podríamos salvar estas cláusulas de opción preferente de la nulidad radical, dando por no cumplida la condición suspensiva *ex* art. 1.118.II CC de acuerdo con el arbitrio judicial. Sin embargo, esta idea de dar por no cumplida la condición en un plazo razonable también puede plantear problemas de ajuste con el art. 35.1 CE si consideramos que la importancia del contrato futuro respecto de la actividad profesional del concedente de la opción es demasiada como para dejar la determinación del plazo para dar por cumplida la condición al albur de una resolución judicial que tiene un elevado grado de discrecionalidad.

De hecho, la casuística jurisprudencial muestra un gran variedad de soluciones en la aplicación del art. 1.118.II CC al caso de las condiciones positivas, de manera que las más de las veces el juzgador de instancia actúa simplemente según su leal saber y entender, fijándose plazos variados (así, por ejemplo, seis años en el caso de la STS 24.7.1998⁵⁴ sobre expulsión de inquilinos de una finca, dos años en la STS 5.10.1996⁵⁵ sobre obtención de licencia administrativa para cons-

⁵⁴ RJA 6393.

⁵⁵ RJA 7041.

truir, etc.). En ocasiones se dice sin más que el “largo plazo” transcurrido es suficiente para darlo por cumplido, sin que el Tribunal determine exactamente cuál es dicho plazo (es el caso de las precitadas SSTs 14.2.2005 y 2.7.2007).

Las limitaciones de la casación provocan además que el Tribunal Supremo no pueda entrar en el caso concreto, por lo que las sentencias que se refieren a obligaciones condicionales suspensivas y positivas se limitan a constatar que una condición no se cumplió hasta el momento de la reclamación judicial, estimando el Alto Tribunal únicamente si el juez actuó de forma absurda e irrazonable dando por no cumplida la condición al tiempo de la demanda y señalando el decaimiento del negocio condicionado.

Esta gran variedad en las soluciones jurisprudenciales provoca que el mecanismo del art. 1.118.II CC, que ha funcionado aceptablemente en las obligaciones de dar, sea sin embargo mucho problemático en su aplicación al caso de las obligaciones de hacer, en las que sujeción de la pendencia al arbitrio judicial (tras un proceso que suele ser largo y, a veces, penoso) supone un grado de limitación mayor para la libertad del deudor. Problema que se agrava naturalmente cuando la prestación implica un hacer personalísimo por parte del deudor que influye decisivamente en su vida profesional (pensemos por ejemplo en artistas o autores que contratan en régimen de exclusiva).

Me parece por tanto claro que el plazo que hay que considerar como razonable para dar por cumplida la condición por parte de la autoridad judicial tiene que ser en este caso sensiblemente inferior al que mencionábamos antes cuando nos referíamos a los pactos de opción preferente que recaen sobre derechos de propiedad intelectual.

Sería aquí especialmente importante desde la perspectiva del art. 35.1 CE que el juez respete una suerte de proporcionalidad inversa, de modo que cuanto mayor sea la intensidad de la vinculación del deudor antes debe poder liberarse de la situación de pendencia. Para medir esta “intensidad en la vinculación” podrían utilizarse criterios como si el contrato sobre el que recae la preferencia es en exclusiva o no, si supone la principal fuente de financiación del deudor o es el hilo conductor de su vida profesional o cuál es la duración del contrato futuro.

A este respecto podría recurrirse como referencia al art. 21.2 del Estatuto de los Trabajadores, que sólo admite los pactos de no competencia postcontractual que tengan una duración inferior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores. Se exige, además, que el empresario tenga un “efectivo interés industrial o comercial” y que “se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada”. La norma revela la desconfianza de nuestro Ordenamiento a este tipo de pactos y establece un límite máximo de dos años que puede ser suficiente también en supuestos como el nuestro. Este plazo de dos años es el que se recomienda además en los contratos-tipo de edi-

ción y traducción de 2009 antes analizados, lo que seguramente refleja cuál es el uso mercantil en esta cuestión.

3. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

Respecto de las consecuencias del incumplimiento es claro que si el autor, traductor o artista concedente de la opción contrata con un tercero de buena fe que desconoce la existencia de la opción, el derecho de contratación preferente no desencadena ningún efecto respecto de dicho tercero, quedando limitada su eficacia *inter partes*. No hay por tanto posibilidad de subrogarse en la posición contractual del tercero, sólo se podrá reclamar el incumplimiento el derecho de crédito por equivalente y la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

Lo peculiar en este caso es que esta subrogación en la posición contractual del tercero ni siquiera es posible respecto de terceros de mala fe que contratan con el concedente de la opción (autor, editor, artista) a sabiendas de que existe un pacto de preferencia. Y ello porque el mecanismo de la subrogación no puede funcionar sin violentar la libertad del deudor respecto de contratos que impliquen prestaciones de hacer personalísimas, como son los contratos de edición, traducción o producción fonográfica a los que nos estamos refiriendo en el presente trabajo. Este tipo de contratos exigen toda una serie de conductas (cantar, escribir, prestar la imagen a campañas publicitarias, firmar libros...) cuyo cumplimiento no puede ser exigido *in natura*, de modo que lo único que sucede en este caso es se deberá responder frente al optante por equivalente, en las condiciones del art. 709 LEC. El carácter personal de la prestación impide aplicar el art. 708.1 LEC. De ahí que no pueda haber oponibilidad frente a terceros ni siquiera cuando el tercero es de mala fe.

La imposibilidad de subrogarse en la posición contractual del tercero de mala fe ante la falta de cumplimiento de la opción preferente no significa lógicamente que dicho tercero quede libre de toda responsabilidad. Puesto que el tercero conoce la existencia de la preferencia, este conocimiento genera una obligación de respetar la situación creada por un contrato ajeno, obligando a no interferir de forma torticera en el desenvolvimiento del mismo. La infracción de este deber de respeto que se produciría al contratar con el autor o artista concedente de la opción conociendo o debiendo conocer la existencia del pacto de opción preferente podrá devengar en su caso una responsabilidad aquiliana por lesión del derecho de crédito ajeno.

IV. CONCLUSIÓN

Se han analizado en el presente trabajo algunas cuestiones respecto de las características, límites y efectos de los derechos de adquisición preferente de ori-

gen convencional que frecuentemente encontramos en la práctica en distintos contratos vinculados con las industrias culturales (contratos de edición, de traducción, de producción fonográfica).

Estos derechos de adquisición preferente en ocasiones alcanzan únicamente a derechos de propiedad intelectual (normalmente derechos de autor). Se trata de pactos que son en principio válidos en nuestro Derecho siempre que no se establezcan con carácter perpetuo. En el supuesto de que las partes no hayan fijado un plazo determinado para el ejercicio del derecho el pacto no será nulo, sino que corresponderá al juez decretar cuándo debe darse por imposible el cumplimiento de la condición implícita en este tipo de acuerdos (que el tercero haga una oferta contractual y que dicha oferta se notifique al titular de la preferencia), *ex art. 1.118.II CC*. En caso de incumplimiento la existencia de buena o mala fe respecto de la existencia del pacto determinará las posibilidades de actuación del acreedor; que podrá recuperar la titularidad de los derechos de explotación o sólo obtener el equivalente pecuniario y una eventual indemnización de daños y perjuicios.

En otros casos el derecho o pacto de adquisición preferente se refiere a un conjunto de relaciones jurídicas diversas agrupadas en contratos típicos (como el de edición) o atípicos (como los de traducción o producción fonográfica). En estos supuestos, cuando las partes no fijan cuál es la duración del derecho la presencia de distintas obligaciones de hacer personalísimas provoca que la sujeción de la pendencia al arbitrio judicial suponga un grado de limitación mayor para la libertad del deudor que el que existe cuando la preferencia única recae sobre derechos de propiedad intelectual. Es posible además que entre en juego el art. 35.1 CE, que impide que el contrato imponga obstáculos excesivos o desproporcionados al ejercicio (futuro) de la libre profesión u oficio del autor, traductor o artista.

De ahí que el plazo que hay que considerar como “razonable” para dar por cumplida la condición en este caso por parte de la autoridad judicial deba de ser sensiblemente inferior al aplicable a los pactos de opción preferente que recaen sobre derechos de propiedad intelectual. Será aquí especialmente importante desde la perspectiva del art. 35.1 CE que el juez respete una suerte de proporcionalidad inversa, de modo que cuanto mayor sea intensidad de la vinculación del deudor antes debe poder liberarse de la situación de pendencia. Seguramente pueda ser un criterio que marque cuál debe ser el tope máximo a considerar por el juez el plazo de dos años previsto en el art. 21.2 del Estatuto de los trabajadores para los pactos de no concurrencia postcontractual en el caso de trabajadores técnicos.

