

DERECHOS DE CESIÓN PREFERENTE SOBRE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LA OBRA INTELECTUAL

Por Carles VENDRELL CERVANTES*

Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Junior Researcher

Study Group on a European Civil Code. Universität Osnabrück

RESUMEN: La inclusión de cláusulas constitutivas de derechos de opción y tanteo en las condiciones generales de los contratos tipo del sector editorial, así como el interés práctico para editoriales y productoras cinematográficas en asegurarse una posición preferente en el mercado para la respectiva adquisición, entre otros, de los derechos de colección y de transformación genera una creciente tipicidad social de estos derechos de cesión preferente en el Derecho de autor. Partiendo de esta constatación, el presente trabajo analiza las distintas modalidades de constitución contractual de estos derechos y su posible régimen jurídico. Son objeto de especial análisis los mecanismos de reacción frente a la disfunción contractual consistente en el incumplimiento por parte del concedente de un derecho de cesión preferente de la obligación de no transmitir a un tercero. En particular, y en la medida que el principal perjuicio para el titular del derecho de cesión preferente frustrado será la adquisición por un competidor —*otra* editorial u *otra* productora— de aquella posición en el mercado sobre la que recaía la preferencia, se estudian los expedientes de oponibilidad de los derechos de cesión preferente sobre derechos de explotación de la obra, esto es, en qué situaciones el titular de un derecho de cesión preferente burlado puede beneficiarse de alguna regla de oponibilidad frente a tercero. Así, se analiza, después de repasar brevemente las líneas generales del sistema registral de la propiedad intelectual en Derecho español, el alcance de la inscripción de aquellos derechos en el Registro de la Propiedad Intelectual en sede de esta oponibilidad.

PALABRAS CLAVE: Derechos de opción, opción preferente y tanteo; derechos de explotación de la obra; Registro de la Propiedad Intelectual; principios registrales; principio de oponibilidad; incumplimiento del derecho de cesión preferente; oponibilidad frente a tercero.

SUMARIO: I. PRESENTACIÓN. II. TIPICIDAD SOCIAL Y FUNCIÓN ECONÓMICA DE LOS DERECHOS DE CESIÓN PREFERENTE SOBRE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LA OBRA INTELECTUAL. 1. DERECHOS DE CESIÓN PREFERENTE SOBRE MODALIDADES Y DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO PREVISTOS EN LA CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR. 2. DERECHOS DE CESIÓN PREFERENTE SOBRE MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN DESCONOCIDAS AL TIEMPO DE LA CESIÓN. 3. DERECHOS DE CESIÓN PREFERENTE SOBRE EL DERECHO DE COLECCIÓN. 4. DERECHOS DE CESIÓN PREFERENTE SOBRE LA REEDICIÓN. 5. DERECHOS DE CESIÓN PREFERENTE SOBRE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE OBRAS FUTURAS. 6. DERECHOS DE CESIÓN PREFERENTE SOBRE EL DERECHO DE TRANSFORMACIÓN. 7. DERECHOS DE CESIÓN PRE-

* El presente trabajo fue elaborado durante una estancia que el autor realizó en el *Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht* de Múnich durante el primer semestre del año 2006, y cuya financiación corrió a cargo del Ministerio de Educación y Ciencia en el marco del Programa de Ayudas para la Formación de Personal Investigador. El autor desea agradecer, asimismo, al Prof. Dr. Ramón Casas Vallés y al Sr. Santiago Orós Muruzábal las valiosas observaciones hechas a determinadas partes del presente estudio. Los errores que, a pesar de ellas, puedan subsistir en el texto son, por supuesto, exclusivamente del autor.

FERENTE SOBRE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LA OBRA EN EL DERECHO CONTRACTUAL DE AUTOR SECUNDARIO. 8. DERECHOS DE CESIÓN PREFERENTE DE ORIGEN LEGAL. III. LA CONS-TITUCIÓN CONTRACTUAL DE DERECHOS DE CESIÓN PREFERENTE SOBRE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LA OBRA. 1. TIPOLOGÍA. 2. ESTRUCTURA LÓGICO-FORMAL DE LOS DERECHOS DE OPCIÓN Y TANTEO SOBRE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LA OBRA. 2.1. *El derecho de opción sobre derechos de explotación de la obra.* 2.2. *El derecho de opción preferente sobre derechos de explotación de la obra.* 2.3. *El derecho de tanteo sobre derechos de explotación de la obra.* 3. RÉGIMEN JURÍDICO Y EFECTOS INTER PARTES. 3.1. *Las condiciones de la cesión proyectada.* 3.2. *La contraprestación a cambio de la concesión del derecho de cesión preferente.* 3.3. *Límites a la atribución de derechos de cesión preferente sobre obras futuras.* 3.4. *Plazo de duración del derecho de cesión de preferente.* 3.5. *Ejercicio y eficacia del derecho de cesión preferente.* 3.6. *Obligación de explotación.* 3.7. *Transmisibilidad del derecho de cesión preferente.* 4. NATURALEZA JURÍDICA. IV. RÉGIMEN REGISTRAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 2. OBJETO Y PRÁCTICA DE LA INSCRIPCIÓN. 3. PRINCIPIOS REGISTRALES. 3.1. *Principios registrales relativos a los requisitos de la práctica de la inscripción.* 3.2. *Principios registrales relativos a los efectos de la inscripción.* V. LA Oponibilidad frente a TERCERO DE LOS DERECHOS DE CESIÓN PREFERENTE. 1. PROBLEMÁTICA. 2. EXPEDIENTES DE Oponibilidad DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. 3. EXPEDIENTES DE Oponibilidad DE LOS DERECHOS DE CESIÓN PREFERENTE SOBRE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LA OBRA INTELECTUAL.

TITLE: «Rights of first refusal in the realm of exploitation rights over literary and artistic works»

ABSTRACT: The increase of the use of rights of first refusal within the scope of copyright law stems from two main issues. The first is the practice of stipulating such rights in the general terms of standard contracts in the field of the publishing sector; the second being the practical interest of publishers and producers in obtaining a preferred position in the market in order either to exploit collections of works or to adapt or transform a pre-existing work. On that basis, this paper analyses the variety of contractual forms of rights of first refusal in the realm of exploitation rights over literary and artistic works and their applicable rules. Special focus is given to remedies following breach of contract when exploitation rights in the work are transferred to a third party. In fact, the main loss sustained by the holder of rights of first refusal is that a competitor, i.e. *another* publisher and *another* producer, obtains the preferred market position; in light of this, the paper particularly addresses the issue relating to the legal means of which the holder of rights of first refusal may invoke such a contractual right as against a third party. After outlining the general principles of the Copyright Registry, the paper thus hones in on the scope of the registration of rights of first refusal and its relation to third-party effect.

KEYWORDS: Rights of first refusal; exploitation rights over literary and artistic works; general principles of the Copyright Registry; non-performance of rights of first refusal; third-party effect.

CONTENTS: I. INTRODUCTION. II. SOCIAL RELEVANCE AND ECONOMIC FUNCTION OF RIGHTS OF FIRST REFUSAL IN THE FIELD OF EXPLOITATION RIGHTS IN LITERARY AND ARTISTIC WORKS. 1. RIGHTS OF FIRST REFUSAL OVER MEANS OF AND RIGHTS OF EXPLOITATION NOT PROVIDED FOR IN THE TRANSFER OF RIGHTS. 2. RIGHTS OF FIRST REFUSAL OVER MEANS OF EXPLOITATION UNKNOWN AT THE TIME OF THE TRANSFER. 3. RIGHTS OF FIRST REFUSAL OVER COLLECTIONS OF WORKS. 4. RIGHTS OF FIRST REFUSAL OVER NEW EDITIONS. 5. RIGHTS OF FIRST REFUSAL OVER EXPLOITATION RIGHTS IN FUTURE WORKS. 6. RIGHTS OF FIRST REFUSAL OVER EXPLOITATION RIGHTS TO ADAPT OR TRANSFORM A PRE-EXISTING WORK. 7. RIGHTS OF FIRST REFUSAL OVER EXPLOITATION RIGHTS IN A WORK WITHIN THE SECONDARY COPYRIGHT CONTRACT LAW. 8. LEGAL RIGHTS OF FIRST REFUSAL.

III. CONTRACTUAL STIPULATION OF RIGHTS OF FIRST REFUSAL IN THE REALM OF EXPLOITATION RIGHTS OVER LITERARY AND ARTISTIC WORKS. 1. THE VARIOUS FORMS. 2. THREE-TIERED HIERARCHY OF RIGHTS OF FIRST REFUSAL IN THE CONTEXT OF EXPLOITATION RIGHTS IN WORKS. 2.1. *The First Tier*. 2.2. *The Second Tier*. 2.3. *The Third Tier*. 3. APPLICABLE RULES AND STIPULATIONS. 3.1. *Terms of the foreseen transfer of rights*. 3.2. *Remuneration for the conferral of rights of first refusal*. 3.3. *Limits concerning the conferral of rights of first refusal over future works*. 3.4. *Duration of rights of first refusal*. 3.5. *Means and effects of the exercise of rights of first refusal*. 3.6. *Duty to exploit*. 3.7. *Transferability of rights of first refusal*. 4. NATURE OF THE RIGHT. IV. REGULATIONS OF THE COPYRIGHT REGISTRY 1. PURPOSE AND AUTHORITY. 2. ENTITLEMENT TO AND MEANS OF REGISTRATION. 3. GENERAL PRINCIPLES. 3.1. *Principles relating to the requirements of the registration process*. 3.2. *Principles relating to the effects of registration*. V. CONTRACTUAL NON-PERFORMANCE: THIRD-PARTY EFFECT OF RIGHTS OF FIRST REFUSAL: 1. MAIN ISSUES. 2. MEANS OF THIRD-PARTY EFFECT IN GENERAL. 3. MEANS OF THIRD-PARTY EFFECT ON THE POINT OF DISCUSSION.

I. PRESENTACIÓN

El estudio de los derechos de adquisición preferente de origen convencional sobre derechos de explotación de la obra intelectual ha sido un tema escasamente tratado en la doctrina española. Esta situación contrasta con la creciente tipicidad social de esta figura y la falta de claridad de su régimen jurídico, singularmente en lo que a las disfunciones contractuales se refiere. Es razonable pensar que tales incertidumbres descansan, en parte, en la dificultad de enhebrar una imagen dogmáticamente elaborada de los derechos de opción, tanteo y retracto en nuestro sistema de Derecho privado, sin olvidar las dificultades que plantea la constitución de tales derechos sobre un objeto inmaterial¹.

El presente trabajo pretende, pues, ser una primera aproximación que pueda orientar la configuración jurídica de estos derechos en el terreno del Derecho de autor y ofrecer soluciones a los conflictos de intereses más recurrentes que subyacen en el desarrollo práctico de los mismos. Se advertirá, asimismo, que la terminología empleada en el presente trabajo para agrupar las figuras jurídicas en cuestión en el campo del Derecho de autor es la de *derechos de cesión preferente*. Las peculiaridades del negocio jurídico transmisivo de derechos patrimoniales de autor —y acaso las dificultades de la categoría de derechos de adquisición preferente²— aconsejan el matiz.

¹ Sin perjuicio de que las conclusiones de este trabajo puedan ser aplicables, *mutatis mutandi*, a los derechos conexos, el presente estudio se limita a los derechos exclusivos de explotación sobre la obra intelectual. No son objeto de estudio, a pesar de alguna referencia puntual, otros derechos sobre bienes inmateriales, como pueden ser los derechos de patente y los derechos sobre marcas u otros signos distintivos.

² La categoría de derechos de adquisición preferente ha sido criticada por sustentarse en «un dudoso criterio pedagógico y sistemático que no tiene fundamento histórico ni refrendo jurídico positivo ni carácter homogéneo», cfr. BLASCO GASCO, F., en LÓPEZ, A. / MONTÉS, V.L. / ROCA, E., *Derecho Civil. Derechos Reales y Derecho Inmobiliario Registral*, 2.^a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 418.

II. TIPICIDAD SOCIAL Y FUNCIÓN ECONÓMICA DE LOS DERECHOS

II. DE CESIÓN PREFERENTE SOBRE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

II. DE LA OBRA INTELECTUAL

A pesar de la parquedad de la LPI en este sentido³, no caben dudas acerca de la idoneidad jurídica para que los derechos exclusivos de explotación sobre una obra objeto de protección por el derecho de autor puedan ser objeto, a su vez, de derechos subjetivos patrimoniales⁴, reales o personales. De hecho, la práctica contractual en el campo del Derecho de autor revela la presencia de numerosas cláusulas en las que se constituyen figuras idénticas o cercanas a los derechos de adquisición preferente, aunque en la mayoría de casos, la imprecisión de su redacción plantea serias dudas en torno a su concreta naturaleza jurídica y, en consecuencia, a su régimen jurídico. Antes de entrar, precisamente, en el análisis de este régimen jurídico, resulta oportuna una breve descripción de las cláusulas que, por su utilidad, pueden aparecer en la práctica. Algunas de estas cláusulas provienen de los usos negociales que, en sectores como por ejemplo el editorial, se configuran como esenciales para la regulación de los intereses entre autores y editores. Otras se erigen, en nuestra opinión, como posibles soluciones eficientes y equilibradas entre la tensión entre la protección al autor en la LPI y la flexibilidad en la gestión económica de los derechos de explotación.

1. DERECHOS DE CESIÓN PREFERENTE SOBRE MODALIDADES Y DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO PREVISTOS EN LA CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Es sabido que, en materia de transmisión de derechos de autor, rigen los principios de especialidad y de interpretación restrictiva de la cesión, en consonancia con la finalidad tuitiva del autor⁵. De esta manera, los contratos

³ Que se limita a regular la transmisión *inter vivos* de los derechos de explotación (art. 43), pero no la constitución de derechos reales sobre los mismos, con la notable excepción de la regulación (por remisión) de la hipoteca sobre derechos de explotación sobre la obra (art. 53 LPI).

⁴ Así lo admite respecto a los derechos reales limitados, aunque con ciertas dudas, GETE-ALONSO, quien destaca «la improbabilidad de que se produzcan tales actos de gravamen (salvo la hipoteca)», así como la «perplejidad que ello supone». En cualquier caso, admite explícitamente la posibilidad de la constitución de «derechos de adquisición preferente (opción, tanteo y retracto)», cfr. GETE-ALONSO Y CALERA, M.C., «Comentario al art. 43», en BERCOVITZ-RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.), *Comentarios a Ley de Propiedad intelectual*, 2.^a ed., Tecnos, Madrid, 1997, p. 745. *Vid.*, con mayor claridad, RAMS ALBESA, J., «Comentario al art. 43», en ALBA-DALEJO, M. / DÍAZ ALABART, S. (Dir.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, Tomo V, vol. 4-A, Edersa, Madrid, 1994, p. 692: «Puesto en claro que la limitación no puede deducirse a partir del término cesión, entiendo que debe mantenerse que la transferencia, que se contempla en el precepto, puede dar lugar a la generación, en el accipiens o, si se quiere, en el cesionario, tanto de derechos reales limitados de goce, cuanto de derechos personales, y éstos, por cuanto hace referencia a la causa de la atribución, pueden proceder indistintamente de negocios onerosos o gratuitos». Por su parte, la Ley 460.3 de la Compilación de Navarra admite la constitución de derechos de opción, tanteo y retracto voluntario sobre derechos de propiedad industrial e intelectual. Sobre un objeto distinto al del presente estudio, el art. 46.2 de la Ley de Marcas (LM) establece que el derecho de marca podrá ser objeto de otros derechos reales, licencias y opciones de compra, entre otros actos de gravamen.

⁵ El art. 43.1 LPI establece que «los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos *inter vivos*, quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen».

de cesión de derechos de autor deberán determinar exactamente las concretas modalidades de explotación y los derechos patrimoniales sobre la obra, quedando aquellas modalidades de explotación y aquellos derechos no previstos expresamente en el contrato en manos del cedente⁶. Es por ello que, en los contratos de cesión, las partes —singularmente el eventual cesionario— se esmerarán en detallar con exactitud las modalidades y derechos de explotación de la obra, conscientes de que aquella modalidad o aquel derecho no contemplado en el contrato formará parte del patrimonio del autor, de manera que si el cesionario está interesado en su explotación deberá contratar, de nuevo, con el autor. Ahora bien, el cesionario puede estar interesado en, si bien no adquirir por virtud del presente contrato modalidades o derechos de cierto interés económico, mantener una preferencia o una facultad de opción en su cesión frente a otros competidores. Es aquí, pues, donde surge un primer interés en la categoría de los derechos de cesión preferente sobre derechos de explotación de la obra.

Da buena cuenta de este interés la práctica negocial en el sector editorial, pues no es infrecuente la inserción, en los contratos de edición, de cláusulas por las cuales el autor concede al editor una preferencia o una facultad de opción sobre modalidades de explotación de la obra literaria o sobre derechos de explotación no previstos en el contrato de edición. Puede comprobarse esta tipicidad del análisis de las condiciones generales para el contrato de edición aludidas en el art. 73 LPI⁷. Así por ejemplo, en las condiciones generales para los contratos tipo de traducción acordadas por diversas entidades representativas de autores y traductores y la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE)⁸, destaca la siguiente cláusula:

Séptimo.—*El TRADUCTOR cede al EDITOR, que lo acepta, un derecho de opción preferente por un plazo de tres años a partir de la fecha del presente Contrato, para publicar la OBRA en otras modalidades no amparadas por este Contrato (Club, Fascículos, Ediciones especiales).*

⁶ Sin perjuicio del principio de transmisión finalista, recogido en el art. 43.2 *in fine* LPI: «Si no se expresan específicamente y de modo concreto las modalidades de explotación de la obra, la cesión quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo».

⁷ Este precepto, cuyos antecedentes se remontan a las Normas elaboradas por el Instituto Nacional del Libro, permite a autores y editores que, a través de sus respectivas entidades de gestión o asociaciones representativas, acuerden «condiciones generales para el contrato de edición, dentro del respeto a la Ley». El empleo —equivoco— del término «condiciones generales» no parece aludir a las cláusulas predispuestas unilateralmente por las empresas editoriales para concluir los contratos de edición, sino que se limita a fomentar la conclusión de acuerdos entre autores y editores, con el objetivo de que tales contratos-tipo puedan contribuir a agilizar la contratación editorial, fomentar la seguridad jurídica en este campo e, incluso, erigirse como usos del tráfico. *Vid.*, MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, C., «Comentario al art. 73», en BERCOVITZ-RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.), *Comentarios...*, cit., pp. 1.138-1.141; LACRUZ MANTECÓN, M.L., *Las obligaciones del editor en el contrato de edición literaria*, Reus, Madrid, 2000, pp. 72-85.

⁸ Pueden consultarse los contratos-tipo en la página web de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC): <http://www.acec-web.org/SPA/default.htm> [consultada por última vez: 9-XII-2006].

El EDITOR gozará también de un derecho de opción preferente para adquirir los demás derechos de explotación (comunicación pública, transformación y colección) en iguales términos y condiciones que el AUTOR pueda convenir con terceros.

Como se observa, es frecuente en los contratos de traducción⁹, una cláusula por la cual el traductor, en el mismo contrato por el cual se ceden los derechos de reproducción y distribución sobre la traducción en una modalidad de explotación determinada¹⁰, concede al editor una facultad sobre una eventual adquisición¹¹ de otras modalidades de explotación de la obra; es decir, la posibilidad de reproducir y distribuir la traducción en otras modalidades distintas a las previstas en el presente contrato de edición. Del mismo modo, traductor y editor pactan la preferencia de este último frente a otras editoriales en la cesión de otros derechos de explotación de la obra distintos de los típicamente cedidos en el contrato de edición (derecho de reproducción y derecho de distribución).

Esta última posibilidad es de especial interés para conjugar los intereses de autores y editores con el advenimiento de la tecnología digital y las comunicaciones telemáticas. Como es sabido, éstas han propiciado la aparición de nuevos formatos electrónicos para la plasmación de obras y diferentes maneras de explotación y comercialización de las mismas, lo que ha llevado a configurar de manera más compleja alguno de los derechos de explotación de autor. La no contemplación de estas nuevas posibilidades de explotación en los contratos de edición ha suscitado más de un litigio en el Derecho comparado¹². Y es que, en efecto, la explotación de las obras objeto de contrato de cesión en modalidades tradicionalmente no previstas en el contrato de edición tales como la distribución de ejemplares electrónicos mediante licencias de uso o transmisiones en línea o, incluso, modalidades no tan novedosas, pero que empiezan a consolidarse en el mercado, como la plasmación de la obra literaria en fonogramas para ser escuchada, requieren habitualmente que el autor las consienta en nuevo acuerdo contractual. A través de la constitución de derechos de cesión preferente sobre estas modalidades

⁹ En todas sus modalidades: contrato de traducción, contrato mixto aplicado a la traducción, contrato de traducción a tanto alzado.

¹⁰ Las modalidades de explotación previstas en el contrato son normalmente la edición en tapa dura o cartóné, rústica y edición económica o de bolsillo.

¹¹ Como veremos más adelante, la naturaleza jurídica de este derecho de adquisición es, a tenor de la cláusula reproducida, discutible.

¹² Cita de referencia, por ser el primero en tener lugar, es el caso norteamericano *New York Times Co., Inc. v. Tasini*, 533 U.S. 483, 121 S. Ct. 2381 (2001): el conocido periódico publicó en una base de datos electrónica en formato CD-ROM los artículos que varios colaboradores habían escrito anteriormente para la edición impresa. La Corte de Apelación del Segundo Circuito estimó, en una decisión posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo, la demanda de los autores contra el editor del periódico, al entender que, en el originario contrato de cesión de derechos de autor, no hubo cesión de derechos para la edición de publicaciones en formato electrónico y, por consiguiente, el editor debía pedir una nueva autorización a los periodistas. Vid. un resumen del caso en castellano, así como de otros casos parecidos en nuestro entorno, en CARBAJO CASCÓN, F., *Publicaciones electrónicas y propiedad intelectual*, Colex, Madrid, 2002, pp. 205-207.

existentes pero no previstas en el contrato, los editores conseguirán un cierto control¹³ —sin ser los titulares— sobre estas modalidades de explotación. Puede constatarse, así, la función económica de los derechos de cesión preferente en este campo: no operan simplemente con una finalidad especulativa, sino que permite al titular del derecho garantizarse una cierta exclusiva en el mercado.

2. DERECHOS DE CESIÓN PREFERENTE SOBRE MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN DESCONOCIDAS AL TIEMPO DE LA CESIÓN

Mayores dudas plantea la posibilidad de constitución de derechos de cesión preferente sobre modalidades de explotación inexistentes o desconocidas al tiempo de la cesión. En la misma lógica que los límites citados en el apartado anterior, la LPI establece en su art. 43.5 la nulidad de cesiones de modalidades de utilización o de medios de difusión desconocidos al tiempo de la cesión. El legislador trata de evitar, de esta manera, la cesión, por parte del autor, de unos derechos cuya relevancia económica se desconoce¹⁴. Así, parece difícilmente aceptable la constitución de un derecho de opción a favor del editor que permitiese a éste adquirir mediante el simple ejercicio de la facultad concedida por el derecho de opción los derechos patrimoniales sobre una modalidad que ha sobrevenido al contrato de edición. Al tratarse de un derecho de opción deberían reflejarse en el contrato de edición las condiciones de la nueva cesión, todo ello desconociendo las partes —principalmente el autor— el valor económico de la nueva modalidad de explotación, llegándose de esta manera a la situación que, precisamente, quiere evitar el legislador restringiendo la autonomía de la voluntad en este campo. Por el contrario, no vemos ningún inconveniente en la constitución de derechos de tanteo sobre las modalidades de explotación desconocidas al tiempo de la cesión. Con el derecho de tanteo, la decisión de si la obra debe ser explotada o no en la nueva modalidad correspondería al autor y la remuneración por esta explotación vendría fijada por el mercado, garantizándose de esta manera una remuneración equitativa para el autor.

3. DERECHOS DE CESIÓN PREFERENTE SOBRE EL DERECHO DE COLECCIÓN

El art. 22 LPI reconoce al autor el derecho de colección, es decir, el derecho a publicar sus obras reunidas en colección escogida o completa, a pesar de que se encuentren vigentes los contratos que el autor haya realizado con terceros cesionarios para transmitirles los derechos de explotación sobre sus

¹³ Obviamente, el grado de control va a depender de la naturaleza del derecho de cesión preferente en cuestión. *Vid. infra* III.

¹⁴ *Cfr.* BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.), *Manual de propiedad intelectual*, 2.^a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p. 156. Apunta este autor que el criterio decisivo por parte del legislador para determinar qué medios técnicos existen o no en el momento de la cesión es el subjetivo, es decir, conocimiento o deber de conocimiento.

obras. Se trata de un derecho patrimonial¹⁵, transmisible *inter vivos*¹⁶ y *mortis causa*, que produce una clara perturbación de los principios generales de la contratación y cuya concreta delimitación en la práctica está todavía por determinar¹⁷. La doctrina trata de salvar ese carácter perturbador de la configuración legal del derecho de colección con el habitual recurso al límite del abuso del derecho o ejercicio contrario a las exigencias de la buena fe¹⁸ o, incluso, la necesidad de indemnizar los daños ocasionados a los cesionarios por el ejercicio del derecho de colección¹⁹. En cualquier caso, habrá que convenir que la posición de los cesionarios es ciertamente desalentadora, teniendo en cuenta que la aplicación de la doctrina del abuso de derecho operará, en todo caso, *a posteriori*, es decir, una vez producido el daño.

Es por ello que nos parece conveniente sugerir, en determinados casos, la constitución de derechos de cesión preferente sobre el derecho de colec-

¹⁵ Cfr. BONDÍA ROMÁN, F. en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. / BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, Madrid, 1997, pp. 126-127; RAMS ALBESA, J., «Comentario al art. 22», en ALBADALEJO, M.-DÍAZ ALABART, S. (Dir.), *Comentarios...*, cit., pp. 423-424. En contra, RIVERO HERNÁNDEZ, F., «Comentario al art. 22», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.), *Comentarios...*, cit., pp. 448-449, quien considera que se trata de «un derecho de naturaleza especial o mixta, patrimonial y personal o moral a la vez (más quizá de lo segundo que de lo primero)».

¹⁶ *Id.*, en este sentido, BONDÍA ROMÁN, F., en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. / BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios...*, cit., pp. 126-127. No acabamos de entender que una parte de la doctrina considere el derecho de colección como un derecho intransmisible, cfr. RIVERO HERNÁNDEZ, F., «Comentario al art. 22», cit., p. 453; y, especialmente, BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.), *Manual de...*, cit., p. 155. El supuesto de hecho del que parte la norma del art. 22 LPI es la publicación de un conjunto de obras del autor con independencia de los contratos de cesión que el autor hubiese celebrado sobre esas mismas obras. Por lo tanto, está facultando al autor a que otro cesionario publique sus obras reunidas en colección escogida o completa, lo que implicará la previa cesión del derecho de colección.

¹⁷ Al parecer, los tribunales españoles se han pronunciado sólo una vez sobre un caso relativo al derecho de colección previsto en el art. 22 LPI, *vid.* SAP Barcelona 18-II-2004 (AC 2004/832): publicación por parte de Quaderns Crema de dos libros en los que se editan dos poemas de Josep Carner: «*Cor quiet*» y «*Els fruits saborosos*». Edicions 62 demanda a Quaderns Crema por ser la titular de los derechos de reproducción y distribución de aquellas dos obras en virtud de sendos contratos de edición celebrados en 1983 y 1984 con los herederos de Josep Carner. No obstante, Quaderns Crema era titular de los derechos de edición (reproducción y distribución) de una obra de Josep Carner titulada *Poesía 1957*, que constituía una obra de selección de distintos poemas del poeta entre los que se encontraban los litigiosos. Tal titularidad provenía de un contrato de edición literaria celebrado entre los herederos de Carner y la editorial Quaderns Crema en 1989. La AP da plena validez a este último contrato y, en consecuencia, a la transmisión *mortis causa*, en primer lugar e, *inter vivos*, en segundo lugar, del derecho de colección. No obstante, estima la demanda de Edicions 62 al entender que la titularidad del derecho de colección no permite la publicación por separado de partes de la obra. En la legalidad anterior, *vid.* STS 24-IV-1965 (RJ 1965/3680): la editorial Espasa-Calpe demandó a la editorial Planeta y a los herederos de Gregorio Marañón por ser la titular de los derechos de reproducción y distribución de seis obras del docto médico y humanista que fueron publicadas por la editorial Planeta en la edición de unas «*Obras Selectas*» del autor. El TS confirma la decisión de que ésta había adquirido por cesión el derecho de colección— que tal cesión no tuvo lugar por no «*hacerse de forma clara y expresa*» (cfr. Considerando 6.º).

¹⁸ Cfr. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.), *Manual de...*, cit., p. 155; BONDÍA ROMÁN, F., en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. / BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios...*, cit., p. 128.

¹⁹ Cfr. RAMS ALBESA, J., «Comentario al art. 22», cit., p. 428. No nos parece aceptable tal solución. A pesar de que es probable que, con el ejercicio del derecho de colección, se causen perjuicios económicos, éstos serán causados en el ejercicio legítimo de un derecho y, en consecuencia, no pueden ser imputados a la conducta del autor.

ción²⁰. Concretamente, sería razonable la adopción de un derecho de tanteo que concediese al editor habitual de las obras de un autor la preferencia frente a otros editores en las mismas condiciones económicas sobre la publicación de las obras de este autor en colección. En este caso, la preferencia en el derecho de colección operaría como garantía de la exclusividad y consistencia de la explotación de las obras de un mismo autor.

4. DERECHOS DE CESIÓN PREFERENTE SOBRE LA REEDICIÓN

Es habitual que, en sede del contrato de edición literaria, se pacte el número máximo de ediciones que el editor podrá llevar a cabo de cada una de las modalidades convenidas, expresando en todo caso²¹, el número máximo y mínimo de ejemplares para cada una de esas ediciones²². No obstante, parece advertirse una falta de precisión terminológica en este tipo de cláusulas, ya que en ellas no se habla de reediciones, sino de ediciones y, dentro de cada edición, de reimpressiones²³. En puridad, cabe entender que, si no se ha pactado otra cosa, edición no hay más que una: la de la obra original que se presenta, se imprime y se corrige en pruebas de tirada, debiéndose considerar como reimpressiones las que se produzcan con posterioridad y sin alteración sustancial de la obra²⁴.

Sea como fuere, la terminación del contrato de edición por agotamiento de la edición puede suscitar a las partes la necesidad de realizar un convenio

²⁰ Vid., en el mismo sentido, DESANTES GUANTER, J.M., *La relación contractual entre autor y editor*, Publicaciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1970, p. 228.

²¹ La expresión del número máximo y mínimo de ejemplares que alcanzará la edición o cada una de las que se convengan, así como la remuneración del autor se configuran como elementos esenciales del contrato de edición, ex arts. 60 y 61.2 LPI.

²² En las condiciones generales del contrato-tipo de contrato de edición (vid. *supra*) se establece una cláusula octava que reza: «**Octava.**—Durante la vigencia del presente contrato el EDITOR podrá efectuar un máximo de ediciones para cada una de las modalidades convenidas con un mínimo de ejemplares y un máximo de para cada una de ellas, con las reimpressiones que dentro de dichos totales libremente decida el EDITOR, buscando asegurar a la obra una explotación continua y una difusión comercial conforme a los usos habituales en el sector profesional al que la obra corresponda».

²³ Para la distinción entre reimpresión y reedición, vid. ESPÍN ALBA, I., *El contrato de edición literaria*, Comares, Granada, 1994, p. 332; GÓMEZ LAPLAZA, C., «Comentario al art. 60» en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *Comentarios...*, cit., p. 976, quien afirma que «mientras que la reimpresión supone una composición tipográfica idéntica a la precedente, la edición o la reedición suponen nueva composición y la posibilidad para el autor de introducir modificaciones en el original. Es decir, exige siempre la intervención del titular del derecho», aunque advierte seguidamente que «siempre existirán zonas borrosas de confluencia de ambas nociones en casos en los que, por ejemplo, la nueva edición no implique modificación alguna sobre la anterior».

²⁴ Vid., en este sentido, LACRUZ MANTECÓN, M.L., *Las obligaciones...*, cit., p. 280-281, quien afirma que: «Cuando se dice que el editor puede hacer varias ediciones de la obra, se está diciendo que puede hacer varias reimpressiones de la misma, y cuando se dice que dentro de cada edición pueden hacerse reimpressiones simplemente se está aludiendo al hecho anterior: que el número de la tirada de ejemplares de cada reimpresión puede oscilar entre el máximo y el mínimo señalados en el contrato. Y esto ¿por qué? Porque para hacer nuevas u otras ediciones no basta la sola voluntad del editor, es necesario también que intervenga el autor». Además, este autor cree ver en el empleo de estas fórmulas de la práctica contractual «un medio para proporcionar al editor la máxima discrecionalidad en cuanto al número de ejemplares que edite, maquillando el hecho de que entre la cifra máxima y la mínima media una distancia abismal», aunque luego (p. 282) matice esta afirmación y justifique aquella práctica por razones de comodidad para las partes.

para la reedición. Como afirmara DESANTES GUANTER²⁵, este convenio puede consistir, entre otras modalidades, en una cláusula en el contrato de edición que conceda al editor un derecho de opción sobre la nueva edición, o bien un derecho de preferencia a reeditar en las mismas condiciones que otro editor ofrezca²⁶. La idoneidad de esta posibilidad es recogida en el modelo de contrato-tipo para los contratos de edición y de encargo de obra de la FGEE:

Décimotercero.—*El presente contrato tendrá una duración de años contados desde la fecha en que el AUTOR 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 AUTOR pueda convenir con terceros.*

Prueba de esta tipicidad, así como de las consecuencias negativas de la confusión terminológica antes denunciada, es el caso visto por la SAP Madrid (Sección 19.^a) 16-IX-2005²⁷, cuyos hechos y razonamientos seguidamente se resumen. El escritor Albert Ronald Morales suscribió, en fecha de 28 de abril de 1998, un contrato de edición con la editorial Libertarias Prodhufi para la reproducción y distribución de la obra *Frutoterapia. El poder curativo de 106 frutos que dan la vida*. El contrato de edición incluía una cláusula en la cual se consideraba prorrogado automáticamente el contrato de edición por transcurso del plazo indicado y siempre que ninguna de las partes se opusiera formalmente a ello. En la misma cláusula, el autor concedía al editor un «derecho de opción preferente» para la reedición de la obra y en caso de extinción del contrato por cualquier causa. Asimismo, se incluía un derecho de tanteo a favor del editor sobre los derechos de edición de la siguiente obra del autor²⁸. Al parecer, las tesis del Sr. Ronald sobre los efectos terapéuticos de la fruta obtuvieron el respaldo de los lectores, pues la editorial Libertarias P. publicó hasta nueve ediciones de la obra, siendo la última edición de marzo de 2002²⁹. En fecha de 14 de enero de 2002, es decir, en plena vigencia del contrato de edición, el Sr. Ronald celebró un contrato de edición con la editorial Edaf para la publicación de un libro

²⁵ Cfr. *La relación...*, cit., p. 230-231.

²⁶ El régimen jurídico del derecho de opción sobre la reedición fue objeto de regulación por las «Recomendaciones» y «Normas» del Instituto Nacional del Libro (Recomendación 27 y Normas III.4.1 y III.4.3), vid. DESANTES GUANTER, J.M., *La relación...*, cit., p. 231, nota 167.

²⁷ JUR 2005/233088.

²⁸ El contenido exacto de la cláusula es el siguiente: «*terminado el contrato por el transcurso del plazo indicado, se entenderá renovado automáticamente por periodos sucesivos de 5 años cada uno, si ninguna de las partes comunica a la otra, mediante carta certificada dirigida al domicilio que para uno de ellos figura en el presente instrumento, su intención de poner término al contrato o a cualquiera de sus prórrogas (o al cambio de domicilio que deba ser comunicado por escrito) con una anticipación mínima de 90 días a la fecha del término del periodo inicial o de cualquiera de sus prórrogas. Extinguido el contrato por cualquier causa —añadía la cláusula 12— el editor gozará de un derecho de opción preferente para reeditar la obra, en iguales términos y condiciones que el autor pueda convenir con terceros. 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*» (apud FJ 2 SAP Madrid 16-IX-2005).

titulado *Frutoterapia: Nutrición y Salud*, que fue publicado en abril 2002. Se trataba del mismo libro que, anteriormente, fue publicado por la editorial Libertarias P., hecho que queda probado en las dos instancias³⁰. Ante tal situación, la editorial Libertarias P. demanda al escritor. La primera instancia —SJPI núm. 63 de Madrid 28-II-2005— estimó la pretensión de la editorial y condenó al escritor al pago de una indemnización de 212.800 € (62.800 € por los daños económicos y 150.000 € por los daños morales). La Audiencia, estimando en parte el recurso del escritor, rebaja la cuantía de la indemnización³¹, limitándola a los daños económicos probados en la primera instancia (62.800 €)³².

5. DERECHOS DE CESIÓN PREFERENTE SOBRE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE OBRAS FUTURAS

La posibilidad de constitución de derechos de cesión preferente sobre obras futuras resulta una cuestión de especial interés práctico y dogmático. Así, resulta obligado partir del art. 43.3 LPI, que establece la nulidad de la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor en el futuro. Este límite a la autonomía de la voluntad —que encuentra su fundamento en el derecho fundamental a la libertad de creación artística (art. 20.1 [b] CE) y cuya *ratio* es similar a la del art. 1.583 CC, que

²⁹ Por edición, cabe entender aquí reimpresión, de acuerdo con las precisiones que hacíamos con anterioridad. *Vid.* en todo caso la nota al pie siguiente.

³⁰ En la Sentencia de la Audiencia, se llega a afirmar que las dos obras son idénticas, considerándose la segunda como una reproducción de la primera (*cfr.* FJ 2 SAP Madrid 16-09-2005). No obstante, no está tan claro que esta obra sea la misma que fue objeto del primer contrato de edición. La novena edición de la obra del Sr. Ronald publicada por la editorial Libertarias P. se anunció como «*revisada y aumentada*». Puede que tal mención fuese, simplemente, una estrategia comercial de la editorial, siendo los cambios en el contenido nimios. Pero puede que, realmente, se tratara de una nueva edición (en la acepción técnica) de la obra y que, por tanto, nos encontráramos ante una obra nueva, cuya edición requeriría un nuevo consentimiento del autor. Nótese la relevancia del matiz: en este último caso, la celebración de un segundo contrato de edición no produciría un incumplimiento de las obligaciones esenciales del primer contrato de edición, sino un incumplimiento de los derechos de cesión preferente pactados. Esta cuestión volverá a ser tratada al hablar de las disfunciones contractuales en el campo de los derechos de cesión preferente.

³¹ La valoración del daño por parte de la Audiencia deja algo que desear, probablemente, por el defectuoso planteamiento de aquélla por la demandante, ya que trata de imputar daños al incumplimiento de contrato por parte del autor que, en puridad, tienen su causa en la infracción de derechos de autor y en la actuación de la editorial Edaf. Esta cuestión será estudiada con mayor detalle en la parte final de este trabajo

³² La *ratio* de las dos sentencias de la instancia es la misma. Con el segundo contrato de edición, se produjo un incumplimiento contractual por parte del escritor, sobre la base del cual se generan unos daños para la editorial. No deja de ser curioso, no obstante, que en ambas sentencias se haga mención a las cláusulas de prórroga automática del contrato y de constitución de derechos de tanteo sobre la reedición y siguiente obra del autor, como si —«*además*» (*sic, cfr.* FJ 1)— no se hubiesen respetado estos derechos. Es evidente que, según la propia argumentación de la sentencia, no se produjo incumplimiento de esta serie de pactos. En primer lugar, la prórroga no tuvo lugar, porque ésta sólo nacía con la terminación del contrato por el transcurso del plazo, algo que no había sucedido. En segundo lugar, la AP considera que la obra objeto del segundo contrato de edición es una reproducción no sólo de la novena edición publicada por la primera editorial, sino también de la obra originaria objeto del primer contrato de edición. Por lo tanto, no existe ni reedición, ni segunda obra del autor, que son los bienes objeto de los dos derechos de cesión preferente constituidos en la citada cláusula.

declara la nulidad de las vinculaciones arrendaticias perpetuas— ha sido interpretado por la doctrina, como no podía ser de otra manera, como un impedimento para que el autor ceda los derechos sobre la totalidad de obras que cree en el futuro, pero que no impide la transmisión de derechos de explotación sobre una obra futura³³.

Con este telón de fondo, cabe preguntarse por la idoneidad práctica y jurídica de la constitución de derechos de cesión preferente sobre obras futuras. Tal posibilidad la admitía sin ambages DESANTES para la edición de la próxima obra del autor³⁴ y fue objeto de regulación de las Recomendaciones y Normas del Instituto Nacional del Libro³⁵.

Pero es que, además, cabe corroborar la frecuencia en la práctica de este tipo de acuerdos, así como intuir su complejidad, acudiendo al referente del Derecho comparado. Así, en el Derecho francés, el art. L. 132-4 *Code de la Propriété Intellectuelle* (CPI) prevé, como excepción a la prohibición de la cesión de obras futuras, la posibilidad de que, en sede del contrato de edición, autor y editor acuerden una cláusula por la cual el autor concede un derecho de preferencia (*droit de préférence*) al editor para la edición de sus obras futuras. El fundamento de esta norma suele buscarse en la necesidad de conciliar el respeto a la libertad de creación de los autores con los intereses de los editores en controlar el éxito de un autor novel, ya que asumen los costes de lanzamiento comercial de primeras obras cuyo éxito es aleatorio³⁶.

En el Derecho alemán, el § 40 *Urheberrechtsgesetz* (UrhG) establece, a favor del autor, una serie de limitaciones a los contratos de explotación de derechos de autor sobre obras futuras sin especificar o simplemente determinadas por su

³³ Vid. GETE-ALONSO Y CALERA, M.C., «Comentario al art. 43», cit., p. 768, aunque esta autora lo admite con alguna restricción, como por ejemplo, que la obra futura «*se encuentre perfectamente individualizada y sea susceptible de identificación*». Vid., con mayor generosidad, RAMS ALBESA, J., «Comentario al art. 43», cit., pp. 700-701, quien destaca, además, la importancia práctica de tal posibilidad al operar como cauce de financiación anticipada de proyectos culturales y económicos.

³⁴ No sólo eso, sino que también la admitía para la edición de la totalidad de las obras futuras del autor. Vid. DESANTES GUANTER, J.M., *La relación...*, cit., pp. 234-235. Hay que, advertir, no obstante, que este autor escribía sobre la legalidad anterior a la vigente LPI (la Ley de 1879) y, especialmente, con anterioridad a la Ley del Libro de 1975, que es la que introdujo en un art. 26.1 la prohibición del contrato de edición que tenga por objeto la publicación de la obra u obras que el autor pueda crear en el futuro. Cabe recordar que las cláusulas que estableciesen cesiones de derechos respecto del conjunto de obras que el autor pudiese crear en el futuro en contratos celebrados bajo la vigencia de la legalidad anterior a la actual LPI serían igualmente nulas, ya que la Disposición Transitoria 3.ª de la LPI establece la retroactividad de aquella prohibición.

³⁵ Vid. *ibidem*, notas 169 y 170. Recuérdese, además, la existencia de una cláusula de este tipo en el caso *Frutoterapia* (vid. *supra* II.4).

³⁶ Vid., DESBOIS, H., «Le pacte de préférence consenti aux éditeurs», *GRURInt*, núms. 6-7, 1973, p. 252. Y, en el mismo sentido, GAUTIER, P.-Y., *Propriété littéraire et artistique*, 3.ª ed., Puf, París, 1991, p. 422 quien destaca la finalidad de la cláusula en el interés de los editores de evitar que aquellos autores por los cuales invirtieron en su día, contraten con otros editores; LUCAS, A. / LUCAS, H.-J., *Traité de la propriété littéraire & artistique*, 2.ª ed., Litec, París, 2001, pp. 454-455, quienes sostienen, además, que este tipo de cláusulas estimula la inversión de los editores en jóvenes valores.

género. La doctrina no duda en ubicar, en este precepto, los contratos sobre derechos de preferencia³⁷.

6. DERECHOS DE CESIÓN PREFERENTE SOBRE EL DERECHO DE TRANSFORMACIÓN

Uno de los campos en los que los tipos contractuales constitutivos de derechos de cesión preferente presentan una mayor utilidad es, en nuestra opinión, el de la adaptación de obras literarias, científicas o musicales para la creación de obras audiovisuales, singularmente cinematográficas. Ciertamente, el nacimiento de la protección jurídica de este tipo de obras está esencialmente ligado a la primitiva concepción del cine como un medio para explotar obras preexistentes, generalmente literarias y musicales³⁸. Si bien esta concepción ha quedado evidentemente superada, no es infrecuente que la creación de una obra cinematográfica se base en una obra ya creada³⁹, originándose una obra derivada cuya explotación deberá conciliarse con la explotación de la obra originaria. El mecanismo jurídico que explica tal posibilidad es el reconocimiento, como parte integrante del derecho de explotación del autor sobre su obra, del derecho de transformación en el art. 21 LPI, es decir, el derecho exclusivo a modificar o transformar una obra, adquiriendo de esta manera la titularidad de la obra derivada resultante de dicha transformación. En consecuencia, el productor audiovisual que quiera financiar la adaptación al cine de una obra literaria preexistente deberá recabar el consentimiento del autor⁴⁰, lo que se conseguirá mediante lo que la LPI denomina, en su art. 89, contrato de transformación. Pero es que como, además, el autor sigue siendo titular de derechos de explotación sobre la obra audiovisual derivada⁴¹, el productor deberá conseguir la cesión de estos derechos, lo que se producirá normalmente mediante la presunción de cesión del art. 89.1 LPI⁴². Del

³⁷ Vid., por todos, SCHRICKER, G., «§ 40», en SCHRICKER, G. (Hrsg.), *Urheberrecht. Kommentar*, 3.^a ed., C.H. Beck, Múnich, 2006, pp. 844-846 (Rdn 5-7). Asimismo, se advierte de la importancia de esta posibilidad en el sector editorial, pues la preferencia o exclusividad en la titularidad de los derechos de edición sobre la segunda novela de un autor novel operará como cauce de recuperación de las cantidades invertidas en la publicidad de este autor, *cfr.* SCHULZE, G., «§ 40» en DREIER, T. / SCHULZE, G., *Urheberrechtgesetz: Kommentar*, 2.^a ed., C.H. Beck, Múnich, 2006, p. 623 (Rdn 3). En el ámbito de la edición musical, *vid.* la Sentencia del Tribunal Territorial (*Landgericht*) de Hamburgo 23-VII-2001, *ZUM*, 2002, 2, pp. 158-160: en el contrato de edición musical de su primer disco de larga duración, los componentes del grupo *Die Moulinettes* concedieron a la productora un derecho de opción sobre la edición de los tres próximos del grupo. Sobre el conflicto de intereses en este caso, *vid. infra* III.3.1 (nota 80).

³⁸ *Cfr.* CASAS VALLÉS, R., «Comentario al art. 86» en ALBADALEJO, M.-DÍAZ ALABART, S. (Dir.), *Comentarios al...*, cit., pp. 104-105 y «Comentario al art. 89», *ibidem*, p. 168.

³⁹ Vid. la noticia publicada en *La Vanguardia* el viernes 24-XI-2006 que, con el título «Quince novelas en busca de película», da cuenta de la celebración —en el marco del *II Saló del Llibre de Barcelona*— del Mercado Iberoamericano de Derechos Audiovisuales (MIDA), una iniciativa que, con origen en la Feria del Libro de Fráncfort, pretende que escritores y productores de cine intercambien propuestas y, en su caso, celebren contratos de adaptación.

⁴⁰ A excepción de aquellos casos en los que la obra audiovisual pueda considerarse una parodia a los efectos del art. 39 LPI.

⁴¹ *Ex* arts. 21.2 LPI y 14 del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886.

⁴² Se trata de una presunción *iuris tantum* y alcanza únicamente a los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, así como los de doblaje o subtitulado. Vid., por todos, CASAS VALLÉS, R., «Comentario al art. 89», cit., pp. 170-171.

entramado contractual que fácilmente puede intuirse es posible que surjan algunas controversias entre autor y productor. Nos ocupamos ahora de una ellas.

Por el contrato de transformación audiovisual, el productor adquiere el derecho a adaptar la obra preexistente y los derechos de explotación de la obra derivada. Pero este productor, como cesionario en exclusiva⁴³, no sólo adquiere las facultades de explotación citadas, sino que, además, está obligado a adaptar la obra preexistente, como consecuencia del deber del cesionario en exclusiva de explotar la obra (*ex art. 48 párrafo 2.º*)⁴⁴. De manera que, si transcurrido el plazo pactado para la adaptación de la obra, el productor no cumple con esta obligación, el autor podrá resolver el contrato y recuperar la titularidad plena sobre el derecho de transformación, sin perjuicio de la posibilidad de exigir una indemnización del daño producido por el incumplimiento contractual. Ésta es la solución a la que han llegado los tribunales en los casos vistos por la STS 2-III-1992⁴⁵ (*El año del Wolfram*) y la SJPI núm. 20 de Madrid 27-IX-1988⁴⁶ (*La Gaznápire*).

Del panorama descrito, puede observarse la peculiar posición del productor que pretende obtener una exclusiva sobre la adaptación cinematográfica de una obra literaria. Si quiere realmente obtener la exclusiva deberá ser el primero en contratar con el autor, lo que acontecerá, probablemente, con anterioridad a la obtención de financiación para realizar tal proyecto cinematográfico, con el riesgo de que, si la exclusiva se ha conseguido mediante una cesión del derecho de transformación, el productor estará obligado a finalizar el proyecto o, en su defecto, a indemnizar al autor, más la pérdida de la exclusividad. Se comprenderá, entonces, la enorme utilidad de la constitución

⁴³ Si bien deberá pactarse expresamente el carácter exclusivo de la cesión (*ex art. 48 párrafo 1.º LPI*), será lo habitual.

⁴⁴ La doctrina discute qué debe entenderse por obligación de adaptar la obra. Para CASAS VALLES se trata de la obligación no sólo de transformar, sino de «realizar la obra audiovisual y ponerla en explotación», *cfr. últ.op.cit.*, p. 174. En cambio, para RODRÍGUEZ TAPIA debe entenderse como «adaptada» la obra convertida en guión cinematográfico, sin necesidad de que sea proyectada en público, *cfr. La cesión en exclusiva de los derechos de autor*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1992, p. 87. Los tribunales, como enseguida veremos, parecen inclinarse por la primera interpretación.

⁴⁵ RJ 1992/1834: El Premio Nacional de las Letras Españolas de 2006 —Raúl Guerra Garrido— celebró un contrato por el que cedía a un director el derecho de adaptación sobre la novela *El año del Wolfram*, publicada por la editorial Planeta. El director elaboró un guión sobre la película que fue presentado, junto con una productora, a distintas entidades públicas, con el fin de que éstas financiaran el proyecto cinematográfico. Ante el paso del tiempo y la falta de obtención de la financiación, el escritor demandó al director de cine y a la productora, solicitando la resolución del contrato por incumplimiento. La Sala 1.ª confirma la decisión de la AP y considera que no existió incumplimiento de contrato, pero que la falta de mención del plazo para el cumplimiento del contrato debe ser integrada judicialmente *ex art. 1.128 CC*. El TS parece conectar la expectativa contractual en la adaptación definitiva de la novela con el derecho moral de autor (*cfr. FJ 2*).

⁴⁶ Citada por RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., *La cesión...*, *cit.*, p. 87. Demanda presentada por el escritor Andrés Berlanga contra el director José Luis Garcí y un productor para recuperar la titularidad del derecho de adaptación sobre su novela *La Gaznápire* que había sido objeto de cesión mediante contrato entre los litigantes. El Juez estima la demanda al considerar que se produjo incumplimiento de contrato por la no realización de la película, si bien —como en el caso de *El año del Wolfram*— sí se había elaborado un guión.

de derechos de cesión preferente sobre el derecho de transformación, especialmente de un derecho de opción⁴⁷.

7. DERECHOS DE CESIÓN PREFERENTE SOBRE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LA OBRA EN EL DERECHO CONTRACTUAL DE AUTOR SECUNDARIO

Hasta el momento, nos hemos referido a la constitución de derechos de cesión preferente de derechos de propiedad intelectual en el Derecho contractual de autor primario⁴⁸, es decir, en el campo de los contratos de transmisión de derechos de autor en el que interviene el autor, como titular originario de los derechos de explotación sobre una obra. Es evidente, no obstante, que también es posible la constitución de derechos de cesión preferente en contratos entre titulares derivativos de derechos de autor, generándose especialidades cuya procedencia no estará en la protección singular al autor, sino en la especial característica del bien en cuestión: los derechos de explotación sobre un objeto inmaterial. Un buen ejemplo de esta situación lo ofrece el caso visto por la STS 11-IV-2000⁴⁹, que conoció de las disfunciones de un contrato de opción, celebrado entre dos productoras, sobre los derechos explotación de unas obras cinematográficas.

Del mismo modo, la tipicidad de derechos de preferencia en este campo puede constatarse, por un lado, en la coproducción de obras cinematográficas, pues no será infrecuente que, una vez finalizada la obra en cuestión, las diversas productoras titulares de los derechos de explotación pacten un derecho de preferencia para el caso en que una de ellas pretenda la cesión de sus derechos de explotación sobre la obra⁵⁰. Por otro lado, parece también usual

⁴⁷ En la doctrina francesa, da cuenta de la utilidad del contrato de opción sobre los derechos de adaptación GAUTIER, P.-Y., *Propriété littéraire*..., cit. pp. 489-491; en la alemana, vid. HERTIN, P., «§ 40» en FROMM, F.K. / NORDEMANN, W. / VINCK, K. / HERTIN, P., *Urheberrecht. Kommentar*, 9.ª ed., Kohlhammer, Stuttgart, 1998, p. 342 (Rdn 4). Vid., asimismo, el caso conocido por la Sentencia del Tribunal Superior Territorial (*Oberlandesgericht*) de Múnich 7-X-1999, *NJW-RR*, 2000, 11, pp. 777-778: el autor del libro *Tödliche Intrigen — Der Fall Vera Brühne* celebró, en julio de 1996, un contrato con una productora cinematográfica por el cual concedía a ésta un derecho de opción en exclusiva sobre la adaptación al cine de aquella obra literaria. En junio de 1997, la productora comunicó al autor su intención de no ejercitar el derecho de opción. Consecuencia de ello, el autor demandó a aquélla solicitando la devolución de los materiales de trabajo entregados y una indemnización. El tribunal desestima ambas pretensiones al entender que el simple rechazo a no ejercitar el derecho de opción no genera en el autor dichas pretensiones.

⁴⁸ Se utiliza la clasificación del Prof. DIETZ entre Derecho contractual de autor primario y Derecho contractual de autor secundario, vid. DIETZ, A., *Das primäre Urhebervertragsrecht in der Bundesrepublik Deutschland und in den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft. Legislatorischer Befund und Reformüberlegungen*, J. Schweitzer, Múnich, 1984, *passim*, esp., pp. 1-3.

⁴⁹ RJ 2000/2434, caso *Enrique Cerezo*. Vid. *infra* V.1 un resumen de los hechos y razonamiento de la Sentencia.

⁵⁰ Vid., en este sentido, el caso resuelto por la Sentencia de la Corte de Casación francesa 18-IV-2000 (*Communication-Commerce Électronique*, julio-agosto 2000, p. 29, caso *Diabolo-menthe*): las empresas Les Films de l'Alma y Alexandre Films, coproductoras de dos exitosas películas, pactaron un derecho de preferencia en la cesión de los derechos de explotación sobre las películas. La sociedad Les Films de l'Alma cedió sus derechos de explotación a una tercera productora sin comunicar a Alexandre Films dicha cesión. Ésta última demandó a Les Films de l'Alma y al cesionario de ésta solicitando la nulidad del contrato de cesión y la compensación econó-

la concesión entre editoriales de derechos de cesión preferente sobre la traducción de una obra literaria⁵¹.

8. DERECHOS DE CESIÓN PREFERENTE DE ORIGEN LEGAL

Como se viene insistiendo, el objeto de este estudio se limita a los derechos de cesión de preferente de origen convencional. No obstante, conviene dejar constancia de la previsión en el texto de la LPI de un derecho de cesión preferente de origen legal. Se trata del art. 14.6 LPI que, después de reconocer el derecho moral del autor a «*retirar la obra del comercio por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación*», concede un derecho de tanteo al anterior cesionario de los derechos de explotación sobre la obra que fue retirada como consecuencia del ejercicio de este derecho moral, en el caso que el autor decidiera reemprender la explotación⁵². Nos limitamos a comentar esquemáticamente cuatro aspectos:

1. El derecho que se otorga al cesionario originario presenta la estructura y naturaleza de un derecho de tanteo, aunque con perfiles propios: el precio de la *recuperación* de la titularidad de los derechos patrimoniales del cesionario no vendrá fijada por el acuerdo que el autor haya podido acordar con un tercero, sino que aquella cesión se hará «*en condiciones similares a las originarias*», es decir, por una remuneración similar a la pactada en la cesión originaria⁵³.

2. Si bien el precepto no reconoce explícitamente un derecho de retracto, la doctrina no duda en admitirlo⁵⁴.

mica del daño sufrido. Revocando la decisión de la Corte de Apelación, la Corte de Casación declara que la violación del pacto de preferencia supuso una pérdida de oportunidad para la titular del derecho de preferencia en la obtención de la plena titularidad de los derechos de explotación sobre las dos películas y que, en consecuencia, dicho perjuicio económico debe ser indemnizado. Los aspectos relativos al incumplimiento del pacto de preferencia serán analizados con mayor detalle *infra* V.

⁵¹ Da cuenta de ello, en el sector editorial alemán, SCHRICKER, G., *Verlagsrecht Kommentar*, 3.^a ed., C.H. Bech, Múnich, 2001, p. 133 (Rdn 47). *Vid.* otros supuestos de derechos de cesión preferente entre editoriales en el mismo sector en DELP, L., *Der Verlagsvertrag*, 7.^a ed., C.H. Beck, Múnich, 2001, pp. 166-167.

⁵² Los términos exactos del art. 14.6 *in fine* LPI son: «*Si, posteriormente, el autor decide reemprender la explotación de su obra deberá ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de los mismos y en condiciones razonablemente similares a las originarias*».

⁵³ La introducción de una cierta flexibilidad para autor y cesionario originario para fijar las condiciones de la nueva cesión a través del adjetivo «*similares*» ha sido valorado de forma positiva por la doctrina, al considerar que ello permite corregir vicisitudes como la pérdida del poder adquisitivo o adaptar la remuneración al valor de mercado de la obra en cuestión, *cfr.* MARTÍNEZ ESPÍN, P., «Comentario al art. 14», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *Comentarios...*, cit., p. 242; GONZÁLEZ GOZALO, A., *La propiedad intelectual sobre la obra audiovisual*, Comares, Granada, 2001, p. 495.

⁵⁴ *Vid.* RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., *La cesión en exclusiva...*, cit., p. 321; MARTÍNEZ ESPÍN, P., «Comentario al...», cit., p. 241; GONZÁLEZ GOZALO, A., *La propiedad...*, cit., p. 495. No obstante, habría que precisar que más que tratar de concebir la existencia de un derecho de retracto implícito en el derecho de tanteo, lo que hay que plantearse es la oponibilidad del derecho de cesión preferente frente a tercero, algo que, en el presente caso, se consigue mediante el mecanismo legal. *Vid.* nota 56.

3. Ante el silencio legal, conviene considerar que el derecho de tanteo que se concede al cesionario originario tiene la misma duración que su derecho conforme a la cesión interrumpida por la retirada⁵⁵.

4. El origen legal de este derecho de cesión preferente evitará que se plantee sobre él el principal problema con el que cuentan los derechos de adquisición preferente en general, es decir, la oponibilidad frente a tercero. Obviamente, la publicidad legal opera como instrumento de oponibilidad de la situación jurídica prevista en la norma⁵⁶.

III. LA CONSTITUCIÓN CONTRACTUAL DE DERECHOS DE CESIÓN III. PREFERENTE SOBRE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LA OBRA

1. TIPOLOGÍA

Sobre la base de la libertad contractual, consagrada en nuestro ordenamiento en los arts. 1.255 CC y 10.1 CE, el autor o titular derivativo de los derechos de explotación sobre la obra, por un lado, y el eventual explotador de ésta, por el otro, pueden acordar una variedad notable de figuras contractuales que otorguen a este último una preferencia en la cesión de los derechos de explotación sobre la obra⁵⁷. Es posible, no obstante, y en un intento de abstracción fundado en una simple observación de la práctica editorial y del Derecho comparado, reconducir estas distintas modalidades contractuales a tres categorías que, en nuestra terminología, se acercarán conceptualmente a los derechos de opción y de tanteo, aunque con perfiles propios relevantes. Pero antes de describir la estructura lógico-formal y régimen jurídico de estas figuras, conviene bosquejar el sustrato fáctico y jurídico en el que se inspira la distinción propuesta.

En efecto, la doctrina alemana —al hilo del estudio de la posibilidad de celebrar negocios jurídicos sobre la obra futura— distingue entre dos modalidades contractuales constitutivas de derechos de preferencia (*Vorrechtsverträge*) sobre derechos de explotación sobre la obra: el contrato de opción *stricto sensu* (*Optionsvertrag im engeren Sinn*) y el contrato de opción *lato sensu* (*Optionsvertrag im weiteren Sinn*)⁵⁸. Por el primero, el titular del derecho de opción ostenta un derecho potestativo que le faculta para, me-

⁵⁵ Cfr., en este mismo sentido, RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., *La cesión en exclusiva...*, cit., p. 292.

⁵⁶ Vid., sobre la ley como instrumento de oponibilidad en general, PAU PEDRÓN, A., «Esbozo de una teoría general de la oponibilidad», en *La publicidad registral*, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 2001, pp. 329 y 350-354.

⁵⁷ Sin perjuicio de los límites a la disposición contractual establecidos en protección del autor, como se verá en la parte final de este apartado.

⁵⁸ Cfr. SCHRICKER, G., «§ 40», cit., p. 845 (Rdn 5 y 6), quien también utiliza los términos contrato de opción cualificado o absoluto (*qualifizierter oder absoluter Optionsvertrag*), por un lado, y contrato de opción simple o relativo (*einfacher oder relativer Optionsvertrag*), por el otro. Para la misma distinción en sede de contratos de edición, cfr. SCHRICKER, G., *Verlagsrecht Kommentar*, 3.ª ed., C.H. Bech, Múnich, 2001, pp. 130-131 (Rdn 41 y 42). DELP (*Der Verlagsvertrag*, cit., pp. 68-69) propone la denominación —para los mismos conceptos— de opción cerrada (*geschlossene Option*) y opción abierta (*offene Option*).

diante una declaración unilateral, concluir un contrato cuyo contenido está previamente determinado⁵⁹. Por el segundo, el autor queda simplemente vinculado al ofrecimiento de un derecho (*Anbietungspflicht*⁶⁰) sobre la obra futura al titular del derecho de opción, de manera que, si éste está interesado en la explotación de la obra en cuestión y realiza una oferta, el autor sólo la podrá rechazar si encuentra un tercero que le ofrezca un acuerdo en condiciones más favorables que las del titular del derecho de opción⁶¹.

Esta distinción no opera con tanta claridad en la doctrina francesa, que suele ocuparse del tema en cuestión al comentar las normas recogidas en el art. L. 132-4 CPI. A modo de excepción al principio que prohíbe la cesión de derechos de explotación sobre obras futuras, este artículo establece, en su párrafo primero, que en el contrato de edición podrá pactarse una cláusula por la cual el autor conceda un derecho de preferencia (*droit de préférence*) al editor para la edición de sus obras futuras. Pero la doctrina francesa —en un debate que parece viciado por la deficiente redacción del precepto en cuestión⁶²— duda sobre si el contenido de este derecho se acerca a lo que, en nuestra terminología, sería un derecho de opción⁶³ o un derecho de tanteo⁶⁴.

Por su parte, tampoco resulta ciertamente clarificadora la terminología empleada en las condiciones generales para los contratos tipo de edición acordadas por diversas entidades representativas de autores y traductores y la FGEE⁶⁵, que

⁵⁹ Vid. SCHRICKER, G., «§ 40», cit., p. 845 (Rdn 5); SCHULZE, G., «§ 40», cit., p. 623 (Rdn 3).

⁶⁰ Cfr. SCHRICKER, G., «§ 40», cit., p. 845 (Rdn 6).

⁶¹ Cfr. HERTIN, P., «§ 40», cit., p. 343 (Rdn 4).

⁶² Que se limita a estipular, en el párrafo tercero, que el ejercicio del derecho de preferencia tendrá lugar por un comunicación por escrito al autor, sin hacer mención alguna a si las condiciones en las que se producirá la cesión originada por el ejercicio del derecho de preferencia serán las previamente pactadas, serán las mismas del contrato de edición en el que se inserta el derecho, serán las impuestas por el editor o bien serán —como un verdadero derecho de preferencia sugeriría— aquellas por las cuales el editor iguale la oferta concurrente de otro editor.

⁶³ Vid. LUCAS, A. / LUCAS, H.-J., *Traité de...*, cit., pp. 454 y 457-458, quienes consideran que la regulación del CPI no prevé una verdadera preferencia, sino una facultad de opción del editor, si bien confiesan su perplejidad al tratar de explicar cómo van a determinarse las condiciones de la cesión. En todo caso, es claro que estos autores conciben un derecho de opción, pues sólo permiten la desvinculación del autor del derecho de preferencia en el supuesto del párrafo 4.º del art. L. 132-4 CPI (rechazo sucesivo del editor de dos obras nuevas del autor). Si estuviésemos ante un verdadero derecho de preferencia o tanteo, habría que convenir que el autor queda libre del pacto de preferencia si encontrase en el mercado un editor que le ofreciese por la adquisición de los derechos de explotación de la obra en cuestión condiciones más ventajosas que las del editor titular del derecho de preferencia. Vid., igualmente, COLOMBET, C., *Propriété littéraire et artistique et droits voisins*, 9.ª ed., Dalloz, París, 1999, p. 273, quien también asimilaba el derecho de preferencia a una auténtica facultad de adquisición.

⁶⁴ Vid. GAUTIER, P.-Y., *Propriété littéraire...*, cit. p. 422, quien considera que se trata de un derecho de preferencia (derecho de tanteo), aunque admite que su funcionamiento en la práctica difiere del habitual para aquella clase de derechos, pues usualmente las condiciones de adquisición para el editor se fijan, de antemano, en el contrato primitivo de edición, de manera que no es la competencia con otros editores la que fija el precio de adquisición por el cual el editor titular del derecho de preferencia podrá hacer valer este derecho (vid. pp. 427-428). Sorprende que este autor funde este razonamiento en que «generalmente, los autores, salvo aquellos que desean librarse del pacto, no suelen negociar con otros editores» (p. 427). Precisamente, éste es el supuesto para el que el derecho de preferencia tiene sentido, de otro modo sería una cláusula inútil. En cualquier caso, se intuye la distinción entre derecho de opción y derecho de tanteo en la obra de GAUTIER al describir el contrato de opción sobre los derechos de adaptación de una obra cinematográfica, vid. *ibidem* pp. 489-490.

⁶⁵ Vid. *supra* II.1.

emplean, para referirse al derecho que otorga una preferencia al editor sobre otras modalidades o derechos de explotación no contemplados en el contrato de edición o sobre la reedición, la expresión «*derecho de opción preferente*». El empleo de este término no deja de generar dudas, pues en ocasiones se delimitan las condiciones de la eventual cesión a la que puede dar lugar el ejercicio del derecho de cesión preferente sobre la base de aquellas que el autor pueda convenir con terceros⁶⁶; mientras que, en otra ocasión, no se realiza dicha precisión, dando a entender que, más que una preferencia, el editor es titular de una verdadera facultad de adquisición⁶⁷.

Indudablemente, conviene superar estas incertidumbres en la determinación de la concreta naturaleza del derecho de cesión preferente acordado contractualmente. Así, ante la voluntad del editor o cualquier persona interesada en obtener una preferencia o una expectativa en la cesión de derechos de explotación sobre una obra y la conformidad del autor o del titular derivativo de derechos de explotación sobre la obra en la ordenación contractual de aquella contingencia, las partes deberían precisar su respectivo grado de vinculación, cuestión axial para la determinación del régimen jurídico al que quedará sometido el derecho de cesión preferente en cuestión. Y parece razonable, pues, articular dogmáticamente este distinto grado de vinculación contractual bajo las categorías de derecho de opción y derecho de tanteo, cuya estructura lógico-formal en el terreno del Derecho de autor se desarrolla a continuación⁶⁸.

2. ESTRUCTURA LÓGICO-FORMAL DE LOS DERECHOS DE OPCIÓN Y TANTEO SOBRE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LA OBRA

2.1. *El derecho de opción sobre derechos de explotación de la obra*

Las partes conseguirán el mayor grado de vinculación en la ordenación contractual de un derecho de cesión preferente con la estipulación de un derecho de opción sobre la cesión de determinados derechos de explotación. Y es que, en virtud del contrato de opción, el autor o titular derivativo de los derechos de explotación sobre la obra atribuye al beneficiario de la opción un derecho que le permite decidir, dentro de un período de tiempo limitado y de forma unilateral, la celebración de un contrato de explotación de derechos de autor previamente proyectado. De esta manera, el derecho de opción sobre derechos patrimoniales de autor presenta las siguientes características:

1. El titular del derecho de opción ostenta un verdadero derecho a decidir e imponer la cesión de unos derechos de explotación determinados.

⁶⁶ Cfr. cláusula 7.^a del contrato-tipo de traducción (vid. *supra* II.1) y cláusula 13.^a del contrato-tipo de edición (vid. *supra* II.4).

⁶⁷ Cfr. cláusula 7.^a del contrato-tipo de traducción (vid. *supra* II.1), en relación con las modalidades de explotación no amparadas en el contrato de edición.

⁶⁸ Como se comprenderá, no es objeto del presente trabajo el estudio de otras vinculaciones de naturaleza precontractual que se antojan menos frecuentes en la práctica, como podría ser la *promesa de cesión*, por la cual las partes convendrían una cesión de derechos de explotación de autor, pero reservándose —ambas partes o una sola de ellas— la facultad de exigir en un momento posterior la entrada en vigor del contrato proyectado.

2. Esta decisión —que generará la cesión de los derechos de explotación afectados por el derecho de opción— se decidirá de manera unilateral por el titular del derecho de opción, en el sentido de que el autor o titular de los derechos de explotación vinculados no podrán modular esta decisión ni el contenido de la cesión.

3. Correlato objetivo de esta *unilateralidad* en la efectividad de la cesión lo constituye la determinación previa de las condiciones esenciales en las que se produce la cesión⁶⁹, que deberá respetar, claro está, los límites en protección al autor⁷⁰.

Como se observa, el grado de vinculación, en virtud del derecho de opción, es considerable. Así las cosas, sería conveniente que las partes —especialmente los autores— extremaran las precauciones antes de pactar tales derechos de opción y, en cualquier caso, fueran conscientes del grado de vinculación que aceptan, exigiendo, por consiguiente una remuneración adecuada por la concesión de este derecho y negociando debidamente las condiciones en las que se producirá la cesión. Dicho esto, el derecho de opción se vislumbra como un instrumento contractual útil para las modalidades de explotación no previstas en el contrato de edición pero existentes al tiempo de la cesión⁷¹ y para el derecho de transformación en la adaptación de obras literarias para la creación de obras audiovisuales⁷².

2.2. *El derecho de opción preferente sobre derechos de explotación de la obra*

La categoría de derecho de opción preferente puede causar, por lo pronto, perplejidad desde el punto de vista de nuestra dogmática tradicional⁷³. Pero resulta conveniente, en nuestra opinión, perfilar una categoría intermedia entre la opción y el tanteo en el campo del Derecho de autor. En efecto, el derecho de opción preferente implicaría un grado de vinculación menor que el derecho de opción descrito en el apartado anterior, pero mayor que el que pueda originar un mero derecho de tanteo. Así, el derecho de opción preferente podría definirse como aquel derecho en cuya virtud el autor o titular derivativo de los derechos de explotación sobre la obra concede a otra persona una preferencia en la cesión de determinados derechos de explotación sobre la obra, para el supuesto en que esta última persona decida unilateral-

⁶⁹ Vid. SCHRICKER, G., «§ 40», cit., p. 845 (Rdn 5).

⁷⁰ Vid. *infra* 3.

⁷¹ Vid. *supra* la cláusula 7.^a del contrato-tipo de traducción.

⁷² Vid. *supra* II.6.

⁷³ Vid. BOSCH CAPDEVILA, E., *Opción, tanteo y retracto. La regulación catalana de los derechos voluntarios de adquisición*, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 19, quien advierte —al hilo de una crítica a la denominación de la (derogada) Ley catalana 22/2001, de 31 de diciembre, de regulación de los derechos de superficie, de servidumbre y de adquisición voluntaria o preferente— de la incorrección de utilizar el término preferencia con pretensión de generalidad, pues ésta sólo sería predicable de los derechos de tanteo y retracto, pero no del derecho de opción, en el que —según el autor— no existe preferencia. No obstante, y como es sabido, la práctica contractual acostumbra a ser algo más rica y compleja que la dogmática.

mente su interés en la cesión. Conviene precisar sus características y diferencias frente al derecho de opción y el derecho de tanteo:

1. Como en el derecho de opción, el derecho de opción preferente concede a su titular un derecho a decidir su interés en la cesión de los derechos de explotación objeto del derecho de preferencia.
2. También como en el derecho de opción, esta decisión operará de manera unilateral y deberá estar limitada temporalmente.
3. Pero las condiciones en las que se produzca la eventual cesión —y aquí la diferencia frente al derecho de opción— no serán aquellas previamente pactadas, sino aquellas por las cuales el titular del derecho iguale la oferta concurrente de un competidor.
4. La vinculación del autor o del titular derivativo de los derechos sobre la obra es, sin ser la del derecho de opción, también considerable. En este caso, además, el autor adquiere una carga, en el sentido de que, si está interesado en *desvincularse* del pacto de preferencia o de la oferta del titular del derecho de opción preferente deberá conseguir en el mercado unas condiciones más ventajosas que las ofrecidas por éste.

El derecho de opción preferente se erige, así, como una solución idónea para conjugar una vinculación menor que la que ofrece el derecho de opción con una participación del beneficiario del derecho en la decisión de la explotación de la obra mayor que la que pueda ofrecer un derecho de tanteo. De esta manera, el derecho de opción preferente sería útil, por ejemplo, en la obtención de una preferencia en la cesión de los derechos o modalidades de explotación no previstos en un contrato de cesión previo⁷⁴ o en la reedición⁷⁵.

2.3. El derecho de tanteo sobre derechos de explotación de la obra

El grado de vinculación menor tendrá lugar a través de la constitución contractual de un derecho de tanteo, por la cual el autor o titular derivativo de los derechos de explotación sobre la obra concede a otra persona una preferencia en la cesión de determinados derechos de explotación sobre la obra, para el supuesto en que el primero —el autor o titular de los derechos sobre la obra— decida la explotación de la obra. De nuevo, conviene aclarar sus características y singularidades frente a las categorías precedentes:

1. A diferencia de los derechos de opción y de opción preferente, el titular del derecho de tanteo no ostenta ninguna facultad de decidir sobre la explotación de la obra, pues ésta recae en el autor o en el titular derivativo de los derechos de explotación⁷⁶.

⁷⁴ Vid. *supra* cláusula 7.^a del contrato-tipo de traducción.

⁷⁵ Vid. *supra* cláusula 13.^a del contrato-tipo de edición.

⁷⁶ Este último en el supuesto de que la obra haya sido divulgada por el autor, pero no haya sido todavía explotada.

2. El beneficiario del derecho de tanteo es titular de una facultad de exigir al autor o titular derivativo de los derechos sobre la obra que le comunique su intención de explotar la obra objeto del derecho de preferencia⁷⁷; así como de una facultad de realizar una oferta para la cesión proyectada, de manera que si no concurre otra oferta o las que concurren ofrecen unas condiciones menos ventajosas, el autor o titular de los derechos estará obligado a aceptar la oferta del titular del derecho de tanteo⁷⁸.

3. De manera similar al derecho de opción preferente, el autor o titular de los derechos sobre la obra adquieren por aquél la carga de buscar en el mercado ofertas con condiciones de cesión más ventajosas que las que le ofrece el titular del derecho de tanteo, si quiere *desvincularse* del pacto de preferencia convenido; con la diferencia de que, en el supuesto del derecho de tanteo, el autor o titular pueden decidir la no explotación de los derechos sobre la obra objeto de la preferencia. Así, la constitución de derechos de tanteo se presenta como especialmente idónea para garantizar una preferencia sobre los derechos de explotación de obras futuras⁷⁹.

3. RÉGIMEN JURÍDICO Y EFECTOS *INTER PARTES*

La determinación del régimen jurídico de los derechos de cesión preferente de origen convencional corresponderá, obviamente, a las partes del contrato en que dicho derecho se constituye. Éstas, no obstante, deberán respetar los límites a la autonomía de la voluntad establecidos en la LPI. Seguidamente, se analizan algunos de los aspectos más relevantes del eventual régimen jurídico de estos derechos y su eficacia *inter partes*.

3.1. *Las condiciones de la cesión proyectada*

En el contrato de opción, las partes deberán establecer los puntos esenciales de la cesión proyectada, para de esta manera permitir el mecanismo adquisitivo que implica el ejercicio del derecho de opción. En caso de que, en un contrato de opción, no se especifiquen con suficiente claridad las condiciones de la cesión proyectada, sería deseable reconducir dicho contrato —sin perjuicio de que la interpretación de la voluntad de las partes lleve a otra solución— a un contrato de opción preferente⁸⁰. De esta manera, se mantiene, por

⁷⁷ Es aquí —pero no en el derecho de opción preferente— donde tiene lugar lo que en la dogmática alemana se define como obligación de ofrecimiento de un derecho (*Anbietungspflicht*). Cfr. SCHRICKER, G., «§ 40», cit., p. 845 (Rdn 6).

⁷⁸ Sin perjuicio de que el autor o titular decidan, ante esta eventualidad, la no explotación de la obra. Vid. *infra* III.3.5.

⁷⁹ Vid. *supra* II.5. En concreto, la estructura del derecho de tanteo encajaría con el funcionamiento práctico de la constitución, en el sector de la edición literaria y musical, de derechos de cesión preferente sobre la explotación de la futura obra de un autor.

⁸⁰ Ésta es la interpretación que, para el Derecho alemán, propone SCHRICKER (*vid.* «§ 40», cit., p. 647 [Rdn 6]), quien estima preferible esta solución a la de considerar que la cesión tenga lugar bajo condiciones razonables (*angemessenen Bedingungen*). En el mismo sentido, se pronuncia el LG Hamburgo 23-VII-2001, en el citado caso *Die Moulinettes*: el derecho de opción a favor de

un lado, el vínculo contractual generado por el consentimiento de las partes⁸¹; y, por el otro, se da la posibilidad al autor de obtener unas condiciones más favorables que aquellas que esté dispuesto a ofrecer el titular del derecho de cesión preferente.

Para la correcta perfección de la constitución contractual de un derecho de opción, no parece que exista inconveniente, en cambio, en la fijación de las condiciones de la cesión de derechos de autor proyectada por remisión a las utilizadas en otro contrato de cesión realizado con anterioridad entre las partes⁸². No obstante, harán bien las partes en introducir en aquella remisión un criterio que —en la línea del concepto «*condiciones razonablemente similares a las originarias*» del art. 14.6 *in fine* LPI— permita flexibilizar y adaptar las condiciones económicas al tiempo transcurrido entre la primera y la segunda (eventual) cesión.

Por otro lado, la constitución contractual de derechos de opción preferente y tanteo no requiere, como sabemos, de la fijación de las condiciones de la cesión proyectada, pues la estructura lógico-formal de aquéllos obliga a las partes, en caso de ejercicio del derecho, a la negociación de las mismas; facilitando, así, la concurrencia de otras personas interesadas en la explotación de los derechos sobre los que recae la preferencia.

3.2. *La contraprestación a cambio de la concesión del derecho de cesión preferente*

Aparte de la fijación de la remuneración de la cesión, como elemento integrante de las condiciones de la cesión proyectada⁸³, las partes harán bien en mencionar el carácter oneroso o gratuito de la concesión de un derecho de cesión preferente. Operando éste como un gravamen sobre el monopolio de explotación que el autor ostenta sobre su obra, la onerosidad debería ser, en buena lógica, la solución habitual.

la productora del primer trabajo del grupo musical sobre los siguientes trabajos de éste no especificaba las condiciones de la cesión de los derechos para la edición proyectada; ante la acreditación por parte del grupo de la existencia de una oferta de una discográfica con unas condiciones más favorables que las ofrecidas por la titular del derecho de opción, el tribunal declara la legitimidad del grupo para contratar con aquélla.

⁸¹ No parece aceptable, así, el argumento que se desprende de la STS 11-IV-2000 (*Enrique Cerezo*), según el cual el sedicente contrato de opción por el que una de las partes concedía a la otra un derecho de opción sobre los derechos de explotación de un conjunto de obras cinematográficas debe configurarse como unos meros tratos preliminares, al no estar debidamente precisadas las condiciones del contrato proyectado. *Vid.* con mayor detalle *infra* V. Ciertamente, deben de existir, en Derecho español, modos de integrar la voluntad contractual de las partes más respetuosos con los principios de obligatoriedad de los contratos (art. 1.256 CC) y de conservación del contrato que no sean el de excluir el acuerdo del ámbito contractual, rebajándolo al de los lábiles tratos preliminares.

⁸² *Vid.*, para el Derecho alemán, y en el mismo sentido, SCHRICKER, G., *Verlagsrecht Kommentar*, cit., p. 130 (Rdn 41), quien advierte, además, de la frecuencia de este pacto en los contratos de edición.

⁸³ En el supuesto del derecho de opción y que deberá respetar, claro está, las previsiones del art. 46 LPI.

Así, la onerosidad de la concesión de un derecho de cesión preferente podrá adoptar la forma de una remuneración consistente en una cantidad de dinero fijada, por ejemplo, a través de un porcentaje de la eventual remuneración de la cesión proyectada⁸⁴; o bien, en el marco de un contrato complejo, la onerosidad podrá consistir en la mera mención —explícita o implícita— de que el derecho de cesión preferente sobre unos derechos de explotación sobre la obra se atribuye al cesionario de otros derechos sobre la misma obra o una obra distinta del mismo autor como contraprestación a cambio del riesgo asumido por el cesionario en el primer contrato de cesión⁸⁵.

3.3. Límites a la atribución de derechos de cesión preferente sobre obras futuras

Más allá de la prohibición genérica de la cesión global de las obras que el autor pueda crear en el futuro (art. 43.3 LPI), la LPI —a diferencia de las leyes de Derecho de autor francesa y alemana— no contempla previsión alguna específicamente destinada a proteger al autor frente a la disposiciones contractuales que tengan por objeto los derechos de explotación sobre la obra futura. Así, y como veíamos anteriormente, el art. L. 132-4 CPI prevé un conjunto de normas destinadas a limitar la posibilidad —amparada explícitamente por el propio precepto— de constituir derechos de preferencia sobre obras futuras, tratando de coordinar la utilidad y frecuencia de estos pactos en el sector editorial con la protección de los intereses del autor. No obstante, las bondadosas intenciones del legislador francés parecen convertirse en meras veleidades por el hecho de que la regulación de los límites legales previstos en el citado precepto del CPI no es demasiado afortunada⁸⁶; lo cual, unido a la frecuencia de este tipo de cláusulas en el sector de la edición, ha motivado una considerable litigiosidad⁸⁷. Igualmente, el § 40 UrhG establece que todos los contratos —en los que, como sabemos, se incluyen aquellos que constituyen derechos de cesión preferente— que tengan por objeto derechos de explotación sobre obras futuras sin especificar o simplemente determinadas por su género, requieren forma escrita. Asimismo, se establece que cualquiera de las

⁸⁴ Un porcentaje o cantidad de dinero que, en buena lógica, dependerá, entre otros, de (i) la naturaleza del derecho de cesión preferente (opción, opción preferente o tanteo); y (ii) del plazo de duración del derecho de cesión preferente.

⁸⁵ Esta última parece ser la modalidad empleada en el sector editorial español, al menos a tenor de las cláusulas constitutivas de derechos de cesión preferente en los contratos-tipo analizadas anteriormente. Si éste es el caso, no estaría de más que el contrato explicitara que el autor o titular de derechos concedente del derecho de cesión preferente no ostenta ninguna pretensión para obtener una remuneración monetaria por la mera concesión de este derecho; *vid.*, en el mismo sentido, para la práctica editorial alemana, DELP, L., *Der Verlagsvertrag*, cit., pp. 70-71.

⁸⁶ En primer lugar, el objeto de la preferencia son los derechos de explotación sobre *obras futuras de género claramente determinado*. En segundo lugar, tal preferencia debe limitarse para cada género o bien a las cinco primeras obras realizadas por el autor a partir de la fecha de celebración del primer contrato de edición, o bien a la producción que realice el autor en el plazo de cinco años, a partir de la celebración del primer contrato de edición. Para un estudio de los problemas interpretativos de estos límites, así como sus críticas, *vid.* DESBOIS, H., «Le pacte de préférence...», cit., pp. 254-255; LUCAS, A. / LUCAS, H.J., *Traité de...*, cit., pp. 455-456; COLOMBET, C., *Propriété littéraire...*, cit. pp. 248-249.

⁸⁷ *Cfr.* LUCAS, A. / LUCAS, H.-J., *ibidem*.

dos partes podrá denunciar o extinguir unilateralmente el contrato transcurridos cinco años desde la celebración del mismo. Si bien el precepto alude a ambas partes, queda clara la intención del legislador de proteger al autor frente a vinculaciones excesivas y que la facultad de denuncia opera como instrumento de garantía de la participación adecuada del autor en la explotación de la obra⁸⁸.

3.4. Plazo de duración del derecho de cesión de preferente

Dado que los derechos de opción y opción preferente suponen una vinculación contractual por la cual la explotación de unos derechos sobre la obra se encuentra sometida a la voluntad unilateral del titular de aquellos derechos, quien decidirá, en exclusiva atención a sus intereses, si los derechos sobre los que recae la preferencia son explotados o no, es razonable pensar que estos derechos de opción y de opción preferente deben estar sometidos a un plazo de duración definido y razonable.

En aquellos casos en que la constitución contractual de un derecho de opción o de opción preferente no establezca un plazo, el autor o titular concedente del mismo estará legitimado, sobre la base del art. 1.128 CC, para exigir a los tribunales su fijación⁸⁹; solución preferible a la nulidad del contrato o cláusula contractual en el que se constituye el derecho de opción o el derecho de opción preferente sin plazo de duración⁹⁰.

La estructura del derecho de tanteo, en cambio, no requiere de la fijación de un plazo en atención a la protección del autor y de las vinculaciones excesivas. En esta modalidad de derecho de cesión preferente, la decisión de explotar los derechos sobre los que recae la preferencia corresponde en exclusiva su titular originario o derivativo, lo que impide que el titular del derecho de cesión preferente bloquee, durante la duración del mismo, la explotación de la obra deseada por el autor o titular derivativo.

⁸⁸ Cfr. SCHRICKER, G., «§ 40», cit., p. 844 (Rdn 2).

⁸⁹ Para la aplicación del art. 1.128 del CC en sede de fijación del término de duración del derecho de opción en general, vid. Díez-Picazo, L., *Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial*, I, 6.^a ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2007, p. 413. Para la aplicación del mismo precepto en las relaciones contractuales entre autor y cesionario de derechos, vid. STS 2-III-1992 (*El año del Wolfram*).

⁹⁰ Si ha transcurrido el plazo que, en especial atención a los usos del sector en cuestión, ha fijado el tribunal, el derecho de opción se habrá extinguido, así como la relación contractual constitutiva de éste; y ello —y aquí la relevante distinción con el supuesto de nulidad— sin que las partes tengan que restituirse las prestaciones realizadas en ejecución del plan jurídico-obligatorio contenido en aquella relación contractual. En el Derecho alemán, no obstante, la Sentencia del Tribunal Supremo Federal (*Bundesgerichtshof*) 14-XII-1956, *GRUR*, núms. 7-8, 1957, pp. 387-390, sancionó con nulidad por contravención de las buenas costumbres (*ex* § 138 BGB) el contrato de opción celebrado por el escritor Clemens Laar y una editorial, por el cual ésta adquiría un derecho de opción sin límite temporal sobre las siguientes obras del escritor; si bien, ya desde la legalidad vigente, la doctrina predominante propone la extensión de la norma del § 40 UrhG —que concede a las partes, como ya se ha apuntado, la facultad de denunciar el contrato transcurridos cinco años desde la celebración del mismo— a todos los contratos constitutivos de un derecho de opción, cfr. SCHRICKER, G., «§ 40», cit., pp. 845-846 (Rdn 7).

3.5. Ejercicio y eficacia del derecho de cesión preferente

En el derecho de opción, el ejercicio por parte del concesionario de su derecho implica la perfección de un contrato de transmisión de derechos de autor en las condiciones previstas en el acto constitutivo del derecho de opción. A menos que las partes lo hayan previsto expresamente al constituir el derecho de opción, no parece que la declaración de voluntad dirigida al concedente del derecho de opción por la cual se ejercita este derecho exija forma escrita⁹¹.

Por su parte, el ejercicio del derecho de opción preferente por su concesionario genera la obligación de las partes de negociar las condiciones de la cesión de los derechos de explotación objeto de aquel derecho. De nuevo, consistirá en una declaración de voluntad dirigida al autor o titular de derechos por la cual el titular del derecho de opción preferente expresa su interés en la adquisición de éstos. La negociación de las condiciones de esta cesión presenta, como sabemos, particularidades: si el autor o titular de los derechos de explotación no consigue acreditar que un tercero le ofrece unas condiciones de cesión más ventajosas que las que, previamente, le ha ofrecido el titular del derecho de opción preferente, estará obligado a contratar con este último, esto es, a celebrar con él un negocio jurídico de transmisión de derechos de autor. Si, por el contrario, el concedente del derecho de opción preferente demuestra la existencia de al menos una oferta veraz con condiciones más favorables de cesión, deberá comunicar al titular del derecho de opción preferente tales condiciones; el titular del derecho tendrá, entonces, dos posibilidades: (i) igualar esta oferta e imponer, en consecuencia, la perfección de un negocio jurídico de cesión en las mismas condiciones ofrecidas por el tercero; o (ii) desistir del ejercicio del derecho de opción preferente, lo que daría plena libertad al autor o titular de los derechos para contratar con el tercero.

Como se advierte, el normal funcionamiento del ejercicio del derecho de opción preferente exige que, con él, el titular presente una primera oferta de condiciones de la cesión. Esta oferta servirá, por un lado, como referencia para comparar las condiciones ofrecidas por un tercero; y por el otro, serán éstas las condiciones en las que el titular del derecho de opción preferente podrá, en el supuesto de que no exista un competidor que ofrezca condiciones más favorables a las suyas, imponer la transmisión de derechos de autor.

El ejercicio del derecho de tanteo operará desde pautas similares. Pero con la consabida diferencia de que aquí es el autor o titular de los derechos de explotación sobre los que recae la preferencia quien decide la explotación. Así, el concedente del derecho de tanteo deberá comunicar a su concesionario

⁹¹ Tampoco en el supuesto de que el contrato proyectado que se perfecciona por el mero ejercicio del derecho de opción sea un contrato de edición (para que el la LPI exige forma escrita, bajo sanción de nulidad, *ex art.* 61.1 LPI): si el contrato de opción en el que se incluyen las condiciones del contrato de edición había cumplido con este requisito formal, no parece necesario que la perfección definitiva de la transmisión de derechos de autor vuelva a cumplir con la exigencia formal contenido en aquel precepto.

esta voluntad de explotación; lo que obligará a éste a manifestarse sobre si ejercita su derecho de tanteo o desiste del mismo. En el caso que decida ejercitarlo, la situación es la misma que en el supuesto de la opción preferente: el titular del derecho de tanteo declara su voluntad de ejercitar su derecho, al mismo tiempo que presenta una primera oferta de condiciones para la cesión de los derechos sobre los que recae aquel derecho de tanteo. De nuevo, la existencia o no de otras ofertas de cesión con condiciones más favorables a las ofrecidas por el titular del derecho de tanteo determinará si éste puede imponer la transmisión en estas últimas condiciones, si debe, como mínimo igualar aquella oferta o, en su defecto, desistir del ejercicio del derecho de tanteo. No obstante, la estructura del derecho de tanteo presenta, como sabemos, una segunda particularidad: en el caso de que el titular del derecho de tanteo, después de su válido ejercicio, esté en condiciones de imponer la cesión de los derechos de explotación de la obra sobre los que recae la preferencia —esto es, porque no existe otra oferta con condiciones más favorables que las suyas, o bien porque ha conseguido igualar una oferta superior—, el autor o titular de los derechos de explotación puede rechazar legítimamente la cesión al titular del derecho de tanteo decidiendo la no explotación de aquellos derechos sobre los que recae la preferencia.

Esta última situación sugiere plantear la cuestión relativa a si el autor puede eludir el ejercicio del derecho de cesión preferente por parte del concesionario mediante la autoexplotación de los derechos objeto de preferencia. Cuando las partes no han previsto este extremo, la cuestión puede ser problemática en relación con los derechos de opción preferente y de tanteo⁹²; especialmente, en aquellos supuestos en los que el autor está en condiciones de explotar los derechos objeto sobre la obra de una forma parecida a la que puede realizar el titular del derecho de opción preferente⁹³. Como en el caso del derecho de opción, la autoexplotación por parte del autor con anterioridad al ejercicio por el concesionario de su derecho de opción preferente o de tanteo supondría un incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato constitutivo de estos derechos; pues, a pesar de que con la previa autoexplotación todavía sería posible el ejercicio eficaz del derecho de opción preferente o tanteo y, en consecuencia, conseguirse la cesión de los derechos sujetos a éstos, el objeto de cesión sería un bien distinto al previsto en el momento de constitución del derecho de cesión preferente, frustrándose cabalmente las expectativas de obtener una preferencia en su explotación. Por otro lado, tampoco creemos que, una vez ejercitado el derecho de opción preferente o el derecho de tanteo, es decir, una vez iniciadas las negociaciones para la perfección de la cesión de derechos de autor proyectada y presentada una

⁹² No así con relación al derecho de opción: si el autor o titular deciden la autoexploración con anterioridad al ejercicio del derecho de opción, estarán incumpliendo el acuerdo contractual constitutivo de este derecho; si lo hacen con posterioridad a dicho ejercicio, estarán infringiendo los derechos de explotación titularidad —como consecuencia del ejercicio válido del derecho de opción— del concesionario.

⁹³ Éste sería el caso, esencialmente, de la autoexplotación de obras en línea cuando previamente se había concedido un derecho de cesión preferente sobre modalidades y derechos de explotación no previstos en una anterior cesión de derechos de autor. *Vid. supra* II.1 y 2.

primera oferta de condiciones, el autor pueda eludir las consecuencias del ejercicio válido de estos derechos de cesión preferente mediante la autoexplotación de la obra. Como hemos visto, la función económica de los derechos de cesión preferente radica, básicamente, en garantizar a su titular una cierta posición exclusiva en el mercado sobre la adquisición de unos derechos de explotación con preferencia frente a otros competidores⁹⁴. Con la autoexplotación, el autor diluye esa posición exclusiva concurriendo en el mismo mercado que el titular del derecho de cesión preferente; de manera que, si no se ha pactado tal posibilidad, este titular —una vez ejercitado válidamente el derecho de opción preferente o de tanteo, y si se dan los requisitos comentados anteriormente— podrá imponer la transmisión de derechos proyectada y prohibir la autoexplotación al autor⁹⁵.

3.6. *Obligación de explotación*

El beneficiario de un derecho de cesión preferente —por su condición de no cesionario— no está obligado a explotar los derechos sobre los que recae la preferencia. Ello tiene especial trascendencia, como sabemos, en sede de constitución de derechos de cesión preferente sobre el derecho de transformación para la adaptación cinematográfica de obras literarias. Del mismo modo, el editor titular de un derecho de cesión preferente sobre los derechos de edición de una obra futura no estará obligado, una vez terminada la obra por el autor, a reproducirla y a distribuirla⁹⁶. Piénsese que, en cambio, el editor titular exclusivo de los derechos de edición de una obra futura sí estará obligado —*ex art. 48 LPI*— a editar la obra; de manera que el autor, una vez terminada ésta, podrá exigir al editor su reproducción y distribución.

3.7. *Transmisibilidad del derecho de cesión preferente*

La titularidad consistente en un derecho de cesión preferente sobre los derechos de explotación de una obra intelectual se erige en un activo económica y jurídicamente idóneo para ser transmitido (*cfr.* art. 1.112 CC). No obstante, dos precisiones obligan a considerar necesario que el autor o titular concedente del derecho cesión preferente consienta tal transmisión. En primer lugar, las relaciones jurídicas contractuales entre autor y cesionario de los derechos de éste suelen constituirse, como es sabido, *intuitu personae*⁹⁷; en

⁹⁴ *Cfr. supra* II.

⁹⁵ Repárese en que, incluso en el supuesto en el que el autor —únicamente en el caso del derecho de tanteo— eluda legítimamente la imposición de la cesión mediante la decisión de no explotar los derechos objeto de la preferencia, el titular del derecho de tanteo *eludido* sigue manteniendo, durante la vigencia de este derecho, una posición exclusiva y preferente en la adquisición de los derechos de explotación sobre la obra.

⁹⁶ Al no tratarse de un contrato de edición, no resultan de aplicación los apartados 1.º y 4.º del art. 64 LPI.

⁹⁷ *Cfr.*, por todos, BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho industrial*, 2.ª ed., Civitas, Madrid, 1993, p. 608.

segundo lugar, y con independencia de que el concedente del derecho de cesión preferente sea el autor o un titular derivativo de los derechos de explotación sobre la obra, el hecho de que el contrato de cesión de derechos de autor proyectado genere obligaciones relevantes para el adquirente del derecho de cesión, en caso de que opte por su ejercicio, sugiere que, en este caso, se trata —más que de una simple transmisión de un derecho— de una cesión de contrato; siendo necesario, pues, el consentimiento del concedente⁹⁸.

4. NATURALEZA JURÍDICA

Constituye un lugar común en nuestra doctrina la discusión sobre la naturaleza jurídica —real o personal— de los derechos de adquisición preferente. Y, ciertamente, el debate no parece en vano, pues de él deriva —según la mayoría de la doctrina— la solución a la eficacia del derecho de adquisición preferente de origen convencional frente a terceros, cuestión que, como veremos, se erige como fundamental en el régimen jurídico de estos derechos. Así, la doctrina, que suele ocuparse del tema en relación con el derecho de opción, se divide en esencia en torno a tres grupos⁹⁹: (i) aquellos autores que defienden la naturaleza real del derecho de opción; (ii) aquellos otros que sostienen su mera naturaleza personal y, en fin, (iii) aquellos que prefieren dejar la determinación de la naturaleza real o personal del derecho a la voluntad de las partes. Esta última tesis —la libre configuración del derecho— se ha defendido, al parecer, para los derechos de opción sobre derechos de propiedad intelectual *lato sensu*¹⁰⁰. En cuanto al tanteo convencional, se plantea un debate similar, aunque éste parece encontrar su solución en la del carácter esencialmente personal del tanteo, sin perjuicio de que las partes pacten de manera clara e inequívoca su voluntad de atribuir eficacia real al derecho y cumplan, asimismo, con ciertos requisitos formales¹⁰¹.

No obstante, entendemos que este debate carece de especial trascendencia en el campo de los derechos de cesión preferente sobre derechos de autor. Aparte de que la distinción entre derechos de adquisición de naturaleza real y naturaleza personal —de acendrada tradición hipotecarista— no acaba de encajar demasiado bien en el Derecho sobre los bienes inmateriales, parece que, si la relevancia de la distinción es la de ofrecer una solución a la eficacia *erga omnes*, es decir, frente a terceros del derecho de cesión preferente en cuestión, conviene trasladar el debate al terreno de la oponibilidad de la situación

⁹⁸ Así, para el derecho de opción en general, DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, cit., p. 414.

⁹⁹ La bibliografía sobre la naturaleza del derecho de opción es inabarcable en una nota al pie. Vid., para un planteamiento del tema con abundantes referencias, LORENZO MERINO, F.J., *La opción de compra en el derecho español*, Tórculo Ediciones, Santiago de Compostela, 1992, pp. 173-187; TALMA CHARLES, J., *El contrato de opción*, José María Bosch Editor, Barcelona, 1996, pp. 85-114; BOSCH CAPDEVILA, *Opción, tanteo...*, cit., pp. 71-73.

¹⁰⁰ Cfr. LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Civitas, Madrid, 2002, p. 739.

¹⁰¹ Vid. en este sentido, STS 16-XII-2004 (RJ 2004/8213) y su preciso comentario en MARÍN LÓPEZ, J.J., «La eficacia del tanteo convencional», *Aranzadi Civil*, 2005, I, pp. 2.273-2.288, esp. pp. 2.276, 2.285-2.286.

jurídica nacida del contrato en el que las partes pactan el derecho de cesión preferente. Y, de esta manera, lo relevante no es preguntarse apriorísticamente por el carácter real o personal de una categoría, sino si una determinada situación jurídica contractual, esto es, *inter partes*, puede beneficiarse de alguna regla de oponibilidad prevista en el sistema normativo en el que dicha situación se inserta¹⁰². Así, conviene indagar aquellas reglas que, tanto en el Derecho de autor, en especial, como en el Derecho civil, en general, pueden generar esta oponibilidad. Cuestión de la que nos ocupamos, con detalle, *infra* V.

IV. RÉGIMEN REGISTRAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Una de las aportaciones que probablemente más ha enriquecido el debate sobre la oponibilidad frente a terceros de los derechos de adquisición preferente ha sido la introducción en nuestro Derecho positivo de la regla prevista en el art. 14 del Reglamento Hipotecario (RH) que permite, bajo ciertos requisitos, la inscripción del derecho de opción de naturaleza personal sobre bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad. Ciertamente, la conexión entre derechos de adquisición preferente y Registro se presenta, en abstracto, como un instrumento de oponibilidad eficaz. No obstante, su planteamiento desde esa abstracción, es decir, no limitada a las peculiaridades del Derecho inmobiliario registral no deja de presentar ciertos problemas, que conviene no soslayar, pues de otro modo no será difícil caer en razonamientos precipitados que lleguen a sostener que la inscripción de derechos de cesión preferente en cualquier Registro público confiere a dicho derecho su oponibilidad frente a terceros¹⁰³.

Precisamente para evitar este tipo de planteamientos, y antes de valorar cuál puede ser la eficacia de dicha inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual, conviene detenernos brevemente en el estudio de los principios del sistema registral previsto en la legislación española de Derechos de autor.

1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA

La regulación moderna de la institución del Registro de la Propiedad Intelectual parte de la concepción de éste como un medio privilegiado de prueba de

¹⁰² Vid., en este sentido, y al hilo de una atinada crítica a la distinción entre derechos reales y personales, CARRASCO PERERA, Á., «Orientaciones para una posible reforma de los derechos reales en el Código Civil español, en XIV Jornades de Dret Català a Tossa (<http://civil.udg.es/tossa/2006/textos/pon/1/acp.htm>) [consultada por última vez: 18-XII-2006]].

¹⁰³ Advierte de ello, sobre la base de una crítica precisamente al planteamiento en abstracto de la ya mencionada Ley catalana 22/2001, que conecta la oponibilidad frente a tercero a la inscripción registral, Díez SOTO, C.M., «Notas sobre la nueva regulación de los derechos de adquisición preferente de origen voluntario en la Ley catalana 22/2001, de 31 de diciembre, *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo*, tomo II, Thomson-Civitas, Madrid, 2003, pp. 1.722-1.725.

la propiedad intelectual, superando su configuración histórica como mecanismo de adquisición de esa propiedad, como hacía la admirada LPI de 1879, cuyo art. 36 establecía que «*para gozar de los beneficios de esta Ley es necesario haber inscrito el derecho en el Registro de la propiedad intelectual...*»¹⁰⁴. En efecto, la ubicación de la regulación del Registro de la Propiedad intelectual en la vigente LPI (arts. 144 y 145) en el Título III, relativo a «*la protección de los derechos reconocidos en esta Ley*» ofrece pocas dudas de la voluntad del legislador de regular la institución registral en este campo como un medio adicional de protección de unos derechos que, por el objeto al que aluden —un bien inmaterial— requieren de una especial protección.

Asimismo, es oportuno preguntarse sobre la concreta naturaleza jurídica del Registro de la Propiedad Intelectual en Derecho español, pues su delimitación puede ayudar a orientar la solución a uno de los interrogantes que planea sobre los derechos de cesión preferente sobre derechos de propiedad intelectual: la eficacia de la inscripción de éstos frente a tercero. Es habitual partir, en este sentido, de la distinción entre registros jurídicos y registros administrativos. Estos últimos, por oposición a los primeros, se presentan como un archivo de datos que han de servir para la actividad de la Administración. Así, es normal que, en los registros administrativos, no exista una actividad de calificación registral con anterioridad a la inscripción, siendo ésta simplemente un acto administrativo que no afecta a la eficacia sustantiva de la relación jurídica. Además, la publicidad de estos registros administrativos alude a la posibilidad de acceso de los ciudadanos a los datos registrados. En cambio, los registros jurídicos o de seguridad jurídica son instrumentos de publicidad destinados a dotar de certidumbre a las relaciones jurídicas entre particulares. Es por ello que será necesario, en estos registros, un acto previo a la inscripción, como es la calificación del acto sujeto a inscripción. De esta manera, se garantizará una eficaz publicidad registral, entendida ésta, no como una mera accesibilidad a los datos registrados, sino como una verdadera cognoscibilidad general.

Si bien el Registro de la Propiedad Intelectual, como veremos, carece de algunos de los principios esenciales de los registros de seguridad jurídica como los de inoponibilidad de lo no inscrito o, incluso, el de fe pública registral, parece adecuada su configuración como registro jurídico¹⁰⁵. La existencia de unos principios registrales relativos a la eficacia de la inscripción, así como la actividad de calificación previa a la inscripción, argumentan claramente en su favor.

¹⁰⁴ No obstante, se ha puesto en duda, con rigor, que tal inscripción operara como inscripción constitutiva de derechos de autor, afirmándose que más bien se trataba de una *inscripción necesaria*, en el sentido de *indispensable* para una *plena efectividad del derecho*. Cfr. MARCO MOLINA, J., «Comentario al art. 140», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *Comentarios...*, cit., p. 1838-1841, esp., p. 1840.

¹⁰⁵ No duda de ello MARCO MOLINA (op.cit., p. 1.853), para quien el reconocimiento de los principios de legitimación registral y prioridad de la situación inscrita frente a la no inscrita atribuyen efectos sustantivos a la inscripción registral de derechos en el Registro de la Propiedad Intelectual y, en consecuencia, sostiene la calificación de este registro como de «*verdadero registro jurídico*».

2. OBJETO Y PRÁCTICA DE LA INSCRIPCIÓN

Según el art. 145.1 LPI, podrán ser objeto de inscripción los derechos de propiedad intelectual relativos a las obras «*y demás producciones protegidas por la presente Ley*». Sobre la base de esta última afirmación, cabe extender el objeto de protección registral a todos los objetos de derechos reconocidos en la LPI¹⁰⁶. No obstante, se ha sostenido que no todos los derechos de propiedad intelectual deben tener acceso al Registro. Así, se intenta excluir el acceso registral de los derechos morales, por ser únicamente registrables los derechos patrimoniales¹⁰⁷. Sin embargo, y sin negar que la idoneidad de la inscripción se refiere naturalmente a la inscripción de derechos patrimoniales sobre derechos de propiedad intelectual, no creemos —como también parece apuntar la práctica registral— que deba excluirse la posibilidad de inscripción de determinadas facultades integrantes del derecho moral¹⁰⁸.

Asimismo, el art. 1.2 Reglamento extiende el objeto de la inscripción o anotación a «*los actos y contratos de constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos reales y de cualesquiera otros hechos, actos y títulos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a los indicados derechos inscribibles*». Con esta enumeración, parece ampliarse aquel objeto de manera ciertamente generosa, permitiéndose a cualquier cesionario o titular de derechos sobre la obra o prestación inscribir su derecho en el folio real de la obra o prestación¹⁰⁹. No obstante, se expresan dudas sobre si son inscribibles todas y cada una de las titularidades relativas a los derechos de explotación o, si por el contrario, debe limitarse a los derechos de naturaleza real. Como se advertirá, subyace bajo esta polémica la posibilidad de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual de derechos de cesión preferente de naturaleza personal. Así, MARCO MOLINA vuelve a mostrarse escéptica sobre la amplitud de titularidades susceptibles de inscripción. Para esta autora, no es posible, por ejemplo, la inscripción del derecho a la explotación del cesionario no exclusivo, ofreciendo dos argumentos: (i) el derecho del cesionario no exclusivo es intransmisible; y (ii) este derecho es oponible sólo al concedente de la explo-

¹⁰⁶ Vid., en este sentido, RODRÍGUEZ TAPIA en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. / BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios...*, cit., p. 531. En la misma línea, aunque con algo más de precisión, el art. 1.1 Reglamento delimita el objeto a la inscripción o anotación de los derechos relativos a las obras, actuaciones o producciones protegidas por la LPI.

¹⁰⁷ Vid. MARCO MOLINA, «Comentario al art. 140», cit., pp. 1.842-1.843.

¹⁰⁸ La propia autora citada en nota anterior admite —a modo de excepción— la posibilidad de inscripción del derecho moral de arrepentimiento (op.cit., p. 1.843). Pero es que, además, puede ser frecuente que las partes, especialmente, el cesionario de los derechos de autor, procure la inscripción de un contrato de edición literaria *in totum*. Y es previsible —por ser una de las obligaciones del editor en estos contratos ex art. 64.1 LPI— que este contrato incorpore una cláusula en la cual el editor se obliga a no introducir modificaciones en la obra incontinentidas por el autor y a hacer constar el nombre de éste en los ejemplares. Se trata, simplemente, de una plasmación contractual de los derechos morales a la integridad (art. 14.4 LPI) y de paternidad (art. 14.3 LPI). Siguiendo la argumentación de MARCO, ¿deberá el Registrador denegar la inscripción de esta cláusula? Creemos que no.

¹⁰⁹ Vid. una enumeración generosa de los actos inscribibles en el Registro de la Propiedad Intelectual en PAU PEDRÓN, A., «Comentario al art. 129», en ALBADALEJO, M. / DÍAZ ALABART, S. (Dir.), *Comentarios al...*, cit., p. 764. En ella, destaca una mención de especial interés para el objeto de este trabajo: la inscripción de derechos de opción, tanteo y retracto.

tación y, en consecuencia, no posee eficacia real¹¹⁰. No nos convence ninguno de los dos argumentos. En primer lugar, que un derecho sea intransmisible no prejuzga, en nuestra opinión, la posibilidad de inscripción. El Registro de la Propiedad Intelectual no es (sólo) un registro de transmisiones, sino que es un Registro para la protección de titulares de derechos y no vemos por qué un cesionario no exclusivo no puede inscribir su titularidad para beneficiarse de la protección de la LPI. El segundo argumento tampoco parece convincente. La autora citada parece confundir eficacia real con oponibilidad *erga omnes*. Ciertamente, el cesionario no exclusivo es titular de un mero derecho de crédito frente al titular de los derechos de autor. Ahora bien, es discutible que el derecho del cesionario no exclusivo no pueda tener eficacia *erga omnes*, en la medida que —como afirma la doctrina— puede oponer su derecho al cesionario exclusivo posterior¹¹¹. Lo que puede plantear más dudas es la legitimación del cesionario no exclusivo para presentar la solicitud de inscripción, como veremos enseguida.

En definitiva, nos parece que la regulación legal y reglamentaria del objeto de la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual es suficientemente amplia para no limitarla a los derechos reales sobre los derechos de explotación, sino que también es extensible a los derechos personales relativos a éstos¹¹². Una cuestión que puede ser fundamental para dotar de una eficacia singular a los derechos de opción y tanteo de naturaleza personal.

En cuanto a la práctica de la inscripción, debemos referirnos, por su trascendencia en el ámbito del presente trabajo, a los requisitos de legitimación para la solicitud de inscripciones en el Registro de la Propiedad Intelectual. En

¹¹⁰ Cfr. «Comentario al art. 140», cit., p. 1.844.

¹¹¹ Cfr. CAVANILLAS MÚGICA, S., «Comentario al art. 48», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *Comentarios...*, cit., p. 822; BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.), *Manual de...*, cit., p. 160, quien sigue al primero. Resulta interesante, además, observar que a CAVANILLAS le parece especialmente defendible la oponibilidad del derecho del cesionario no exclusivo frente al derecho del cesionario exclusivo posterior en el caso que aquél hubiese inscrito «su contrato en el Registro de la Propiedad Industrial [sic]». Obviamente, debemos considerar una errata la mención a este Registro y sustituirla por la del Registro de Propiedad Intelectual. En cualquier caso, esta opinión, aparte de admitir implícitamente la posibilidad de inscripción del derecho del cesionario no exclusivo —tal y como venimos defendiendo—, apunta una de las conclusiones a las que llegaremos en sede de eficacia de la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. *Vid infra* V.3.

¹¹² También parece admitirlo la propia MARCO MOLINA (op.cit., p. 1.844), quien a pesar de partir de que la inscribibilidad se limita, «en principio», a los derechos reales, afirma que «la regla de exclusión del registro de los derechos meramente personales no va a jugar en el Registro de la Propiedad Intelectual con la misma intensidad que en el de la Propiedad ordinaria», todo ello para que las dudas doctrinales sobre la naturaleza jurídica de la transmisión de derechos de autor no impidan la inscripción del derecho del cesionario en exclusiva. Para nosotros, simplemente, la «regla de exclusión de los derechos meramente personales» no existe para el Registro de la Propiedad Intelectual. Si seguimos con el ejemplo expuesto anteriormente del contrato de edición literaria que pretende tener acceso, y si partiésemos de esa regla —que no tiene, por cierto, fundamento legal alguno— el Registrador debería denegar la inscripción de los pactos de naturaleza meramente personal, lo cual no nos parece que tenga mucho sentido, ni que encaje con la práctica registral. Piénsese, además, en lo útil que puede resultar para un autor la presunción de exactitud de la inscripción de dicho contrato de cesión, pues tendrá un medio de prueba eficaz para probar la titularidad de derechos de crédito por la cesión, teniendo estos derechos un privilegio general de cobro en el procedimiento concursal (*ex art. 91 3.º Ley Concursal*).

este sentido, el art. 11.1 Reglamento limita esta legitimación a «los autores y demás titulares originarios de derechos de propiedad intelectual con respecto a la propia obra, actuación o producción», en primer lugar, y a «los sucesivos titulares de derechos de propiedad intelectual», en segundo. En relación con la posibilidad de inscripción de derechos de adquisición, conviene separar claramente dos hipótesis:

1. En el caso de que los titulares de derechos de cesión preferente sean, a su vez, titulares derivativos de alguno de los derechos de explotación sobre la obra que abre folio real¹¹³, no se plantean excesivos problemas: entendemos que la legitimación del art. 11.1 b) Reglamento sería suficiente.

2. En el supuesto de que los titulares de derechos de cesión preferente no sean titulares de ningún derecho de propiedad intelectual sobre la obra¹¹⁴, se plantea ciertamente un problema, ya que este titular no tendrá legitimación para presentar una solicitud de inscripción en el Registro, pues no parece oportuno extender la mención «derechos de propiedad intelectual» del art. 11.1 b) a los derechos de cesión preferente sobre éstos. No obstante, creemos que este problema puede solventarse en la práctica con una cláusula en el contrato de constitución del derecho de cesión preferente por la cual el autor o titular de derechos de explotación concedente del derecho de cesión preferente se obligue a inscribir en el Registro de la Propiedad Intelectual este derecho.

3. PRINCIPIOS REGISTRALES

3.1. Principios registrales relativos a los requisitos para la práctica de la inscripción

i) Principio de inscripción voluntaria

Es innegable que, en la legislación vigente, la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual es voluntaria. Pueden buscarse argumentos en las normas relativas al Registro¹¹⁵, pero nos parece que el argumento determinante es el art. 1 LPI, que reconoce que el hecho generador de la propiedad intelectual es el mero hecho de la creación de la obra, siendo válidos para los derechos de los titulares derivativos los principios del Derecho civil patrimonial.

¹¹³ Por ejemplo, el supuesto típico de editorial titular de los derechos de reproducción y distribución sobre una obra a quien el autor concede un derecho de cesión preferente sobre otras modalidades de explotación o sobre el derecho de colección, por ejemplo.

¹¹⁴ Por ejemplo, el caso de una productora cinematográfica que adquiere un derecho de opción sobre el derecho de transformación de una novela para ser adaptada al cine.

¹¹⁵ Así, PAU PEDRÓN («Comentario al art. 129», cit., p. 749) afirma que, a pesar de que el principio de inscripción voluntaria no se establece expresamente, éste se desprende del inicio del hoy art. 145 LPI («podrán ser objeto de inscripción...»), así como el Preámbulo al anterior Reglamento. En la legalidad vigente, el Preámbulo al Real Decreto 281/2003, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual reitera la voluntariedad y el carácter no constitutivo de la inscripción.

ii) Principio de rogación

Sin perjuicio de que el Reglamento establezca algunas actuaciones de oficio del Registrador, rige el principio de rogación o instancia de parte en el procedimiento seguido ante el Registro de la Propiedad Intelectual, pues sólo se practican inscripciones a instancia de parte, y el encargado del Registro no puede proceder de oficio¹¹⁶.

iii) Principio de no exigencia de titulación pública

Una de las principales novedades de la nueva reglamentación del Registro de la Propiedad Intelectual operada por el RD 281/2003 es la supresión de la exigencia de titulación pública como requisito indispensable para la inscripción de los actos y contratos relativos a la transmisión de derechos de propiedad intelectual (art. 10.1 Reglamento). Como afirma el Preámbulo a aquella norma, la finalidad es la de simplificar y abaratar el procedimiento de inscripción para los titulares derechos, así como alinearse con el sistema adoptado por la vigente Ley de Marcas de 2001.

iv) Principio de especialidad

De la lectura de los arts. 12, 13 y 14 Reglamento, relativos a los requisitos de la solicitud de inscripción, puede extraerse la exigencia de especialidad o determinación de la situación jurídica que pretende su acceso al Registro. Con especial énfasis, regula el Reglamento los requisitos para la identificación y descripción de las obras o prestaciones¹¹⁷. El principio de especialidad, así, debería impedir la inscripción de derechos de cesión preferente sobre modalidades de explotación desconocidas al tiempo de la cesión, posibilidad que hemos negado para el derecho de opción, pero admitido para el derecho de tanteo.

v) Principio de calificación registral

La facultad de calificación corresponde a los titulares de los Registros territoriales (art. 22.1 Reglamento), quienes, después de examinar la legalidad

¹¹⁶ Cfr. art. 9.3 y 16. Y, en todo caso, MARCO MOLINA, J., «Comentario al art. 140», cit., p. 1.847; CARRASCO PERERA, Á., en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Manual...*, cit., p. 279.

¹¹⁷ El art. 14 Reglamento detalla los requisitos que se exigen para cada modalidad de objeto, distinguiendo, en una lista abierta, 21 categorías: a) obras literarias, científicas y dramáticas; b) obras musicales; c) coreografías y pantomimas; d) obras cinematográficas y demás obras audiovisuales; e) esculturas; f) obras de dibujo y pintura; g) grabados y litografías; h) tebeos y cómics; i) demás obras plásticas; j) obras fotográficas; k) proyectos, planos y diseños de obras de arquitectura e ingeniería; l) maquetas; m) gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía o, en general, la ciencia; n) programas de ordenador; ñ) bases de datos; o) páginas electrónicas y multimedia; p) actuaciones de artistas-intérpretes o ejecutantes; q) producciones fonográficas; r) producciones de grabaciones audiovisuales; s) meras fotografías; t) producciones editoriales del art. 129 LPI. *Vid.*, igualmente, el art. 26 Reglamento.

de los actos y contratos relativos a los derechos inscribibles, acordarán la práctica, la suspensión o la denegación del asiento. Contra la calificación del Registrador, podrán ejercitarse directamente, ante la vía civil, las acciones correspondientes (arts. 145.2 LPI y 25.1 Reglamento). Las resoluciones y los actos de trámite basados en normas de procedimiento administrativo podrán impugnarse en la vía administrativa. En el ámbito de los derechos de cesión preferente, el Registrador deberá transcribir la naturaleza del derecho en cuestión, así como el derecho o derechos concretos y la modalidad o modalidades de explotación objeto de la preferencia o de la facultad de cesión.

vi) Principio de tracto sucesivo

Como consecuencia lógica de la organización del Registro a través de un sistema de folio real, rige el principio de tracto sucesivo, de manera que *«los actos y contratos por los que se transmitan o modifiquen derechos de propiedad intelectual sólo podrán ser inscritos o anotados en el registro acompañando a la instancia el documento acreditativo de la transmisión si el cedente fuese el autor o titular originario o los acreditativos de las transmisiones sucesivas de las que trae causa el derecho cuya inscripción se solicita»* (art. 23.2 Reglamento). Aparece una novedad importante en relación a la reanudación del tracto sucesivo, pues el procedimiento de reanudación del tracto interrumpido previsto en el art. 22.2 del Reglamento anterior (RD 733/1993) ha quedado sustituido por una simple mención en el vigente art. 23.3, por el cual *«la acreditación del tracto sucesivo también podrá verificarse mediante expediente judicial de dominio»*.

3.2. Principios registrales relativos a los efectos de la inscripción

i) Principio de exactitud o legitimación registral

Conforme al principio de exactitud o legitimación registral, se presume *iuris tantum* que los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo¹¹⁸. Se trata ésta, probablemente, de la única eficacia sustantiva directa de relevancia que posee la inscripción registral¹¹⁹. La presunción de exactitud del contenido Registro sólo podrá ser destruida contradiciendo en la vía judicial el derecho inscrito y, en caso de que se pretenda reflejar la nueva situación declarada en la vía judicial, deberá solicitarse una rectificación del asiento¹²⁰.

¹¹⁸ Cfr. arts. 145.3 LPI y 27.1 Reglamento.

¹¹⁹ Así se lo parece a PAU PEDRÓN, A., «Comentario al art. 129», cit., p. 768; y a CARRASCO PERERA, A., en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Manual...*, cit., p. 280.

¹²⁰ Arg. arts. 20.2 y 27.3 Reglamento.

ii) Principio de prioridad registral

El art. 27.3 Reglamento reconoce un efecto de la inscripción no previsto en el art. 145 LPI: el cierre registral de los títulos que incorporen derechos incompatibles con la situación registral ya inscrita. Si bien se suele circunscribir la eficacia de esta norma en el ámbito de los conflictos entre titulares derivativos¹²¹, no cabe excluirla de confrontación entre titulares originarios¹²². En cualquier caso, la eficacia de este principio es, como se comprenderá, escasa, pues cualquier conflicto de entidad entre titulares sobre el mismo objeto se dilucidará en la vía jurisdiccional.

iii) ¿Principio de oponibilidad?

Es evidente que, en el sistema registral para la propiedad intelectual, no existe un principio de fe pública registral como el establecido, para la propiedad inmobiliaria, por el art. 34 LH¹²³. Del mismo modo, tampoco existe un principio de inoponibilidad de lo no inscrito¹²⁴; lo que aleja claramente el sistema registral de la propiedad intelectual del existente en materia de marcas o patentes¹²⁵. Así, por ejemplo en materia de marcas, la inscripción en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de la transmisión o gravamen del derecho sobre la marca determina la oponibilidad de lo inscrito frente a tercero y la inoponibilidad de los actos no inscritos sujetos a inscripción. No obstante, se sostiene que el adquirente debe respetar los derechos de terceros cuando en el momento de la adquisición aquél tuvo conocimiento de la existencia de los mismos¹²⁶.

¹²¹ Cfr. PAU PEDRÓN, A., «Comentario al art. 129», cit., p. 769.

¹²² Es más: habida cuenta de que la legitimación registral no alcanza a la originalidad de la obra, es posible que pretendan acceder al Registro obras con un grado de originalidad muy bajo, en el que pueden aparecer varios pretendidos autores.

¹²³ Cfr. MARCO MOLINA, J., «Comentario al art. 140», cit., p.1.858; CARRASCO PERERA, Á., en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Manual...*, cit., p. 280. En contra, AMORÓS GUARDIOLA, M., «Comentario al art. 130» en BERCOVITZ-RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.), *Comentarios a Ley de Propiedad intelectual*, Tecnos, Madrid, 1989, pp. 1.734-1.735.

¹²⁴ En contra, AMORÓS GUARDIOLA, M., *ibidem*.

¹²⁵ Así, el art. 46.3 de la Ley de Marcas señala que los actos jurídicos de transmisión y gravamen del derecho sobre la marca «sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas». Y en términos análogos, el art. 79.2 Ley de Patentes establece que «salvo el caso previsto en el artículo 13, apartado 1, la transmisión, la licencia y cualesquiera otros actos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a solicitudes de patentes o a patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubiesen sido inscritos en el Registro de patentes». Vid. un comentario al principio de oponibilidad en el ámbito de las marcas y patentes en LOBATO, M., *Comentario a...*, cit, pp. 740-746.

¹²⁶ Cfr. LOBATO, M., *Comentario a...*, cit., p. 745, basando su argumentación en la inaplicación del principio *venta quita renta* y la norma del art. 23.1 Reglamento de la Marca Comunitaria, que prevé la oponibilidad de las cesiones, licencias o constitución de derechos reales sobre la marca comunitaria respecto de terceros que hubiesen adquirido la marca comunitaria teniendo conocimiento de los mismos. Entiende este autor, asimismo, que este último fue el argumento seguido por la STS 29-IX-1997 (RJ 1997/6665, caso *Amstrad*). No obstante, parece que la *ratio* principal de la Sentencia fue —sin ignorar el hecho probado de que la empresa Amstrad conocía de la existencia de un contrato entre su transmitente y otra empresa a la que concedía derechos de propiedad intelectual e industrial sobre el mismo objeto de su adquisición— la aplicación del principio *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* (cfr. FJ 5).

En efecto, la inscripción de un acto de transmisión o constitución de un gravamen sobre derechos de propiedad intelectual en el Registro de ésta no determina por efecto legal la oponibilidad de ese acto frente a tercero. Piénsese, por ejemplo, que en materia de marcas la inscripción de un derecho de opción de naturaleza personal¹²⁷ dotará a éste de oponibilidad *erga omnes*, en virtud de la norma prevista en el citado art. 46.3 Ley de Marcas. Es claro que no existe una norma parecida en la legislación española de derechos de autor¹²⁸.

Ahora bien, tales principios de partida no deben cerrar el debate en torno a la oponibilidad frente a tercero de un derecho de naturaleza meramente personal inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual, pues consideramos que la inscripción registral de una titularidad relativa a los derechos de explotación puede producir, por mecanismos distintos a la eficacia real de la inscripción, una suerte de oponibilidad frente a tercero. Para explicar tal razonamiento, puede resultar útil partir del ejemplo —apuntado en páginas anteriores— de la posición del cesionario no exclusivo de derechos de autor. Decíamos que resulta incontrovertida la naturaleza meramente personal del derecho que adquiere el cesionario no exclusivo, que tendrá un mero derecho de crédito frente al concedente de la cesión (*rectius*, licencia o autorización) no exclusiva, sin que pueda oponerse a la utilización de la obra por terceros. No obstante, la doctrina ponía en duda la validez de este principio en cualquier caso, especialmente, en el supuesto en el que el cesionario no exclusivo concurría en la explotación de la obra con un cesionario exclusivo posterior, llegando a afirmar que «*si el cesionario en exclusiva conocía o debía conocer las cesiones no exclusivas anteriores, no debería poder oponerse a la explotación del cesionario no exclusivo*¹²⁹». En este sentido, también citábamos anteriormente la sugerencia de CAVANILLAS MÚGICA relativa a la inscripción del derecho del cesionario no exclusivo, para de esta manera «*valorar el esfuerzo hecho por el primer cesionario para «hacerse notar» y la posible desidia del segundo en la comprobación de la situación de la propiedad intelectual cedida*¹³⁰». Es, sin duda, en este ámbito en el que hay que situar la eficacia sustantiva de la inscripción de derechos de cesión preferente sobre derechos de explotación sobre la obra, como desarrollamos en el siguiente apartado.

¹²⁷ Posibilidad expresamente prevista por el art. 46.2 LM, que habla de la posibilidad de constituir, en primer lugar, derechos reales y, luego, un derecho de opción de compra, dejando claro que se trata de una opción de naturaleza personal.

¹²⁸ Pero sí, parcialmente, en la legislación francesa de derechos de autor, donde una Ley de 22 de febrero de 1994 instauró un sistema registral —hoy integrado en el *Code de l'industrie cinématographique*— de publicidad de los contratos de cesión sobre derechos de explotación sobre obras cinematográficas. Vid. GHESTIN, J. / JAMIN, C. / BILLIAU, M., *Traité de Droit Civil. Les effets du contrat*, 3.^a ed., L.G.D.J., París, 2001, p. 861; GAUTIER, P.-Y., *Propriété...*, cit., p. 491, quien recomienda la inscripción de los contratos de cesión preferente en el *Registre public du cinéma* para que se produzca su oponibilidad frente a tercero.

¹²⁹ Cfr. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.), *Manual de...*, cit., p. 160.

¹³⁰ Cfr. CAVANILLAS MÚGICA, S., «Comentario al art. 48», cit., p. 822. No obstante, advertíamos también anteriormente que la posibilidad de inscripción del derecho del titular de una mera autorización o licencia es discutible desde el punto de vista de la legitimación (*ex art. 11 Reglamento*). En cualquier caso, el ejemplo del autor citado es válido para valorar la eficacia de la inscripción de determinados derechos en el Registro de la Propiedad Intelectual.

V. LA OPONIBILIDAD FRENTE A TERCERO DE LOS DERECHOS V. DE CESIÓN PREFERENTE

Nos ocupamos, finalmente, de una de las cuestiones prácticas de mayor interés dentro del régimen jurídico de los derechos de cesión preferente sobre derechos de propiedad intelectual. Se trata, en esencia, de analizar los mecanismos de reacción frente al incumplimiento por parte del concedente de un derecho de cesión preferente de la obligación de no transmitir a un tercero y las particularidades que puedan advertirse desde el Derecho de autor.

1. PROBLEMÁTICA

Para no caer en un exceso de conceptualismo, presentamos la problemática y sus posibles soluciones al hilo de cinco casos extraídos de las jurisprudencias española, francesa y alemana.

1. *Caso Enrique Cerezo* (STS 11-IV-2000, citada). En fecha de 27 de enero de 1987, Margarita y la productora Cesáreo González, S.A. concedieron un *derecho de opción de compra* sobre un conjunto importante de películas a la sociedad Victory Films, S.A. En este precontrato de opción, se fijó el precio de la operación de *compraventa de las películas* y un plazo para el ejercicio y, además, se acompañó de un modelo de contrato con un anexo con las películas objeto de la eventual operación. El 10 de abril de 1987, Margarita y Cesáreo González, S.A. enviaron un requerimiento notarial a la sociedad Victory Films, S.A. en la que le comunicaban la imposibilidad de cumplir con la opción, proponiendo la resolución de la misma, con la devolución de la prima recibida y el abono de la cantidad fijada como cláusula penal. El 14 de abril de 1987, Margarita y Cesáreo González, S.A. celebran un *contrato de compraventa* con la distribuidora Vídeo Mercury Films, S.A. (propiedad de Enrique Cerezo) por el cual ésta *adquiere* las mismas películas objeto del derecho de opción. El 15 de abril de 1987, la sociedad Victory Films, S.A. envía un requerimiento notarial a Margarita y a Cesáreo González, S.A. por el cual ejercita el derecho de opción en los términos pactados en el contrato de enero de 1987. Ante la falta de respuesta a esta comunicación, Victory Films, S.A. demanda a Margarita y Cesáreo González, S.A. y a Vídeo Mercury Films, S.A., entre otros, solicitando la validez y el ejercicio eficaz del derecho de opción, con la consiguiente perfección del contrato de compraventa¹³¹.

¹³¹ La SJPI núm. 3 Madrid 24-VI-1995 estimó parcialmente la demanda y acordó la validez y ejercicio efectivo de la opción de compra, declarando en consecuencia la nulidad de la transmisión efectuada. La SAP Madrid 18-IX-1998 (Sección 8.ª) confirma la decisión de la primera instancia. La Sala 1.ª del TS estima sendos recursos de casación de los demandados. La *ratio* de la decisión se basa en el siguiente argumento: el contrato celebrado entre las partes denominado de opción no era tal, sino unos meros tratos preliminares, ya que éstos requerían «una nueva concordancia de voluntades» para establecer las condiciones finales de la transmisión. No deja de ser discutible, como advertíamos *supra* III.3. Parece que el razonamiento sea que la configuración del *acuerdo* como tratos preliminares opera a modo de sanción civil, por no haber sido diligentes las partes en concretar todos y cada uno de los aspectos de la posterior cesión. Si

2. *Caso Frutoterapia* (SAP Madrid 16-IX-2005, citada). El detalle de los hechos del caso se ha realizado anteriormente¹³².

3. *Caso Viansson-Ponté* (Sentencia del TGI de París 23-IV-1971¹³³). El director adjunto del periódico *Le Monde*, Pierre Viansson-Ponté, especialista en la publicación de ensayos sobre la Quinta República francesa, celebró en 1963 un contrato de edición con la editorial Éditions du Seuil, para la publicación de una obra titulada *Les Gaullistes*. El contrato incorporaba una cláusula 12.^a por la cual el autor concedía al editor un derecho de preferencia sobre los cuatro próximos ensayos sobre política francesa que escribiese, todo ello bajo las mismas condiciones previstas en el presente contrato de edición. El 8 de mayo de 1970, el autor envía una carta al director de Éditions du Seuil en la que comunica su intención de publicar un libro titulado *Histoire de la République gaullienne* con la editorial Fayard, disculpándose por su infidelidad y tratando de justificarla por sus compromisos personales y profesionales. En fecha de 12 de mayo, el autor celebra un contrato de edición con la editorial Fayard para publicar su última obra. En fecha de 13 de mayo, el director de Éditions du Seuil pide, mediante carta al autor, que éste le comunique las condiciones económicas ofrecidas por la editorial Fayard, llegando a proponer, mediante otra carta de 17 de junio de 1970, la asunción de la edición de la *Histoire de la République gaullienne* en las mismas condiciones económicas que había ofrecido la editorial Fayard. Después de que la editorial Fayard afirmase a Éditions du Seuil que no tenía intención de paralizar la reproducción y distribución de la obra de Viansson-Ponté, ya que éste no le había informado de la existencia de ningún derecho de preferencia a favor de otra editorial, Éditions du Seuil demanda al autor y a la editorial Fayard por infracción de sus derechos de edición sobre la obra en cuestión¹³⁴.

parece clara la voluntad de las partes de vincularse mediante un derecho de cesión preferente, habría que hacer un esfuerzo para interpretar aquélla y mantener la eficacia del acuerdo, en los términos apuntados anteriormente.

¹³² Vid. con mayor detalle *supra* II.4. Recuérdesse, en todo caso, que la decisión de la AP se basó en la consideración de que la obra objeto del segundo contrato de edición celebrado por el autor con la editorial Edaf era la misma que la del primer contrato de edición con la editorial Libertarias P. y que, en consecuencia, con aquél, se produjo un incumplimiento de éste, condenando al autor a pagar una indemnización a la editorial Libertarias P. No obstante, también podría haberse entendido que el segundo contrato de edición tenía por objeto una obra nueva, de manera que lo que estaba en juego no era el incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato de edición, sino de uno de los derechos de cesión preferente previstos contractualmente. En cualquier caso, resulta curioso que la editorial Libertarias P. no demandara también, en el mismo proceso, a la editorial Edaf, que es la que, hoy por hoy, edita y comercializa la obra litigiosa.

¹³³ *RIDA*, LXXIV, octubre, 1972, pp. 157-163.

¹³⁴ El TGI estima la demanda y condena solidariamente a los demandados al pago de una indemnización, así como la suspensión de la edición y la retirada de los ejemplares distribuidos. El TGI considera que, mediante una carta —con fecha anterior al contrato de edición con la editorial Fayard— que el director de Éditions du Seuil había enviado al autor y en la que se interesaba por los proyectos editoriales del autor, esta última editorial había ejercitado el derecho de opción previsto en el primer contrato de edición y que, en consecuencia, Éditions du Seuil no era simplemente titular de un derecho de preferencia, sino la verdadera cesionaria de los derechos de autor y, en consecuencia, estaba plenamente legitimada para ejercitar la acción por explotación indebida de sus derechos de autor. También se discutió en el pleito la naturaleza de la obra litigiosa y si ésta podía considerarse como «ensayo», es decir, el bien (futuro) sobre el que recaía el derecho de preferencia.

4. *Caso Jean Brune* (Sentencia de la Corte de Casación 13-IV-1972¹³⁵). El escritor Jean Brune celebró un contrato de edición con Éditions de la Table Ronde para la explotación de una obra literaria. En este contrato, las partes pactaron un derecho de preferencia a favor de la editorial sobre los derechos de edición de las 5 obras siguientes del autor. Posteriormente, el autor celebró un contrato de edición con la editorial Compagnie française de librairie. La primera editorial demanda al autor y a la segunda editorial, solicitando su condena al pago de una indemnización de daños y perjuicios¹³⁶.

5. *Caso ex embajador soviético* (Sentencia del Tribunal Superior Territorial de Berlín 7-XI-1997¹³⁷). Después de que la editorial A hubiese publicado un ensayo del ex embajador de la antigua Unión Soviética en la República Federal de Alemania, celebró un contrato con el mismo autor por el cual éste concedía a la editorial un derecho de opción sobre su siguiente obra literaria. Durante la vigencia del derecho de opción, la editorial A advirtió que la editorial B venía anunciando la próxima publicación del ex embajador bajo la edición de esta última. Al confirmar que, en efecto, el autor había celebrado un contrato de edición con la editorial B, la editorial A demanda a esta última, sobre la base de la legislación de competencia desleal, solicitando la prohibición de la inminente publicación¹³⁸.

Las distintas actuaciones ilícitas descritas en los casos pueden concebirse, con los matices apuntados, como sendos incumplimientos de los derechos de cesión preferente previamente pactados. Así, los concedentes de éstos derechos incumplen con su obligación negativa, derivada del contrato constitutivo del derecho de cesión preferente, de no desarrollar actividad alguna tendente a impedir el ejercicio de la opción, pues al transmitir los derechos de propiedad intelectual sobre los cuales recaían la preferencia en la adquisición, evitan que el titular del derecho de cesión preferente de naturaleza personal pueda ejercitar efectivamente tal preferencia. Obviamente, el incumplimiento de esta obligación genera, por lo pronto, la responsabilidad contractual de indemnizar los daños y perjuicios causados (*ex art.* 1.101 CC). Ésta es una medida presente, en mayor o menor medida, en las resoluciones judiciales que tienen por objeto los casos citados¹³⁹. Pero el incumplimiento de la obli-

¹³⁵ RIDA, LXXIV, octubre, 1972, pp. 134-135.

¹³⁶ Los tribunales franceses estiman la demanda y condenan solidariamente al autor y a la editorial, considerando que esta última no ignoraba el derecho de preferencia de la primera editorial, ya que ésta le había enviado cartas advirtiendo de este extremo. A diferencia del caso *Frutoterapia*, aquí, la primera editorial demanda a la segunda, pero de nuevo, curiosamente, no pretende la paralización de su actividad de comercialización de la obra litigiosa, sino una indemnización de daños y perjuicios.

¹³⁷ KG (*Kammergericht*) 7-XI-1997, NJWE-WettbR, 1998, 12, pp. 269-271.

¹³⁸ La instancia de apelación revoca la decisión de primera instancia y desestima la pretensión inhibitoria de la editorial A contra la editorial B. El tribunal no considera probado que (i) la editorial B hubiese inducido al autor a incumplir el compromiso contractual consistente en la concesión de un derecho de opción a la editorial A; ni que (ii) el aprovechamiento por parte de la editorial B del incumplimiento contractual del autor sea reprochable desde la legislación represora de la competencia desleal.

¹³⁹ A excepción del caso *Enrique Cerezo*, en el que, como sabemos, la Sala 1.^a del TS consideró que aquello que las partes denominaron contrato de opción, no era tal, sino unos meros tratos preliminares. En el caso *Frutoterapia*, el incumplimiento cabe entenderlo al propio contrato de

gación contractual y, en su caso, la responsabilidad de indemnizar el daño imputable a aquél, atañen, en todos estos casos, exclusivamente al concedente del derecho de cesión preferente; es decir, en los casos descritos, al autor, a excepción del caso *Enrique Cerezo*, en el que el concedente era una productora titular derivativa de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras cinematográficas objeto de la preferencia. Y piénsese que el principal daño en estos casos no es la imposibilidad de ejercitar efectivamente el derecho de cesión preferente, ya que al fin y al cabo, éste es una mera contingencia; sino que el principal perjuicio para el titular del derecho de cesión preferente es que un competidor —otra editorial, otra productora— adquieren aquella posición en el mercado sin haber invertido ninguna cantidad en obtener una preferencia en la adquisición. De esta manera, con aquel incumplimiento se desvanece la posición exclusiva y preferente que tenía el titular del derecho de cesión a favor de un competidor de éste que no se ha esforzado en asegurarse ninguna preferencia en la adquisición. La magnitud del perjuicio se aprecia perfectamente en el caso *Frutoterapia*: si a fecha de hoy, un lector se dirige a una librería interesado en hacerse con un ejemplar del libro sobre los efectos terapéuticos de la fruta, se encontrará con dos ediciones de dos editoriales distintas. De forma racional, el lector (o en su caso, el librero que aconseja) preferirá la última de las ediciones¹⁴⁰.

2. EXPEDIENTES DE Oponibilidad de los derechos de adquisición preferente

Como es sabido, el Derecho privado ofrece herramientas tendentes a que el tercero que se ha beneficiado del incumplimiento del derecho de adquisición no resulte completamente ajeno al daño producido por el titular de este derecho. En primer lugar, puede darse el caso en el que las partes del contrato de transmisión que deja sin posibilidad de ejercicio el derecho de cesión preferente se hayan concertado, precisamente, para ocasionar un daño al titular del derecho de adquisición. En este caso, el contrato de transmisión tendría causa ilícita y procedería la nulidad del mismo¹⁴¹. Del mismo modo,

edición, no a los obligaciones derivadas de la constitución de derechos de cesión preferente, a pesar de que las dos sentencias de la instancia no se expresan con demasiada claridad al respecto, ya que ambas aluden —«además»— a la no sujeción a la preferencia pactada contractualmente. En el caso *ex embajador soviético*, la editorial A no adujo ninguna pretensión resarcitoria, sino meramente inhibitoria, destinada a evitar la reproducción y distribución de la obra litigiosa.

¹⁴⁰ Esta es la consecuencia de la decisión de la editorial Librerías P. de demandar exclusivamente al autor por incumplimiento del contrato de edición. Ciertamente, obtuvo una generosa indemnización por parte de los tribunales, pero no consiguió recuperar la exclusiva sobre la comercialización de la obra y, además, como apuntábamos, es la editorial Edaf la que, en buena lógica, genera buena parte de los ingresos por la comercialización de la obra litigiosa.

¹⁴¹ *Vid.*, para el Derecho español, Díez-Picazo, L., *Fundamentos...*, cit., p. 552; para el Derecho francés, *vid.* GHESTIN, J. / JAMIN, C. / BILLIAU, M., *Traité de Droit Civil. Les effets...*, cit., p. 794. No obstante, esta posibilidad se presenta como poco probable, pues el supuesto de hecho exigiría que el contrato de cesión de derechos de explotación hubiese sido celebrado por las partes con la intención expresa de causar un daño al titular del derecho de cesión preferente. Para el Derecho alemán, apunta esta solución KÖHLER, H., «Die «Beteiligung an fremden Vertragsbuch» - eine unerlaubte Handlung?», en HELDRICH, A. / PRÖLSS, J. / KOLLER, I., *Festschrift für Claus-Wilhelm Canaris zum 70. Geburtstag*, C.H. Beck, Múnich, 2007, pp. 602-603,

el titular del derecho de cesión preferente frustrado puede presentar una acción de responsabilidad civil extracontractual *ex art.* 1.902 CC contra el tercero que contrató, con posterioridad a la constitución del derecho de cesión preferente, con el concedente de este derecho¹⁴². Para valorar la procedencia de esta acción de naturaleza extracontractual, jugará un papel determinante la buena o mala fe del tercero, es decir, el desconocimiento o conocimiento de la existencia de un derecho de cesión preferente previo¹⁴³.

Desde una óptica parecida, las normas jurídicas de represión de la competencia desleal pueden ofrecer soluciones a esta problemática. Así, es posible pensar que alguna de las actuaciones descritas en los casos detallados a modo de ejemplo presenta indicios de disfuncionalidad competitiva e ineficiencia institucional reprochables desde la lógica jurídico-concurrencial¹⁴⁴. En concreto, dos de los actos de competencia desleal descritos en el art. 14 Ley 3/1991, de Competencia Desleal (LCD) pueden aparecer en las situaciones descritas. En primer lugar, la actividad del tercero que adquiere los derechos sobre los cuales pendía un derecho de cesión preferente puede ser calificada como una *in-*

si bien limitando la sanción de nulidad *ex § 138 BGB* a aquellos casos en los que (i) el tercero induce a una de las partes contratantes a incumplir; y (ii) el contrato entre tercero y parte incumplidora provoca una colisión con el derecho de la parte afectada a exigir el cumplimiento del primer contrato.

¹⁴² *Vid.* DÍEZ-PICAZO, L., *ibidem*. Se admite, asimismo, esta posibilidad en Derecho francés, *vid.* GHESTIN, J. / JAMIN, C. / BILLIAU, M., *Traité de Droit Civil. Les effets...*, cit., p. 795. En Derecho alemán, esta opción se encuentra algo más limitada, aunque puede encontrar apoyo, en primer lugar, en una matizada aplicación del § 826 BGB (causación de un daño *de forma contraria a las buenas costumbres*), *cfr.* LARENZ, K. / CANARIS, C.-W., *Lehrbuch des Schuldrechts II*, 13.^a ed., C.H. Beck, Múnich, 1994, pp. 455-457; MEDICUS, D., *Schuldrecht II*, 13.^a ed., C.H. Beck, Múnich, 2006, p. 315; en contra, KÖHLER, H., «Die «Beteiligung...», cit., pp. 598-601, 603. En segundo lugar, y con mayor repercusión práctica, la lesión de un derecho de naturaleza contractual por un tercero puede ser considerado como un acto de competencia desleal en los términos del § 3 UWG (Ley alemana de competencia desleal de 3 de julio de 2004), *cfr.* KÖHLER, H., «4 §», en HEFERMEHL, W. / KÖHLER, H. / BORNKAMM, J., *Wettbewerbsrecht*, 25.^a ed., C.H. Beck, Múnich, 2007, p. 266.

¹⁴³ Éste es el razonamiento que sigue la Corte de Casación francesa en el caso *Jean Brune*. La condena solidaria al pago de la indemnización a la segunda editorial se basó en las reglas de la responsabilidad civil extracontractual y, en todo caso, fue determinante el hecho de que la editorial titular del derecho de preferencia había advertido directamente a la editorial de la existencia de un gravamen sobre los derechos de edición de la obra litigiosa. Esta solución coincidiría con el requisito del elemento moral (mala fe del tercero) que se exige, en Derecho francés, para la pretensión de reparación del daño causado por el tercero al derecho de crédito, *vid.* críticamente WINTGEN, R., «L'Opposabilité des Contrats aux Tiers et par les Tiers» en von BAR, C. / DROBNIG, U., *The Interaction of Contract Law and Tort and Property in Europe*, Sellier, Múnich, 2004, pp. 418; extensamente, GHESTIN, J. / JAMIN, C. / BILLIAU, M., *Traité de Droit Civil. Les effets...*, cit., pp. 796-821. En la doctrina española, dan relevancia a la buena o mala fe del tercero para la procedencia de la responsabilidad civil extracontractual de éste por lesión a un derecho de crédito, FERNÁNDEZ ARÉVALO, A., *La lesión extracontractual del crédito*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 388; y para el derecho de opción en particular, DÍEZ-PICAZO, L. / GULLÓN, A., *Sistema de Derecho Civil*, vol. II, 9.^a ed., Tecnos, Madrid, 2003, pp. 71-72; TORRES LANA, J.A., *Contrato y derecho de opción*, Trivium, Madrid, 1982, p. 212; LORENZO MERINO, F.J., *La opción...*, cit., p. 134. Sobre la concurrencia entre responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual por celebración de contrato que produce el incumplimiento de contrato anterior, es cita de referencia en la jurisprudencia española el caso *Raquel Meyer*, visto por la STS 23-III-1921. *Vid.* un comentario en DÍEZ-PICAZO, L. *Estudios sobre la jurisprudencia civil*, vol. 1.º, Tecnos, Madrid, 1966, pp. 303-305; sobre un caso parecido, *vid.* STS 20-III-1995 (RJ 1995/1965) y, especialmente, su comentario en SÁNCHEZ ARISTI, R., *CCJC*, 39, 1995, pp. 954-957.

¹⁴⁴ *Vid.*, en el mismo sentido en la doctrina alemana, HERTIN, P., «§ 40», cit., pp. 342-343 (Rdn 4).

ducción a la infracción de deberes contractuales, si ha ejercido una influencia sobre el autor o titular de los derechos de explotación consciente y objetivamente adecuada para moverla a infringir deberes básicos derivados del negocio jurídico constitutivo del derecho de cesión preferente¹⁴⁵. En segundo lugar, aunque con mayores dificultades, puede considerarse como un acto de *aprovechamiento de la infracción contractual* (art. 14.2 LCD), si el tercero se aprovecha de una infracción contractual del autor o titular de los derechos no inducida por aquél pero que no la desconoce y siempre que las circunstancias del aprovechamiento revelen una deslealtad concurrencial, como por ejemplo, la intención de expulsión de un competidor¹⁴⁶. En cualquier caso, la consecuencia jurídico-negocial de la deslealtad coincidiría, en principio, con la que apuntábamos para el caso de concierto entre autor o titular y tercero: nulidad del contrato entre ambos por carecer de causa lícita¹⁴⁷.

Como se observa, las acciones a favor del titular del derecho de cesión preferente burlado no facilitan que éste ejercite tal derecho frente al tercero que contrató con el autor o titular de los derechos de explotación sobre la obra. Y es que, en efecto, este último contrato es válido y eficaz y produce la transmisión de dichos derechos a favor del tercero, salvo que pueda probarse el acuerdo de las partes específicamente dirigido a dañar al titular del derecho y, de esta manera, triunfe la pretensión de nulidad del contrato por causa ilícita. Producida eficazmente la transmisión de derechos, el titular del derecho de cesión preferente posee únicamente un derecho de naturaleza personal oponible exclusivamente al concedente.

No es ésta, evidentemente, una problemática nueva, sino que es la que tradicionalmente se han ido planteando doctrina y jurisprudencia al hilo de las vacilaciones sobre la naturaleza jurídica de los derechos de adquisición, especialmente, en torno al derecho de opción y la posibilidad de que, a pesar de que se configure éste como derecho personal, pueda ser oponible frente a un tercero de mala fe. La doctrina se halla ciertamente dividida al respecto. Si bien unos autores consideran que el tercero de mala fe puede ser corresponsable de la indemnización de daños y perjuicios, pero en ningún caso decretarse la nulidad de su adquisición con fundamento en esa mala fe, es decir, en el conocimiento de la existencia de un derecho de opción o tanteo¹⁴⁸; otros

¹⁴⁵ Seguimos, para la interpretación del art. 14 LCD, a MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1991, pp 406-407. Apunta este autor que la «mera realización de una oferta ventajosa [...] no es suficiente para entender producida una inducción al incumplimiento de las obligaciones contractuales básicas», sino que la oferta se debe dirigir, además, «a resolver el incumplimiento, que el objetivo buscado sea el incumplimiento y sus resultados» (p. 407).

¹⁴⁶ Vid. MASSAGUER, J., *Comentario a...*, cit., pp. 418-419.

¹⁴⁷ Vid. MASSAGUER, J., *Comentario a...*, cit., pp. 408-409. Del mismo modo, la consideración de la actuación del tercero como acto desleal origina la obligación de resarcir los daños causados por éste ex art. 18.5 LCD, así como la obligación, en su caso, de restituir los desplazamientos patrimoniales producidos por la usurpación de una posición jurídica exclusiva (art. 18.6 LCD).

¹⁴⁸ Vid. TORRES LANA, J.A., *Contrato y...*, cit., p. 212., p. 226; LORENZO MERINO, F.J., *La opción...*, cit., pp. 134-135; SANCIÑENA ASURMENDI, C., *La opción de compra*, Dykinson, Madrid, 2003, p. 171; y de forma ciertamente matizada, Díez-Picazo, L. / Gullón, A., *Sistema...*, cit., p. 71, quienes parten de la base que «el tercero o terceros no tienen que soportar el

procuran dar relevancia a la mala fe del tercero para, de esta manera, poder resolver el contrato entre concedente del derecho de adquisición y tercero¹⁴⁹. Parece que esta última solución es la adoptada por la STS 24-X-1990 (RJ 1990/8045), que declara la nulidad de una venta a tercero cuando éste sabía que, con anterioridad, el vendedor había concedido a otra persona un derecho de opción de compra y tanteo sobre la finca¹⁵⁰. Dicha doctrina ha sido confirmada por la STS 13-II-1997¹⁵¹ y, recientemente, por la STS 5-VI-2006¹⁵². En una línea parecida, aunque que con matices relevantes, se ha pronunciado, también de forma reciente, la Corte de Casación francesa¹⁵³.

ejercicio de la opción», pero que si el tercero conocía la existencia del derecho de opción «incluso podrá prosperar la nulidad del contrato» (nota 5, p. 72).

¹⁴⁹ Vid. TALMA CHARLES, J. *El contrato...*, cit. pp. 310-326; CAÑIZARES LASO, A. «Tanteo y opción. Frustración del interés del titular del derecho (Comentario a la STS. Sala 1.ª. 24 de octubre de 1990», *ADC*, abril-junio, 1991, pp. 933-935. Sobre la solución desde la derogada Ley catalana 22/2001, BOSCH CAPDEVILA, *Opción, tanteo...*, cit., p. 149, se muestra partidario —aunque con reservas— de la oponibilidad del derecho al tercero de mala fe.

¹⁵⁰ Esta resolución, junto con otras de la Sala 1.ª, permite a CARRASCO PERERA, Á., *Derecho Civil*, Tecnos, Madrid, 1996, p. 254, defender que la jurisprudencia «sostiene que un derecho limitado sobre un bien (aunque no esté inscrito, o si se trata de bienes muebles) es oponible al posterior adquirente si éste conocía la existencia de este derecho anterior». Falta por saber qué entiende este autor por «derecho limitado sobre un bien», ya que esta reflexión la realiza al hilo de una interesantísima crítica de la distinción entre derechos reales y derechos personales en Derecho español, destacando su falta de reflejo en el Derecho positivo y, en todo caso, destacando que el elemento importante es el de determinar la oponibilidad de los derechos subjetivos y sus distintas perspectivas. Precisamente en este punto, sí da trascendencia a la distinción entre *derecho limitado sobre un bien y derecho a una prestación*, para afirmar que el primero será oponible al posterior adquirente si éste conocía la existencia de este derecho anterior, mientras que en el segundo no es posible exigir su cumplimiento de aquella persona distinta de la inicialmente obligada (p. 255). Así las cosas, parece que para el autor citado la opción de naturaleza personal (*rectius*, opción a secas) consiste en un *derecho limitado* y no en un *derecho a una prestación*.

¹⁵¹ RJ 1997/944: la sociedad propietaria y arrendadora de dos fincas concedió un derecho de opción a la arrendataria que no fue inscrito en el Registro de la Propiedad. Con anterioridad al ejercicio del derecho de opción, la propietaria y concedente del derecho de opción vendió las fincas a una tercera sociedad. La Sala 1.ª confirma las decisiones de la instancia que estimaron la demanda presentada por la compañía titular del derecho de opción burlado y condenaron a la tercera sociedad que había adquirido por compraventa las fincas de la propietaria a su transmisión al titular del derecho de opción. El fundamento de esta decisión se liga a la mala fe (conocimiento del derecho de opción preexistente) del adquirente: «*Existiendo un contrato de opción vigente y conocido por la recurrente [...] en el momento de la incorporación de las dos fincas a su haber social no le asiste condición blindada de tercero de buena fe, ajeno a la relación de opción, la que le afecta, así como sus consecuencias en cuanto a su cumplida ejecución*» (FJ 1).

¹⁵² RJ 2006/3067: incumplimiento del derecho de opción pactado entre la sociedad propietaria de un local y su arrendataria por transmisión sucesiva del local a distintos adquirentes. El titular del derecho de opción demandó al concedente del mismo y a los sucesivos adquirentes solicitando, en lo que aquí interesa, la efectividad de la opción de compra y la consiguiente declaración de la obligación del último adquirente de otorgar escritura pública de compraventa del local litigioso y, subsidiariamente, la condena del concedente del derecho de opción a la indemnización de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del mismo. Esta última pretensión es la que estimaron primera y segunda instancias. El titular del derecho de opción frustrado recurre en casación para conseguir la condena del último adquirente a transmitirle la titularidad sobre el local por el ejercicio del derecho de opción y sobre la base de la doctrina contenida en las citadas SSTs 24-X-1990 y 13-II-1997. La Sala 1.ª acepta, en la presente Sentencia, la doctrina de las decisiones citadas, pero niega la concurrencia, en el caso, de mala fe en los sucesivos adquirentes, esto es, que no quedó debidamente probado el conocimiento por parte de éstos de la existencia del contrato de opción.

¹⁵³ En efecto, la Sentencia de 26-V-2006 (*Gazette du Palais*, n.º 246, septiembre 2006, pp. 11-12) ha producido un auténtico *revirement* de la jurisprudencia en la materia de la eficacia del pacto de preferencia frente a tercero. Tradicionalmente, la jurisprudencia francesa había negado la

3. EXPEDIENTES DE Oponibilidad de los derechos de cesión preferente sobre derechos de explotación de la obra intelectual

¿Cuál es la solución para los derechos de cesión preferente sobre derechos de explotación sobre la obra intelectual? Evidentemente se plantean las mismas dudas que en el Derecho civil en general, sin ser un tema que haya ocupado a los especialistas en la materia, ni a la jurisprudencia¹⁵⁴.

Como punto de partida, resulta de interés observar la posición mantenida por un *obiter dictum* de la STS 11-IV-2000 (caso *Enrique Cerezo*), que, a pesar de no aportar nada a la *ratio* de la resolución, supone un resumen ejemplar de la aplicación de la tesis tradicional al campo del Derecho de autor:

«En todo caso, el cuarto punto, que se refiere a la eficacia de la opción de compra, tiene interés puesto que, al no haber tal opción sino avanzados tratos para llegar a la perfección del contrato, no produce transmisión alguna de la propiedad intelectual de las películas a la sociedad demandante «Victory Films, SA»; pero tampoco lo produciría si fuera una verdadera opción de compra: ésta tiene naturaleza personal, tal como ha dicho reiteradamente esta Sala en sentencias, entre otras, de 6 de noviembre de 1989 (RJ 1989\ 7851), 24 de octubre de 1990 (RJ 1990\ 8045) y 13 de febrero de 1997 (RJ 1997\ 944) que advierten que, si recae sobre inmuebles y se inscribe en el Registro de la Propiedad «con la inscripción y por efecto de la publicidad registral el derecho de opción se impone «erga omnes», de suerte que su existencia afectará o perjudicará a todo adquirente posterior a la inscripción del derecho de opción...» tal como precisa la sentencia de 9 de junio de 1990 (RJ 1990\ 4748). Es decir, la opción atribuye un derecho personal al optante y la persona que la concedió tiene la obligación (personal, correspondiente al derecho de obligaciones) de no perjudicarla y si transmite el mismo

sustitución forzada, es decir, la facultad del titular del derecho de preferencia de subrogarse en la titularidad del tercero de mala fe (cfr. COLLART DUTILLEUL, F. / DELEBECQUE, Ph., *Contrats civils et commerciaux*, 7.^a ed., Dalloz, París, 2004, pp. 73-74). Posición que había recibido las críticas de la doctrina predominante (vid., por todos, MAZEAUD, D., «La responsabilité du fait de la violation d'un pacte de préférence», *Gazette du Palais*, 1994, I, p. 211). Pero la Sentencia citada admite, ampliamente, este mecanismo de oponibilidad frente a tercero. Y, además, lo reconoce, como se ha señalado por los comentaristas, con abstracción, es decir, sin que quepa limitarlo al ámbito inmobiliario (vid., para un comentario de la decisión y de su trascendencia, MESTRE, J. / FAGES, B., *Revue Trimestrielle de Droit Civil*, julio-septiembre, 2006, pp. 550-552).

¹⁵⁴ En la doctrina alemana, SCHRICKER (*Verlagsrecht Kommentar*, cit., p. 132 [Rdn 45]), propone que, en los casos en los que una editorial haya inducido al autor a incumplir el derecho de opción concedido contractualmente a otro editor, el autor estaría obligado, por los citados §§ 1 UWG y 826 BGB, a reparar el daño causado; y que, dentro de las formas de reparación del daño, cabría incluir —a modo de reparación en especie— la invalidación del segundo contrato. Aparte de que esta solución no deja de ser discutida en la propia doctrina alemana (cfr. *supra* nota 142), no parece fácil, en la práctica, demostrar la participación ilícita del tercero en el incumplimiento contractual del derecho de opción; algo que puede intuirse en la citada sentencia del KG 7-XI-1997 (*ex embajador soviético*): el contrato de edición entre la editorial B y el autor que previamente había concedido un derecho de opción a la editorial A no es considerado como un acto de competencia desleal; y eso que la negociación y firma de los dos contratos en cuestión (el de opción y el de edición) habían sido llevada a cabo por la misma persona física, quien pasó a ser director de publicaciones de la editorial B, después de haber firmado el contrato de opción como director de publicaciones de la editorial A.

objeto a un tercero, éste adquirirá por el título y modo y aquél puede caer en responsabilidad frente al optante, puesto que no puede cumplir la opción al haber perdido el poder de disposición sobre la misma cosa por haberla transmitido a un tercero (así, para un caso no igual, sentencia de 19 de noviembre de 1997 [RJ 1997\ 7978]). En el caso presente, **el ejercicio del supuesto derecho de opción por la demandante «Victory Films, SA» tuvo lugar por requerimiento notarial el 15 de abril de 1987 siendo así que anteriormente (el día 14) se había transmitido por compraventa (título) y entrega de la posesión (modo) a un tercero, la demandada «Videó Mercury Films, SA»**. (FJ 1, énfasis nuestro).

Tiene razón la Sala 1.^a al destacar las radicales diferencias entre un derecho de opción de naturaleza personal sobre derechos de propiedad intelectual y la opción sobre un bien inmueble inscrita en el Registro de la Propiedad. No obstante, es preciso matizar —y ello creemos que es relevante— que la oponibilidad *erga omnes* del derecho de opción de naturaleza personal inscrito en el Registro de la Propiedad de conformidad con el art. 14 del Reglamento Hipotecario no proviene de la mera inscripción en un Registro público, sino de los efectos sustantivos que tiene la inscripción en el Registro de la Propiedad, que no son otros que los que prevén de forma idéntica los arts. 606 CC y 32 LH¹⁵⁵. Y ello es relevante porque puede dar la impresión del *obiter* reproducido que, en Derecho español, lo que determina la oponibilidad frente a tercero de un derecho subjetivo es la mera inscripción en un Registro público. Si bien ello es cierto para los derechos subjetivos sobre bienes inmuebles por, como decíamos, la eficacia sustantiva que atribuyen los preceptos citados a la publicidad registral inmobiliaria, no es posible extender el razonamiento de manera general. De hecho, esta errónea asimilación entre publicidad registral y oponibilidad *erga omnes* fue asumida alegremente por el legislador catalán en el art. 20 *in fine* de la derogada Ley 22/2001¹⁵⁶.

En el ámbito que nos ocupa, la inexistencia de una norma en la legislación de derechos de autor que atribuya eficacia sustantiva (en cuanto a su oponibilidad *erga omnes*) a la inscripción de la transmisión o constitución de gravámenes sobre los derechos de explotación sobre una obra¹⁵⁷ impide sostener que la inscripción de un derecho de cesión preferente en el Registro de la Propiedad Intelectual determine *per se* su oponibilidad frente a tercero¹⁵⁸.

Parece pues que, como está implícito en el razonamiento del *obiter* del FJ 1 de la STS 11-IV-2000, la adquisición del tercero de su condición de cesionario

¹⁵⁵ El mismo argumento se puede utilizar en materia de marcas: la oponibilidad frente a tercero de la opción de compra de naturaleza personal no proviene de que sea posible su inscripción en un Registro (en este caso la OEPM), sino que trae causa de la norma prevista en el ya citado art. 46.3 LM, que determina —reiteramos *ope legis*— la oponibilidad frente a tercero de los actos de transmisión o gravamen de la marca.

¹⁵⁶ Que establecía que «la oponibilidad a terceros de los derechos de adquisición tiene lugar mediante la inscripción registral».

¹⁵⁷ *Vid. supra* IV.5.2.

¹⁵⁸ Ahora bien, ello no significa que esta inscripción sea irrelevante o que, a través de ella, no pueda atacarse la adquisición del tercero, como veremos enseguida.

deviene plenamente eficaz, a pesar del incumplimiento de la obligación derivada del negocio jurídico constitutivo del derecho de adquisición, que generará responsabilidad al concedente del derecho de cesión preferente, pero que no afectará la posición del tercero. Vuelve aparecer, ahora en sede del Derecho de autor, la opinión común que reflejábamos anteriormente. Pero, ¿no es posible realmente atacar la adquisición del tercero?

En el caso del derecho de opción, obviamente, si el ejercicio de la facultad de exigir la cesión que deriva de la naturaleza de dicho derecho se produce con anterioridad a la transmisión de los derechos del concedente de la opción a un tercero, éste no adquirirá, sino que se producirá un ejercicio eficaz del derecho de opción, adquiriendo los derechos de explotación el optante¹⁵⁹. Pero si la transmisión de los derechos al tercero se produce con anterioridad al ejercicio eficaz del derecho de opción, éste difícilmente podrá dirigirse contra el tercero que habrá devenido, por efecto de la transmisión, titular derivativo de los derechos de explotación cedidos¹⁶⁰.

No obstante, nos parece que sí es posible alterar la titularidad del tercero como cesionario de los derechos de explotación. Asumiendo en parte las posiciones que, desde la doctrina y jurisprudencia españolas, tratan de dar relevancia a la mala fe del tercero, creemos que ésta puede ser determinante para que el titular del derecho de cesión preferente, si así conviene a sus intereses, pueda conseguir la titularidad de los derechos de explotación en manos del tercero. En efecto, cabe considerar, en estos casos, mala fe como conocimiento o posibilidad de conocimiento de la existencia de un derecho de cesión preferente previamente constituido a la celebración del negocio de cesión. Y es relevante destacar el criterio de la posibilidad de conocimiento como generador de la mala fe del tercero, habida cuenta de las dificultades prácticas que puede presentar la prueba de un criterio subjetivo como es el conocimiento efectivo. De esta manera, se comprenderá la importancia que se ha venido dando en el presente trabajo a la inscripción de los derechos de cesión preferente en el Registro de la Propiedad Intelectual: ésta no genera la oponibilidad del derecho frente a tercero, pero permite probar que el tercero podía haber conocido razonablemente la existencia del derecho de cesión

¹⁵⁹ *Vid.*, en el mismo sentido, para el derecho francés, DESBOIS, H., «Le pacte de préférence...», cit., p. 257; LUCAS, A. / LUCAS, H.-J., *Traité...*, cit., p. 470; COLOMBET, C., *Propriété...*, cit., p. 250. Éste es también el razonamiento de la Sentencia del TGI en el citado caso *Viansson-Ponté*. No obstante, parece que el tribunal, en este caso, anticipó algo forzosamente el ejercicio del derecho de opción, considerando que éste tuvo lugar con anterioridad a la carta en la que la editorial Éditions du Seuil, propiamente, se decidía a adquirir los derechos de explotación, todo ello —pensamos maliciosamente— para no entrar en el controvertido terreno, también en Derecho francés, de la oponibilidad del derecho de opción frente al tercer adquirente.

¹⁶⁰ No parece aceptable la opinión de GAUTIER, P.-Y., *Propriété...*, cit., p. 429, quien considera que, con la constitución del derecho de opción, los derechos de explotación sobre la obra futura quedan «inmovilizados», de manera que la disposición de los mismos por parte del titular de los derechos y concedente del derecho de opción no surtirá efecto transmissivo. Parece que este autor configure el derecho de opción como un derecho real, lo que se compadece mal con la opinión común en Derecho francés sobre la naturaleza de este derecho y, en todo caso, con la propia concepción del derecho que ha defendido el propio autor en páginas anteriores.

preferente sobre los derechos que pretendía adquirir¹⁶¹. El principio de exactitud o legitimación deben permitir confiar a los titulares de derechos de cesión preferente y a los terceros en la cognoscibilidad general que ofrece la publicidad del Registro de la Propiedad Intelectual; todo ello aportando mayor seguridad en los negocios constitutivos de derechos de cesión preferente y un reforzamiento del principio de obligatoriedad de los contratos, del cumplimiento específico de las obligaciones, de la absolutividad consustancial a cualquier situación jurídica legítima¹⁶² y de los postulados de la eficiencia¹⁶³.

Finalmente, debemos preguntarnos por el mecanismo jurídico por el cual es posible atacar la adquisición del tercero, es decir, alterar su condición de cesionario de los derechos de explotación sobre la obra. No parece, desde luego, que sea un tema en el que haya opinión consolidada, ni en el Derecho común en general, ni en el de autor en particular.

Desde el primero, se ha argumentado que aquel mecanismo consistiría en una pretensión contractual contra el concedente del derecho de adquisición preferente destinada a exigir la ejecución forzosa de la obligación de éste de no hacer, esto es, de la obligación de no imposibilitar el ejercicio efectivo del derecho de adquisición, todo para que, sobre la base de los arts. 1.098 y 1.099 CC, pueda «*decretarse que se deshaga lo mal hecho*», es decir, el negocio transmisivo entre concedente del derecho de adquisición y el tercero¹⁶⁴. Desde una

¹⁶¹ Pero esta norma también puede jugar en el sentido opuesto: si el titular del derecho de cesión preferente no inscribe su derecho y el tercero consulta el Registro de la Propiedad Intelectual, tendrá una prueba sólida de su buena fe y, en consecuencia, de la inatacabilidad de su condición de cesionario de los derechos de explotación litigiosos.

¹⁶² Cfr. PAU PEDRÓN, A., «Esbozo de una teoría general de la oponibilidad», en *La publicidad registral*, cit., p. 285.

¹⁶³ Se podrá contraargumentar, en sede de eficiencia, que la norma propuesta —la concreción de la mala o buena fe del tercero que provoca la frustración de un derecho de cesión preferente a través de la consulta registral— impone unos excesivos costes de información o *costes de verificación* a los agentes económicos interesados en la transmisión de derechos de explotación. Pero creemos que la norma descrita aguanta bien el embate del análisis económico del Derecho (vid. HANSMANN, H. / KRAAKMAN, R., «Property, Contract and Verification: The *Numerus Clausus* Problem and the divisibility of Rights», *Harvard Law School Public Law*, Research Paper No. 37, 2002 [http://ssrn.com/abstract_id=323301], a quienes seguimos para las siguientes reflexiones). Ciertamente, la norma en cuestión impone unos costes: (i) *costes para los usuarios*: los costes que supone la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual; (ii) *costes para los no-usuarios*: los costes de consulta del Registro; (iii) *costes del sistema*: el coste de fomentar la práctica de la inscripción de los derechos en cuestión más el coste de mantener el sistema registral. Pero se advertirá fácilmente que, en nuestro caso, dado que los costes de consulta del Registro de la Propiedad Intelectual no son singularmente elevados y que, sobre todo, el coste del funcionamiento del sistema registral para la propiedad intelectual en España es el mismo con o sin la norma de verificación descrita, el incremento de valor de los bienes registrados —que se garantizan una eficacia frente a terceros y, de esta manera, su natural tendencia a la absolutividad— menos el coste de inscripción en el Registro debe de ser mayor que los costes para los no-usuarios y los costes del sistema.

¹⁶⁴ Esta vía ha sido defendida por TALMA CHARLES, J., *El contrato de opción*, cit., pp. 320-321. No obstante, este autor ha sugerido, recientemente, la reconducción de los distintos derechos de adquisición preferente a una sedicente «*opción adquisitiva*», que, partiendo a modo de axioma de su naturaleza real, operaría como un negocio jurídico unitario adquisitivo, vid. TALMA CHARLES, J., «La adquisición preferente: análisis de su replanteamiento sistemático», *Aranzadi Civil*, n.º 9, septiembre 2006, pp. 15-39. Sin embargo, no se apunta si existen consecuencias relevantes de este *nuevo replanteamiento* en sede de la oponibilidad del derecho de adquisición preferente frente a tercero; si el autor parte del carácter real del derecho (pp. 16-18) y de la

óptica parecida, se ha defendido que, dada la naturaleza personal —no real— de un determinado derecho de opción o de tanteo, éste carece de la nota de la reipersecutoriedad y, por lo tanto, no puede ejercitarse —aun en el supuesto de la opción personal inscrita en el Registro de la Propiedad *ex art. 14 RH*— frente a tercero, de manera que el titular del derecho de opción o tanteo podrá únicamente dirigirse contra el concedente del dicho derecho para impugnar o resolver la transmisión y, luego, podrá exigir la transmisión del bien sobre la base del cumplimiento específico de su derecho de adquisición preferente¹⁶⁵. La jurisprudencia, no obstante, no parece avalar ninguna de estas dos opciones y parece permitir el ejercicio del derecho de opción, si se dan las condiciones de oponibilidad, directamente frente al tercero¹⁶⁶.

Desde el Derecho de autor, no abundan las referencias sobre el tema; a despecho de que la propia LPI plantea un interesante —aunque probablemente más teórico que práctico— conflicto entre el cesionario originario de los derechos de explotación de una obra cuyo autor decidió retirar del comercio y el nuevo cesionario de éstos¹⁶⁷.

unicidad del negocio jurídico adquisitivo (pp. 23-25), cabría argumentar, en buena lógica, que el titular del derecho de adquisición frustrado podría exigir el cumplimiento del derecho al tercero titular de la cosa, sin tener que recurrir —como sostenía el propio autor anteriormente— a la acción contractual contra el concedente del derecho. Pero no parece posible extraer esta conclusión, pues según la nueva tesis del autor el negocio jurídico unitario se desenvuelve en dos fases, siendo la primera de ellas aquella que tiene lugar con anterioridad al ejercicio del derecho de opción y que sólo obliga al concedente a una obligación negativa (p. 29), lo que parece situarnos, en lo que aquí interesa, en el punto de partida.

¹⁶⁵ *Vid.*, en este sentido, SANCINENA ASURMENDI, C., *El derecho de...*, cit., p. 169; BOSCH CAPDEVILA E., *Opción, tanteo...*, cit., 235.

¹⁶⁶ *Vid.*, por ejemplo, la STS 13-II-1997 (*vid. supra* nota 141), donde la Sala 1.^a confirma las decisiones de la instancia que condenaron al tercero —esto es, a la sociedad que había adquirido dos fincas mediante contrato de compraventa celebrado con el concedente de un derecho de opción sobre dichas fincas celebrado con anterioridad del ejercicio de este derecho— a cumplir el contrato de compraventa perfeccionado con el ejercicio del derecho de opción. De esta manera, parece que el tercero se subroga en la posición del concedente y se convierte en parte del contrato proyectado en el negocio constitutivo del derecho de opción. Hay que advertir, sin embargo, que éste es el razonamiento del JPI y que la decisión del TS simplemente confirma la solución de aquél. Y es que no parece que el TS le dé demasiada relevancia al mecanismo por el cual un derecho de opción puede hacerse oponible efectivamente a un tercero. Tampoco aporta claridad la STS 24-X-1990 (*vid. supra*), que declara la eficacia del derecho de opción (*rectius*, tanteo) frente al tercero de mala fe, pero no determina el fundamento de esta oposición. Dicho silencio ha sido interpretado como que el «TS podría apoyarse en la inadmisibilidad de ejercitar posiciones jurídicas maliciosamente obtenidas. Lo que no haría nulo el contrato como creador de obligaciones entre las partes, pero sí lo haría inoponible al titular del tanteo» (cfr. CAÑIZARES LASO, A. «Tanteo y opción...», cit., p. 935).

¹⁶⁷ Se ha ocupado extensamente de este eventual conflicto, RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., *La cesión en exclusiva...*, cit., pp. 289-295, 311 y 319-322. No obstante, este autor parece solucionar la cuestión de la oponibilidad del derecho de cesión preferente reconocido en el art. 14.6 *in fine* LPI admitiendo que este precepto otorga al titular un derecho de retracto (p. 321). Además, este autor parece compaginar dicha opinión con otra por la cual sostiene que la LPI, a diferencia de la legislación alemana, no contiene una norma que declare la extinción, por el ejercicio del derecho de retirada, de los derechos de explotación del cesionario afectado por dicha retirada y que, en consecuencia, podría darse, en el supuesto de conflicto entre cesionario originario y nuevo cesionario, una doble cesión de derechos (p. 311). Por nuestra parte, consideramos que, en primer lugar, el ejercicio del derecho de retirada extingue la relación contractual constitutiva de los derechos de explotación del cesionario, de manera que éste —después del ejercicio legítimo por parte del autor del derecho de retirada, que exige, como es sabido, indemnización— deja de ostentar derecho de explotación alguno sobre la obra. Prueba de ello, es que el derecho de tanteo previsto en el propio art. 14.6 *in fine* LPI es un derecho destinado a ofrecer al antiguo

Lejos de tratar de resolver este compleja problemática, nos limitamos a apuntar algunas ideas que ayuden a orientar su correcta solución. En primer lugar, resulta preciso partir de que el contrato de cesión de derechos de explotación entre el concedente del derecho de cesión preferente y el tercero no es, aun en el supuesto de mala fe de éste, nulo. La nulidad por causa ilícita sólo tendrá lugar, como hemos apuntado anteriormente, en el supuesto que las partes celebraron el contrato de cesión con la finalidad expresa de causar un daño al titular del derecho de cesión preferente. Sin embargo, la concurrencia de mala fe del tercero permite al titular del derecho de cesión preferente, como hemos indicado anteriormente, beneficiarse de una regla de oponibilidad. Y conviene precisar que *oponibilidad* significa precisamente que el titular del derecho de cesión preferente funde eficazmente en el negocio constitutivo de este derecho una pretensión contra un tercero¹⁶⁸. Así, no parece convincente la opinión descrita anteriormente por la cual el titular del derecho de adquisición frustrado, habida cuenta de la naturaleza meramente personal de su derecho, no puede dirigirse frente al tercero y, en consecuencia, puede oponer su derecho solamente contra el concedente y, una vez resuelto el contrato de éste con el tercero, exigir a aquél la transmisión. La esencia de la oponibilidad es precisamente ésta: que la pretensión basada en el ejercicio de un derecho de naturaleza contractual pueda hacerse valer frente a un tercero que no fue parte del contrato. De esta manera, no parece haber ningún inconveniente lógico-jurídico en la posibilidad de que el titular del derecho de cesión preferente ejercite su derecho frente al tercero¹⁶⁹. Cuestión distinta será la de cómo se organizan las distintas pretensiones que puedan nacer entre el concedente del derecho de cesión preferente y el tercero por el ejercicio efectivo del derecho de cesión preferente¹⁷⁰.

concesionario una preferencia en una nueva cesión, aunque ésta deberá realizarse *ope legis* en «condiciones razonablemente similares a las originarias». En segundo lugar, ya advertíamos *supra* II.8 que más que imaginar que el legislador tuvo la intención de reconocer implícitamente un derecho de retracto en el art. 14.6 LPI, como parece sostener la doctrina, resulta más convincente, en nuestra opinión, plantearse si una situación jurídica determinada que coincida con el supuesto previsto por dicha norma —derecho de tanteo a favor del cesionario originario cuyo hecho generador es la voluntad del autor que previamente había ejercitado el derecho de retirada de volver a explotar la obra— es oponible a un tercero o no. Y advertíamos, también, que, en este caso, la ley operará cabalmente como fuente de la oponibilidad.

¹⁶⁸ Seguimos a Díez-Picazo, L., *Fundamentos...*, cit., p. 531, quien afirma que la oponibilidad «no significa eficacia directa o refleja del negocio en la esfera de los terceros, sino simplemente posibilidad de que las partes funden eficazmente en su propio negocio una pretensión dirigida contra el tercero». *Vid.*, en el mismo sentido, PAU PEDRÓN, A., «Esbozo de una teoría general de la oponibilidad», en *La publicidad registral*, cit., p. 288.

¹⁶⁹ En el caso del derecho de opción, las condiciones de la cesión serán las pactadas previamente en el negocio constitutivo del derecho de opción, esto es, en la cesión proyectada. En los casos de derecho de opción preferente y derecho de tanteo, las condiciones de la cesión serán exactamente las mismas en las que se ha producido la cesión entre concedente del derecho de cesión preferente y tercero.

¹⁷⁰ En buena lógica, estas pretensiones tan sólo deberían producirse en los supuestos de derecho de opción, en los que la transmisión forzada, esto es, en ejercicio de dicho derecho, podrá producirse en condiciones más o menos favorables que la que tuvo lugar entre concedente del derecho de cesión preferente y tercero. En cualquier caso, se tratarán de pretensiones de naturaleza contractual entre estos últimos, basadas probablemente en las disfunciones derivadas de la ocultación de información sobre las condiciones de la cesión proyectada.