

EL CONCEPTO DE ORIGINALIDAD EN EL DERECHO DE AUTOR

Por José Carlos ERDOZAIN LÓPEZ
Doctor en Derecho. Abogado

*A los Profesores Jesús Lahera Forteza y Beatriz Gutiérrez-Solar Calvo,
que, como buenos juristas, son incansables buscadores de belleza*

SUMARIO: I. OBRA. PRESTACIÓN. II. CATEGORÍAS: LA ORIGINALIDAD; LA CREATIVIDAD. 1. ELEMENTO APRIORÍSTICO DE PROTECCIÓN JURÍDICA: LA ESTRUCTURA EN CUANTO SUPERACIÓN O ADELANTO FORMAL. 1.1. *Acotación positiva del concepto de superación formal.* 1.2. *Acotación negativa del concepto de superación formal (el factor de especialidad o de diferenciación).* 2. ELEMENTO DINÁMICO O DE CAMBIO: APROXIMACIÓN AL BIEN JURÍDICO A PROTEGER EN EL DERECHO DE BIENES INMATERIALES, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL DERECHO DE AUTOR. LA NOVEDAD, LA CAPACIDAD DISTINTIVA Y LA ORIGINALIDAD. 2.1. *Novedad como apreciación objetiva del estado de la técnica.* 2.2. *Capacidad distintiva como elemento de identificación del origen comercial o empresarial de un bien o servicio.* 2.3. *Originalidad como determinación subjetiva de la diferenciación. Postulados.* 3. PRIMERAS CONCLUSIONES. III. CRITERIOS QUE DETERMINAN EL CARÁCTER CREATIVO EN UNA OBRA. LA ORIGINALIDAD. 1. UN CRITERIO DE LO ESTÉTICO (PRINCIPIO DE ORIGINALIDAD ESTÉTICA). 2. UN CRITERIO DE SECUENCIA O DE CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS (PRINCIPIO DE ORIGINALIDAD POR COMBINACIÓN DE ELEMENTOS). 3. UN CRITERIO DE LO ESPECÍFICO. LA SINGULARIDAD ESTÉTICA O CREATIVA (PRINCIPIO DE ORIGINALIDAD SINGULAR). 3.1. *Atribución subjetiva de la obra.* 3.2. *Atribución objetiva de la obra por derivación.* 4. UN CRITERIO DEL FIN O RESULTADO CONSEGUIDO (PRINCIPIO DE ORIGINALIDAD DE RESULTADOS). IV. CONCLUSIONES.

I. OBRA. PRESTACIÓN

El Derecho de autor es una disciplina jurídica que se ocupa de la protección debida al autor por su creación, y al resto de titulares de derechos por sus respectivas prestaciones. El autor es el centro primario de referencia, puesto que es él quien *crea* la obra en cuanto *elemento primario de protección* (cfr. art. 1 LPI). Por su parte, los otros titulares de derechos no son creadores en sentido estricto, en la medida en que su labor se limita a reproducir o duplicar elementos formales o expresivos ya creados por el autor. Básicamente, su actividad se resume en la de ejecución o interpretación, las cuales no conllevan, necesariamente, carga innovadora alguna. A esta actividad protegida se le denomina prestación, o siguiendo la terminología propuesta, *elemento secundario de protección*¹.

¹ Esto no significa que la prestación tenga una importancia secundaria respecto de la que pueda tener la obra (posiblemente, no habrá interpretaciones de Hamlet que superen la calidad y la genialidad que rebosa el texto escrito por el mismo Shakespeare, pero creo también que se estará de acuerdo conmigo en que, por ejemplo, no son pocas las obras cinematográficas cuyo éxito se debe

El carácter primario o secundario del elemento a proteger no depende, ciertamente, y en nuestra concepción, de un orden de preferencia en la protección (puesto que ambos elementos son igualmente protegibles), sino más bien de un orden lógico de disposición en la protección (es decir, la protección que pueda recibir el ejecutante o artista ha de ser *lógicamente* posterior a la del autor o creador). Excepcionalmente, se reserva a los artistas intérpretes o ejecutantes una protección moral en ciertos aspectos de la ejecución, de alcance similar a la que poseen los autores²; pero esa reserva tiene carácter residual, y es por referencia.

Obra y prestación aparecen, por consiguiente, como polos complementarios de cualquier sistematización dogmática del Derecho de autor. ¿Cómo pueden definirse estos elementos: obra y prestación?

La creatividad aparece como primer carácter o rasgo fundamental para determinar cuándo nos encontramos con una obra y cuándo ante una mera prestación en el sentido del Derecho de autor. De una obra se puede hablar en términos de creatividad; de una prestación, no³. La obra es esencialmente labor innovadora, si bien la innovación presenta unos perfiles muy determinados que son los que peculiarizan al Derecho de autor y permiten su diferenciación de otras disciplinas jurídicas afines. La innovación opera sobre el concepto de forma, y como ya observaremos, el bien jurídico estructural a proteger en todas las disciplinas de derechos inmateriales es el de la superación formal. Por el contrario, la característica elemental tradicional de la prestación no reside en su exteriorización creativa, sino más bien en su función de *duplica*, de *reiteración expresiva* de la obra ya creada⁴. La labor del ejecutante o intérprete se hace *por referencia*, y no como acto *en sí referente*. Teóricamente, en este supuesto no se da una superación de las formas, sino que la forma misma es objeto de recreación o potenciación económica.

Esta caracterización de la prestación no tiene un carácter *fundamental*. Y no lo tiene porque tras este concepto el Derecho de autor sitúa también a determinadas actividades cuyo amparo es exigido por criterios de pura protección de la inversión económica realizada y que tales actividades incorporan de cara a la creación: podríamos denominarlas sintéticamente como *criterios de pro-*

más al intérprete o intérpretes que a la propia dirección artística, piénsese si no en *Casablanca* o en *¿Quién mató a Virginia Woolf?*).

² En el ámbito de nuestra Ley, vid. art. 113 en relación con el nombre del artista intérprete o ejecutante sobre sus interpretaciones o ejecuciones. En el ámbito internacional, vid. también artículo 5 del Convenio sobre interpretación o ejecución y fonogramas, de 20 de diciembre de 1996.

³ Al menos, no necesariamente. Como antes comentábamos, ciertamente, el artículo 113 LPI abre la posibilidad de considerar a ciertas prestaciones o ejecuciones como susceptibles de incorporar una carga creativa a proteger, pero esta posibilidad debe ser objeto de una interpretación restrictiva.

⁴ Y esta reiteración expresiva puede consistir tanto en la interpretación de la partitura de la Novena de Beethoven por parte de los profesores integrantes de la Sinfónica de Berlín, como en la interpretación del papel de Clarise Sterling en *El Silencio de los corderos*, como en la declamación por algún actor famoso del «Romance sonámbulo» de García Lorca. Todo interpretación se hace *por referencia* a algo ya creado; la interpretación, por definición, carece de motivación o creatividad propias.

tección económica. Es el caso de las producciones (de fonogramas, de grabaciones audiovisuales), de los derechos de las entidades de radiodifusión (cada vez más parecido a un derecho en favor de un sujeto colectivo que en favor de una persona física), de determinados derechos especiales (como la protección que reciben determinadas ediciones y los realizadores de simples fotografías) y del denominado derecho *sui generis* en relación con las bases de datos.

Por consiguiente, reduciendo el discurso a términos elementales, podríamos sostener que lo que diferencia a la obra de la prestación es el *carácter original en términos de carga creativa* que la primera posee. Por contra, la prestación es un atributo meramente mimético o de raíces económicas, sin que todo ello deba restar un ápice de valor artístico a cualesquiera interpretaciones o ejecuciones por parte de artistas o ejecutantes. Dicho de otro modo, sólo se protegerán las obras de las que se pueda predicar la incorporación de un *valor creativo*. Lo cual no significa, empero y paradójicamente, que otras actividades no merezcan protección jurídica (piénsese si no en las producciones). En este punto radica la paradoja conceptual del moderno Derecho de autor; y esa percepción ideal por parte del observador es la que dificulta la labor de averiguar qué es obra, qué debe ser considerado como mera prestación, y qué actividad o exteriorización formal ni siquiera deben entrar a formar parte de las expresiones protegidas por el Derecho de autor.

II. CATEGORÍAS: LA ORIGINALIDAD; LA CREATIVIDAD

No es exacta la simple afirmación de que el Derecho de autor se ocupa de las creaciones artísticas. Habría que matizar el anterior aserto con otro según el cual el objeto del Derecho de autor son las *creaciones* de las que se pueda predicar su *originalidad*. En este sentido, son coherentes los artículos 1.º y 10 de la LPI al hablar, respectivamente, de que la protección jurídica aparece sin necesidad de registro alguno «por el solo hecho de su creación», y de que son protegibles todas «las creaciones originales». Se distingue de una forma lógico-secuencial, entre creación y originalidad. El factor decisivo para que una creación sea protegible no es sólo su consideración como objeto creativo, esto es, como objeto nuevo o distinto, sino también y sobre todo su reconocimiento como *obra creativa de carácter original*.

A nuestro juicio, pues, conviene distinguir entre creatividad y originalidad⁵ (cfr. arts. 65 y 77 LPI). Lo primero tiene lugar por el simple hecho de la trascendencia de la idea al mundo de la realidad formal. Por ejemplo, el hecho de que el escritor piense una trama para su novela y luego la escriba implica por sí mismo un acto creativo, en cuanto trascendente, pero no necesariamente original, si acaso dicha nove-

⁵ En contra hay autores que no encuentran lógica la separación, la cual justifica la existencia de obras derivadas. Habría que recordar que este tipo de obras también debe incorporar un margen mínimo de originalidad, puesto que en otro caso estaríamos en el ámbito de la prestación como interpretación.

la no reúne las exigencias mínimas para ello; otro tanto ocurre con un arquitecto que plasme en unos diseños un artificio determinado, pero formado a partir de formas simples: su diseño habrá trascendido la realidad, al provenir del mundo de las ideas, de la mente del creador. Mas ello no debe significar que deban estar protegidas por el Derecho de autor: esto sólo será posible si se puede recubrir esa creatividad con la suficiente originalidad. La originalidad sólo concurre cuando la forma elegida por el creador incorpora una variación o una especificidad tales a los ojos del intérprete como para concluir favorablemente acerca de la protección de autor.

Por otra parte, la creatividad no puede identificarse uniformemente con la originalidad. En el sentido indicado, creatividad es igual a trascendencia o *efecto determinado*; mas la originalidad debe ser algo superior y no identificable con el mero esfuerzo laboral o intelectual: ese esfuerzo, aplicado al desarrollo de una expresión cualquiera, sólo debe dar lugar a un derecho de propiedad común. Este derecho permitirá a su titular el ejercicio de todas las facultades inherentes al mismo, pero el dominio ejercido recaerá exclusivamente sobre el objeto concreto (*efecto excluyente*), sin posibilidad de que tal dominio pueda exteriorizarse y permitir así a su titular la prohibición o la autorización de usos o explotaciones sobre el objeto en cuestión (*efecto exclusivo*) (cfr. art. 56 LPI). Sólo la forma expresada que cumpla con unas determinadas exigencias jurídicas propias de nuestra disciplina, será la que realmente merezca toda la protección jurídica que de ella pueda derivarse. Entonces, el titular del derecho no sólo podrá ejercer su pleno dominio sobre el objeto (=obra) o sobre sus copias, sino que también tendrá a su disposición el derecho de hacer prohibir a terceros el uso de formas apropiadas de la de su objeto (=obra). Tendrá a su disposición ambos efectos, el exclusivo y el excluyente.

1. ELEMENTO APRIORÍSTICO DE PROTECCIÓN JURÍDICA: LA ESTRUCTURA EN CUANTO SUPERACIÓN O ADELANTO FORMAL

En los términos de nuestro discurso parece necesario distinguir el carácter original que debe incorporar cualquier obra de otros elementos ajenos a nuestra disciplina que, aunque próximos en la finalidad subyacente, no coinciden desde el punto de vista fundamental. Se trata de precisar el bien jurídico a proteger por el Derecho de autor, dados los evidentes nexos de unión con otras disciplinas.

En este sentido, el elemento apriorístico de protección en el ámbito del Derecho de autor es el de la creación original, en el sentido de superación formal respecto de las ya existentes. Para acotar el ámbito natural de este concepto se pueden seguir dos vías, una positiva y otra negativa.

1.1. Acotación positiva del concepto de superación formal

Debe considerarse que el concepto positivo de creación original es relativo y carente de una sustantividad absoluta. La respuesta variará en función de fac-

tores muy distintos como son el tipo de obra creada y su forma de expresión (punto 3 *infra*). Por ejemplo, el grado de originalidad exigible no será el mismo en el caso de un libro o de un estudio científico, que en el caso de un modelo industrial o de un programa de ordenador. Intuitivamente, al menos, parece que en los dos primeros casos el nivel exigible será menor que en los otros supuestos. La originalidad, además, quedará expresada de distinto modo: no es lo mismo una canción que un cuadro: los elementos a partir de cuya combinación se llega a cada una de estas obras son diferentes, por lo que los criterios de originalidad deben variar consecuentemente.

En cualquier caso, es interesante poner de manifiesto que la sencillez o la generalidad no deben excluir necesariamente la protección jurídica de autor. Evidentemente, las formas simples no podrán reclamar una protección fuerte por parte del Derecho de autor, pero lo anterior no obsta a la consideración de que la sencillez o la generalidad pueden llegar a convertirse con el tiempo en factores de especificidad o de diferenciación dignos de protección. Y esa conversión de lo sencillo en lo específico, de lo común en lo exclusivo, puede tener lugar bien por cuestiones de publicidad (por ejemplo, por una campaña publicitaria que haga reconocible una determinada obra o extienda su conocimiento para el observador), o bien por aspectos de notoriedad adquirida (piénsese, en los dibujos simples de Miró). ¿Es posible, entonces, hablar de una originalidad fuerte por contraposición a una originalidad débil (no protegible o protegible en menor medida)? Francamente, me inclino por la respuesta afirmativa.

Desde el punto de vista positivo, la superación formal requiere de la existencia de un elemento subjetivo que decida sobre el distinto grado de originalidad exigible y sobre el hecho de si ha habido la suficiente, en función del tipo de obra. A ese elemento subjetivo lo vamos a denominar *observador*, función que en la práctica será asumida por los órganos jurisdiccionales, por los propios interesados y por la doctrina elaborando los criterios mínimos de originalidad susceptibles de ser amparados.

1.2. *Acotación negativa del concepto de superación formal (el factor de especialidad o de diferenciación)*

Desde otro punto de vista, el concepto de creación original puede ser acotado negativamente, es decir, podemos llegar a saber lo que debe ser protegido por el Derecho de autor diciendo lo que *no* debe ser protegido *en ningún caso*.

Una de las razones para denegar tal auxilio se halla en la especialidad del objeto para el que se reclama protección o de la finalidad con él conseguida. Un invento podrá incorporar una carga creativa determinada, pero su esencial carácter técnico o funcional (es decir, su factor de especialidad) hará que, sin perjuicio de la protección de autor que pueda recibir, el invento sea *primariamente* protegido en virtud de un derecho exclusivo de patente. Idénticas reflexiones cabe hacer en relación

con otras disciplinas (por ejemplo, en relación con el Derecho de marcas, la palabra «Zara» tiene un fuerte significado jurídico de marca u origen empresarial⁶, sin parangón en el ámbito particular del Derecho de autor). Por consiguiente, será la especialidad del objeto o bien jurídico a proteger el factor primordial a tener presente a la hora de determinar cuál es la disciplina *primaria* de protección.

Y junto a la anterior, la segunda de las razones para rehusar protección alguna es la ausencia de originalidad suficiente en el objeto. Esto tendrá lugar por falta de adecuación a los cánones mínimos establecidos por la práctica judicial o por la doctrina, o bien por transcurso del plazo de protección legalmente previsto (es decir, por la caída en dominio público de la obra o prestación)⁷.

2. ELEMENTO DINÁMICO O DE CAMBIO: APROXIMACIÓN AL BIEN JURÍDICO A PROTEGER EN EL DERECHO DE BIENES INMATERIALES, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL DERECHO DE AUTOR. LA NOVEDAD, LA CAPACIDAD DISTINTIVA Y LA ORIGINALIDAD

A salvo el Derecho de marcas, puede sostenerse que el factor que lleva a proteger los derechos inmateriales de aplicación industrial o comercial es el de la *novedad*, bien en la forma, bien en el estado de la técnica. Por el contrario, en el Derecho de autor ese mismo factor es el de la *originalidad*. En ambos casos, se trata de una creación en el sentido de trascendencia de la realidad formal a través de una apariencia determinada que anteriormente se ubicaba en el denominado *mundo de las ideas* (factor dinámico o de cambio). Por consiguiente, es preciso estudiar cuál es la raíz conceptual que ha llevado a distinguir entre novedad, capacidad distintiva y originalidad como criterios separadores entre derechos exclusivos con aplicación industrial o comercial y derechos que no tienen dicha aplicación, ya que su fin es distinto.

2.1. *Novedad como apreciación objetiva del estado de la técnica*⁸

El requisito de innovación de las formas exigido en el ámbito de los derechos inmateriales de carácter industrial se traduce en una novedad en el estado de

⁶ La singularidad competitiva de que habla la doctrina, v. por todos PAZ-ARES, «El ilícito concurrencial: de la dogmática monopolista a la política antitrust». *RDM.*, núm. 159, 1981, pp. 7 y ss.; y que se puede apreciar en Sentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona (Sección 15.ª), de 29 de diciembre de 1995 (AC 1996/2584); de Valencia (Sección 8.ª), de 5 de mayo de 1993 (AC 1993/1019); de Valencia (Sección 8.ª), de 8 de noviembre de 1993 (AC 1993/2216); y del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1983 (RJ 1983/2675); de 15 de junio de 1997 (Sección 3.ª) (RJ 1995/4823); y de 5 de junio de 1997 (RJ 1997/4608). Vid. también el importante Auto de la Audiencia de Barcelona (Sección 15.ª), de 12 de mayo de 1997 (AC 1997/1138).

⁷ Téngase presente que la propiedad intelectual es una propiedad especial en muchos sentidos. De acuerdo con uno de ellos, parangonable a la prescripción adquisitiva, una vez transcurrido el plazo de protección para la obra o prestación, éstas caen en dominio público y cualquier persona podrá explotarlos, si bien con los límites que el Ordenamiento establece (cfr. art. 41 LPI).

⁸ Este epígrafe ha sido preparado a partir de la siguiente bibliografía básica: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho alemán*. 1969, es-

la técnica o en el de las simples formas con aplicación funcional⁹. Cuando hablamos de *formas en sentido jurídico* han de entenderse incluidas también las novedades estrictamente técnicas o que no se expresen a través de una forma en sentido físico o real¹⁰: debe operarse, pues, con un concepto amplio de *forma* que abarque también las *novedades útiles* o, si se prefiere esa terminología, las *utilidades prácticas*. De esta manera, se incluye también la funcionalidad como expresión jurídica formal (cfr. artículo 143 LP).

Para que el invento pueda patentarse es preciso que suponga un adelanto técnico y que tenga aplicación industrial. A los efectos de nuestro estudio, vamos a pasar por alto este último requisito (vid. art. 9 LP), puesto que el uso o finalidad industrial no sirven para descubrir la verdadera diferencia entre la *novedad* en el ámbito que estamos estudiando y la propia del Derecho de autor.

El adelanto técnico debe conllevar una superación del conocimiento técnico que un experto en una materia determinada pueda tener y no resultar de manera evidente para un experto en la materia (cfr. artículos 4.1, 6.2 y 8 LP). De aquí se siguen dos consecuencias. En primer lugar, que este conocimiento técnico consiste en un nivel cognoscitivo objetivo, en una regla del obrar humano; y en segundo término, que el adelanto comparte con el estado de conocimiento previo una cualidad técnica. De la comparación entre lo nuevamente inventado y lo ya inventado (o dicho de otra forma, entre la aportación y el conocimiento previo) se debe llegar a una conclusión válida acerca de si ha habido o no novedad digna de protección.

Dado el carácter esencialmente técnico de esta comparación, efectuada por el encargado de la Oficina de Patentes y Marcas competente, resulta lógico pensar que la misma se lleve a efecto de acuerdo con criterios objetivos. Lo que debe decidirse es si el conocimiento que se aporta supera o no lo ya conocido. Y en esa comparación poco importa que la forma novedosa¹¹ presente pecu-

pecialmente, pp. 79 y ss.; BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho industrial*, Madrid, 1993; BENKARD, *Patentgesetz. Gebrauchsmustergesetz. Kommentar*, München, 1993; KLAUER/MOHRING, *Patentrechtskommentar*, B.1, Anmerkung 2 al § 3 de la Ley alemana de Patentes, München, 1971; REIMER, *Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz. Systematischer Kommentar*, 1968.

⁹ Cfr. artículo 4 LP, que habla de invenciones *nuevas*; artículo 143 LP, que habla también en los mismos términos de actividad inventiva que consiste en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte una ventaja prácticamente apreciable; o el artículo 188.3.º EPI sobre modelos industriales.

En el ámbito del Derecho de marcas, aunque no se habla propiamente de novedad, sino de capacidad distintiva, la realidad que subyace sigue siendo igualmente la de proteger un signo o medio distintivo nuevo diferente de los que puedan existir hasta el momento del registro para bienes o servicios idénticos o similares (cfr. artículo 12 LM), e incluso en algunos casos para bienes o servicios diversos pero distinguidos por una marca notoria o de reconocido prestigio (cfr. artículo 13.c) LM).

¹⁰ Como, por ejemplo, una fórmula química para un medicamento nuevo o incluso un programa de ordenador. Aunque la cuestión de la patentabilidad de un software es enormemente espinosa, lo cierto es que no habría que descartar dicha posibilidad en ciertos casos.

¹¹ Repetimos, siempre y cuando nos encontremos con una forma físicamente perceptible, puesto que esa novedad bien puede referirse a una *utilidad*.

liaridades estéticas que la hagan merecedora de protección por Derecho de autor. Antes bien, la decisión habrá de basarse estrictamente en la verificación objetiva de conocimientos o utilidades. De ahí que sostengamos, en conclusión, que la novedad, en el marco de los derechos sobre invenciones, tiene un carácter esencialmente objetivo^{12 13}, puesto que se refiere a formas que incorporan un elemento cognoscitivo pleno.

Sin embargo, en el campo de los modelos industriales¹⁴ esta conclusión debe ser matizada. Los modelos industriales son objetos o diseños que hasta la transposición a nuestro ordenamiento de la Directiva 98/71, de 13 de octubre, sobre protección jurídica de dibujos y modelos industriales¹⁵, resultan protegidos a través del Estatuto de la Propiedad Industrial¹⁶ (artículos 182 y siguientes EPI). El bien jurídico objeto de protección es la forma tridimensional o bidimensional con fines industriales. Poco importa el hecho de que el modelo industrial sea original (por ejemplo, si bien puede llegar a ser susceptible de protección a través de este derecho exclusivo una simple caja rectangular para recoger chapas de abridores de botellas, sería ilusorio o excesivo pretender proteger esa forma simple *también* a través del Derecho de autor), o que aporte una novedad funcional (cfr. artículo 169 EPI). Lo relevante es que la forma en cuestión tenga una aplicación industrial y que dicha forma no preexista de manera inevitable¹⁷. Si la forma presentase un resultado técnico del que aquella fuese inseparable, en principio, habría que denegar protección por modelo industrial y conceder la pertinente por medio de modelo de utilidad¹⁸.

¹² Vid. en este sentido, sobre todo la STS de 15 de noviembre de 1994 (RJ 1994/8775), en relación con los modelos de utilidad, a cuyo tenor la novedad es una evidente utilidad práctica respecto de los precedentes. Véanse también las SSTS de 28 de marzo de 1989 (RJ 1989/2276), y las allí citadas, así como la STS de 30 de noviembre de 1989.

¹³ Afirmación naturalmente válida en relación con los modelos de utilidad. Recordemos que en este tipo de invenciones lo que se protege no es sólo la forma, sino también la funcionalidad que se logra con dicha forma (cfr. art. 143.1 LP). Se tiene que obtener una ventaja o función nuevas apreciables de forma práctica; la nueva forma persigue un incremento en las prestaciones de uso o de fabricación de un determinado objeto. Por la enumeración que hace el art. 143.2 LP, parece que los modelos de utilidad consisten en aparatos físicos y no en formas intangibles. La protección jurídica recae sobre un objeto mixto, ya que no es exactamente la forma del invento el objeto primario de protección, sino más bien la funcionalidad plasmada en la forma, *lo que se consigue* con el modelo en cuestión. En cualquier caso, las mejoras puramente estéticas no pueden ser objeto de un derecho exclusivo de este tipo.

¹⁴ Algún autor prefiere hablar de diseño industrial, como comprensivo de dibujos industriales y modelo industrial. Cfr. VAREA SANZ, *El modelo de utilidad*. Pamplona, 1996, pp. 160 y ss.

¹⁵ DO L 289, de 28 de octubre.

¹⁶ Aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929, Texto Refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de ley por la de 16 de septiembre de 1931.

¹⁷ O dicho de otra manera, del mismo modo que un autor no puede pretender apropiarse de una idea o de una trama por él creada, tampoco puede el inventor de una forma inevitable, o con efecto técnico inevitable, intentar protegerla mediante un derecho exclusivo (cfr. OTERO LASTRES, *El modelo industrial*. 1977, pp. 475 y ss.). Por forma inevitable ha de entenderse aquella que resulta necesaria técnicamente para lograr un determinado efecto (cfr. art. 11 LCD).

¹⁸ OTERO LASTRES, *ibidem*, pp. 353 y ss.; matiza esta opinión VAREA SANZ, *op. cit.*, pp. 170-172.

La aseveración anterior sobre el carácter del juicio que tiene el examen de las invenciones, se ve reafirmada por el tenor literal de la letra b) del artículo 4.2 LP, en cuya virtud no se consideran invenciones «las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación *estética*»¹⁹. Bien es verdad que se nos podría alegar que si la comparación es entre niveles de conocimiento, ¿cómo entonces no proteger las fórmulas nuevas o, en general, las teorías científicas nuevas a través del derecho exclusivo de patente? ¿Acaso no constituyen aquéllas también una parte importante del conocimiento técnico? Esto es cierto, efectivamente, pero no lo es menos que la razón por la que tradicionalmente se ha negado protección a este tipo de novedades ha sido su carácter esencialmente teórico; no se patentan o protegen ideas, ni procedimientos estrictamente teóricos o mentales²⁰. Nosotros hemos partido de la base de que la novedad que se pretende patentar, y por lo tanto, el conocimiento novedoso a comparar, tiene una determinada expresión o reflejo *formal*. En definitiva, no es exactamente el nuevo conocimiento lo que conduce a la patente, sino dicho nuevo conocimiento aplicado a una forma precisa (la utilidad industrial) y no meramente teórica²¹.

La jurisprudencia coincide con estos planteamientos²², si bien el Tribunal Supremo maneja un concepto de novedad más amplio, basado en cualquier tipo de ventaja, sea técnica, económica o de cualquier otro tipo²³. Sucintamente, podría afirmarse que se trata de un concepto relativo, que es entendido en una clave de avance de creación industrial con la suficiente trascendencia como para reputarse esencial²⁴.

Los criterios técnicos novedosos no han de ser *originales*, sino que han de suponer un *adelanto tecnológico* medido en términos objetivos. La creatividad o, por mejor decir, la superación o innovación formal (=el factor estructural) en términos de Derecho industrial se ha de leer como novedad formalmente

¹⁹ No obstante, queda por resolver el problema de si el Derecho de autor *sólo* protege las creaciones en cuanto que sean estéticamente originales. El carácter puramente estético no creemos que deba ser decisivo en este sentido.

²⁰ La única excepción vendría del sigilo o confidencialidad impuestos contractualmente (cláusulas de *know-how*). Téngase en cuenta, asimismo, que la revelación de secretos industriales tiene la consideración de comportamiento contrario a la lealtad competitiva (cfr. artículo 13 LCD).

²¹ Por este mismo motivo, se ha negado también tradicionalmente la posibilidad de que se puedan patentar los programas de ordenador, puesto que han sido concebidos como respuestas teóricas o como algoritmos a problemas prácticos. No obstante, hay que tener en cuenta las diversas resoluciones (principalmente, en el ámbito jurídico norteamericano) que se han mostrado favorables a la patentabilidad del software (cfr. mi trabajo «La patentabilidad del software. Protecciones alternativas a su consideración como obra científica», en *Comunicaciones IDEI*, octubre-diciembre 1998, pp. 127 y ss.).

²² SSTs de 7 de enero de 1991 (RJ 1991/109), de 8 de julio de 1991 (RJ 1991/5332), de 21 de enero de 1993 (RJ 1993/1092), de 28 de enero de 1994 (RJ 1994/572), de 12 de septiembre de 1996 (RJ 1996/6890) y de 22 de enero de 1998 (RJ 1998/915).

²³ Vid. por todas la STS de 23 de noviembre de 1992 (RJ 1992/9366).

²⁴ SSTs 3 de marzo de 1986 (RJ 1986/1097), de 11 de septiembre de 1986 (RJ 1986/4706), de 19 de octubre de 1993 (RJ 1993/7742), de 28 de marzo de 1995 (RJ 1995/2329) y de 30 de enero de 1996 (RJ 1996/540), entre otras.

objetiva, en el bien entendido de que la forma comprende no sólo y principalmente las expresiones tangibles, sino también aquellas que consistan en una utilidad o en un procedimiento no teórico (cfr. artículo 5.2 y Disposición Transitoria Primera, número 3 LP). Tal y como afirma la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1997²⁵, recogiendo reiterada jurisprudencia (Sentencias de 8 de julio de 1982²⁶, de 24 de diciembre de 1983²⁷, de 25 de junio de 1986²⁸, de 18 de marzo de 1991²⁹ y de 10 de diciembre de 1993³⁰), «el concepto de «forma» abarca no sólo el aspecto que el objeto ofrece a la mera observación superficial o de primera apariencia, sino también la naturaleza y distribución de sus elementos componentes al integrar el conjunto, no bastando cualquier modificación insignificante o minúscula para que una forma no sea parecida a otra anterior y tener a aquélla por nueva, sino que las diferencias entre los modelos enfrentados tienen que ser en sus características esenciales».

Lo que ocurre es que en el ámbito del Derecho de las invenciones, la novedad, como elemento estructural, no posee un valor absoluto o referido al momento mismo de la superación formal o invención, sino relativo, por referencia a la existencia o ausencia de un acto previo de explotación o de divulgación de la regla inventiva. Esto significa que, aunque efectivamente haya una superación formal, si ha habido algún tipo de uso, divulgación o explotación de la regla inventiva con carácter previo al inicio de los trámites del registro de la patente, a efectos legales, ya no habrá novedad. Luego el concepto de novedad inventiva se asienta sobre una apariencia jurídica de novedad, puesto que la real novedad no es relevante a efectos de protección jurídica, pudiendo, por el contrario, determinar el perjuicio de la exclusividad del derecho.

2.2. *Capacidad distintiva como elemento de identificación del origen comercial o empresarial de un bien o servicio*³¹

En el ámbito del Derecho de marcas el factor dinámico o de cambio significa una superación formal que lleva aparejada una capacidad de distinción o asociación del bien o servicio objeto de explotación comercial con el empresario

²⁵ RJ 1997/8993.

²⁶ RJ 1982/5832.

²⁷ RJ 1983/7002.

²⁸ RJ 1986/3621.

²⁹ RJ 1991/2664.

³⁰ RJ 1993/9893.

³¹ Este epígrafe ha sido preparado a partir de la siguiente bibliografía: FERNÁNDEZ NOVOA, *Derecho de marcas*, Madrid, 1990; y *El sistema comunitario de marcas*, Madrid, 1995; BOTANA AGRA, «La primera directiva comunitaria en materia de marcas», *ADI.*, núm. 13, 1989-1990, pp. 649 y ss.; y «La Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988», *ADI.*, núm. 12, 1987-1988, pp. 579 y ss.; y «El Reglamento (CE) núm. 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria», *ADI.*, núm. 15, 1993, pp. 763 y ss.; AREAN LALÍN, «Hacia un nuevo derecho de marcas en la CEE», *ADI.*, núm. 7, 1981, pp. 475 y ss.; y KEATIG, «La protección del color y la decoración como marca», *ADI.*, núm. 12, 1987-1988, pp. 663 y ss.

o empresa responsable de la fabricación del bien o de la prestación del servicio³². En este sentido, no es relevante que la forma aportada tenga características cognoscitivas especiales o singulares, desconocidas hasta el momento; tampoco resulta esencial que la forma adoptada recoja aspectos estéticos, técnicos, funcionales o de belleza desconocidos. Por el contrario, en el ámbito del Derecho de marcas la exclusividad viene orientada por un factor de determinación del origen del producto o del servicio ante la posibilidad de que haya un mismo segmento de productos o servicios objeto de comercialización o prestación. Es lo que se denomina conceptualmente, por importación de la doctrina alemana, como *singularidad competitiva*.

Como consecuencia de esa necesidad de establecer un nexo de unión inseparable entre un bien o servicio y el empresario que los ha comercializado o explotado³³, el Derecho de marcas establece dos tipos de prohibiciones: por un lado, la consistente en atribuirse o emplear signos distintivos que puedan llevar a confusión o asociación con los productos o servicios de un competidor³⁴, siempre y cuando tales productos o servicios sean similares para el sector de explotación en que habiten, o bien sean tan conocidos o tengan tal prestigio que el riesgo de confusión o asociación sea inevitable y contrario a los buenos usos del tráfico (v. arts. 12.1 letra a), 13 letra c) y 11.1 letra f)); y, por otro, la prohibición relativa a la inexistencia de un carácter suficientemente distintivo o identificador de la marca usada sobre el producto o servicio en cuestión (por ejemplo, cuando se trate de un nombre genérico)³⁵.

De acuerdo con lo anterior, queremos resaltar el hecho de que lo relevante es que la marca sirva como medio de identificación de un origen, y no que aporte o incorpore un significado formal estético entendido como creación del espíritu; o bien, un significado formal inventivo, entendido como superación técnica cognoscitiva³⁶.

³² El artículo 1 LM establece que «*se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona*». Vid. también sentencias del TJCE de 11 de julio de 1996, caso Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH (Asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94); de 22 de junio de 1994, caso Ideal Standard (Asunto C-9/1993); de 10 de octubre de 1978, caso Centrafarm BV (Asunto 3/78); de 3 de julio de 1974, caso Hag (Asunto 192/1973); y de 18 de febrero de 1971, caso Sirena (Asunto 40/70), entre otras.

³³ En lo que no debemos ver otra cosa, como es lógico, que la necesidad de defender la organización económica de la empresa en el tráfico comercial.

³⁴ Para ser más exactos con la organización empresarial del competidor.

³⁵ Si lo sería un olor es algo discutible. Desde luego, la Ley de Marcas no descarta esta posibilidad *a priori*, si bien el olor en sí debería pasar, a mi juicio, por los filtros usuales de atribución de exclusividad que serían, básicamente, los de que no fuera un olor genérico, y que tuviera la suficiente singularidad o especificidad como para identificar el producto o servicio.

³⁶ Según la doctrina que se ha ocupado del análisis del artículo 11 LCD, la libre imitabilidad de que habla dicho precepto ha de referirse a la producida respecto de los signos distintivos de una empresa o comercio, cfr. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, «Los actos de imitación en la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991 en relación con el ordenamiento jurídico comunitario. Especial referencia a la relación entre los derechos de Propiedad industrial y la competencia desleal». *RDP*, 1994, pp. 752 y ss.; MONTEAGUDO, «El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho contra la competencia desleal», *ADI*, 1993, pp. 100 y ss. A mi juicio, por el contrario, esa interpre-

En el caso del Derecho de marcas, como ocurre en el ámbito del Derecho de patentes, la labor de atribución de un derecho exclusivo se adquiere por el registro (salvo, en teoría, las marcas anteriores notoriamente conocidas). Corresponde a los interesados actuar contra registros o usos de signos distintivos que presenten rasgos de similitud suficientes como para generar riesgo de asociación o confusión con los bienes o servicios propios (cfr. artículos 25 a 29 y 31 y 32 LM). De una lectura de estos preceptos se deduce que el efecto exclusivo que se concede al titular de derechos le autoriza a prohibir usos de marcas o formas de identificación que sean susceptibles de confundir a los interesados respecto del origen del producto o servicio ofertado. La susceptibilidad de confusión o aprovechamiento de la reputación ajenas se aprecia formalmente y tras un análisis subjetivo de las condiciones distintivas existentes en los signos enfrentados. De acuerdo con la jurisprudencia³⁷, debe concluirse positivamente acerca de una semejanza a partir de criterios de conexión fonéticos, visuales y sonoros. La valoración final será subjetiva, pero siempre a la vista de los elementos objetivos que conforman la identidad de origen del producto o del servicio con una organización empresarial. Habrá quien vea en esa decisión un peligro indeseable por el contenido. Pero el peligro de una decisión arbitraria se minimiza hasta llegar a términos admisibles de seguridad, por el hecho de recurrir en la valoración a elementos objetivos de cuyo estudio sea posible extraer una opinión razonablemente válida y adecuada.

En resumen, el factor dinámico o de cambio en los signos distintivos empleados como marca consiste en su capacidad para singularizar. Esa capacidad es su forma. Y la diferente forma es el bien a proteger por la marca.

2.3. Originalidad como determinación subjetiva de la diferenciación. Postulados

La trascendencia de la aportación en las formas en el ámbito del Derecho de autor se hace depender del factor *originalidad* (cfr. artículos 1.º, 5.º y 10 LPI)³⁸.

Tradicionalmente, se ha partido de una premisa según la cual, así como el Derecho industrial concede protección a las formas creativas con aplicación industrial, el Derecho de autor hace lo propio respecto de las formas creativas que lo sean des-

tación limita irrazonablemente el ámbito de aplicación del artículo 11 citado, el cual no se ocupa solamente de dichos signos distintivos, sino, en general, de prestaciones o iniciativas empresariales. Evidentemente, dentro de esta Ley existen zonas de interferencia entre diversos preceptos (cfr. artículos 6, 11 y 12), pero eso no quiere decir que el artículo 11 deba tener un campo de aplicación restringido hermenéuticamente por lo señalado en los artículos 6 y 12 LCD.

³⁷ Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1986 (RJ 1986/6787); de 13 de mayo de 1982 (RJ 1982/2774); de 29 de mayo de 1982 (RJ 1982/4439); de 19 de abril de 1985 (RJ 1985/1773); de 12 de septiembre de 1985 (RJ 1985/4258); de 30 de abril de 1986 (RJ 1986/2045); de 8 de marzo de 1988 (RJ 1988/1661) y de 20 de febrero de 1995 (RJ 1995/1142).

³⁸ Aunque las referencias sí se hagan en este artículo a preceptos de la Ley española, ello no debe hacernos pensar que se trate de una decisión o afirmación particular. Nuestra Ley no hace sino recoger lo que es un planteamiento tradicional y que forma la base sobre la que se cimenta el Derecho de autor (cfr. artículo 2 CB).

de un punto de vista estético³⁹. Cualquiera puede pensar en ejemplos que ilustren lo anterior, como un libro (forma primigenia de protección junto con la pintura, el teatro y la música), un determinado cuadro, una sinfonía, una alocución filosófica, etc. Aunque las variaciones podrían llegar a ser múltiples, el denominador común a todas ellas estaría constituido, desde esta perspectiva, por una *aparición de peculiaridad* (cfr. apartados 1 y del artículo 2 CB, artículo 10.1 LPI y §§ 2, 3 y 4 UhrG). Esto tiene como consecuencia, por ejemplo, que las noticias del día no sean dignas de protección en cuanto obra, y ello, naturalmente, sin perjuicio de que lo puedan ser las fotografías, bien como obra, bien como simple fotografía, o los textos de opinión de las que aquéllas puedan estar compuestas.

La originalidad se medía en términos de proximidad a la belleza. Se equiparaba la creación original a la de una forma susceptible de ser considerada como ejemplar o artísticamente bella en cuanto proveniente del espíritu humano. Al contrario de lo que ocurre con los derechos inmateriales de carácter industrial, en el caso del Derecho de autor no era (y aún sigue sin serlo) relevante que a través de esa forma se avanzase en el conocimiento o en el estado de la técnica, o en las utilidades de un determinado bien, o en la capacidad distintiva del producto o servicio que incorporase el signo; o incluso, tampoco era importante que la obra se asociase a un determinado autor. La protección jurídica recaía más bien sobre formas agradables, originales en su creatividad, en su independencia de otras formas expresivas, de otros modos de expresar el ánimo artístico de cada autor. Se pretendía premiar así una labor reservada a unos pocos, a los artistas, a los creadores, a los incansables buscadores de belleza. El Derecho de autor, no desde luego en la concepción dogmático-económica en que lo conocemos en nuestros tiempos, tenía como objetivo la protección del arte y el saber, del aliento sublime y artístico del autor. Su objeto no era otro que la búsqueda y el amparo de una originalidad medida en términos de incontrolada belleza.

Esa decisión acerca de lo que era bello o no lo era, no se tomaba por insinuación respecto de un referente técnico o funcional, objetivable en su dimensión de ser; sino que se tomaba por comparación con el *universo de formas estéticas previas*, subjetivadas por una apreciación relativa del observador. Este concepto de forma abarcaría no sólo el aspecto que el objeto ofrece a la mera observación superficial o de primera apariencia, sino también la naturaleza y distribución de sus elementos componentes al integrar el conjunto; no bastaría cualquier modificación insignificante o minúscula para que una forma no fuese parecida a otra anterior y tener a aquélla por nueva, sino que las diferencias entre las formas enfrentadas tendrían que reposar en sus características esenciales⁴⁰.

³⁹ Cfr. artículos 1.º, 9.º y 10 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1879; 2.1 CB, y páginas 28, 41 y 44 de la Conferencia de Berna, que dio lugar al Convenio anteriormente mencionado, desarrollada del 8 al 19 de septiembre de 1884.

⁴⁰ Sentencias del Tribunal Supremo, de 28 de enero de 1995 (RJ 1995/387) y de 17 de octubre de 1997 (RJ 1997/7468), de acuerdo con las cuales «Por plagio hay que entender, en su acepción más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial. Se presenta más bien como *una actividad material mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano, aunque aporte cierta manifestación de ingenio*. Las situaciones que representan plagio hay que entenderlas como las de identidad, así como las encubiertas, *pero que descubren, al despojarlas de los ardidés y ropajes que las disfrazan, su total similitud* con la obra original, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectual ajeno».

Debe aceptarse un concepto amplio de ese universo, y sus elementos deben hallarse en constante interrelación, puesto que de lo contrario, podría ocurrir que no se pudiesen contrastar expresiones diferentes de una misma creación formal. En este sentido, la obra debe tener una acepción distinta y superior a la de su expresión concreta elegida por el autor (el factor de arbitrariedad). La obra representa el aspecto realmente creativo de la forma artística, en la medida en que incorpora elementos hasta entonces ausentes; pero la obra se manifiesta mediante distintas modalidades, adoptando formas de explotación posiblemente diferentes, aunque en el fondo pertenecientes todas ellas a un mismo origen artístico u obra. Una interpretación contraria a lo que defendemos, daría al traste con el derecho de adaptación perteneciente al autor, y conduciría a la eventualidad constante de la diferenciación simple formal por parte de terceros de la obra original con el único fin de eludir la infracción de plagio, como infracción de la facultad moral del autor al reconocimiento de su paternidad sobre la obra.

Si no se aceptara una comparación universal con el conjunto de formas estéticas ya existente, es decir, si se debiese partir de una comparación entre obras pertenecientes a un mismo segmento de creatividad, que podríamos calificar como de comparación objetiva (por ejemplo, sólo se pudiesen comparar los libros entre sí, sólo las obras musicales, sólo las pantomimas, etc.), se daría la consecuencia de que una novela con una determinada trama y una obra de teatro posterior de distinto autor, que tuviese el mismo argumento, no serían comparables, y no habría manera de probar la infracción de la facultad de paternidad del autor de origen. En el ámbito de las nuevas tecnologías, ello puede apreciarse aún más decididamente. Piénsese, por ejemplo, en una obra audiovisual tradicional que sea objeto de nueva expresión por medio de un programa de ordenador, o en una obra coreográfica que igualmente fuese objeto de reinterpretación o duplicación a través de un software especialmente diseñado⁴¹. Esa consecuencia inadmisibles se vería, en cambio, obviada con la comparación universal de formas artísticas de la que estamos hablando, puesto que entonces sí se podrían comparar ambas expresiones artísticas, aun cuando perteneciesen a *tipos de obra expresados a través de formas de explotación distintas*.

Esta circunstancia es la que nos lleva a sostener que el conjunto de formas relevantes para el Derecho de autor es únicamente determinable a partir de una decisión o apreciación subjetiva. Por lo tanto, las formas artísticas o de autor han de ser, necesariamente, subjetivas.

Esta concepción estética de la obra ha dado paso a otra mucho más amplia, que nos vemos incapaces de calificar mediante una categoría determinada, dada la abigarra-

En idéntico sentido, veáanse las SSAP de Madrid, de 25 de abril de 1997 (AC 1997\1194), y de Granada (Sección 3.ª), de 30 de junio de 1997 (AC 1997\1399).

Este criterio se pone de manifiesto igualmente en el cuestionario relleno por la Delegación Norteamericana, con motivo de la reunión anual celebrada por la ALAI, en Sitges, en 1992, en donde se puede leer (p. 140) que «(...) el demandante debe probar similitud sustancial entre su obra y la del demandado en términos de expresión susceptible de ser protegida (...)».

⁴¹ Tómese como ejemplo, aunque no hay caso judicial al respecto, las obras creadas mediante ordenador por el coreógrafo Merce Cunningham.

da realidad que comprende (vid. criterios del punto 3, *infra*). Básicamente, sin embargo, podríamos también mantener que la visión idealista del Derecho de autor, edificada sobre una noción de belleza, se ha visto relegada a una perspectiva mucho más económica, más proteccionista de la organización y de la promoción de actividades artísticas. La protección jurídica de la actividad creadora y de la creación debe implicar también la de la estructura económica que la sustenta. Nos estamos refiriendo, naturalmente, a las entidades de radiodifusión, a los productores, a los editores y a los titulares de un derecho *sui generis*. Toda esta realidad constituye lo que podríamos denominar como *dimensión o estructura económica del Derecho de autor*⁴².

Que la protección de autor haya basculado desde un sentido de estricto amparo de lo estético o bello, hasta posiciones más incorporadas a elementos económicos no debe llevar al intérprete a un juicio necesariamente negativo. Esa tendencia a la mayor protección económica no tiene por qué significar un detrimento de la que merezca lo estético. Antes bien, todo debe verse como parte de una evolución, de un movimiento, al que el jurista debe adaptarse a fin de saber encontrar el justo equilibrio entre todos los intereses en liza. A nuestro juicio, esa evolución, que se traduce en un premio al capital, es consustancial al paradigma vigente, y debe fomentarse como remedio contra la mediocridad y como fomento de la creatividad y de la justa remuneración para el creador o autor de la obra y para el resto de titulares de derechos.

Pero al margen de lo anterior, esa evolución pone asimismo de manifiesto un cambio en la concepción de lo que debe ser el objeto del Derecho de autor. De lo estético se ha pasado a ... no se sabe muy bien el qué: a un conjunto abigarrado y diverso de formas y factores, merecedores todos ellos de protección, pero no por el valor intrínsecamente estético que puedan incorporar, sino por otra suerte de razones que encajan de mejor modo en esa visión actual del paradigma teñida de números y de intereses.

Con anterioridad al análisis de criterios, es preciso exponer una serie de postulados que nos lleven a restringir teóricamente el contorno que el factor dinámico o de cambio ha de tener en el ámbito del Derecho de autor; para determinar lo que es original de aquello que no lo es; para saber si en verdad se ha agotado el ideal y la creatividad artística como objetos de protección primaria. En definitiva, para intentar encontrar todavía algún resto de imaginada belleza que proteger.

Postulado primero.—El Derecho de autor no limita la protección a unas formas o expresiones determinadas.

Esto significa que no existe limitación formal o expresiva en la protección de autor, puesto que la creatividad humana se presume inagotable y transformable. El

⁴² V. la Comunicación de 17 de enero de 1991 (COM (90), 584 final, de 17 de enero). Téngase en cuenta, asimismo, la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información COM (97) 628 final, de 10 de diciembre; y la muy reciente Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información (COM 1999) 250 Final).

único requisito exigible para que la maquinaria jurídica se ponga en funcionamiento consiste en que la idea creativa y original haya trascendido del mundo de las ideas y se haya incorporado a una forma o expresión peculiares. Esa forma ha de interpretarse también en sentido amplio, quedando comprendidas tanto las formas tangibles como las que no lo son. Así, merece tanta protección un poema, una canción, una película emitida o una base de datos consistente en impulsos digitales, como un juego de naipes especialmente decorado. En resumen, si bien la forma a proteger es contingente, no lo es la noción misma de forma expresiva, la cual constituye la base insustituible del Derecho de autor.

Postulado segundo.—El Derecho de autor protege las formas o expresiones, no las ideas.

Hay un elemento formal en toda obra o prestación que precisamente constituye el objeto del derecho exclusivo. Dicho elemento formal no es protegido en su apariencia estricta de ser, sino que también son protegibles los elementos formales significativamente similares, esto es, las leves variaciones formales que se consideren, desde una apreciación subjetiva de asociación, fronterizas al elemento formal genuino.

Si se tiene en cuenta que el Derecho de autor protege la creatividad original, no puede llegarse a otra conclusión. Lo contrario, es decir, la protección estricta de una forma considerada, dejando a un lado las variaciones leves que de la misma se puedan llevar a cabo, da lugar a un riesgo de asociación o confusión respecto de la de origen o de su originalidad. En este sentido, el perjuicio para el autor reside en la ausencia de especificidad de la forma no genuina y en su explotación económica, para evitar lo cual ha de exigirse una *diferencia sustancial*. ¿Qué debe entenderse por diferencia sustancial? La respuesta no puede ser absoluta, sino que dependerá de cada caso. No obstante, proponemos la noción de *recognoscibilidad propia*, es decir, aquella que hace a una obra característica frente a las demás. Esa propiedad o singularidad se predica no sólo por referencia al aspecto formal-objetivo, sino también por referencia al creador o autor (criterio subjetivo). Esto significa que el respeto a un derecho exclusivo de autor implica el debido a la forma expresiva característica de la creación previa y a la autoría de la persona que la ha creado⁴³. Ahondaremos más en el asunto en el apartado dedicado a la premisa cuarta. Baste ahora con lo dicho.

⁴³ Queremos distinguirnos del concepto de originalidad propuesto por ULMER, *Urheber- und Verlagsrecht*, 1980, pp. 119 y ss., especialmente, en 124; así como por DESBOIS, *Le droit d'auteur en France*, 1978, pp. 5 y ss., y COLOMBET, *Propriété littéraire et artistique*, 1986, pp. 37 y ss. Es ocioso acaso recordarlo, pero, como es sabido, ULMER defendía un concepto basado en la relación del autor con su obra creada, de tal manera que, en su opinión, toda obra llevaba impreso el sello de su autor y ese sello o esa especial forma creada era lo que se protegía (*recognoscibilidad impropia*). Esta doctrina resulta criticable por varias razones que expondremos más adelante en texto. Simplemente querríamos recordar a la doctrina que esta dimensión de la originalidad encuentra su verdadero origen en ULMER y doctrina francesa, cfr. BONDÍA ROMÁN/RODRÍGUEZ TAPIA, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, p. 122, en relación con obra de MARCO MOLINA.

En cualquier caso, el adjetivo de *leve* debe entenderse de manera orientativa, y en lo que debe fijarse el observador es en que la forma no genuina busque una proximidad con la que lo es, y pueda así causar un aprovechamiento del esfuerzo creativo genuino por riesgo de asociación o confusión⁴⁴.

Quedan por hacer dos precisiones más.

En primer lugar, el concepto de forma debe entenderse en un sentido esencialmente abstracto o mediato. No es absolutamente relevante la forma inmediata adoptada en la realidad; se trataría de un *reflejo jurídicamente necesario*. A lo que realmente hay que atender es a la forma mediata creada, caracterizada por una selección particular de elementos que presenta la suficiente originalidad como para merecer protección jurídica. En segundo término, que lo anterior es cierto se demuestra por la existencia del derecho de transformación, a través del cual se protege al autor frente a modificaciones o derivaciones de la obra de origen que, aun presentando una cierta originalidad, no acaban de *separarse* de la obra de origen. Se trata de que la observación de las formas inmediatas no impida reconocer la originalidad de la forma mediata que es la esencial.

Postulado tercero.—La protección por autor existe y se aplica a la obra desde el momento mismo de la creación original, a diferencia de lo que ocurre con los derechos sobre bienes inmateriales de carácter industrial.

No se requiere, en principio, requisito alguno de registro para obtener protección de autor (cfr. artículo 5.2 CB y 145 LPI). No obstante, es preciso resaltar el uso de la expresión *en principio*, ya que en algunos ordenamientos sí se exige un registro previo como requisito de amparo (cfr. artículo 5.2 CB y III.1 de la Convención Universal).

A nuestro juicio, esta condición de registro previo no empece el valor relativo de esta premisa. Ha de partirse de que el registro funciona por razones de seguridad jurídica, ya que los terceros necesitan de un elemento de certeza sobre el verdadero momento de creación y de consiguiente comienzo de la protección. El registro de la obra permite eliminar el conflicto que pudiera surgir para determinar dicho momento, y asume una función de asignación de prioridad con la que perjudicar a tercero.

⁴⁴ SSTS de 28 de enero de 1995 (RJ 1995/387) y de 20 de febrero de 1992 (RJ 1992/1329), así como SAP de Granada (Sección 3.^a), de 30 de junio de 1997 (AC 1997/1399), entre otras. Sobre el concepto de plagio, y el riesgo de asociación o confusión, vid. SSTS de 17 de octubre de 1997 (RJ 1997/7468) y de 8 de mayo de 1997 (RJ 1997/3877), aunque esta última referida a modelos industriales; en contra, vid. STS 7 de junio de 1995 (RJ 1995/4628), pues, de acuerdo con la misma, a pesar de las múltiples semejanzas, no llegó a apreciar la existencia de plagio (si bien, a su vez, conviene tener presente la escasa originalidad de la obra presuntamente plagiada).

Y decimos que esta condición de registro no afecta significativamente a esta premisa, porque la función reseñada en último lugar se logra igualmente a través de los actos de divulgación o, en su caso, de publicación. Su finalidad es fundamentalmente la de dar a conocer al público la obra creada o la prestación realizada; pero también la de situar temporalmente dicha obra o prestación con efectos perjudiciales para tercero. Cabrá la prueba en contrario, puesto que la creación, por su propia configuración, nunca tendrá un valor absoluto en caso de ser una creación no original, mas su divulgación o publicación actuarán como componentes inmediatos de protección con efecto frente a tercero.

Y lo que es aún más importante: el registro de la obra no implica control alguno sobre su carga creativa original. De acuerdo con lo que acabamos de exponer, no es ésa la misión auténtica del Registro de la Propiedad Intelectual, sino más bien la de advenir el hecho del registro como prueba cualificada de prioridad en el tiempo de la creación o prestación objeto de registro. Pero no hay un rechazo del encargado del Registro a la entrada o constancia de la obra en su seno con base en un examen previo. Y no lo hay, porque sencillamente no puede haberlo, ya que las funciones del encargado no alcanzan a poder decidir acerca de la originalidad de la obra.

En definitiva, aunque la obra esté registrada, ello no significa que la misma esté verdaderamente protegida (puesto que puede haber una obra previa, de protección preferente); y a su vez, por el hecho de que haya un registro, no se otorga una protección automática a lo registrado (por ejemplo, porque no sea obra).

Postulado cuarto.—Toda obra que pretenda ser susceptible de protección de autor deberá aportar o incorporar una mínima y suficiente carga creativa original.

En el ámbito del Derecho de autor, la novedad que se protege no es un avance técnico o tecnológico en el estado de conocimientos, ni tampoco que lo creado sea identificador de un origen empresarial determinado, sino el hecho de que la obra aporte un nivel mínimo propio de expresividad artística o científica. Es el carácter de genuino lo que se protege: la sublimación de un estado de la naturaleza o de un cierto ánimo del autor que trascienden del mundo de las ideas a la realidad de las formas por la vocación o por la especial aptitud de aquél. Lo protegible son los reflejos expresivos peculiares conseguidos por virtud de la mano o de la inspiración del artista. A esto lo llamamos *factor de reconocibilidad o diferenciación propia de la obra*, por contraposición al que podríamos denominar *factor de reconocibilidad o diferenciación impropia del autor*.

Retomando lo dicho anteriormente, continuamos criticando este concepto ulmeriano por las siguientes razones. Como es sabido, lo que ULMER y otros venían a defender era una identificación entre originalidad y estilo particular de

un autor, la huella que sólo el autor ha sabido imprimir a su obra. A nuestro juicio, esta tesis es equivocada ya que el Derecho de autor no puede defender *un estilo*, como forma dinámica de hacer arte. En realidad, toda nuestra disciplina está construida en la protección de *la obra* como expresión singular de la creación (cfr. artículos 2 CB y 1 LPI). Pero, además, fíjese que nuestra Ley se articula en función de los distintos tipos de obra y de sus modos de explotación, y no en función de los diferentes tipos de autores o estilos. Se habla de obra colectiva, de obra compuesta, de obra derivada, de obra audiovisual, de programas de ordenador, de obra fotográfica, de reproducción, de contrato de edición ... Por contra, apenas queda espacio para el autor. El autor es algo paradójicamente secundario, relegado incluso por esas realidades económicas personificadas de las que se ocupa el Libro II de nuestra Ley.

A mayor abundamiento, esta teoría no es capaz de explicar satisfactoriamente qué ocurre entonces con las obras anónimas. En ellas, por definición, no existe una atribución creativa de la obra a una persona determinada, ya que el autor verdadero ha preferido mantenerse oculto al público, ya sea por motivos personales o de otro tipo, pero que sólo él tiene la facultad de señalar y hacer valer. Si la originalidad, como propone el sector doctrinal antes mencionado, se pusiera de manifiesto por la posibilidad de *reconocer* a una obra como de *un autor*, entonces las obras anónimas carecerían de protección, puesto que las mismas no tienen, por definición, autor *al que referirse*.

Por último, el estilo personal de un autor no es algo sobre lo que éste pueda o deba imponer un derecho exclusivo. Ningún estilo artístico es atribuible a una sola persona; ningún conjunto de obras encuadrables bajo un mismo signo artístico puede o debe someterse a un único poder exclusivo con imposibilidad para los demás de poder entrar en esa forma definida, en ese estilo, sin la previa autorización del autor.

En atención a todo lo anterior, en definitiva, debe descartarse una visión subjetiva de la originalidad basada en un criterio de reconocibilidad impropia.

El factor de reconocibilidad o diferenciación propia impregna la obra. Es una muestra concreta de la habilidad individual del autor (o, en su caso, conjunta de diversos autores), de su ánimo artístico, que es plasmado sobre una forma peculiar. Precisemos algo más esta afirmación.

Hay que tener en cuenta que no basta con que la forma expresiva elegida sea diferente para atribuirle carácter creativo. Es necesario que esa diferencia sea *propia*, que haga *a la obra* como particular o reconocible frente a otras obras. Mas esa particularidad o reconocibilidad propia no debe asociarse con la persona del autor (al estilo ulmeriano), sino más bien con la que posea la obra en sí por voluntad del autor o creador.

La dimensión de ser de la obra que importa al Derecho de autor a efectos de determinar su originalidad viene representada por una representación jurídico-formal de la misma. Evidentemente, esta representación tendrá un correlativo ar-

bitrario jurídico-material. Este último será, en realidad, *una* expresión concreta de la obra de entre las varias posibles, debiendo ser calificada de arbitraria en la medida en que ha sido la voluntad del autor la que la ha decidido, descartando otras posibles. La originalidad apenas cuenta, puesto que ha de entenderse como una mediación necesaria de la representación jurídico-formal.

El concepto de forma expresiva reconocible ha de entenderse, pues, no en su sentido material o inmediato, sino más bien en su sentido inmaterial o mediato. Pese a que el fundamento del Derecho de autor radica en la protección de la forma en cuanto expresión tangible de una idea, ese criterio debe ser corregido por este otro, de manera tal que lo protegido sea una representación jurídico-formal en cuanto *expresión manifiesta y singular* (reconocible), cualquiera que sea el soporte jurídico-material elegido, de una idea. Y querría insistir en que este planteamiento se basa en la *expresión de la idea*, y no en la *idea misma sin expresar*.

Por ejemplo, un argumento determinado, con unos personajes y un trasfondo determinados pueden ser creados por un escritor y dar lugar a una forma expresiva de libro; si se siguiera una interpretación demasiado estricta de la reconocibilidad formal, tendría que permitirse una adaptación de ese libro a una película cinematográfica, puesto que ésta es una forma expresiva radicalmente distinta de la del libro. Mas esta conclusión estaría claramente equivocada: no podría sostenerse cabalmente que el argumento y los personajes de la película son *proprios*, reconocibles y singulares frente a los de la novela en que se han basado.

Desde otro punto de vista, una pieza musical puede estar compuesta en un cierto modo para adecuarla a un instrumento o a una voz determinadas; que luego sea preciso modificar el modo para que pueda ser interpretada por otro artista u otro instrumento, debe ser considerado como un accidente en relación con el hecho en sí de la creación de la pieza musical. La originalidad, pues, no debe manifestarse en un efecto técnico, en un estilo, en un factor material de incorporación de la obra (como puede ser un compás de 3/4, un tipo de letra para un libro, un tipo de cinta para una película, un soporte determinado, una mezcla de líquidos para lograr un efecto visual en una foto, una orden Edit o una rutina que ejecute una labor determinada, un tipo de mármol o metal para hacer una determinada escultura ...).

Por otra parte, es preciso traer a colación en este lugar lo que expusimos anteriormente acerca de las variaciones leves en la forma expresiva de la obra. No puede pretenderse que la simple variación insustancial de una forma creativa previa no implique infracción del derecho exclusivo que recae sobre esta última. A ello se oponen, en primer lugar, consideraciones derivadas de lo que acabamos de decir, en el sentido de que esa forma levemente variada carecerá de una reconocibilidad propia, puesto que fácilmente se advertirá por el observador que la obra previa ha sido plagiada. Este plagio de la expresión formal previa existirá cuando haya una apropiación no autorizada de los aspectos considerados esenciales de aquélla, es decir, cuando de la comparación de los ele-

mentos esenciales no resulte reconocibilidad propia para la obra posterior o se aprecie una asociación de ideas expresivas o riesgo de confusión con la obra previa y, por ende, con la persona de su autor (por ejemplo, a través de la comparación de personajes, de desarrollo de la trama, de realización de un determinado formato artístico o plástico, de decorados, de finales, de colocación de los elementos integrantes de una obra, etc.). Aquí existiría, a mi juicio, un punto de conexión por fundamentos con la justificación de la marca como signo distintivo, puesto que en ambos casos se viene a reconocer y a proteger el esfuerzo innovador aplicado a una forma para su explotación económica con exclusión del resto.

En segundo término, un planteamiento contrario a lo que aquí decimos llevaría a dejar vacío de contenido el derecho exclusivo de transformación de la obra preexistente, previsto en nuestro ordenamiento en el artículo 21 LPI (vid. artículo 2.3 CB). Recordemos que, en este caso, aunque no se trate de una aportación absolutamente característica, sino de una adaptación o modificación relativas, se concede igual protección de autor al de la obra posterior o derivada bajo la consideración de que la misma incorpora una reconocibilidad suficiente y que el titular de derechos de la obra previa o modificada ha dado su autorización.

En este sentido, y conectando con nuestra anterior argumentación, si la simple variación fuera suficiente para excluir la infracción del derecho exclusivo, y consecuentemente, para conceder protección de autor a tal variación, se seguiría el desagradable resultado de que cualquier modificación, sin atender a la importancia de su carácter, no sería considerada como dentro del radio de acción del artículo 21 LPI. Esta afirmación es por sí sola inadmisibles.

Por consiguiente, ha de apostarse por un concepto básico de originalidad integrado por *criterios o factores de reconocibilidad o diferenciación propios*. La carga mínima de originalidad exigible dependerá de una apreciación subjetiva del observador que le lleve a considerar que la obra incorpora determinadas características expresivas que la hacen reconocible o diferente frente al resto. Así pues, el postulado de la originalidad jurídica en términos de Derecho de autor debe basarse en un criterio subjetivo (el del observador) referido al objeto (la obra) y por virtud del cual sea posible deducir que la forma expresiva se incardina en alguna de las categorías mínimas que se habrán de señalar más adelante. Esto es lo que podríamos denominar *valor relativo del criterio de la originalidad en el Derecho de autor*.

Postulado quinto.—La protección por Derecho de autor no depende exclusivamente de factores de orden estético.

El Derecho de autor nació con la vocación de salvaguardar las creaciones artísticas, identificándose estos términos con los de formas estéticas. Ello llevaba a considerar dignas de protección de autor únicamente las expresiones que

reflejasen un determinado grado de belleza, de sublimación artística o científica. De hecho las primeras manifestaciones creativas a las que el Derecho de autor prestó su atención fueron las que adoptaron la forma de libros, de representaciones escénicas, de pinturas o esculturas, de sinfonías u otro género de obras musicales, entre otras. No había sitio en esos incipientes momentos para géneros más actuales como las obras cinematográficas, las obras multimedia o las bases de datos.

Ahora bien, esa concepción esencialmente estética del Derecho de autor, basada en un ideal de belleza, yerra en un aspecto que la hace inapropiada a los fines de determinar la originalidad de las obras, y no es otro que su extrema arbitrariedad.

Ello ha dado lugar a lo largo de este siglo a una nueva visión en la que la belleza, con ser un criterio a tener en cuenta a la hora de enjuiciar la creatividad original de la obra, ha perdido gran parte de ese otrora importante significado. El Derecho de autor sigue siendo el centro de gravedad para la protección de las creaciones artísticas o científicas, pero la atracción ejercida por ese centro se ha visto ampliada a otro tipo de objetos en los que lo estético y las formas artísticas cuentan menos, retrocediendo en favor de otros criterios como el organizativo, el de clasificación o el funcional. Una base de datos, por ejemplo, no se protege por lo *bella* que pueda ser, ni por los valores o formas estéticas que pueda incorporar. Antes bien, de acuerdo con la legislación actual (cfr. artículo 12 LPI), una base de datos queda protegida por virtud del criterio de clasificación elegido de sus elementos (vid. artículo 2.5 CB). Un software tampoco aporta necesariamente nada *bello* al estado de las formas, a la estética, pero sí que consigue un determinado resultado que, funcionalmente, puede ser considerado como digno de protección por el Derecho de autor⁴⁵. Y todo ello sin perjuicio del contenido esencialmente económico que presentan muchas de las prestaciones actualmente reconocidas (por ejemplo, las de productores de grabaciones audiovisuales), en las que lo estético juega un mínimo o nulo papel (por ejemplo, también en el derecho *sui generis*) y que, evidentemente, tampoco pueden ser calificadas como obra.

A la vista de todas estas razones, debe sostenerse el carácter relativo de lo estético a la hora de decidir acerca de la protección de autor, y por contra, debe reafirmarse el creciente valor que tienen otros criterios, tales como el organizativo o los funcionales, más conformes con las exigencias modernas de nuestra sociedad.

Esto no debe interpretarse, por otra parte, en un sentido de desatención o minusvaloración del valor estético de las formas como criterio básico de atribución de protección de autor. Ciertamente, tal criterio será el primer filtro en el

⁴⁵ Si bien podría defenderse la necesidad de una protección *sui generis*, dado que difícilmente encaja en sentido estricto en el concepto de *obra* del Derecho de autor, y tampoco parece que un derecho industrial sea la mejor forma de protegerlo (aunque bien es verdad que sería el tipo de derecho exclusivo que mejor se adecuaría a sus características).

íter por donde dicha operación haya de transcurrir. Mas lo que nosotros sostenemos es que, dada la complejidad actual de las formas expresivas necesitadas de protección, no puede admitirse *un solo criterio de valoración* (lo estético, como aportación original del espíritu humano), sino que la protección de autor deberá otorgarse tras haber tenido en consideración de manera conjunta diversos criterios. La decisión será entonces igualmente subjetiva, pero el margen de apreciación arbitraria habrá sufrido una significativa reducción.

Postulado sexto.—La atribución del carácter original a una obra implica la concesión lógica de una exclusividad al autor, la cual se traduce en un poder o monopolio jurídico en su explotación. En consecuencia, la determinación de esa originalidad debe supeditarse a la concurrencia no sólo de una originalidad en sí (*ad intra* de la obra), sino también de una originalidad por referencia (*ad extra* de la obra).

El Derecho de autor no debe compensar el mínimo o simple esfuerzo intelectual. La mera aplicación de un trabajo mental a la consecución de una forma expresiva no debe significar la concesión automática de un derecho exclusivo de autor, y ello con independencia del tipo de obra⁴⁶.

Habría que distinguir, por un lado, la creación intelectual original, que genera un poder personal y patrimonial del autor sobre su obra. Este poder permite al creador autorizar a terceros interesados la explotación de su obra. Por la especialidad del objeto sobre el que recae, el ordenamiento concede al autor (efecto derivado de la creatividad *ad intra*), no sólo un efecto de exclusividad en la explotación respecto de terceros no autorizados, sino también un efecto excluyente en virtud del cual el autor tendrá la posibilidad de perseguir las formas expresivas que coincidan sustancialmente con la original, y evitar que puedan ser objeto de explotación alternativa en perjuicio de la suya propia (efecto derivado de la creatividad *ad extra*). Por otro lado, junto a lo anterior, se sitúan cualesquiera otras creaciones que no presentan originalidad alguna o suficiente, ya que son simples manifestaciones formales no singulares. Esas formas quedarán protegidas individualmente en cuanto aportaciones propias mediante un derecho de propiedad común (*originalidad ad intra*) del artículo 348 de nuestro Código civil; pero no entrarán en el conjunto de formas protegidas por el Derecho de autor como propiedad especial prevista en el artículo 428 del Código civil. Carecerán, entonces, de *originalidad ad extra*, no pudiendo prohibir las formas expresivas próximas.

⁴⁶ En contra, véase DELGADO ECHEVERRÍA, «Comentario al artículo 96», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 1997, p. 1406, y los autores a los que allí se refiere, para el caso específico de los programas de ordenador. Esta opinión, sin embargo, nos parece criticable, ya que se concluye entonces con que el criterio de originalidad para el software tiene una dimensión distinta que para el resto de obras, es decir, se mantendría, en definitiva, una interpretación distinta de la que se deduce del tenor literal del artículo 96.3 LPI.

Por otra parte, en relación con las obras musicales, véanse las excelentes reflexiones de SÁNCHEZ ARISTI, en su obra *La Propiedad intelectual sobre las obras musicales*, Granada, 1999, pp. 252 y ss.

El Derecho de autor necesita para desplegar su eficacia protectora que se conjuguen ambas expresiones de originalidad, puesto que la obra creada originalmente *congela* su forma expresiva singular, impidiendo que terceros no autorizados puedan apropiarse de la misma desconociendo la paternidad del autor sobre su obra y causándole un perjuicio en el ejercicio de sus facultades económicas.

En definitiva, la atribución de un derecho exclusivo de autor implica tanto lo que hemos denominado una originalidad *ad intra* como una originalidad *ad extra*.

3. PRIMERAS CONCLUSIONES

A la vista de todo lo anterior podemos mantener que el denominador común a los derechos inmateriales consiste, en primer lugar, en conceder a su titular una exclusividad para el ejercicio y disfrute de sus derechos; y, en segundo término, en prohibir que el nuevo objeto de protección de cada respectivo derecho pueda coincidir *formalmente* con el contenido de otros bienes ya protegidos. Esto último significa que el verdadero factor común a todos tiene un carácter funcional y consiste en el adelanto o superación de una determinada *forma*, entendida ésta no solamente como elemento cognoscitivo, sino también expresivo. En el caso de la patente, hay que añadir la circunstancia de que el invento represente un adelanto en el estado conocido de la técnica, siendo menos importante que dicho invento sea *expresivamente* distinto de otros previos.

Ese factor funcional tiene *carácter estructural*, pues se halla en todas las realidades inmateriales a las que nos hemos referido. Se trata de una constante que se traduce en una secuencia determinada que concede especialidad, diferenciación o singularidad a cada una de las realidades para las que se solicita protección jurídica.

Pero al margen de esta coincidencia conceptual (estructural), las diferencias abundan y su existencia hace más profunda la separación básica entre los derechos con aplicación estrictamente industrial y aquellos otros que carecen de la misma o que no presentan esta finalidad de manera tan acusada⁴⁷. A nuestro juicio, la diferencia entre unos y otros debe apoyarse fundamentalmente en el carácter objetivo o subjetivo con que se aprecie la innovación susceptible de ser protegida. Es la variación del factor funcional lo que debe determinar la distinta protección aplicable, puesto que es el único elemento que nos permite apreciar qué tipo de realidad es la que estamos analizando (si es una realidad con aplicaciones industriales, comerciales o simplemente estéticas). A esta variación la denominamos *factor dinámico o de cambio*, y legalmente alude a los conceptos de novedad, de capacidad distintiva y de originalidad.

⁴⁷ Porque, ciertamente, puede haber obras de arte con finalidad industrial (por ejemplo, las obras de artes aplicadas).

En definitiva, en nuestra perspectiva del fenómeno, es posible advertir tres factores: uno, estructural, que es la superación de las formas; otro, dinámico, contingente en función de los fines a los que la estructura se aplica; y un último elemento subjetivo, en el sentido de que los anteriores requieren de un juicio de valor o apreciación sobre si el factor dinámico es lo suficientemente prevalente como para generar un derecho exclusivo de protección.

III. CRITERIOS QUE DETERMINAN EL CARÁCTER CREATIVO EN UNA OBRA. LA ORIGINALIDAD

Son varios los criterios que se pueden manejar para determinar el carácter original de una obra. Antes de abordar su examen, conviene poner de manifiesto, una vez más, que no resultan admisibles decisiones o patrones absolutos: cualquier criterio ha de ser tomado con un cierto relativismo. Ante todo el intérprete debe asumir que el objeto del Derecho de autor se ha visto sometido a una evolución, por virtud de la cual lo protegido no es solamente lo estético, sino también el carácter de estructura, la distribución, el método, amén de las prestaciones de contenido más puramente económico. Sólo asumiendo esta perspectiva evolutiva y relativa tendrá sentido lo que a continuación vamos a decir sobre los criterios determinantes de la originalidad en el ámbito del Derecho de autor.

1. UN CRITERIO DE LO ESTÉTICO (PRINCIPIO DE ORIGINALIDAD ESTÉTICA)

Es el fundamental y el que dio origen a esta especial disciplina jurídica que es el Derecho de autor. En virtud de este criterio, lo protegido debe significar una creación de la que subjetivamente se pueda predicar su belleza o su carácter artístico o científico como manifestación íntima del espíritu humano a las formas expresivas⁴⁸. Ese rasgo de belleza se presumía en obras tales como libros, cuadros, piezas de teatro, obras musicales, y más recientemente, en obras audiovisuales. No importaba seguir un determinado estereotipo o corriente artística, considerada como bella, sino que lo realmente importante era concebir una forma que se correspondiese con un aspecto descriptivo de la realidad (por ejemplo, un cuadro con motivo campestre o un retrato) o que fuese concebida como una expresión intuitiva y personal del autor (por ejemplo, una novela no histórica o un ensayo científico, creados más allá de la descripción literal de la realidad o de su transcripción a un soporte).

La aportación artística se traducía, y aún se traduce, en la trascendencia de la realidad mediante una forma expresiva estética. Lo estético se asimila a una sublimación de la realidad, ya sea la natural, ya sea la virtual inherente al espíritu del autor. Y al contrario, no se protege cualquier creación, sino sólo aquella que su-

⁴⁸ Esta sería la diferencia sustancial con otras disciplinas más inclinadas por defender la aplicación industrial de las formas creadas, sin perjuicio de que pueda darse una protección concurrente (cfr. artículo 3 LPI).

ponga una visión artística de la realidad, aquella que incorpore un aspecto sustantivo y *apreciado* de la realidad. Por ejemplo, a nadie le cabe duda de que el *Moisés* de Miguel Angel constituye una obra artística en el sentido indicado; y que por contra, si yo dibujo dos simples triángulos, no puedo pretender seriamente una protección de autor en el sentido examinado: la razón no es exactamente la complejidad de las expresiones respectivas, sino más bien la ausencia de un verdadero carácter estético por novedoso en el dibujo de dos simples triángulos. Del mismo modo parece claro que un libro como *Veinte mil leguas de viaje submarino* debe merecer toda la protección de autor que aún pueda concedérsele, mientras que si yo digo «la caza y la pesca son dos artes apreciadas por algunos hombres» y pretendiera tener una protección de autor; cualquier persona con un mínimo rigor jurídico, muy probablemente me aconsejaría la visita a un especialista médico. La razón de nuevo no parece encontrarse en la simplicidad que rebose mi frase, sino más bien en su carencia de virtualidad estética⁴⁹.

No conviene soslayar, a mayor abundamiento, que lo estético se suele identificar con lo complejo. En línea de principio se ha mantenido que cuanto más compleja es la realización o la expresión formal de una obra, más claramente estará protegida desde el punto de vista jurídico⁵⁰. Aunque esta aseveración es correcta en términos absolutos, no creemos que lo sea en términos relativos. La sencillez, la simplicidad *per se* no pueden excluir la protección jurídica de autor. Antes bien, hará falta que, cumulativamente, se dé una ausencia de singularidad o especificidad en la expresión formal trascendida para la obra. En ese sentido, la sencillez puede llegar a singularizar una determinada obra frente al resto (piénsese, por ejemplo, en los dibujos de Mingote, en el perro de Mariscal o en los dibujos de Haring), y ello puede ocurrir por consecuencia de la publicidad de una obra, o por su notoriedad adquirida. Ése es el criterio relevante, el de la singularidad, y no necesariamente el de la complejidad, aunque ciertamente sintamos la tentación de pensar que lo uno lleva a lo otro. No obstante, y evidentemente, la protección jurídica *ad extra* que podría reclamar el autor de una obra *sencilla* tendría un menor alcance que en otros casos, debiéndose limitar a la usurpación o réplica fidedignas, o levemente modificadas, de la expresión formal por él elegida para su obra.

Lo estético no debe traducirse en una protección exclusivamente de lo considerado como *bello*. En efecto, existen obras *de arte*, admiradas como tales, que difícilmente pueden encajar en un concepto usual de belleza. Así, cualquiera de las obras escultóricas de la actualidad podemos decir que carecen de cualidades estéticamente bellas⁵¹; piénsese también en cuadros que consisten en meros puntos o rayas sin sentido, o en colores sin ninguna tonalidad, ni sombreado. Ciertamente, no creo que se ajusten a esquema o canon de belleza alguno,

⁴⁹ Lo cual, ciertamente, no significa que no pueda recibir protección por otras vías como la de la libertad de expresión.

⁵⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Comentario al artículo 10», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 1997, p. 163.

⁵¹ Opinión vertida con un sentido estrictamente científico.

y sin embargo, merecen toda la protección de autor. ¿Cuál es la razón de que tales obras no estéticas sean, entonces, dignas de protección por el Derecho de autor?

Por otra parte, el criterio de lo estético resulta eminentemente subjetivo, con lo que ello provoca de inseguridad a la hora de decidir si una creación merece protección. Como antes hemos tenido ocasión de indicar, lo que a un observador le puede parecer bello, a otro no. ¿De qué debe depender entonces la protección jurídica de autor, de que un Juez falle favorablemente en un determinado sentido: y si lo hace en contra un órgano judicial superior? ¿Es admisible esa arbitrariedad de lo bello? La respuesta negativa se debe imponer.

Debe haber, pues, alguna otra razón que no sea la estética para juzgar a este tipo de creaciones como artísticas. Porque lo estético ha perdido significado en una época como la nuestra en que las formas se funden en combinaciones de infinita complejidad. Las formas estéticas han desaparecido: el arte ya no se comprende y simplemente se disfruta. Nuevas creaciones, nuevas realidades e intereses pugnan todos por asirse a un argumento jurídico que les permita acceder a una protección exclusiva frente a usos indiscriminados por parte del público o de terceros. Y en esa situación el Derecho de autor se yergue en medida normativa de la originalidad digna de tutela. Entonces, la relación tradicional entre la obra considerada estética y el Derecho de autor, basada en criterios de intuición artística, se diluye, y se ve suplantada de manera creciente por otra en la que la diferenciación y la singularidad de la obra, son criterios más funcionales para atribuir originalidad a una *obra artística*.

En consecuencia, la originalidad no debe descansar exclusivamente en patrones de belleza o de singularidades estéticas. Será sin duda un criterio valioso en ocasiones, pero la compleja realidad de formas a la que el moderno Derecho de autor pretende dar respuesta no puede quedar restringida sólo a aquellas formas que ostenten una cualidad estética determinada. Nuestro análisis conduce a tener en cuenta otro tipo de factores que, con igual validez en el ámbito del Derecho de autor que el puramente estético, juegan un papel más decisivo a la hora de resolver la duda acerca de si una forma creativa merece el calificativo de original a los ojos de dicha disciplina.

2. UN CRITERIO DE SECUENCIA O DE CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS (PRINCIPIO DE ORIGINALIDAD POR COMBINACIÓN DE ELEMENTOS)

El Derecho de autor no sólo concibe la originalidad de las obras a proteger en un sentido estético. También protege la determinada sistemática de una obra, su organización, su modo particular de ordenación de los elementos que la integran (cfr. artículo 2.5 CB), sin que el resultado obtenido, en términos de combinación, deba ser considerado como estético. En este sentido, la originalidad

de la obra no está constituida necesariamente por los elementos que la componen⁵², sino más bien por el peculiar sentido de clasificación o de secuencia adoptado por el autor al disponer los elementos. Esa peculiaridad recibe el nombre de derecho de colección.

Un ejemplo lo tenemos en las bases de datos. Se componen de elementos que aisladamente pueden ser considerados como obras o prestaciones (p. ej., cuadros de El Greco o libros de la Generación del 98, o fotografías o combinaciones de textos y fotografías). Pero lo que se protege específicamente no son esos elementos aislados, sino la especial secuencia, la colocación o disposición, la sistemática elegida por el autor de la base de datos respecto a los citados elementos. Una base de datos, o más genéricamente una colección, no se distingue de otra simplemente por los elementos que la componen, sino por el hecho arbitrario de la elección por el autor de un orden determinado diferente, propio y reconocible, de los hasta entonces existentes (cfr. artículo 12.1 LPI). Por ejemplo, por el hecho de iniciar una secuencia por un elemento y no por otro (primero, pintores expresionistas; segundo, pintores impresionistas; tercero, pintores románticos, etc.), o bien por la especial aparición de los elementos (siguiendo el mismo ejemplo, que los cuadros en cuestión se estudien por un orden cronológico, o de estilos, o de motivos naturales pintados, o de técnicas empleadas, etc.).

Habrà que tener presente que, en cualquier caso, la selección o la sistemática a proteger deberán cumplir con unos valores mínimos de especificidad o diferenciación. De ello hablaremos a continuación, pero nos interesa dejar claro que el Derecho de autor no se preocupa de criterios selectivos u organizativos genéricos o que no aporten un carácter genuino (por ejemplo, bases de datos de nombres de personas con sus respectivos datos personales, v. STS de 17 de octubre de 1997⁵³). Ello no debe significar que tal sistemática quede desprotegida, sino que no será considerada como obra, sin perjuicio de que el autor de la base de datos pueda recibir protección en cuanto titular de un derecho *sui generis* (cfr. artículo 133 LPI)⁵⁴.

Incluso, legalmente, se ha consagrado el criterio de que la especial combinación de elementos genera originalidad. En este sentido, por ejemplo, el artículo 12.1 de la LPI señala que «*también son objeto de propiedad intelectual, (...), las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes como las antologías y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos*». Y añade el citado precepto que «*la protección reconocida en el presente artículo a estas colecciones se refiere únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección*

⁵² Lo que, en su caso, podrá suceder, con la consecuencia de que habrá una protección cumulativa o concurrente.

⁵³ RJ 1997/7468.

⁵⁴ Tampoco presupone la ausencia de protección del software que arma la estructura de la base de datos.

o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos». Luego el criterio de la especial selección de elementos determina la originalidad en términos de Derecho de autor.

Este criterio de la secuencia o del criterio de selección escogido por el autor no debe restringirse teóricamente al derecho de colección o a las obras que consistan en bases de datos. Aunque pudiera pensarse lo contrario, esta apreciación resultaría, a mi juicio, errónea por las siguientes razones.

En primer lugar, por una razón de interpretación literal del artículo 12.1 LPI, y es que en este precepto se habla de «otros elementos independientes *como* las antologías o las bases de datos». Es decir, el precepto habla solamente de estos dos tipos de obras, a título meramente ejemplificativo, y sin querer agotar el elenco de obras a las que poder aplicar este criterio. Y en segundo lugar, por una cuestión de puro fundamento del Derecho de autor y es que, sea el tipo de obra que sea (escrita, musical, dramática, etc.), es la especial combinación de los elementos que las conforman la que determina su originalidad. Es decir, un poema está compuesto por palabras comunes, pero es su especial combinación lo que determina que sea *un* poema distinto de otro; igual ocurre con una pieza musical: todas están hechas a partir de notas musicales limitadas, pero es la especial combinación de las mismas la que determina la peculiaridad de *una* canción o pieza musical frente a otra; por último, y por citar algún otro tipo de obra, una obra cinematográfica está hecha a partir de unos elementos generales (protagonistas, trama argumental, decorados, etc.), pero es la especial conjunción de todos estos elementos lo que, asimismo, hace diferente a una obra cinematográfica de otra.

En definitiva, el criterio de la especial selección o composición de los elementos intervinientes dentro de una obra no sólo es admisible como criterio de atribución de la originalidad, sino también aplicable a todo tipo de obras.

Con esta construcción también es coincidente la doctrina. NORDEMANN⁵⁵, por ejemplo, afirma que «en cuanto a la forma exterior de una obra, su carácter creativo se encuentra casi siempre en la combinación de elementos del dominio público que lleva a un nuevo conjunto, susceptible de ser atribuido como tal al espíritu individual de su autor: otro autor elegiría otros elementos o los dispondría de otro modo en el conjunto». De igual opinión es BRISON⁵⁶, aludiendo a la jurisprudencia francesa que concede protección de Derecho de autor en el caso de programas audiovisuales en función del encadenamiento de las imágenes (cfr. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, de 22 de enero de 1988, publicada en *RIDA.*, 1989/142, p. 363); y, entre nosotros, por último, debemos citar a RIVERO HERNÁNDEZ⁵⁷.

⁵⁵ NORDEMANN, «Forma e idea en el Derecho de autor», en *La protección ...*, *op. cit.*, pp. 67-68.

⁵⁶ BRISON, «Developpment recent concernant la distinction entre l'idée et l'oeuvre protégée par le droit d'auteur», *ibidem*, pp. 79 y 82.

⁵⁷ RIVERO HERNÁNDEZ, «Comentario al artículo 21 de la LPI», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coordinados por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Madrid, 1989, p. 424.

Un caso especial lo constituyen los formatos audiovisuales. Se trata de desarrollos audiovisuales que no podrían ser considerados como obras si se atendiese a criterios tradicionales de estética, ya que dichos formatos consisten la mayor parte de las veces en expresiones de ideas poco originales o genéricas (por ejemplo, un concurso de televisión en el que se pregunte acerca de temas seleccionados por los concursantes, y en el que se llega a una final tras pasar una serie de pruebas descalificatorias; o un concurso en el que ponen a prueba las habilidades físicas de los concursantes; o un programa de música de televisión, etc.).

Con independencia de otro tipo de protección de autor complementaria en cuanto prestación⁵⁸, a nuestro juicio, este tipo de formatos sí puede recibir protección de autor de acuerdo con criterios como el que proponemos. Evidentemente un concurso de televisión que tenga por objeto la realización de preguntas a los concursantes sobre el mundo del cine, no reunirá por sí solo probablemente las características suficientes de originalidad o de expresividad formal peculiar para merecer el calificativo de obra en el sentido del Derecho de autor. Pero si esa primera respuesta formal del programa se ve acompañada de un orden selectivo determinado (por ejemplo, el desarrollo del concurso se hace en tres fases, en cada una de ellas se pregunta un número concreto de preguntas, se entrega un determinado trofeo —con un nombre peculiar—, los puntos se cuentan en una moneda imaginaria, el decorado está dispuesto en un orden concreto, etc.), podría llegarse a la conclusión de que nos hallamos verdaderamente ante una obra, y no ante una mera actividad genérica, en el sentido del Derecho de autor, debido a la especial selección de elementos en que el autor ha dispuesto el desarrollo plástico del programa u obra.

Otro tanto debe ocurrir con los formatos de programas musicales. Así, un programa que tenga por objeto la promoción de grupos musicales no tiene por qué ser protegido como *obra* por el Derecho de autor. Ahora bien, si el realizador o creador de tal programa ha dispuesto un orden determinado en su desarrollo (por ejemplo, intercalando las actuaciones estrictamente musicales con otra serie de actuaciones o actividades), si al hacerlo ha introducido una selección de elementos formales concretos (por ejemplo, la realización, el tipo de imágenes empleado, los decorados, la ubicación del público, las cortinillas, las carretas, etc.), resulta entonces admisible la posibilidad de considerar que el programa en cuestión constituye una creación original en el sentido del Derecho de autor. Y más aún si se considera que dicho programa crea una singularidad que lo hace distinguible de otros de su género⁵⁹.

En todos estos supuestos, el factor que genera protección se encuentra en la especial disposición de los elementos integrantes de la obra, los cuales si se to-

⁵⁸ Por ejemplo, la que supondría una producción de grabación audiovisual, o una prestación de un organismo de radiodifusión sobre sus emisiones, transmisiones o retransmisiones.

⁵⁹ El artículo 87 LPI, téngase en cuenta, protege como autor de una obra audiovisual al del *argumento*, y tampoco el artículo 10 LPI cierra el elenco de formas expresivas susceptibles de protección jurídica de autor.

masen individualmente, difícilmente merecerían protección jurídica. El factor de originalidad deriva, pues, del conjunto y no de la particularidad.

Asimismo, la originalidad, en el sentido propuesto, se pone de manifiesto a través de la repetición de la secuencia de elementos. Esto es particularmente importante, de nuevo hemos de indicarlo, en relación con los formatos televisivos. Cuanto más se repita la secuencia, más singularidad adquirirá frente a otro tipo de secuencias o formatos⁶⁰. La razón no es otra que el efecto de publicidad que se consigue mediante esa repetición, ya que de esa manera la forma expresiva se hace notoria. No obstante, debe prevenirse sobre la circunstancia de que no es el hecho mismo de la publicidad de una secuencia, o su repetición frecuente, la que otorga protección jurídica automática, sino que esos factores determinan la *posibilidad* de que pueda existir dicha protección.

3. UN CRITERIO DE LO ESPECÍFICO. LA SINGULARIDAD ESTÉTICA O CREATIVA (PRINCIPIO DE ORIGINALIDAD SINGULAR)

Por encima de cualesquiera otros criterios, a nuestro juicio, es éste el decisivo para determinar el carácter original de una obra. Sentado lo anterior, conviene precisar que la originalidad de la creación permanece en el carácter distintivo, singular, específico de la obra. Una obra se protege por el Derecho de autor, aparte de por consideraciones como las indicadas, por la especificidad que aporta al mundo de las formas expresivas. La singularidad en la expresión (en la creación) es lo que debe inclinar la balanza del lado del autor y no del mero ejecutor de una actividad genérica.

Que es la singularidad creativa lo que el observador debe advertir para decidir sobre el carácter original de una obra se prueba con dos tipos de argumentos, cuando menos: por un lado, el relativo a la necesaria atribución de una autoría al creador (cfr. artículo 14 LPI); por otro, el procedente del análisis de la obra derivada (cfr. artículo 21 LPI).

3.1. *Atribución subjetiva de la obra*

Una preocupación fundamental en materia de Derecho de autor ha sido la de asegurar al autor una relación biunívoca con su obra. De esta manera el público reconoce al autor como verdadero inspirador de la obra y a ésta, a su vez, le atribuye sin dudas un origen determinado en la persona de aquél.

El reconocimiento de la paternidad del autor sobre la creación es importante por dos motivos: en primer lugar, porque impide a terceros no autorizados que puedan servirse o explotar la obra con desconocimiento o desprecio del dere-

⁶⁰ Véanse en este sentido, las sentencias del Tribunal de Distrito de Amsterdam, de 15 de noviembre de 1990 y de 17 de enero de 1991.

cho exclusivo que recae sobre la misma; en segundo término, porque permite al legítimo autor, y en su caso también a otros titulares de derechos autorizados, el recibir la justa remuneración económica por tolerar a un tercero que ponga a disposición del público la obra, o dicho de otra manera, que el público tenga la posibilidad de disfrutar de la obra.

Esta preocupación, latente a lo largo de décadas en materia de Derecho de autor, ha encontrado su reflejo en los artículos 6.bis CB y 14 LPI (amén de lo dispuesto en el artículo 113 LPI) y en lo que se ha denominado *derecho moral de autor* por contraposición a los derechos patrimoniales de autor (que no es otra cosa que la vertiente económica de la creatividad original). Conviene tener presente, no obstante, que esta dualidad ha tenido especial aceptación en los ordenamientos de corte continental, puesto que en los anglosajones se ha partido tradicionalmente de una consideración de las morales más próxima al derecho a la fama o al honor.

En cualquier caso, la anterior exposición nos permite afirmar que la función básica de la atribución de una paternidad a la obra creada ha sido la de singularizar a su autor frente al resto⁶¹; y por virtud de esa relación biunívoca de la que hablábamos, esa atribución también sirve para singularizar a la obra frente a la del resto de autores. Luego, lo que se protege no es solamente el reconocimiento de una paternidad⁶², sino *también* la singularidad o especificidad de la obra creada por un concreto autor o autores. Y si esto es así, debe llegarse a la conclusión de que la originalidad que es fuente de protección de autor es aquella que encarna un valor de distinción frente a otras formas expresivas.

Desde un punto de vista sustantivo, ese valor de distinción debe definirse por parámetros de asociación o riesgo de confusión en la paternidad de la creación de la obra. Se protege una forma creativa determinada, con una entidad original o singular concretas. La apreciación de esa singularidad se lleva a efecto subjetivamente, y caso por caso, a través de la opinión del observador imparcial, pero siempre teniendo presente que esa protección debe alcanzar también a las formas próximas o aquellas respecto de las cuales se pueda predicar que existe un riesgo de asociación o de confusión con la forma original. De otra manera, la protección de la singularidad sería mínima e insuficiente, puesto que cualquier variación no lesionaría el derecho exclusivo que recayese sobre la forma singular.

El riesgo de asociación o confusión se detecta cuando hay tal conjunto de similitudes entre la obra original y la no genuina que no se pueda razonablemente pensar que obedecen a la casualidad o a expresiones formales diferentes de una misma idea. Ello ocurre, por ejemplo, cuando hay semejanza entre

⁶¹ Incluso bajo seudónimo, la obra publicada es atribuible a *un* autor determinado, distinto del resto.

⁶² Lo que podríamos incluir dentro de una especie de aspecto subjetivo del derecho moral de autor.

los personajes de las obras en liza (por ejemplo, son el mismo número y se corresponden con roles similares), en el desarrollo de dichas obras, o en las melodías⁶³, etc. El concepto de plagio dependerá, en último extremo, del tipo de obra ante la que se esté, mas el denominador común será el principio que ha dado inicio a este párrafo.

A nuestro juicio, la pregunta que debería hacerse el observador para concluir acerca de la ausencia de singularidad, y por tanto de originalidad, debería ser la siguiente: ¿tiene la forma «X» una especificidad suficiente, puesta de manifiesto a través de unos rasgos expresivos determinados (que van, repetimos, desde la forma estética hasta la selección u otros de los que digamos), para distinguirla de otras de su género? ¿Aporta suficientes rasgos o características considerados como *proprios*, como *singulares*, como para poder afirmar que se trata de una obra original?

Esta pregunta es importante, porque no se trata de definir la originalidad solamente en términos de comparación de la singularidad (*singularidad comparativa* o *ad extra*), sino también de definirla por el sentido propio de la obra, por su análisis en sí (*singularidad propia* o *ad intra*). El camino hacia el concepto de singularidad creativa ha de pasar por la comparación con otras formas (*ad extra*); no debe calificarse, pues, de original una obra por su singularidad en sí (*ad intra*). Y ello por dos cuestiones de fundamentos: una, porque dicha singularidad participa de una expresión formal o innovación, como el resto de disciplinas pertenecientes a derechos inmateriales; y dos, porque la forma puede encontrarse ya en dominio público, siendo indiferente entonces la extensión que se quiera dar a la vertiente comparativa de la singularidad, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 LPI, último reducto de la singularidad propia.

Otra cuestión que queda por resolver es la del grado de especificidad exigible para saber si nos hallamos ante una obra lo suficientemente original y, por lo tanto, protegible por el Derecho de autor.

Esta parte del problema es ciertamente difícil de resolver en términos absolutos. Parece lo lógico pensar que la respuesta variará en función de factores diversos, tales como los concernientes al tipo de obra, su complejidad o su sencillez. Respecto de lo primero, por ejemplo, habrá de tenerse en cuenta que no es la misma la originalidad manifestada en una obra fotográfica, en la que la perspectiva, las luces, la colocación del fotógrafo, entre otros aspectos, juegan un papel muy importante, que la que pudiera presentar una simple fotografía de una persona sin ningún aspecto especial

⁶³ Por ejemplo, no podrá pretenderse que no hay plagio porque una de las melodías esté en Do mayor y la otra en Re mayor, cuando en las mismas existe una coincidencia de notas que va más allá de lo casual; lo que ocurrirá será que la melodía en Re mayor es interpretada en un modo (siguiendo la terminología del maestro Hilarión Eslava) más alto (mayor, por serlo la 3.^a y la 6.^a), pero esta diferencia en la altura del sonido no afecta a la de la estructura del sonido en sí, que deberá seguir manteniéndose.

digno de protección⁶⁴. Respecto de la complejidad o la sencillez, *prima facie* el observador tenderá a pensar que presenta mayor originalidad lo complejo frente a lo sencillo, pero esto no tendrá que ser así necesariamente (por ejemplo, un cuadro de Miró es seguramente muy sencillo en la expresión de las formas, pero no por ello deberá dejar de estar protegido). No obstante, ese criterio puede resultar útil en ocasiones, ya que, ciertamente, cuanto mayor sea la complejidad de una forma expresiva, mayores cotas de singularidad habrá conseguido⁶⁵. Y al contrario, cuanto más sencilla sea una forma expresiva, menor singularidad presentará; y todo ello con las caute-
las a las que antes nos hemos referido (vid. *supra* 3.2).

En cualquier caso, lo decisivo será la impronta personal dada por el autor a su obra. Ese carácter individual de la obra, plasmado por la mano de su creador, es lo que permitirá singularizarla dentro del universo de formas ya existente. Y esto no ha de interpretarse como confusión entre la faceta moral del Derecho de autor (facultad de reconocimiento de la autoría de la obra) y el objeto de esta disciplina; antes bien, lo uno nos lleva a lo otro, como manifestación más auténtica del sentido de la originalidad protegible por el Derecho de autor. Asimismo, y como ya hemos repetido, lo anterior no debe significar que sigamos la teoría de ULMER y demás autores, en la que más bien se protege la impronta del autor por referencia a la obra, sino al contrario, el centro de atención en nuestra opinión es la obra, pero por referencia al autor que la ha creado. La diferencia estriba en que lo relevante es la forma singular de la obra y no la persona o el estilo artístico de su autor.

3.2. Atribución objetiva de la obra por derivación

Pero comentábamos con anterioridad existe un segundo argumento para defender que es la singularidad creativa la que integra el concepto de originalidad o cualidad de original en el Derecho de autor. Ese segundo argumento es el que se sigue del concepto de obra derivada.

⁶⁴ Un ejemplo de la distinta protección que merecen un tipo y otro de fotografía se puede encontrar en los artículos 128 y 10.1.h) LPI. En el primero de ellos, la mera fotografía disfruta de los *simples* derechos patrimoniales, mientras que, en virtud del segundo de los preceptos indicados, la protección podría abarcar también a los aspectos morales propios de una obra y no de una mera prestación.

⁶⁵ Y *¿quid* sobre un título? Aparentemente, una sola palabra o un conjunto escaso de palabras no satisfacen las exigencias mínimas de protección por Derecho de autor. Sin embargo, la Ley de Propiedad Intelectual admite la tutela siempre y cuando el título forme parte de la misma obra (cfr. artículo 10.2). A nuestro juicio, un título consigue protección cuando es singular por sí mismo, o cuando el mismo está tan íntimamente ligado a la obra a la que da título que no se puede concebir su mención sin traer a la mente a la obra en sí, debiéndose dar, además, la circunstancia de una secuencia sustancialmente similar de los elementos de ambas obras (por ejemplo, lo que ocurrió en su momento con el Don Quijote del insigne, y genio entre los genios, don Miguel de Cervantes, y el Don Quijote de Avellaneda; o, en su caso, si alguien decidiera publicar un conjunto de versos bajo el nombre de *Poeta en Nueva York*).

No es fácil ofrecer un concepto de obra derivada. Parece que con la misma se alude a una creación con sustantividad o singularidad propia, pero a la que se llega a partir de una obra preexistente con la que aquélla guarda una estrecha relación de influencia. Por así decir, la creación de la obra derivada se ha visto grandemente influida por la obra de origen, hasta el punto de que el autor de la obra derivada ha de pedir autorización previa al que lo sea de la obra de origen, ya que, en caso contrario, podría darse un aprovechamiento ilícito de una creación ajena. Ahora bien, el hecho de que la obra derivada *provenga* de otra preexistente no debe llevar a la conclusión de que no incorpore carga creativa u original algunas. No se trata de minusvalorar la originalidad de las obras derivadas, las cuales pueden llegar a tener más incluso que la obra preexistente (piénsese, por ejemplo, en el mayor éxito de las versiones cinematográficas de obras literarias que el que éstas pudieron tener en cuanto tales), mas la carga de originalidad debe ser casi por definición algo menor que en el caso de las obras preexistentes, siendo ambas, sin embargo, igualmente protegibles.

Pues bien, llegados a este punto debemos preguntarnos, ¿por qué, entonces, se protege tanto al autor de la obra derivada con un derecho independiente del que pudiera tener el autor de la obra de origen, como a este mismo, concediéndole el derecho exclusivo de autorizar la realización de la obra derivada?

A nuestro juicio, la respuesta no puede ser otra que la de la singularidad que aporta la obra derivada, la cual puede coexistir, sin perjuicio para ninguna, con la que irradia la obra preexistente, cuya singularidad precisamente es protegida mediante la concesión a su autor de un derecho exclusivo (el del derecho de transformación).

En ambos casos, lo protegible es igualmente un grado mínimo de singularidad, de especificidad en las creaciones respectivas. Y esa singularidad no es otra cosa que la arbitrariedad artística elegida por el autor a través de una forma determinada. Cuanto más singular, cuanto más diferente sea la obra, más valor creativo incorporará y, consecuentemente, más clara será la protección por autor.

4. UN CRITERIO DEL FIN O RESULTADO CONSEGUIDO (PRINCIPIO DE ORIGINALIDAD DE RESULTADOS)

Otro criterio para determinar si una obra tiene suficiente carácter original como para ser considerada creativa es el del fin o resultado conseguido. A nuestro juicio, este tipo de criterio es residual y debería aplicarse únicamente a obras de carácter científico o funcional, en las que, más que lo estético o lo diferencial, juega un papel más importante el alcance científico o teórico logrado con la *obra*. Así, por ejemplo, un ensayo sobre el origen del universo, o un estudio científico sobre los efectos de las radiaciones en el cuerpo humano, o un análisis de etología en grupos de convivencia reducidos, son todos ellos obras protegibles en la medida en que a través de las mismas se consigue un resultado

científico que se circunscribe al avance en el conocimiento de la materia y a la solución a un problema desde una determinada perspectiva.

Esta causa de protección es aplicable a todas las obras que se puedan considerar como científicas, técnicas, así como a los métodos (por ejemplo, métodos de enseñanza o aprendizaje, de diseño, de tratamiento de niños autistas, solución a un problema técnico determinado —cubo de rubik—, etc.). Dos son, sin embargo, las cuestiones de difícil solución en este ámbito: por un lado, los programas de ordenador o software y, por otro, las simples fórmulas matemáticas.

Respecto de los primeros, es indiscutible su protección dentro del actual sistema jurídico⁶⁶ de Derecho de autor. Se conciben como un género particular dentro de las obras científicas, con las que mantienen un serio paralelismo, pero sin que ello signifique una identificación absoluta o perfecta entre ambas realidades. Precisamente, el problema de su consideración como obra científica llevó a su protección *sui generis*, pero dentro de las coordenadas jurídicas del Derecho de autor, lo cual no ha dejado de representar, dicho sea de paso, una dificultad de orden práctico⁶⁷.

En cualquier caso, lo cierto es que la protección que merecen los programas de ordenador depende de su grado de originalidad, como cualquier otra obra artística, literaria o científica (cfr. artículo 96.3 LPI). No puede pretenderse proteger cualquier software por el simple hecho de su existencia o creación. Lo contrario llevaría a un vaciamiento del sentido auténtico del Derecho de autor, puesto que, con independencia de lo acertado o errado de la decisión legislativa de proteger así el software, éste se debe amoldar a las exigencias mínimas de protección de nuestra disciplina. Y esas exigencias mínimas no pueden consistir en una forma determinada, tangible o no, al igual que ocurre con las esculturas, las pinturas o las obras audiovisuales; antes bien, tales exigencias no son otras que las de superar el nivel conocido de singularidad (por ejemplo, un diseño diferente de la pantalla, unas funciones nuevas o más rápidas) y la de resolución de problemas técnicos o específicos (por ejemplo, conseguir en la pantalla que la línea curva no tenga defectos visuales, o lograr un movimiento

⁶⁶ Vid. artículos 95 y ss. LPI, así como la Directiva 91/250/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DO L 122, de 17 de mayo), así como los Convenios OMPI de 20 de noviembre de 1996, sobre ciertas cuestiones de derecho de autor y derechos conexos.

⁶⁷ Puesto que no parece que la protección por Derecho de autor sea la más apropiada para un producto, los programas de ordenador, cuyo uso industrial o comercial, esto es, a nivel de uso de empresas y no de uso extendido, plantea exigencias de protección más fuertes que las que se pueden conseguir a través del Derecho de autor. Téngase en cuenta que en este último ámbito mencionado, la protección depende de la originalidad, y que puede ser necesario proteger un determinado software aun cuando éste no represente o incorpore un mínimo nivel de originalidad. Al mismo tiempo, el recurso al derecho moral de autor debe ser más relativo, puesto que no es admisible que un autor que haya cedido los derechos de explotación de un software fundamental para el funcionamiento de una red (piénsese, en el JAVA), pueda detener dicha explotación bajo fundamentos de lesión de sus facultades morales. Igualmente, no es realista mantener que el autor, en estos supuestos, tenga una plena facultad moral de modificación o de integridad de su obra.

de las figuras desarrollado y sin efectos de lentitud, o permitir la plena compatibilidad a través de una interfaz entre distintos sistemas operativos). En suma, la originalidad de este tipo de obras debe medirse en términos de funcionalidad, sin perjuicio de la que pueda presentar el contenido mismo visualizado o logrado por medio del software.

Téngase en cuenta que lo que se protege bajo la denominación de software no es exactamente el programa en sí, sino los códigos objeto y fuente (sin perjuicio, naturalmente de la protección reservada a los manuales preparatorios o explicativos del programa), los cuales, en principio, carecen de expresividad artística por sí solos (salvo la puramente científica, y he ahí de nuevo el problema). No consisten en otra cosa que en un conjunto de instrucciones, de mandatos, de fórmulas matemáticas que en sí mismas consideradas no aportan singularidad alguna: ni siquiera tal vez tomadas como conjunto. Por este motivo, la protección por Derecho de autor no puede explicarse bajo un criterio de colocación o sistemática peculiares, o de expresividad: por la sencilla razón de que tales argumentos no describen suficientemente la singularidad del software digna de protección.

Además, desde el punto de vista del código fuente, la percepción creadora es muy limitada en la vertiente comparativa de la singularidad. Los fuentes no son algo sagrado, inmodificable, como pueda serlo un libro o un cuadro a los que el creador haya puesto fin claramente. Antes bien, los fuentes son objeto de continuas modificaciones, de adaptaciones con las que dar solución a los nuevos problemas planteados. En este sentido, el código fuente no constituye un reflejo formal válido para determinar el valor original del software.

Otra cosa sucede si se recurre al criterio de resultado o de lo que se consigue a través de la lectura del programa objeto por el ordenador. Entonces sí es posible asignar una singularidad a cada software, una singularidad que se traduce en la solución o efecto logrados con el programa.

Con ello no queremos decir que se proteja únicamente la solución teórica o una mera solución mental (nos referimos a la denominada doctrina de los *pasos mentales*). Por el contrario, a nuestro juicio, ese resultado conseguido con el software debe tener una originalidad determinada, y esa originalidad se pone de manifiesto de la manera que acabamos de indicar.

Respecto de las simples fórmulas matemáticas o químicas, la cuestión aparece en los mismos términos. Si se atiende a criterios tales como los basados en la estética o en la diferencia formal creada, difícilmente podrá defenderse la originalidad de una fórmula matemática. Ahora bien, si se enfoca el asunto desde una perspectiva final, es posible singularizar a una fórmula determinada y atribuirle valor creativo, originalidad, en la medida en que la misma lleve o consiga un resultado distinto no existente hasta entonces. Por otra parte, tampoco debe constituir un obstáculo al reconocimiento de esta protección, según el criterio propuesto, el hecho de la simplicidad de la fórmula o de su nula o escasa aportación al mundo de las formas. Más bien habría que tener presen-

te que la simplicidad en una fórmula del tipo de las hoy día existentes es una auténtica quimera. En primer lugar, porque las fórmulas en cuestión no se reducen a una igualdad común⁶⁸; y, en segundo término, porque, aunque así fuese, el objeto de protección abarcaría no sólo la función final, sino todo el razonamiento previo, explicativo en ocasiones, que ha llevado hasta su consecución, lo cual, si se quiere emplear ese criterio, es más *complejo* que la fórmula final por sí sola.

Mas, evidentemente, tampoco creo que resulte legítimo, ni conveniente para el desarrollo tecnológico y de la sabiduría otorgar protección exclusiva de autor a determinadas fórmulas matemáticas en sí. La protección jurídica más idónea, en ese sentido, parece ser la de la cláusula contractual de confidencialidad (sobre el control del *know-how*).

La cuestión ha de resolverse con el mismo criterio que hemos venido propugnando, esto es, distinguiendo entre fórmulas genéricas y fórmulas singulares o específicas. Las primeras, desde luego, no aportan nada al conocimiento y al nivel de singularidad funcional o cognoscitivo ya existente⁶⁹; pero las segundas, en cambio, sí⁷⁰. Esa singularidad merece ser protegida por el Derecho de autor, ya sea como obra científica, ya sea como obra creativa en sí. El argumento que justificaría esta opinión se fundamenta en el resultado o fin logrado a través de dicha fórmula el cual es singular⁷¹.

Se podría alegar en contra de lo que defendemos que la fórmula no es protegible por Derecho de autor al no ser mas que una manifestación de un hecho natural, de algo genérico que cualquiera podría aprehender empleando un determinado razonamiento. Creo que se equivocan quienes así piensan. En primer lugar, porque las cosas no son tan sencillas como sumar dos más dos: evidentemente, una fórmula simple, o que no reflejara un mínimo grado de singularidad, no podría aspirar a quedar protegida; pero, repito, una fórmula relativa a un fármaco o en la que se condense el tipo de fuerzas ejercidas por los cuerpos en el vacío o aquella que permita el desarrollo de un material plástico de gran resistencia, no son del tipo de las usuales a las que *cualquiera con un razonamiento similar podría llegar*: en la mayor parte de las ocasiones no son sino fruto de mucho esfuerzo y no pocas dosis de inspiración, la cual, curiosamente, es la fuente de la protección de autor⁷². En segundo lugar, si lo que se protege es la singularidad en cuanto trascendencia del mundo de las ideas

⁶⁸ Por ejemplo, una que dijese $x=(p+p')/t$.

⁶⁹ Una fórmula de este tipo sería la del área del triángulo o la del volumen de un paralelepípedo, las cuales pertenecen por así decir al mundo del conocimiento genérico.

⁷⁰ Por ejemplo, una que describiera científicamente un nuevo material ignífugo o aislante.

⁷¹ Por otra parte, tampoco sería diferente el modo de decidir en relación con el resto de obras, puesto que tampoco deben merecer protección aquellas que arrojan un resultado de leve singularidad o eminentemente sencillas (por ejemplo, un *cuadro* pintado en blanco).

⁷² Una excepción cualificada a lo que decimos está constituida por el cálculo infinitesimal. Como se sabe, tanto Newton como Leibniz llegaron al mismo resultado sin que, en ningún momento, llegaran a transmitirse los conocimientos o resultados parciales a que iban llegando.

al de las formas físicas, no se ve por qué razón no se da ese mismo tipo de singularidad en las fórmulas. No hay que ver en éstas un simple reflejo de la realidad natural; y si se optara por esta visión, entonces ¿por qué sí se ofrece protección de autor al fotógrafo que se limita a fotografiar una escultura o cualquier otro motivo natural de manera totalmente aséptica (cfr. artículo 128 LPI)? En el caso de un pintor hiperrealista, ¿cuál es el motivo de protección, cuando acaso se haya limitado a retratar la realidad natural sin añadir diferenciación o aportación propia alguna? ¿Estamos realmente seguros de que los duplicados naturales o de la naturaleza, sin aportación artística o científica alguna no son protegibles? Y dejando al margen lo anterior, ¿no podría justificarse una protección de autor a la fórmula sobre la base de que la misma implica una vestimenta formal peculiar, diferente, de un determinado fenómeno natural? Desde este punto de vista lo protegido sería no el fenómeno natural descrito, sino más bien su *descripción formal singular*.

En último extremo, esta postura no debería causar alarma, puesto que de tener aplicación industrial, lo cual llegará a ser muy frecuente, es altamente probable, y más aconsejable, que la fórmula se proteja por medio de algún derecho exclusivo alternativo como, por ejemplo, la patente o incluso el contrato de confidencialidad. Es decir, el derecho exclusivo va a existir (sea su origen legal o contractual) con lo que la apropiación del reflejo matemático o técnico de la idea deviene irremediable en cualquier caso. La única diferencia, evidentemente, estriba en el plazo de protección, sustancialmente mayor en el caso de las obras científicas.

Sin perjuicio de lo anterior, también es cierto que el criterio de la finalidad debe ser restringido en el caso de *resultados necesarios*. Puede ocurrir, en efecto, que la consecución del resultado técnico descrito por la fórmula no sea posible sino a través de la misma. Se asocian de manera inescindible el resultado y su expresión numérica o simbólica, no siendo posible la separación lógica. Entonces se habla de resultado necesario o inevitable. Si esto tuviera lugar, no será posible al *autor* de la fórmula apropiarse de la misma desde el punto de vista del Derecho de autor, puesto que otra cosa significaría la incautación de la *idea* que le sirve de referencia y a la que no se puede llegar o que no puede ser objeto de expresión de manera distinta, sino *necesariamente* a través de la fórmula en cuestión⁷³.

Saber cuándo nos hallamos ante una fórmula necesaria y cuándo no, es una decisión subjetiva que deberá tomar el observador a la vista del estado de conocimientos existente y en función de cada caso.

IV. CONCLUSIONES

El Derecho de autor sólo protege a las creaciones que aporten una suficiente originalidad. El concepto de originalidad es esencialmente relativo, y puede adoptar diferentes expresiones en función de una serie de criterios. Casi po-

⁷³ Compárese lo que decimos con lo señalado en el artículo 11.2 LCD.

dríamos mantener que cada criterio tendrá una validez determinada de acuerdo con el tipo de obra a que se pretenda aplicar.

El criterio tradicional de forma estética se ha revelado como insuficiente en los términos actuales del discurso. Por este motivo, es necesario recurrir a otro tipo de criterios, entre los cuales destacamos el de la cognoscibilidad o singularidad creativa, en virtud del cual una obra incorpora una diferenciación o singularidad (puesta de manifiesto de distintas formas, por ejemplo, a través de una estructura, de una apariencia formal externa, etc.) que le permite superar el nivel de singularidad hasta entonces existente. Esa singularidad es el objeto realmente protegido por el Derecho de autor mediante la exclusividad, según se deduce del sentido doble al reconocimiento de la paternidad de la obra al creador y del concepto mismo de obra derivada.

En cualquier caso, se trata de una decisión subjetiva del observador por referencia a la manifestación objetiva de la obra, a diferencia de lo que ocurre con las formas novedosas en el ámbito del Derecho industrial de la invención, en el que el examen es objetivo y por referencia a un estado de conocimiento técnico previo; por lo que se refiere a los signos distintivos, las formas se refieren a un origen empresarial y el examen es, como en el caso del Derecho de autor, esencialmente subjetivo, puesto que el observador es quien analiza en virtud de una serie de criterios (similitud fonética, visual, número de Nomenclátor) si la forma merece o no protección exclusiva.

Al margen de la exclusividad, en todas las disciplinas jurídicas de bienes inmateriales es posible advertir un nexo común que denominamos *elemento estructural*, consistente en la superación de una determinada forma que tendrá carácter cognoscitivo o expresivo, según los casos. Junto al anterior, existe un *elemento dinámico*, que se traduce en la apreciación objetiva o subjetiva de la superación formal. Jurídicamente, el elemento dinámico se refiere a los conceptos de novedad, capacidad distintiva y originalidad. Esto último requiere de la existencia de un elemento subjetivo que es el que determinará en última instancia si el elemento dinámico realmente ha superado el universo de formas, cognoscitivas o expresivas, hasta entonces existente. Vale.