

# COMIENZA LA PARTIDA. PUNTO DE SITUACIÓN SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS VIDEOJUEGOS

Andy RAMOS GIL DE LA HAZA  
Álvaro MARTÍNEZ CRESPO  
Abogados de Pérez-Llorca<sup>1</sup>

*Fecha de recepción: 20.06.2019*  
*Fecha de aceptación: 20.07.2019*

## *RESUMEN:*

En el presente artículo realizamos un análisis transversal de los videojuegos, desde una perspectiva jurídica y de mercado, según el estado de la técnica actual. A lo largo del trabajo tratamos la naturaleza jurídica de, quizá, la obra más compleja que existe a día de hoy, diseccionando sus elementos y proponiendo soluciones a la aplicación de los límites de derechos de autor, la interrelación entre el software y el interfaz gráfico de un juego o la posible protección de ideas intrínsecas en él, como son sus mecánicas de juego. Además, analizamos quiénes son los autores de un videojuego, así como sus titulares de derechos de explotación, según las presunciones de transmisión de derechos existentes en la Ley de Propiedad Intelectual. Otras cuestiones controvertidas son también tratadas, como la incorporación de obras y prestaciones de terceros en un videojuego e, incluso, elementos protegidos por otro tipo de derechos, como de diseño industrial y marcas. Finalmente, describimos otros fenómenos tangenciales del sector, como la explotación de *mods*, partidas de videojuegos en Internet (*gameplays*) o los eSports, y el impacto jurídico que cada uno de ellos tiene hacia los titulares de derechos. Aunque de la complejidad de los videojuegos se derivan una multiplicidad de problemas jurídicos, la realidad es que la industria del videojuego se encuentra fuertemente autorregulada, fruto de lo cual hace preguntarnos sobre la idoneidad y necesidad de aprobar una regulación específica para el sector.

*PALABRAS CLAVE:* Videojuegos, objetos virtuales, mods, obra multimedia, obra compleja, eSports, gameplays, objetos virtuales, interfaz gráfica,

---

<sup>1</sup> Los autores quieren agradecer a Mamen, Patricia, Berta, Elena y Nacho por su paciencia y por las horas robadas durante la preparación de este trabajo. Y a Rockstar Games por las horas de diversión.

mecánicas de juego, propiedad intelectual, derechos de propia imagen, diseño industrial.

**SUMARIO:**

I. INTRODUCCIÓN. II. ANÁLISIS JURÍDICO DE UN VIDEOJUEGO. 1. NATURALEZA JURÍDICA DE UN VIDEOJUEGO. 2. PROGRAMA DE ORDENADOR. 2.1. *Juicio sobre la reventa de videojuegos*. 3. INTERFAZ GRÁFICA. 4. MECÁNICAS DE JUEGO. III. PARTÍCIPES DE UN VIDEOJUEGO Y SU CALIFICACIÓN JURÍDICA. 1. ¿QUIÉNES CREAN OBRAS ORIGINALES Y CREATIVAS EN UN VIDEOJUEGO? 2. ¿QUIÉNES SON LOS AUTORES Y TITULARES DE DERECHOS DE UN VIDEOJUEGO? IV. UTILIZACIÓN DE CONTENIDOS DE TERCERO EN UN VIDEOJUEGO. 1. ELEMENTOS PROTEGIDOS POR PROPIEDAD INTELECTUAL O DISEÑO INDUSTRIAL. 2. DERECHOS A LA PROPIA IMAGEN. 3. MARCAS. V. EXPLOTACIONES SECUNDARIAS DE VIDEOJUEGO. 1. GAMEPLAYS. 2. eSPORTS. 2.1. *Juicio sobre el estatus jurídico de los jugadores de videojuegos*. 3. MODS. 4. REVENTA DE OBJETOS VIRTUALES. VI. CONCLUSIONES. VII. BIBLIOGRAFÍA

**ABSTRACT:**

This article provides a transversal analysis of video games, from a legal and market perspective, according to the current state of the art. Throughout the work, the authors discuss the legal nature of perhaps, the most complex work of authorship nowadays, by dissecting its elements and proposing solutions to the application of limitation on exclusive rights, the interrelation between software and the graphic interface of a game or the possible protection of ideas that are intrinsic to the game, such as its game mechanics. In addition, we analyze who are the authors of a video game, as well as their rightsholders, according to the presumptions of assignment of rights of the Copyright Act. Other controversial issues are also examined, such as the incorporation of works and services of third parties in a video game and even elements protected by other types of rights, such as industrial design and trademarks. Finally, other tangential phenomena of the sector are described, such as the exploitation of mods, gameplays or eSports, and the legal repercussions that each of them has on rightsholders. Although the complexity of video games leads to a multiplicity of legal problems, the reality is that the videogame industry is strongly self-regulated, which, as a result, makes us wonder about the suitability and need of specific regulation in the sector.

**KEYWORDS:**

Video games, virtual objects, mods, multimedia work, complex work, eSports, gameplays, virtual objects, graphic interface, game mechanics, intellectual property, publicity rights, industrial design.

CONTENTS:

I. INTRODUCTION. II. LEGAL ANALYSIS OF A VIDEO GAME. 1. LEGAL NATURE OF A VIDEO GAME. 2. COMPUTER PROGRAM. 2.1. *Judgment on the resale of video games*. 3. GRAPHIC INTERFACE. 4. GAME MECHANICS. III. CONTRIBUTORS OF A VIDEO GAME AND ITS LEGAL QUALIFICATION. 1. WHO CREATES ORIGINAL AND CREATIVE WORKS IN A VIDEO GAME. 2. WHO ARE THE AUTHORS AND THE RIGHTSHOLDERS OF A VIDEO GAME? IV. USE OF THIRD-PARTY CONTENT IN A VIDEO GAME. 1. ELEMENTS PROTECTED BY INTELLECTUAL PROPERTY OR INDUSTRIAL DESIGN. 2. RIGHTS OF PUBLICITY. 3. TRADEMARKS. V. SECONDARY EXPLOITATIONS OF VIDEO GAMES. 1. GAMEPLAYS. 2. eSPORTS. 2.1. *Judgment on the legal status of video game players*. 3. MODS. 4. RESALE OF VIRTUAL OBJECTS. VI. CONCLUSIONS. VII. BIBLIOGRAPHY

## I. INTRODUCCIÓN

El punto de partida de este trabajo fue el estudio encargado a un equipo de juristas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, denominado *The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches*<sup>2</sup>, en el que se realizaba una comparación técnica de la normativa y jurisprudencia en determinados países, de la protección jurídica de los videojuegos. En dicho trabajo se describían de forma analítica determinados aspectos del videojuego como obra del intelecto humano, en cada uno de los países objeto de estudio, incluyendo su calificación jurídica, quiénes eran los autores del juego, el régimen legal de cesión de derechos o los diferentes mecanismos compensatorios a favor de los autores.

Sin embargo, por el limitado alcance de dicho trabajo, muchas otras cuestiones quedaron al margen del análisis, las cuales son igualmente cruciales para los juristas y para los propios titulares de derechos, como la desigual protección de los dos principales componentes de un videojuego (la interfaz gráfica y el programa de ordenador que sirve para ejecutarlo); el uso de límites y excepciones en el derecho de propiedad intelectual e industrial para incorporar elementos de terceros en un juego; la explotaciones de derechos de terceros en el mismo; el uso transformativo de videojuegos, por ejemplo en *mods* o *gameplays*; o si los videojuegos pudieran generar derechos de simple remuneración, gestionados por entidades de gestión.

Los videojuegos son, sin lugar a duda, las obras protegidas por derechos de propiedad intelectual más complejas que existen y, a pesar de dicho cariz, el cual se traslada a su análisis jurídico, han sido escasamente tratados por la doctrina,

---

<sup>2</sup> A. RAMOS GIL DE LA HAZA, L. LÓPEZ, A. RODRÍGUEZ, T. MENG, S. ABRAMS, *The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches*, World Intellectual Property Organization, July 29, 2013.

quizá por ser percibidos aún como una forma de entretenimiento para un público juvenil (desmentido por numerosas estadísticas<sup>3</sup>) y ciertamente desconocido para los foráneos. Ello, agravado por el incesante avance creativo y tecnológico de este sector (con nuevas estructuras narrativas y de juego, o con tecnologías como la realidad aumentada o la realidad virtual), ha ocasionado que consideremos que, en la actualidad, hay una relación inversamente proporcional entre la importancia de estas obras creativas y la literatura jurídica existente sobre ellas.

Este trabajo no pretende agotar el estudio jurídico de los videojuegos, sino más bien tratar de manera transversal este tipo de obras según el actual estado de la técnica, del arte y de la industria, para que cada uno de los aspectos aquí tratados puedan ser desarrollados con mayor profundidad en otros trabajos. De hecho, nuevas realidades como la explotación y retransmisión de partidas de videojuegos, la compraventa de objetos virtuales o los videojuegos *Free-2-Play*, apenas existían hace una década, por lo que, a buen seguro, en los próximos años surgirán nuevos fenómenos alrededor de los videojuegos que merecerán un análisis profundo por parte de la doctrina especializada.

## II. ANÁLISIS JURÍDICO DE UN VIDEOJUEGO

Como afirmamos en el apartado anterior, los videojuegos son las obras más complejas que protege la Ley de Propiedad Intelectual ya que son las únicas capaces de albergar y contener todo el resto de obras descritas en el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>4</sup>, ya sean obras literarias (el guion de un videojuego AAA<sup>5</sup> puede tener hasta 2.000 páginas); composiciones musicales (especialmente relevantes en juegos específicamente musicales, en los que además aparece la letra de la canción en pantalla); coreografías (con juegos igualmente dedicados a imitar posturas de baile); obras cinematográficas (incluso creadas para el propio juego, como los *in-game cinematic*<sup>6</sup>); esculturas u obras plásticas (de hecho, el interfaz del videojuego es en sí una obra gráfica); planos, obras arquitectónicas y mapas (de vital importancia en los MMORPG<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> La edad media de un jugador de videojuegos está en 35 años - <https://www.hobbyconsolas.com/noticias/jugador-medio-es-hombre-tiene-35-anos-juega-fps-multijugador-96066> (Recuperado el 15 de julio de 2019).

<sup>4</sup> Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

<sup>5</sup> Dentro del sector, se conocen como juegos «AAA» o «Triple A» a aquellos que cuentan con un muy alto presupuesto e inversión en marketing.

<sup>6</sup> Los *in-game cinematic* son secuencias de un videojuego que no son interactivas y que generalmente dividen diferentes secciones, partes o fases de un juego, y que son utilizadas como recurso narrativo del mismo.

<sup>7</sup> Los denominados «Massively Multiplayer Online Role-Playing Game» o videojuegos de rol multijugador masivos en línea son juegos que permiten la interacción masiva de los jugadores a través de la creación de un avatar personalizado, el cual va evolucionado mediante la adquisición, en diferentes misiones y aventuras, de nuevos niveles y experiencia.

o en los juegos de mundo abierto); obras fotográficas y meras fotografías (las cuales han aumentado de importancia en los sistemas más modernos, que permiten compartir partidas y momentos de estas a través de Internet); y, por supuesto, programas de ordenador.

A pesar de los diversos antecedentes de los juegos electrónicos modernos, como fue *El Ajedrecista*, un autómata creado en 1912 por el español Leonardo Torres Quevedo, no fue hasta la década de los cincuenta del siglo pasado cuando se empezó a intuir el espíritu de los videojuegos actuales, como sucedió en 1951 con la creación de Nimrod, un sistema informático con un panel de luces, diseñado exclusivamente para jugar al juego NIM, y que es, quizá, la primera videoconsola de la Historia. Desde entonces, la industria de los videojuegos ha evolucionado enormemente y cada nueva generación de consolas ha traído consigo importantes retos jurídicos, como la incorporación de obras y derechos de terceros en el juego, cuando las posibilidades técnicas lo permitieron, el establecimiento de medidas tecnológicas para evitar la copia o la determinación de la naturaleza jurídica de un videojuego.

## 1. NATURALEZA JURÍDICA DE UN VIDEOJUEGO

A nivel doctrinal, una de las primeras cuestiones planteadas en relación con este tipo de obras era su naturaleza jurídica, existiendo, como veremos más adelante, planteamientos a favor de su consideración como —exclusivamente— programa de ordenador, otros que abogaban por considerar los videojuegos más modernos como obras audiovisuales, mientras que un tercer grupo asentían que, en ausencia de un régimen específico, debíamos apostar por una clasificación distributiva ya que el videojuego, como conjunto, no era ni una cosa ni la otra.

Esta cuestión, más allá de ser una inerte discusión académica, tenía una importante repercusión práctica porque de su resultado dependía si a un videojuego se le debía aplicar el régimen general de transmisión de derechos, o los especiales para programas de ordenador o para videojuegos y, sobre todo, si las disposiciones que se le debía aplicar en materia de medidas tecnológicas eran las de los programas de ordenador o las del resto de obras.

Decantarnos por la consideración de los videojuegos como programa de ordenador, como propugnaba la industria, supondría aplicar un régimen casi inalterado desde los años 90 del siglo pasado, con unas presunciones de autoría y de cesiones de derechos muy favorables a los desarrolladores de software, y al que no se le aplicaba la lista de límites de los artículos 31 a 40 LPI, sino, por el contrario, los menos generosos del artículo 100 LPI. No obstante, este régimen también trae consigo claras desventajas, especialmente en materia de medidas tecnológicas, ya que a diferencia del régimen general, que permite accionar contra quien realice determinados actos con dispositivos destinados *principalmente* a eludir medidas

tecnológicas, en el seno de los programas de ordenador, dicho destino debe ser *exclusivo*, lo cual es mucho más restrictivo para el titular de derechos.

Sin perjuicio del análisis de idoneidad, un videojuego no es únicamente un programa de ordenador y, de hecho, como veremos en el apartado siguiente, en la actualidad, el software que subyace en gran parte de los videojuegos proviene de un limitado número de empresas que desarrollan herramientas para facilitar la creación de videojuegos y su posterior ejecución en ordenadores y consolas. Así, seguir viendo el videojuego como software no solo es inexacto, sino incluso perjudicial para la industria.

Por otro lado, apostar por la consideración de los videojuegos como obras audiovisuales sería hacerlo porque estos únicamente pudiesen ser obras en colaboración o que los autores del juego solo podían ser los definidos por el artículo 87 LPI; también conllevaría la aplicación de unas presunciones de cesión de derechos y respecto a las obras preexistentes diferentes al régimen de los programas de ordenador; y, sobre todo, la aplicación de unos derechos de simple remuneración (los del artículo 90 LPI), irrenunciables y de gestión colectiva obligatoria, que se generan con actos de comunicación pública que, hasta hace unos años, no eran habituales para este tipo de obras.

En este sentido se ha manifestado abundante jurisprudencia, tanto nacional<sup>8</sup> como de terceros países<sup>9</sup>, al considerar que, por la amplia redacción de la

---

<sup>8</sup> Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Lugo, de 5 de junio del 2012 (165/2012) ECLI:ES:JPI:2012:60 y Audiencia Provincial de Lugo de 8 de noviembre del 2012 (609/2012) ECLI:APLU:2012:924, «Lo cierto es que el contenido del videojuego está formado en esencia por código informático, elementos audiovisuales y composiciones musicales, lo que, lo sitúa más allá del mero programa de ordenador... pudiendo encajar en la categoría de «obra audiovisual»... la expresión «imágenes asociadas» se puede entender en un sentido restringido, como una sucesión inalterable de secuencias entre las que existe una fuerte vinculación, o bien en un sentido más amplio comprendiendo las imágenes que tienen una cierta relación entre sí, sin necesidad de que siempre sean representadas en el mismo orden. Pues bien, ha de interpretarse la LPI en este segundo sentido porque el espíritu y la finalidad de la norma es la protección de una labor intelectual, careciendo de relevancia que entre las imágenes exista una fuerte vinculación o una simple relación, y con independencia de que éstas se expongan siempre con igual o con distinta colocación. Si bien la Ley establece que el acompañamiento sonoro es una característica accesorio, es un hecho notorio que en todos los videojuegos que se presentan en el mercado la música es un elemento fundamental que acompaña a los movimientos de las figuras representadas y al desarrollo de las distintas fases del juego. El otro elemento de la obra audiovisual es de carácter finalístico... Pues bien, la forma en la que las imágenes de los videojuegos son comunicadas al público, es de manera individual y no simultánea, lo que no es obstáculo para afirmar que estos conjuntos de imágenes también están destinados a su exhibición pública. En esta dirección, el artículo 20 de la LPI aclara que la comunicación es pública cuando una pluralidad puede tener acceso a la obra sin la previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, que es lo que sucede con los videojuegos. En conclusión, la amplia redacción del artículo 86 LPI permite incluir las imágenes de los videojuegos dentro de las obras audiovisuales, careciendo de relevancia el soporte en el que aquéllas se encuentren almacenadas. En este sentido se puede afirmar que la obra audiovisual-videojuego se encuentra fijada en un programa de ordenador que a su vez está grabado en un dispositivo de memoria de un sistema informático».

<sup>9</sup> En este sentido, sentencia del Tribunal Superior de Osaka, 2001 (Ju) 952, en donde se analizaba la existencia del derecho de agotamiento de determinados videojuegos que, aunque los denomina

definición de obra audiovisual, cabría en ella por sus componentes visuales, y ello sin perjuicio de los elementos informáticos. Desde nuestro punto de vista, esta conclusión es incorrecta<sup>10</sup> ya que una obra audiovisual, en términos legales, está compuesta por una serie de imágenes destinadas esencialmente a ser *mostradas*, elemento y finalidad que no encaja completamente con los videojuegos, compuesto no tanto por imágenes estáticas secuenciadas sino por contenidos gráficos y sonoros, los cuales están destinados fundamentalmente a ser jugados o a interactuar con los mismos. Es decir, si consideramos que en un videojuego hay una interfaz gráfica (algo que entendemos que nadie duda), difícilmente puede haber una obra audiovisual<sup>11</sup>, hecho que se evidencia aún más en los juegos sencillos, donde ni hay un guion, ni banda sonora específicamente creada para él, ni, claro está, una dirección-realización.

A mayor abundamiento, como anticipábamos, la falta de definición jurídica de la palabra *imagen* (utilizada en la definición de obra audiovisual) nos lleva a plantearnos si los diferentes elementos que conforman la interfaz gráfica podrían considerarse como tal. A modo ejemplificativo, mientras que en una obra cinematográfica encontramos una sucesión de fotogramas cuyos elementos que los componen son estáticos y se encuentran fijados a los mismos, en un videojuego los elementos incluidos en la interfaz gráfica son móviles permitiendo que los mismos se trasladen por los diferentes escenarios, mapas, menús, etc. y, por tanto, no es una mera sucesión de imágenes, en sentido estricto, que puedan ser objeto de protección como obra audiovisual.

Finalmente, la tercera postura, que es por la que nos decantamos, supondría considerar que, dada la complejidad de los videojuegos, no existe actualmente un régimen especial y específico para ellos y, consecuencia de ello, cada elemento tiene que encontrar acomodo de manera independiente dentro de la ley<sup>12</sup>,

---

*software* inicialmente, posteriormente los califica como obras audiovisuales (literalmente afirma «since the Software is a work of film (...»); sentencia completa en [http://www.courts.go.jp/app/hanrei\\_en/detail?id=581](http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=581) (Recuperado el 15 de julio de 2019).

<sup>10</sup> También se muestra en contra por este motivo D. LIPSZYC, *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, Editorial Cerlalc, 2017, Buenos Aires, pp. 469-470.

<sup>11</sup> Aunque sería técnicamente posible, es casi un experimento de laboratorio, por ejemplo porque se realice una obra audiovisual (como un cortometraje) utilizando un juego que permita dicha posibilidad, como *Minecraft*.

<sup>12</sup> También en este sentido, F. DONAIRE VILLA y A. PLANELLS DE LA MAZA, en *La Protección de los Derechos de Autor de los Creadores de Videojuegos «statu quo» perspectivas y desafíos*, Trama Editorial, Fundación Arte y Derecho, Madrid, 2012, pág. 113. «La doctrina ha defendido una concepción dual (programa de ordenador y obra audiovisual, simultáneamente), ya que en caso contrario el régimen jurídico del programa de ordenador, por sí solo, no podría dar cobertura a los elementos audiovisuales (y viceversa, lógicamente). De este modo, la obra multimedia gozará de una doble protección: por un lado, sus aspectos visuales y auditivos quedarían suscritos al régimen dispensado por el Título VI de la LPI, mientras que el sistema informático que habilita la interacción lo haría por el Título VII de la misma ley. La Protección Jurídica de los Derechos de Autor de los Creadores de Videojuegos». Sin embargo, no compartimos del todo la conclusión a la que llegan estos autores (pág. 116), cuando afirman: «A diferencia de una obra cinematográfica inscrita en un soporte tecnológico como un DVD o un Blu-Ray, donde la obra protegida, esto es, la

sin perjuicio de que la obra como conjunto también pudiese estar protegida, si bien dentro del régimen general. A esta conclusión llegó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto Nintendo v. PCBox, en donde se discutía su naturaleza jurídica para conocer qué régimen de protección se le debía aplicar frente a actos preparatorios o actos de elusión de medidas tecnológicas de protección, si el especial para programas de ordenador (el cual hemos visto que es muy restrictivo para el titular de derechos) o el general (en nuestra ley, del artículo 196 LPI). El TJUE se decantó finalmente por considerar que el videojuego era una obra compleja, compuesta por un programa de ordenador y por elementos gráficos y sonoros, al que se le debía aplicar el régimen general<sup>13</sup>.

Consecuentemente, es esta una cuestión ya resuelta en la actualidad, si bien sigue siendo preceptivo analizar cada uno de los principales elementos de un videojuego para conocer cómo les afecta su particular regulación.

## 2. PROGRAMA DE ORDENADOR

Como adelantamos, la industria<sup>14</sup>, cierta jurisprudencia y la doctrina clásica entendían que los videojuegos eran principalmente programas de ordenador, postura basada en el limitado desarrollo tecnológico y en el cariz principalmente técnico de este tipo de obras, donde el software claramente prevalecía sobre los aspectos visuales y sonoros<sup>15</sup>. De este modo, mientras los primeros videojuegos

---

película u obra afín, no pierde su existencia autónoma como obra protegible mediante propiedad intelectual si se separa del programa en el que se inserta en el soporte para permitir, de manera interactiva, su visionado y administración (determinación de idiomas, activación o desactivación de subtítulos, selección de escenas, etc.), la separación entre el contenido audiovisual del videojuego y el programa subyacente no permite la supervivencia del videojuego como obra autónoma y protegible, sin perjuicio de la posibilidad eventual de una protección separada de sus elementos constitutivos como partes escindibles». Si bien es cierto que un videojuego necesita de un programa de ordenador para su ejecución e interacción (del mismo modo que una película necesita de un *hardware* para ser visualizada), el contenido audiovisual de un videojuego no es consecuencia del programa subyacente en él (esta es una mera herramienta para su ejecución), sino más bien de sus creadores. Por ello, aunque técnicamente el videojuego necesita del programa de ordenador para ser ejecutado, conceptualmente creemos que sí se puede concluir que la parte audiovisual tiene autonomía e independencia respecto a su contraparte informática.

<sup>13</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 23 de enero de 2014 Nintendo c. PC Box (C-355/12) ECLI:EU:C:2014:25, en donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmó: «los videojuegos, tales como los controvertidos en el litigio principal, son un material complejo que incluye no sólo programas de ordenador, sino también elementos gráficos y sonoros que, aunque codificados en lenguaje informático, tienen un valor creativo propio que no puede reducirse a dicha codificación. En la medida en que las partes de un videojuego, en el presente caso esos elementos gráficos y sonoros, participan de la originalidad de la obra, están protegidas, junto con el conjunto de la obra, por los derechos de autor en el régimen establecido por la Directiva 2001/29».

<sup>14</sup> De hecho, en ocasiones sigue denominando a sus productos «software de entretenimiento».

<sup>15</sup> F. DONAIRE VILLA y A. PLANELLAS DE LA MAZA, *La Protección de...*, cit., pág. 116, «Tanto doctrina como jurisprudencia se muestran mayoritarias al tratar el videojuego, al menos, como programa de ordenador de acuerdo con el artículo 95 y siguientes de la LPI y, en determinados casos también como obra audiovisual, regulada en el artículo 86 y sucesivos de la LPI. Así G.

eran casi exclusivamente software, la evolución tecnológica ha hecho que los videojuegos actuales incluyan multitud de elementos que escapan a la definición que el artículo 96 LPI realiza de los programas de ordenador (limitada a «secuencias de instrucciones»). No obstante, sí es cierto que el denominador común que encontramos en cualquier videojuego sigue siendo el software que sirve de base para la ejecución de los elementos visuales y sonoros, el cual debe existir con independencia de la complejidad gráfica del juego.

El primer desafío al que se enfrentaron los videojuegos fue consecuencia de tales limitaciones técnicas, que provocaban que la obra final fuese ciertamente sencilla (tanto en los aspectos visuales, que trataremos más adelante, como en el código desarrollado) y que, quizá, esta no merecía protección por derechos de autor dadas la confluencia de la idea con la (escasa) expresión creativa de la misma. Consecuencia de ello es que, con apenas unas pequeñas variaciones en los elementos audiovisuales y el desarrollo de un código independiente que le sirviese de base, cualquiera podía desarrollar un videojuego similar a otro muy sencillo sin infringir derecho alguno. Esta problemática ha sido resaltada por determinada jurisprudencia y doctrina, e incluso se transmite hasta nuestros días, no tanto en videojuegos Triple A, sino en aquellos más sencillos<sup>16</sup>.

---

BERCOVITZ defiende la primacía del software sin perjuicio de que la parte demostrativa, fijada, pudiera entenderse como obra audiovisual». En este sentido, G. BERCOVITZ, *Obra Plástica y Derechos Patrimoniales de su Autor*, Tecnos, Madrid, 1997, pág. 55.

<sup>16</sup> Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 5ª de 13 de marzo de 2013 (346/07), ECLI:ES:APSE:2014:1565. «Así pues, a tenor del artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, para que una creación formal pueda ser considerada como tal se requiere el requisito de la originalidad. Tradicionalmente se ha discutido, y así se recoge en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 26 de octubre de 1992, si esa originalidad ha de ser subjetiva (haber sido creada *ex novo*, sin copia una obra preexistente) u objetiva (novedad objetiva, creación novedosa, especificidad, singularidad, altura creativa). Aunque en ciertas épocas prevaleció la concepción subjetiva y originalidad (y este mismo criterio pueda ser aplicable en principio a algunas obras de características muy especiales como es el caso de los programas de ordenador, art. 96.2 de la Ley de Propiedad Intelectual), actualmente prevalece el criterio de que la originalidad prevista por el art. 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual exige un cierto grado de altura creativa. Así lo ha entendido el Tribunal Supremo, Sala 1ª, en su sentencia, de 24 de junio de 2002 y la Audiencia Provincial de Madrid en la sentencia de 21 de julio de 2006. Por su parte la Audiencia Provincial de Barcelona en Sentencia de 29 de septiembre de 2005, afirma que esa concepción objetiva permite destacar el factor de reconocibilidad o diferenciación de la obra, imprescindible para atribuir un derecho de exclusiva, lo que requiere que la originalidad tenga una relevancia mínima. El Tribunal Supremo ha declarado al respecto que no se protege lo que pueda ser patrimonio común que integra el acervo cultural o que está al alcance de todos (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de fechas 20 de febrero de 1992, 26 de octubre de 1992, y 17 de octubre de 1997). La nota de originalidad únicamente concurre cuando la forma elegida por el creador incorpora una especificidad tal que permite considerarla una realidad singular o diferente por la impresión que produce en el destinatario, lo que, por un lado, ha de llevar a distinguirla de las análogas o parecidas y, por otro, le atribuye una cierta apariencia de peculiaridad». R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, Tecnos, Madrid, 2013, pág. 107.

En línea con lo expuesto en *The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches*<sup>17</sup>, actualmente la mayoría de los videojuegos utilizan *middleware* o *game middleware*, es decir, un software que incluye todas las funcionalidades básicas para el desarrollo de un videojuego y que servirá de base posteriormente para su ejecución en un sistema informático. De este modo, a la hora de crear un videojuego, los desarrolladores no realizan el software del mismo desde cero, sino que utilizan herramientas propias o comerciales previamente creadas (a la postre, una obra preexistente), tanto para el desarrollo del propio juego, como para la posterior ejecución de este en un sistema informático (consola u ordenador). Por ello, en la actualidad, el software pasa a un segundo plano en la preponderancia de elementos creativos durante la creación de videojuegos, pudiendo existir títulos tan diversos como Star Wars Battlefront II, FIFA 19 o Need for Speed: Rivals, con un mismo software de soporte o *middleware*, como es Frostbite.

Esta realidad es contraria a la *vis atractiva* que el software parecía tener sobre el resto de obras que pueden aparecer en un videojuego, así como sobre la idea de que el programa de ordenador es el elemento principal de un videojuego, pasando a ser un mero medio y dejando paso a la prevalencia de la parte gráfica, sonora, narrativa, etc., como elementos esenciales y diferenciadores de un videojuego. La consecuencia jurídica de esta morfología es que el *publisher* de un videojuego no será titular de los derechos de propiedad intelectual del software que sirve para su desarrollo y posterior ejecución técnica, sino un mero licenciatario del mismo, por lo que carece de lógica seguir pensando que el propietario de un videojuego tiene, sobre todo, derechos sobre un *software de entretenimiento*, cuando no es cierto.

### 2.1. Juicio sobre la reventa de videojuegos

Por otro lado, este hecho plantea cuestiones adicionales sobre las facultades que tendrá el *publisher* respecto de la obra licenciada (el software) y, más adelante, los propios consumidores, usuarios de los videojuegos, en especial a cómo le afecta el derecho de agotamiento del derecho de distribución y cómo influye, o puede influir, a la comercialización de videojuegos de segunda mano. En la actualidad es común encontrar en Internet tiendas online que revenden claves de usuario (denominadas en el sector *keys*) que permiten disfrutar de videojuegos disponibles en mercados primarios como Steam u Origin. De este modo, el usuario puede acceder a los videojuegos a un precio más reducido que en el mercado primario, si bien, como decimos, no sin ciertas dudas sobre su legalidad, ya que el derecho de agotamiento afecta al derecho de distribución, el cual no se conculca, inicialmente, por el medio donde se produce el acto.

---

<sup>17</sup> A. RAMOS GIL DE LA HAZA, L. LÓPEZ, A. RODRÍGUEZ, T. MENG, S. ABRAMS, *The Legal Status...*, *cit.*, pág. 11.

En la notoria sentencia del caso UsedSoft<sup>18</sup>, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que si el agotamiento del derecho de distribución únicamente se limitase a las copias físicas del software, esto generaría un control excesivo sobre el software comercializado a través de Internet, concluyendo que el agotamiento debía producirse y ser similar para las copias físicas y las digitales de un programa de ordenador<sup>19</sup>. Esta sentencia ha sido profundamente criticada por la doctrina, debido a la actitud legisladora<sup>20</sup>, su escasa eficacia debido a los servicios en la nube y el modelo *Software as a Service*<sup>21</sup>, planteándonos la cuestión de si dicha tesis también es aplicable a los videojuegos.

En la línea expuesta anteriormente, los videojuegos son obras complejas o, como denomina la doctrina clásica, obras multimedia<sup>22</sup> que incluyen multitud de diferentes tipos de obras, no limitándose su protección al régimen especial

---

<sup>18</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de julio de 2012 *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.* (C-128/11) ECLI:EU:C:2012:407. Como es conocido, el asunto de referencia trataba sobre la reventa de licencias colectivas no utilizadas a través de una página web propiedad de UsedSoft, quien basaba su actividad en el agotamiento de los derechos sobre las mismas. Por su parte, la demandante, Oracle, alegó que existía una diferencia entre las licencias en soportes físico y digitales, produciéndose el agotamiento únicamente para los soportes físicos, para los cuales es de aplicación la directiva 2001/29, y no para los soportes digitales. El TJUE acogió la postura de UsedSoft y diferencia el agotamiento para las obras en general y para el software, estableciendo que los servicios digitales agotan el derecho al igual que los físicos. Si un sujeto se califica como usuario legítimo es beneficiario de las excepciones del artículo 100 y la primera es la de hacer todos los actos que sean necesarios para reproducir el software. Si concluimos que mediante la venta se agotó el derecho de distribución habrá que entender que los sucesivos adquirentes son usuarios legítimos que pueden utilizar el software. A su vez, el TJUE aclaró el concepto de venta, estableciéndolo como un concepto autónomo de derecho europeo, y considerando que para que haya venta es necesario transferir el derecho de uso del programa por un plazo indefinido y a cambio de un precio, ambos de manera acumulativa. El TJUE establece que es indiferente el soporte en el que se adquiriese, siempre que se cumplan las condiciones para que la licencia se considere una venta, así como es igualmente irrelevante lo que establezcan las condiciones de uso del software, ya que las partes contratantes (sobre todo el titular de derechos) no tienen capacidad de negociación. El TJUE finalmente añadió que si el licenciataria recibe el uso por un tiempo indefinido y a cambio de un precio puede revender su licencia (aunque íntegramente, sin poder subdividir o fragmentar la misma), para lo cual debe primero que inutilizar su propia copia.

<sup>19</sup> *Ibidem*, apartado 63.

<sup>20</sup> J.P. APARICIO VAQUERO, «Los programas de ordenador como obras sujetas al derecho de autor: excesos e insuficiencias del marco normativo y sorprendentes desarrollos jurisprudenciales», *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, núm. 48, 2014, pág. 64. «No obstante, dicha interpretación es, en ocasiones, excesiva pues más allá de intentar buscar la voluntad del legislador o de la norma, están reformulando ésta y “creando” Derecho. Y, además lo hacen (como sucede en el caso UsedSoft por parte del TJUE), sobre razonamientos jurídicos muy endebles, cuando no directamente ilógicos.»

<sup>21</sup> G. MINERO ALEJANDRE, «Reventa de Software de Segunda Mano. Estado de la Cuestión en la Unión Europea tras la Sentencia Usedsoft c. Oracle International», *Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, núm. 26, 2012-II, págs. 161-181, «la implantación de los servicios en la nube dejará sin apenas eficacia el contenido de esta sentencia» (...) «el que se tenía por el más importante litigio sobre programas de ordenador de las dos últimas décadas, pasará más desapercibido de lo que nadie hubiera podido imaginar».

<sup>22</sup> F. DONAIRE VILLA y A. PLANELLS DE LA MAZA, *La Protección de...*, *cit.*, pág. 110. La doctrina define las obras multimedia como «una creación digital que combina, a través de un programa de ordenador, elementos pertenecientes a medios diversos, tales como el video, el sonido, la imagen estática, la animación gráfica o el texto, permitiendo al usuario interactuar con su contenido. Son

del programa de ordenador<sup>23</sup> y por tanto podríamos cuestionar la aplicación de la sentencia UsedSoft para los videojuegos o, por el contrario, si la complejidad de los videojuegos los excluye por ser insuficiente dicha resolución relativa únicamente a software. Como podemos observar de la jurisprudencia americana<sup>24</sup>, el derecho de agotamiento ha dado lugar a sentencias y decisiones variopintas y podría plantearse si se cumplen los requisitos para que se produzca el agotamiento en los videojuegos en tanto que obra compleja compuesta por software y por muchas otras obras gráficas, sonoras y literarias que se ejecutan sobre la anterior<sup>25</sup>.

Desde nuestro punto de vista, la posibilidad de reventa de videojuegos a los que se ha accedido sin existir un formato físico o tangible debe rechazarse, incluso aunque se den las condiciones establecidas en UsedSoft y se haya producido una venta del mismo. Como decimos, en la actualidad, el software no es más que un mero medio o recurso para que la verdadera obra original y específica de cada título pueda ser ejecutada y mostrada en una pantalla; el programa de ordenador que subyace en el videojuego es un elemento secundario (de hecho, está licenciado al *publisher*, quien no ostenta los derechos del mismo), necesario para el funcionamiento de la obra principal, que es el videojuego. Al prevalecer los elementos visuales y gráficos, que son los que constituyen el cariz complejo y multimedia a la obra, entendemos que aplicar únicamente UsedSoft sería realizar un análisis parcial de la cuestión, siendo más relevante otro asunto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el denominado Allposters en el que se recordó que «el agotamiento del derecho de distribución se aplica al objeto tangible en el que se incorpora una obra protegida o su copia si éste se ha comercializado con el consentimiento del titular del derecho de autor»<sup>26</sup>.

---

ejemplos de este tipo de obras las enciclopedias multimedia, los videojuegos, las obras virtuales y simuladores gráficos, la mayoría de páginas web».

<sup>23</sup> Audiencia Provincial de Madrid de 23 de octubre de 2006 (160/2006) ECLI ES:APM:2006:15131., «se hace necesario distinguir aquellos productos que contienen instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas en un sistema informático, bien para realizar una tarea, bien para obtener un resultado concreto, de aquellos otros productos como en el supuesto hoy enjuiciado (los videojuegos), en el que predomina la simulación o multimedia y es determinante la interactividad del usuario».

<sup>24</sup> En el asunto Redigi, sobre la reventa de música en formato MP3 adquirida por Internet, a la cual se consideró que no se le aplicaba el derecho de agotamiento y, por tanto, dicha actividad requería la autorización de los titulares de derechos de las canciones ahí facilitadas; United States District Court., Southern District of New York, No. 12 Civ. 95 (RJS) Capitol Records, LLC v. Redigi INC., March 30, 2013 <http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1334&context=historical> (Recuperado 15 de julio de 2019).

<sup>25</sup> En este asunto, el Tribunal Supremo sentenció que el derecho de agotamiento afecta a cualquier copia de una obra, con independencia de su localización geográfica o si se ha comercializado en otro país; United States Supreme Court, 568 U.S. 519 (2013), Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/568/519/> (Recuperado el 15 de julio de 2019).

<sup>26</sup> Sentencia de 22 de enero de 2015 de Art & Allposters International BV y Stichting Pictoright, Asunto (C-419/13). Haremos mención a este asunto también al hablar de la reventa de objetos virtuales.

Consecuentemente, debemos considerar al videojuego, sobre todo, como una obra compleja a la que se le aplica el régimen general de los derechos de autor (en contra del especial de los programas de ordenador), en línea del asunto Nintendo c. PCBox y Allposters, lo cual nos debe llevar a la inexorable conclusión de que el derecho de agotamiento le debe afectar de la misma forma que a la música, la literatura o el cine, y no como al software, rechazando por tanto la posibilidad de reventa de archivos con videojuegos adquiridos a través de Internet<sup>27</sup>.

### 3. INTERFAZ GRÁFICA

El concepto de interfaz gráfica es propio del software, de los videojuegos y de cualquier obra que tenga una base de programa de ordenador, al ser el elemento que sirve de enlace entre el mismo y sus operadores, ya sean usuarios del software, jugadores o similares, a través del cual interactúan<sup>28</sup>. Se ha discutido si la interfaz gráfica de un videojuego podría considerarse una obra audiovisual, algo que parece afirmar BERCOVITZ, al sostener que a través de la interfaz «se pretenda otorgarle al usuario el disfrute interactivo de la totalidad de la obra multimedia, mediante la operación unitaria de sus múltiples elementos, dependientes los unos de los otros, con predominio del audiovisual (como ocurre con los videojuegos o las obras virtuales), pues entonces podrían considerarse una serie de imágenes asociadas en el sentido del artículo 86 LPI<sup>29</sup>». Otras posiciones no disocian la interfaz gráfica del programa de ordenador en el cual subyace y consideran al primero como una expresión del segundo, en los términos descritos en el artículo 96.3 LPI («la protección prevista en la presente Ley se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador»).

No obstante, nosotros debemos rechazar tanto una como otra posibilidad por cuanto la interfaz gráfica de un videojuego o programa de ordenador no está destinado esencialmente a ser mostrado en una pantalla (en los términos del

---

<sup>27</sup> También en este sentido, A. LOBER, S. KLEIN y F. GROOTHUIS, «The long and winding road of digital distribution. Or: why the ECJ's UsedSoft decision is of no use to key-sellers», *Interactive Entertainment Law Review*, núm. 1, Londres, 2018, págs. 44-51, quienes, además, dan cuenta de las diferentes resoluciones judiciales en Alemania en relación con la reventa de software y de videojuegos, negando dicha posibilidad para las claves (*keys*) de software que no han sido activadas (por su falta de *distribución*) y también concluyendo en contra de dicha posibilidad para productos de videojuegos cuando un título ha sido comercializado en formato físico conjuntamente con su clave de activación y, por el contrario, posteriormente se revenden de manera separada.

<sup>28</sup> En este sentido, J.P. APARICIO VAQUERO, «Los programas de...», *cit.*, pág. 31 define la interfaz gráfica como «la apariencia que asume el programa ante el usuario, resultando de la ejecución por el hardware de las correspondientes líneas de código del programa y de los datos introducidos o de las acciones realizadas por el usuario».

<sup>29</sup> R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, 7ª edición. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 71.

artículo 86.1 LPI), sino más bien a ser jugado u operado<sup>30</sup>, y dichos elementos gráficos que se muestran en un monitor no son consecuencia directa del programa de ordenador, mas de un proceso de diseño con entidad propia<sup>31</sup>, siendo el software una mera herramienta para su ejecución e interacción por un sistema informático.

En este sentido también se ha manifestado, acertadamente, la jurisprudencia europea, la cual ha excluido la interfaz gráfica de usuario de la protección especial que recibe el software. De esta forma, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la define como «una interfaz de interacción que permite una comunicación entre el programa de ordenador y el usuario<sup>32</sup>». La definición anterior establece que la interfaz gráfica es un elemento que no forma parte de la ejecución del software, sino que se trata de un medio para interactuar con el mismo, por lo que el tribunal llega a la conclusión de que, en base al artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250 (ya derogada, pero que tenía un articulado idéntico a la actual Directiva 2009/24/CE<sup>33</sup>), la interfaz gráfica de un software «no puede disfrutar de la protección específica por el derecho de autor sobre los programas de ordenador», aunque sí admite la posibilidad de que una interfaz gráfica adquiriera protección a través de los derechos de autor, siempre que sea original<sup>34</sup>.

---

<sup>30</sup> También en este sentido, F. DONAIRE VILLA y A. PLANELLS DE LA MAZA, *La Protección de...*, cit., pág. 118.

<sup>31</sup> En el caso ante US Court of Appeals for the Seventh Circuit, de 19 de enero de 1982, Atari, Inc. v. North American Philips Consumer Electronics Corp., 672 F.2d 607 (7th Cir. 1982) (caso PAC-MAN) se discutió sobre las coincidencias de dos juegos del género laberinto. En este asunto, el tribunal de apelación tuvo que determinar si un videojuego (K.C. Munchkin) había plagiado al clásico Pac-Man, tras la desestimación de la demanda en primera instancia. La Corte de Apelación del Séptimo Circuito, sin embargo, estimó el recurso tras comparar los elementos audiovisuales de los dos videojuegos, encontrando similitudes en los «engullidores» de Pac-Man y de K.C. Munchkin, los fantasmas y otros elementos, que fueron los factores decisivos a favor de Atari para concluir sobre la «similitud sustancial» («*substantial similarity*») entre ambos juegos, llegando a la conclusión de que no se trataba de copias idénticas pero sí de lo suficiente para dar una apariencia similar del conjunto, de el «*total concept and feel*» del juego de Atari. Más adelante, al hablar de mecánicas de juego, trataremos de nuevo este caso.

<sup>32</sup> Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de diciembre de 2010 *Bezpečnostní Softwarová Asociace v. Svaz softwarové ochrany* (C-393/09), apartado 40. En este sentido, la sentencia estableció que, mientras las formas de expresión del programa de ordenador sí se encuentran protegidas por la Directiva de Programas de Ordenador, la interfaz gráfica como elemento que no permite ejecutar el programa, sino solo visualizarlo por los usuarios, «no constituye una forma de expresión de un programa de ordenador en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250/CEE..., y no puede disfrutar de la protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador en virtud de esa Directiva. No obstante, esa interfaz gráfica de usuario puede ampararse, como una obra, en la protección del derecho de autor en virtud de la Directiva 2001/29/CE..., si dicha interfaz constituye una creación intelectual propia de su autor».

<sup>33</sup> El cual establece lo siguiente: «La protección prevista en la presente Directiva se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador. Las ideas y principios en los que se base cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces, no estarán protegidos mediante derechos de autor con arreglo a la presente Directiva».

<sup>34</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 5ª) de 19 de enero de 2007 (30/2007) ECLI:ES:APCA:2007:82., «al ser el interfaz gráfico la parte visible del programa, constituye uno de los

Desde un punto de vista más práctico, la interfaz gráfica de un videojuego se puede componer, en la actualidad, de cientos, si no miles, de pequeños elementos que conforman el videojuego, tales como, entre otros, personajes, armas, coches, HUD (*Heads-up Display*) y elementos naturales, que nos muestra la información relevante del videojuego, los diseños, modelados, texturas, iluminación etc., para permitir el disfrute del mismo. Todos estos elementos, de manera individual y en conjunto, estarán protegidos como cualquier otra obra gráfica en tanto sean expresión creativa suficientemente originales.

Por tanto, aunque hace años se discutía sobre la naturaleza jurídica de la interfaz gráfica, esta cuestión parece ya superada y en la actualidad es pacífico concluir que la protección que debe disfrutar la interfaz de un videojuego deriva y está condicionada a la originalidad de los elementos que la conforman, encontrando acomodo en el régimen general de los derechos de autor<sup>35</sup>, sin perjuicio de su potencial protección por otros medios, como el diseño industrial, como veremos más adelante en este trabajo.

#### 4. MECÁNICAS DE JUEGO

Es de sobra conocido que las reglas, principios y métodos, en tanto que ideas, no son susceptibles de protección por derechos de autor<sup>36</sup>, cuerpo normativo que, en cualquier caso, protegería la manera original y creativa en las que tales se encuentran expresadas, por ejemplo en un manual de uso de un juego o sus componentes gráficos<sup>37</sup>. Así se aclara tanto en el artículo 9.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en el artículo 2 del Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) o incluso en nuestra Ley de Propiedad Intelectual, en relación con el software, cuyo artículo 96.4 recuerda que «no estarán protegidos mediante los derechos de autor con arreglo a la presente Ley las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces». No solo la normativa en materia de derechos de autor se manifiesta en contra de la protección de las

---

elementos integrantes de la aplicación informática que adquiere más importancia a la hora de hacer más interesante y competitivo en el mercado un producto, por lo que la protección de la misma por la LPI es innegable en cuanto contiene elementos propios del derecho de autor».

<sup>35</sup> Ello tiene especial importancia por las distintas presunciones de derechos establecidas en el régimen de programas de ordenador y en el general, lo cual debe ser tenido en cuenta por los desarrolladores de videojuegos.

<sup>36</sup> Como tampoco lo son los aspectos funcionales de un videojuego. Este hecho quedó patente en el caso *Incredible Techs., Inc. v. Virtual Techs., Inc.*, 400 F.3d 1007, 1009 (7th Cir. 2005), en el que se pretendía la protección por derechos de autor de un controlador en forma de bola para un juego de golf, lo cual fue rechazado por el tribunal.

<sup>37</sup> De lo que no cabe duda es de la potencial protección de los elementos gráficos y sonoros en donde puede estar inherente una determinada mecánica de juego, los cuales conformarían la interfaz gráfica que hemos analizado anteriormente.

ideas, sino que la Ley de Patentes incluso excluye expresamente la posibilidad de proteger «los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales (...)»<sup>38</sup>.

Sin embargo, uno de los elementos fundamentales de los videojuegos aparenta estar en ese territorio de desprotección ya que, a priori, parece que las mecánicas de juego, en tanto conjunto de instrucciones y reglas para jugar o interactuar con un videojuego, son ideas y no expresión creativa de las mismas. Desde nuestro punto de vista, dicha conclusión apriorística es correcta, si bien en determinadas circunstancias una mecánica de juego puede estar tan desarrollada que, como expondremos a continuación, el conjunto de sus elementos está expresado de forma que se le debería otorgar cierta protección por derechos de autor.

Según AVEDON<sup>39</sup>, todo juego está compuesto por los siguientes elementos (los cuales, individualmente no serían susceptibles de protección): 1) propósito del juego, 2) procedimiento para la acción, 3) reglas que gobiernan la acción, 4) número de participantes requeridos, 5) roles de los participantes, 6) resultados o premios, 7) habilidades y destrezas requeridas para la acción, 8) patrones de interacción, 9) entorno físico y requisitos ambientales, 10) equipo requerido. Todos estos elementos se podrían percibir fundidos en uno solo en muchos videojuegos, si bien, en otros, especialmente en juegos complejos (como del género rol), los diferentes principios o componentes que lo forman sí son claramente perceptibles, creando ese conjunto complejo del juego.

Es habitual que, en los juegos en general, los desarrolladores utilicen elementos que se encuentran en el dominio público, como historias, criaturas místicas o personajes, que forman parte de la mecánica del juego; claramente no es monopolizable la idea de un dios todopoderoso o de un animal con dos cabezas, pero si el desarrollador incluye una serie de elementos particulares y característicos lo suficientemente originales, entonces sí podría merecer protección dicha expresión creativa del objeto que está en el dominio público<sup>40</sup>. Es decir,

---

<sup>38</sup> Artículo 4.4.c) de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

<sup>39</sup> E.M. AVEDON, «The Structural Elements of Games» en *The Study of Games*, Ed. por E.M. Avedon and Brian Sutton-Smith (New York: Wiley, 1971), pág. 438.

<sup>40</sup> Esto se discutió en *DaVinci Editrice S.R.L. v. ZiKo Games, LLC*, No. CIV.A. H-13-3415, 2014 WL 3900139, at 8 (S.D. Tex. Aug. 8., 2014), *DaVinci Editrice S.R.L. v. ZiKo Games, LLC*, No. CV H-13-3415, 2016 WL 1672519, at 2 (S.D. Tex. Apr. 27, 2016) y No. CV H-13-3415, 2016 WL 1718825 (S.D. Tex. Apr. 27, 2016), donde el tribunal recordó que «*gameplay is not protectable expression*», como tampoco lo son las características o las capacidades especiales de los personajes, las cuales son habituales en juegos de este tipo. Este asunto se enmarca en una serie de acusaciones de que ZiKo había copiado el juego de cartas de DaVinci, *Bang!*, retocando únicamente la estética del juego para que tuviera lugar en un antiguo escenario de artes marciales chinas en lugar del viejo oeste, si bien manteniendo esencialmente las mismas reglas, métodos de juego y roles. Al ser las mecánicas de juego prácticamente idénticas, gran parte del litigio se centró en si los personajes supuestamente únicos de *Bang!* (el Sheriff, el Adjunto, el Proscrito y el Renegado) fueron infringidos por las versiones de ZiKo (el Monarca, el Ministro, el Rebelde y el Convenido). Aunque en

si un desarrollador decide hacer un personaje basado en la mitología griega, el cual es una semidiós, cuya piel es blanco ceniza, con una cicatriz que cruza su ojo derecho y un tatuaje rojo que cruza su ojo izquierdo y termina en su hombro izquierdo, tendremos elementos suficientes como para considerar que esa expresión de un semidios es una expresión original y por tanto protegible<sup>41</sup>, sin perjuicio de que la mecánica donde desarrolla su acción no fuese protegible.

Nos hallamos, en este punto, en la clásica dicotomía de las ideas y la expresión creativa de las mismas, no tratada en nuestro país por los tribunales en casos de videojuegos, pero sí en numerosos asuntos en EE.UU<sup>42</sup>, con notorias sentencias como la del caso Pac-Man<sup>43</sup>, en donde ambos juegos trataban de un personaje con aspecto de globo que absorbía puntos a lo largo de un laberinto mientras intentaba no ser capturado por monstruos. La Corte del 7º Circuito consideró que, si bien Pac-Man contenía elementos que podían considerarse *scènes à faire*<sup>44</sup>, es decir una serie de elementos esenciales u obligatorios de un determinado género, como es el de los videojuegos de laberintos, lo que había reproducido la demandada en K.C. Munchkin iba más allá de las meras ideas. En ella, el tribunal determinó que K. C. Munchkin mantenía una apariencia similar a Pac-Man, como en el tamaño y forma del personaje (incluida su boca

---

una fase intermedia del proceso el tribunal consideró que el demandante tenía una apariencia de buen derecho, finalmente falló en su contra, afirmando que las capacidades de los personajes en el juego eran parte de sus atributos y rasgos, que eran comunes en este tipo de juegos y que no estaban lo suficientemente desarrollados como para estar protegidos por derechos de autor. Así, en última instancia, los argumentos de ZiKo, quien afirmaba que la relación entre los diversos personajes del juego dependía de las reglas y no del contenido narrativo expresivo, prevalecieron. En base a ello, el tribunal entendió que las habilidades especiales en el juego no crearon una interacción expresiva y protegida de los personajes, afirmando que «the events in a Bang! game are not predetermined because the interactions between the roles have no underlying script or detail and are not fixed. Making certain roles aligned with and others opposed is part of the game's winning conditions, but these determine little about how players progress through the game», con el resultado desestimatorio antes descrito.

<sup>41</sup> Los videojuegos más complejos que no tienen unas mecánicas de juego tan determinadas, como los juegos de mundo abierto o los juegos de rol (por ejemplo, la saga The Witcher), no tendrán mecánicas protegibles, aunque si se reproduce parte de los elementos que desarrollan y representan estas mecánicas, como pueden ser los personajes o el guion, sí constituiría una infracción de derechos de autor.

<sup>42</sup> Como, por ejemplo, el mítico asunto Atari, Inc. v. Amusement World, Inc., 547 F. Supp. 222 (D. Md. 1981), en el que el tribunal recordó que «copyright protection is only available for expression of ideas, not for ideas themselves». En este asunto, Atari, titular del videojuego arcade Asteroids, demandó a Amusement World por infracción de sus derechos de autor en su videojuego Meteors por las similitudes entre ambos juegos, en especial en su mecánica de juego y los elementos audiovisuales. Este fue uno de los primeros casos en los que se discutió la dicotomía idea y expresión de la idea aplicada a los videojuegos, y el tribunal concluyó que, si bien existían similitudes sustanciales entre ambos juegos, estas eran «inevitables, dadas las necesidades de un juego relativo a una nave que combate con rocas espaciales y considerando los requisitos técnicos del videojuego como medio».

<sup>43</sup> Atari, Inc. v. N. Am. Philips Consumer Elecs. Corp., 672 F. 2d 607 (7th Cir. 1982).

<sup>44</sup> Este es un principio del *copyright* (tratado tímidamente en nuestro país) por el cual no son susceptibles de protección elementos o contenidos de una obra creativa cuando los mismos son necesarios por el medio o son habituales en otras obras del mismo género.

en V), los sonidos, la forma del movimiento e incluso la manera en la que se desvanece el personaje, así como mecánicas como los monstruos fantasma que persiguen al personaje, los cuales, en conjunto, son elementos suficientemente originales como para distinguir las expresiones de Pac-Man frente a otros de su género, como Rally-X y Take the Money and Run, fallando a favor del demandante<sup>45</sup>. Por ello, a pesar de esos elementos necesarios (en esencia, similar al principio *scènes à faire*<sup>46</sup>), Pac-Man tenía una expresión suficiente alrededor de los mismos como para merecer protección, especialmente frente a un juego que había copiado no solo las ideas (lo cual es legal), sino la forma expresiva en la que estas se desarrollaron en el juego concreto<sup>47</sup>.

Otro caso representativo se dio en 2015, cuando la mercantil Wizards of the Coast LLC demandó a Cryptozoic Entertainment por copiar su popular juego de cartas Magic The Gathering en el videojuego Hex: Shards of Fate, basado en un entorno online multijugador con enormes similitudes con el anterior<sup>48</sup>. Según Wizards of the Coast, la demandada había «copiado el *look and feel*, los aspectos ornamentales, y el agradable y ornamental diseño gráfico de las características funcionales de las cartas Magic», así como de sus mecánicas, trama, acciones y elementos característicos de Magic. Cryptozoic, por el contrario, se defendió argumentando que únicamente había tomado elementos comunes de este tipo de cartas de rol, en la que aparecían vampiros, ángeles, flores de loto y, en general, elementos abstractos que no podían ser apropiables por nadie al estar en el dominio público. Sin embargo, las similitudes entre el juego de cartas y el videojuego iban más allá, ya que *Hex* reproducía gran

---

<sup>45</sup> La mejor exposición de este caso se encuentra en T. HEMNEST, «The Adaptation of Copyright Law to Video Games», *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 131, No. 1 (Nov., 1982), págs. 171-233.

<sup>46</sup> Algunas mecánicas de juego limitan las opciones para desarrollarlas y la originalidad de los videojuegos, obligando a utilizar una serie de formas o disposiciones concretas para mantener la idea y esencia del videojuego como tal, siendo un claro ejemplo de esto el popular Tetris y otros juegos derivados de sus mecánicas originales, de tal forma que todos ellos van a requerir de formas ensamblables para mantener la esencia y espíritu del juego original y sus mecánicas particulares.

<sup>47</sup> Se puede comprobar la dificultad de este tipo de casos en el asunto Tetris Holding, LLC v. Xio Interactive, Inc., 863 F. Supp. 2d 394 (D.N.J. 2012), por un juego con una mecánica similar al popular Tetris y en el que el tribunal afirmó que «the style, design, shape, and movement of the Tetris pieces are expression; they are not part of the ideas, rules or functions of the game nor are they essential or inseparable from the ideas, rules or functions of the game». El tribunal acude al videojuego Dr. Mario para demostrar que las piezas de Tetris no constituyen *scènes à faire* al no ser necesarias para el género de los videojuegos de lógica o puzzle, basados en piezas que caen. Sin embargo, esta sentencia ha sido controvertida y criticada por parte de la doctrina americana (por ejemplo, D. NABEL y B. CHANG, *Video Game Law in a nutshell*, West Academic Publishing, 2018, pág. 98), ya que consideran que el tribunal erró al no aplicar la llamada *merger doctrine*, por la que no se puede considerar que exista obra cuando no es posible separar una idea de su expresión creativa. Sin embargo, en sentido contrario, Spry Fox LLC v. LOLAapps Inc., No. 2:12-CV-00147-RAJ, 2012 WL 5290158, at 6 (W.D. Wash. Sept. 18, 2012), en donde el tribunal consideró que las dimensiones de un tablero de juego no son protegibles, ya que supondría extender la protección por derechos de autor más allá de su ámbito de aplicación, para cubrir elementos funcionales.

<sup>48</sup> Wizards of the Coast LLC v. Cryptozoic Entertainment, LLC and Hex Entertainment, LLC, 2015 WL 11117400 (W.D.Wash., Complaint filed Aug. 5, 2015).

parte de la mecánica del juego, con el mismo número de vidas que tenía cada jugador, las reglas concretas y la dinámica de la partida, número de cartas, los hechizos, combates, cartas con funcionalidades especiales, las habilidades de ciertas criaturas, etc., todas ellas, en abstracto, ideas, si bien en conjunto podría ser una combinación compleja residente ya en la expresión creativa de las mismas. La similitud era tal entre ambos juegos que Wizards of the Coast llegó a presentar una tabla comparativa sobre las reglas de ambos juegos con una alta similitud entre los elementos que componían ambos.

Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo por el que la demandada reconocía a Wizards of the Coast derechos de propiedad intelectual sobre tales elementos, y esta autorizaba a Cryptozoic a su utilización, a cambio de una contraprestación económica. En este asunto vemos claramente la complejidad de la cuestión, ya que no se trata de proteger sencillas mecánicas de juego, sino comprobar la posible protección de otras que, dado su grado de desarrollo y definición, aunque en abstracto e individualmente son ideas, parece que son merecedoras de algún tipo de protección.

A través de estos casos vemos la dificultad de la determinación del plagio en asuntos de videojuegos en los que no se incurre directamente en una copia del código o de la parte visual y sonora del mismo, sino más bien de su mecánica de juego, no siendo sencillo determinar cuándo estamos ante una reproducción de una idea o de la forma expresiva de la idea. Como sabemos, la propiedad intelectual protege las creaciones originales que están expresadas por cualquier medio; por tanto, para que una obra pueda ser considerada como tal y, por ende, merecer la protección que confiere la ley a estas, deben darse cumulativamente los tres requisitos expuestos, es decir, debe ser una creación, debe ser original y debe estar expresada de cualquier forma.

La creación supone pasar del mundo de las ideas a la realidad formal, lo cual se produce a través de un proceso creativo (de cualquier tipo) más o menos deliberado, mientras que la originalidad «sólo concurre cuando la forma elegida por el creador incorpora una variación o una especificada tales a los ojos del intérprete como para concluir favorablemente acerca de la protección de autor<sup>49</sup>». Finalmente, esa creación original debe estar expresada en algún medio o soporte, tangible o intangible, especialmente para demostrar su existencia y para que la obra pueda ser percibida y disfrutada.

En los requisitos de la creación y su posterior expresión es donde encontramos más dificultades para dibujar la casi invisible línea entre la idea de una mecánica de juego y su expresión por cuanto se puede discutir que lo verdaderamente expresado en un videojuego son creaciones gráficas y visuales, no así

---

<sup>49</sup> J.C. ERDOZAIN LÓPEZ, «El concepto de originalidad en el derecho de autor», *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, nº 3, Madrid, 1999, págs. 57-58.

las reglas del juego, que se encuentran inherentes en este, en abstracto, pero sin una fijación o expresión particular y creativa (en la línea de lo afirmado por el tribunal en Bang!<sup>50</sup>). Es decir, se podría concluir que en ningún caso una mecánica de un videojuego podrá protegerse (como tampoco un deporte o una actividad infantil) en tanto en cuanto no es posible su fijación, ya que lo que realmente se expresa son elementos gráficos o literarios, si estos fuesen desarrollados por escrito.

No obstante, la doctrina española ha reconocido tradicionalmente la protección de los formatos de televisión, a la postre, productos del entretenimiento compuestos por una serie de estructuras de juego, reglas y mecánicas similares, *mutatis mutandis*, a la de los videojuegos<sup>51</sup>. Así, autores como GONZÁLEZ GONZALO desmienten el mito de que las ideas no son protegibles, ya que considera que el derecho de autor también otorga protección a la forma interna de, por ejemplo, obras dramáticas y audiovisuales, en tanto que conjunto de «ideas creativas que soportan la expresión externa de la obra<sup>52</sup>». En este mismo sentido en relación con los formatos de televisión, MARTÍN SALAMANCA asevera que, aunque estos son *moldes* o ideas menos desarrolladas formalmente que un guion, si hay una estructura y desarrollo que causan una impresión singular en el público, nada obsta para ser merecedores de protección por derechos de autor<sup>53</sup>. Así, la estructura, forma o *molde* de un videojuego podría estar también protegido siempre que tuviese cierto grado de originalidad (en

---

<sup>50</sup> DaVinci Editrice S.R.L. v. ZiKo Games, LLC, No. CIV.A. H-13-3415, 2014 WL 3900139, at 8 (S.D. Tex. Aug. 8., 2014), DaVinci Editrice S.R.L. v. ZiKo Games, LLC, No. CV H-13-3415, 2016 WL 1672519, at 2 (S.D. Tex. Apr. 27, 2016) y No. CV H-13-3415, 2016 WL 1718825 (S.D. Tex. Apr. 27, 2016).

<sup>51</sup> Incluyendo la más reputada, como J.C. ERDOZAIN LÓPEZ, «El concepto de originalidad en el derecho de autor», *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, n.º 3, Madrid, 1999, págs. 84-85; y, sobre todo, R. SÁNCHEZ ARISTI, «Las ideas como objeto protegible por la propiedad intelectual», *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, n.º 4, Madrid, 2000, pág. 42, quien afirma que «se podrá sostener que tales formatos carecen de la originalidad suficiente como para merecer la protección que brindan las normas sobre derecho de autor, o que, dadas las circunstancias, no puede establecerse que la idea inspiradora de un determinado esquema televisivo constituya un plagio con respecto a la idea inspiradora de otro, pero lo que no cabe es descartar de raíz la posibilidad de concebir una idea original —y por tanto susceptible de ser plagiada— para la realización de un formato o esquema televisivo». SÁNCHEZ ARISTI cita a I. CHERPILLOD. —«L'objet du droit d'auteur», CEDIDAC, Lausana, 1985, pág. 140— quien niega la protección a los procedimientos o métodos, tales como las reglas de un juego, salvo la forma en que tales métodos o reglas hayan sido descritos, si bien acepta que su estructuración o forma interna pudiera estar protegida, «a condición de que sea disociable del procedimiento o método considerados en sí mismos».

<sup>52</sup> A. GONZALEZ GONZALO, «La Tutela de los formatos televisivos», *Pe. i.: revista de propiedad intelectual*, n.º 9, Madrid, 2001, págs. 29-62., quien afirma: «Así, se admite sin discusión que a través del derecho de autor no se protege únicamente la expresión meramente formal o literal de una obra, sino también aspectos de su contenido tales como la composición (piénsese en una obra plástica o en una obra de carácter publicitario), la estructura (es el caso de la estructura narrativa de una obra literaria), el argumento (así sucede en las obras audiovisuales y dramáticas)...».

<sup>53</sup> S. MARTÍN SALAMANCA, «La cuestión en las obras cinematográficas, los formatos televisivos y las adaptaciones cinematográficas de videojuegos: cuando las ideas se hacen imágenes», *Ideas, bocetos, proyectos y derecho de autor*, Editorial Reus, 2011, págs. 111 a 113.

este ámbito, en sentido objetivo) respecto a la combinación de elementos que, aunque individualmente podrían no ser merecedores de protección, el conjunto sí tiene una singularidad suficiente para ostentar la consideración de obra. Desde esta perspectiva ¿podría estar la mecánica de juego protegida por ser esa estructura o forma del videojuego? Creemos que, en términos generales, no.

Desde un punto de vista más práctico, podemos distinguir diferentes tipos de videojuegos, según la forma en la que se desenvuelve la actividad, es decir, por su mecánica de juego, pudiendo encontrar, resumidamente, juegos de acción, arcade, deportivo, estrategia, simulación y de agilidad mental (o puzzle). Determinados juegos populares como *The Last of Us* o *Grand Theft Auto* van a tener una mecánica condicionada principalmente por el guion del mismo, al desarrollarse en un entorno de plataforma o de mundo abierto, respectivamente, sin que se pueda identificar claramente una mecánica compleja y estructurada en la que los elementos de la misma interactúen entre sí. Por el contrario, otros juegos como el precitado *Pac-Man* o *Zuma*, aunque más simple, tienen mecánicas más definidas e identificables, produciéndose una interconexión entre los elementos que la componen. Por ello, aunque a priori pudiera deducirse que los primeros tienen una jugabilidad más desarrollada, en realidad dicha complejidad está en el plano narrativo y visual, mas no en el de su mecánica, donde parece que los segundos ofrecen una mayor singularidad, a pesar de su simplicidad gráfica. No obstante, dicha especialidad se produce en el plano de las ideas o más bien de la *idea de mecánica de juego*, que en tanto tal, no merece protección y cualquier persona podría utilizarla para expresarla de manera independiente, aún más si idea y expresión se encuentren fusionadas, en cuyo caso incluso la expresión podría ser susceptible de reproducción. Es decir, cuando la composición está unida a la propia mecánica del juego de forma que ambas se encuentran fusionadas, no puede haber protección porque se estaría otorgando un monopolio sobre una idea<sup>54</sup>.

Pudiendo equiparar las mecánicas de juego a los formatos televisivos, si volvemos a revisar la jurisprudencia tratada en este apartado, observamos cómo la protección que, en este sentido, podrían tener los videojuegos, al igual que los formatos de televisión, puede derivarse de dicha estructura o composición, en tanto desarrollo de la idea general, siempre que la misma fuese original y tuviese un grado de concreción suficiente. Tomando en consideración la definición de AVEDON descrita anteriormente, solo cuando hay originalidad en la expresión del propósito del juego, del procedimiento para desarrollar la acción, las reglas que gobiernan la acción, el número de participantes requeridos, los roles de los participantes, la estructura y composición del juego, etc., se podrá hablar de protección, si bien vemos que no sería tanto de la mecánica del videojuego, sino de este en sí. Adicionalmente, esta protección también se podrá conseguir

---

<sup>54</sup> Nos referimos a la «doctrina de la fusión» o «*merger doctrine*», anunciada *supra* en nota al pie 47.

al unir elementos para conformar una colección o base de datos<sup>55</sup> del artículo 12 LPI, como sucede en los videojuegos de preguntas y respuestas (por ejemplo, Buzz) o incluso si el juego es una colección de puzles o niveles suficientemente originales en la selección y en su disposición como para encontrarse amparada por el citado artículo<sup>56</sup>.

Por todo ello, las mecánicas de juego, en tanto reglas, están compuestas de ideas no protegibles por derecho de autor, incluso encontrándose en muchas ocasiones fusionadas con su expresión creativa, lo cual refuerza esta conclusión sobre su desprotección. No obstante, el conjunto o estructura de un videojuego, incluso determinadas ideas intrínsecas en él, podría merecer protección si, tras realizar un análisis casuístico, entendemos que existen elementos y expresiones suficientemente concretos, desarrollados, expresivos y originales, pudiendo, por tanto, protegerse dicho conjunto (o partes de él, cuando se produce una apropiación sustancial), que conforma el videojuego como una obra de autor.

### **III. PARTÍCIPES DE UN VIDEOJUEGO Y SU CALIFICACIÓN JURÍDICA**

La complejidad del videojuego se refleja igualmente en la determinación de los sujetos que ostentarán derechos sobre el mismo, ya sea de su conjunto o determinados elementos contenidos en él. No existe un único tipo de videojuegos, ya que en la actualidad nos encontramos con juegos muy sencillos, especialmente destinados a teléfonos y plataformas móviles, que generalmente son creados por un reducido grupo de personas (programadores y creativos), y otros mucho más complejos (por ejemplo, un videojuego AAA), que requieren el concurso de cientos de personas, algunas con puestos creativos y otras no.

---

<sup>55</sup> A pesar de la amplia definición del artículo 12 LPI, debemos descartar que una mecánica de juego pudiese ser protegida como una base de datos por no darse, al menos, los requisitos de independencia de los elementos y accesibilidad individual, justamente por ser en esencia ideas. Si bien no realiza un análisis específico de esta cuestión, recomendamos en este punto a G. MINERO ALEJANDRE, *La protección jurídica de las bases de datos en el ordenamiento europeo*, Editorial Tecnos, Madrid, 2014, págs. 191-215.

<sup>56</sup> El problema que encontramos es que la gran mayoría de casos sobre videojuegos lo que se copia es la idea de la mecánica del juego lo cual no está protegido, y no es hasta que no se copia la expresión o representación de esas mecánicas de juego que se produce una infracción de derechos. Por ejemplo, en videojuegos como *Trivial* o *Saber* en los que los jugadores deben contestar una serie de preguntas correctamente para ganar al resto de jugadores, no podremos proteger esa mecánica o idea de contestar preguntas, pero sí podremos proteger el conjunto de preguntas que conforman el videojuego, en su caso, como una base de datos y por tanto protegible. F. DONAIRE VILLA y A. PLANELLS DE LA MAZA, *La Protección de...*, *cit.*, pág. 114. «La asimilación a la colección parte de la idea de la organización de distintos elementos multimedia en un programa estructurado y cuya originalidad o creatividad estriba en la selección de contenidos preexistentes y su disposición para el acto interactivo. Así lo argumenta BERCOVITZ, al exigir un mínimo de originalidad, evitando la compilación indiscriminada o la clasificación rutinaria». En este sentido, R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 2007, pág. 207.

Es bien sabido que la Ley de Propiedad Intelectual establece que el autor es la persona natural<sup>57</sup> que realiza cualquier creación original literaria, artística o científica, expresada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible<sup>58</sup>. Mientras que, en principio, no supone reflexión alguna quién es el autor de un libro, una canción o una escultura, el mismo ejercicio se antoja tremendamente complejo en los videojuegos, no solo por la determinación de qué es una creación original (y por tanto, generadora de derechos), sino también por la concreción de quién es su autor.

Como decíamos en el apartado anterior, dentro de un videojuego hay multitud de elementos diferentes (código informático, obras literarias y gráficas, fonogramas, etc.), cada uno de los cuales tiene uno o varios autores, con roles muy bien definidos, especialmente en las grandes producciones. Para poder concluir quién realiza aportes originales y creativos a un videojuego y, por lo tanto, quién puede tener derechos sobre todo o parte del mismo, debemos analizar los sujetos partícipes del mismo. De este modo, en la actualidad, en los juegos Triple A nos podemos encontrar a los siguientes perfiles:

a. Productor: supervisa el trabajo de todas las personas involucradas en el desarrollo del videojuego, en un rol similar al del director de una obra audiovisual, si bien con un cariz menos creativo y más de gestión de proyecto ya que se preocupa del cumplimiento de plazos, de su adecuación al plan de desarrollo y del ajuste del presupuesto. Dentro de esta misma categoría pueden encontrarse, además, el coordinador de producción, el asistente de producción, el productor asociado y el director de producción<sup>59</sup>, dependiendo del tamaño del videojuego.

b. Diseñador del juego: el *game designer* es la persona responsable de los aspectos creativos del videojuego y su función específica en cada proyecto dependerá de la envergadura del mismo. En los videojuegos indies, el *game designer* es la persona creativa que tiene la idea del videojuego y desarrolla su guion, estructura argumental, guiones y todos los aspectos creativos del mismo; por el contrario, en videojuegos más complejos, su rol suele limitarse a coordinar a todos los creativos (guionistas, diseñadores de personajes, de niveles, etc.), con una participación muy decisiva respecto a lo que se introduce en el juego, pero menos relevante en el proceso creativo en sí mismo.

Dentro de los videojuegos más complejos, este perfil puede dividirse en muchos otros, principalmente los siguientes:

---

<sup>57</sup> Artículo 5 de la Ley de Propiedad Intelectual.

<sup>58</sup> Artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual.

<sup>59</sup> Se puede encontrar una explicación más detallada en [http://www.gamecareerguide.com/features/414/game\\_production\\_an\\_introduction.php](http://www.gamecareerguide.com/features/414/game_production_an_introduction.php) (Recuperado el 15 de julio de 2019).

- Diseñador principal
- Diseñador de niveles
- Diseñador de contenidos
- Diseñador de sistema
- Diseñador técnico
- Diseñador de interfaz de usuario
- Director creativo
- Escritor
- Guionista

Obviamente, una persona tendrá la consideración de autor, no por tener un cargo o posición dentro de un videojuego, sino por realizar aportes originales y creativos en el mismo<sup>60</sup>. Por ello, si un partícipe de un videojuego quiere exigir el estatus de autor de este o de partes del mismo, deberá demostrar la creación de obras originales, como cualquier otro autor, no siendo suficiente que alegue la ostentación de un puesto dentro del equipo de desarrollo. Este hecho tiene especial relevancia en el sector de los videojuegos ya que la aportación que realizan determinados profesionales puede estar más en el campo de las ideas (como la ideación de los aspectos técnicos de un juego, las reglas o mecánicas de juego del mismo, etc.) que en su expresión creativa, por lo que se antoja aún más esencial estudiar cada caso específico para poder concluir si una contribución puede ser calificada como obra o no.

c. Artista: en la jerga del sector, el artista es el desarrollador del arte visual del juego, incluyendo personajes, vehículos, paisajes, objetos o ropas. Los videojuegos tienen un componente gráfico fundamental y, por ello, es esencial el trabajo de aquellos que desarrollan tales componentes visuales. Los artistas de un videojuego no tienen por qué crear necesariamente los elementos originales y creativos del mismo, sino que estos pueden haber sido concebidos y creados por un tercero dentro o fuera del equipo (por ejemplo, cuando se produce un videojuego basado en un personaje de ficción preexistente o una franquicia propiedad de un *publisher*), siendo el papel del artista el de animar e integrar dicha pieza dentro del juego, desarrollando sus texturas, composición en 3D, etc.

Por tanto, no debemos confundir al artista de un juego con el artista intérprete y ejecutante definido por la Ley de Propiedad Intelectual, como tampoco podemos concluir que, en todo caso, dicho artista podrá tener la consideración de autor, ya que en ocasiones su función será, aunque creativa, ciertamente técnica, lo cual tiene consecuencias jurídicas, como veremos en el apartado A siguiente.

---

<sup>60</sup> En este sentido, Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2017, Sala 1ª, Id CENDOJ: 28079110012017100253.

d. Programador o ingeniero: como expusimos anteriormente al hablar de los componentes de los videojuegos, el programa de ordenador sobre el que se ejecuta este es un elemento esencial de todo el conjunto, ya que es el que permite que este sea interactivo y se pueda mostrar en la pantalla. Si bien los juegos tradicionales tenían un código específico para cada uno de ellos o contaban con un motor de juego propietario del desarrollador, los videojuegos modernos suelen contar con *game engines* comerciales (por ejemplo, Unity, Unreal o Frostbite), que requieren una adaptación y amoldamiento mínimo para el videojuego específico. Por ello, y a pesar de que los videojuegos modernos utilizan sobre todo código preexistente, necesitan crear determinadas rutinas específicas para cada proyecto o adaptar levemente el código del motor de juego utilizado al mismo, para alcanzar las funcionalidades deseadas en el videojuego.

e. Diseñador de audio: es la persona responsable de crear efectos de sonido y otros elementos de sonido relacionados, que posteriormente formarán parte del videojuego. En la mayoría de los casos y para abaratar costes, los diseñadores de audio recurren a librerías de sonidos, ya sean comerciales o disponibles libremente en Internet, siendo, por tanto, su labor meramente técnica de integración de los mismos en el juego, más que de creación de tales composiciones musicales o sus consecuentes fonogramas.

f. Titulares de derechos conexos: como obra compleja, los videojuegos modernos también pueden albergar prestaciones del Libro II de la Ley de Propiedad Intelectual, en concreto interpretaciones y ejecuciones actorales o musicales, fonogramas, grabaciones audiovisuales o, incluso, bases de datos *sui generis*.

Así, desde la década de los 90 es habitual que los movimientos de los personajes de un juego no estén creados por un diseñador, sino que, para dotarles de mayor realismo, estos sean recreados en un sistema informático con herramientas de captura de movimientos (utilizando para ello sensores, ledes o tecnologías análogas). Tal recreación no es solo del movimiento corporal, sino que también son capaces de captar las expresiones faciales, por lo que el resultado dentro del juego es idéntico al de, por ejemplo, el desempeñado por un actor en una obra cinematográfica<sup>61</sup>. Consecuentemente, en tanto en cuanto un intérprete es quien ejecuta una obra en cualquier forma<sup>62</sup>, estos generarán derechos

---

<sup>61</sup> Un ejemplo es el videojuego *Beyond: Two Souls*, protagonizado por los actores William Dafoe y Ellen Page, que participaron en el doblaje de dos personajes y en el movimiento corporal y facial de los mismos.

<sup>62</sup> Artículo 105 de la Ley de Propiedad Intelectual.

sobre dicha interpretación que se integra en el juego, debiendo autorizar su fijación, incluyendo a través de una técnica que recrea la misma en un avatar animado<sup>63</sup>.

Del mismo modo, los videojuegos, como obras multimedia, incorporan también una pista de audio en el que se incluyen diálogos, efectos de sonido o incluso una banda sonora musical. Generalmente y para abaratar costes, los productores de videojuegos suelen utilizar librerías de efectos y de música instrumental de terceros, quienes simplemente autorizan su sincronización en el juego, motivo por el cual diferentes videojuegos disponen de la misma música. Por el contrario, grandes producciones AAA (como, por ejemplo, los juegos de la saga Medal of Honor) sí disponen de una banda sonora compuesta ex profeso para el videojuego, de manera similar a una obra cinematográfica.

g. Otros puestos no creativos: finalmente, una producción de videojuegos también integra a profesionales que inicialmente no realizan funciones creativas, sino meramente técnicas (como los *testers* o probadores de la calidad del juego y responsables de encontrar errores —*bugs*— técnicos o de dar ideas para mejorar la jugabilidad del mismo), de gestión empresarial (como los contables, abogados, gestores de contratos, etc.)

---

<sup>63</sup> Algunos autores, como C. RUIPÉREZ AZCÁRATE y A. GONZÁLEZ LÁZARO, en «Películas de Animación 3D y Propiedad Intelectual», *Anuario de propiedad intelectual*, ISSN 1889-724X, N.º. 2009, 2010, págs. 331-351.; y J. ORTEGA DOMÉNECH, *Cuestiones Actuales de la Propiedad Intelectual*, Editorial Reus, 2010, pág. 23. van más allá y afirman que los animadores de personajes (en dicho trabajo, referido a películas de animación) son los que dotan de sentimientos y emociones a los mismos (salvo cuando se realizan mediante técnicas de captura de movimiento), por lo que tales animadores merecen la protección que la LPI otorga a los actores, al ser la aportación de los anteriores similar a la de estos últimos. C. RUIPÉREZ AZCÁRATE cita a R. SÁNCHEZ ARISTI (R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007, quien afirma que un artista que utiliza recursos como una marioneta, títeres u otro tipo de figuras plásticas, igualmente merece la protección que la ley otorga a los actores, dado que este es «responsable de la interpretación o ejecución de la obra de que se trate». Si bien compartimos el criterio de ambos autores, desde nuestro punto de vista, el proceso de creación de un videojuego dista del de una obra teatral o de otra audiovisual, ya que mientras que en estos hay un proceso de ejecución secuencial, en los videojuegos, los artistas animan los personajes para, luego, ser ejecutados en el juego según las interacciones que, de ellos, hagan los jugadores. Es decir, a diferencia de las películas de animación, en donde los animadores dotan de sentimientos y expresiones a los personajes, que quedan fijadas de manera secuencial en la obra, en un videojuego, los animadores dotan de expresiones (lo más realistas posibles) de manera aislada a los personajes, sentimientos que posteriormente podrán verse plasmadas en el juego cuando el jugador interactúa con el mismo. Por tanto, no creemos que se pueda concluir que en todo caso los animadores de un videojuego tendrán la consideración de intérpretes o ejecutantes dado que su labor es la de hacer que un personaje tenga sentimientos y expresiones, lo cual no implica, *per se*, que ello se realice en el proceso de ejecución de una obra, requisito imprescindible del artículo 105 LPI para tener la anterior consideración. Habrá, por ello, que analizar el caso concreto y determinar que un animador o *artista* (en la jerga del sector) lo es también en sentido jurídico si da vida a un personaje y hace que este ejecute una obra secuencialmente. De contrario, como decimos, supondría únicamente *animar* un personaje, pero sin la necesaria ejecución de una obra del intelecto.

o comerciales (como el equipo de marketing y comunicación que posteriormente se encargará de darlo a conocer y de maximizar sus ventas).

Una figura absolutamente esencial dentro de este proceso de desarrollo es la del *publisher*, que es la persona (jurídica, generalmente) que idea el videojuego, dispone de los derechos de propiedad intelectual sobre la franquicia (en el caso de grandes sagas, como Call of Duty), la financia y, finalmente, la pone en el mercado. Así, mientras que determinados títulos son desarrollados y, posteriormente, publicados por la misma empresa, habitualmente en este sector, como en la industria cinematográfica, las funciones de producción o desarrollo y de distribución o comercialización se llevan a cabo por empresas diferentes. Ello puede tener un impacto en la titularidad de los derechos sobre la obra en conjunto, como desarrollaremos el apartado B siguiente.

### 1. ¿QUIÉNES CREAN OBRAS ORIGINALES Y CREATIVAS EN UN VIDEOJUEGO?

Como hemos mantenido anteriormente, no todos los profesionales que participan en el desarrollo de un videojuego realizan aportes originales y creativos que pudiesen generar derechos de autor a su favor. En videojuegos como Red Dead Redemption 2 se estima que han participado más de 2.800 personas (entre *artistas*, guionistas, productores, etc.) durante su proceso de producción de más de 7 años, no teniendo la mayoría de ellos, desde nuestro punto de vista, la consideración ni de autor, ni de artista intérprete y ejecutante<sup>64</sup>.

Si pretendemos responder directamente a la pregunta que encabeza este apartado, afirmaríamos, de manera redundante, que son aquellas personas que realizan cualquier creación original literaria o artística, y que es expresada en el propio juego. En videojuegos menos complejos suele ser sencillo identificar a las personas que realizan aportaciones creativas de aquellos que tienen una función meramente técnica, si bien este ejercicio es sumamente difícil en juegos como el referido en el párrafo anterior. En este tipo de juegos, la mayor parte de los profesionales que trabajan en ellos no realizan aportaciones originales al mismo y aunque su rol tenga un cariz creativo y artístico (son diseñadores, ilustradores, guionistas, animadores, etc.), ello no implica el nacimiento de derechos y, por lo tanto, su consideración de autor.

Así es, los grandes títulos Triple A emplean a cientos de profesionales (ya sea a través de una relación laboral o mercantil, o incluso a través de subcontratas) cuya misión es animar o incorporar en el videojuego un determinado escenario, personaje, objeto, animal o trama, plasmando los mismos en el juego siguiendo

---

<sup>64</sup> <https://venturebeat.com/2018/10/26/the-deanbeat-how-much-did-red-dead-redemption-2-cost-to-make/> (Recuperado el 15 de julio de 2019).

las instrucciones del productor o análogo, y según los vislumbró originariamente los autores originarios de cada uno de dichos elementos. Por tanto, la mayoría de personas que ayudan a desarrollar el videojuego en su faceta más artística o visual no crean estrictamente obras, sino que integran las mismas en el juego, otorgándoles movimiento e interacción con otros elementos, pero sin poder concluir que realizan creaciones originales.

En términos similares ocurre, por analogía, con un sector similar al de los videojuegos, que es el de la animación. Una producción de dibujos animados (tradicional o por ordenador) emplea a decenas de personas que animan a los personajes y las secuencias creadas por terceros (para esa obra o ya preexistentes), y las integran en tal obra de animación, realizando una labor artística pero no creativa (porque, *stricto sensu*, no crean). De hecho, como afirmábamos anteriormente<sup>65</sup>, los animadores podrían ser titulares de derechos conexos (si bien con las precitadas reservas), en tanto que intérpretes y ejecutantes de la obra, a través de la dotación de sentimientos y emociones al personaje con el que están trabajando, mas determinará el caso concreto (por las características de la producción, facultades del *artista*, género del videojuego, etc.) que podamos concluir si un profesional del videojuego es autor, artista intérprete y ejecutante, ambos o ninguno (como creemos que ocurrirá en la mayoría de los casos).

Consecuentemente, únicamente determinados contribuidores de un videojuego podrán ostentar el estatus de autor, al realizar creaciones originales que se plasman por vez primera en el mismo. De entre los profesionales descritos anteriormente en la introducción de este apartado, quizá el diseñador del juego o *game designer* es quien, a priori, más claramente puede realizar aportaciones creativas en el videojuego, especialmente en títulos de bajo presupuesto o estructura de equipo reducida, donde se presume que este tendrá un rol relevante en el proceso creativo del videojuego. El o los autores serán, en resumidas cuentas, quienes creen el guion del juego, los personajes, los componentes visuales y el resto de elementos creativos, siempre que estos sean originales; por tanto, no existirá *autor* (ni, consecuentemente, obra) si el resultado (los personajes, guiones, etc.) no tienen tal cariz de originalidad ni creatividad, siendo meros elementos inertes sin protección por el derecho de autor.

## 2. ¿QUIÉNES SON LOS AUTORES Y TITULARES DE DERECHOS DE UN VIDEOJUEGO?

En el apartado anterior analizábamos quiénes, generalmente, realizan creaciones originales dentro de un videojuego, cuestión diferente a quién es el autor del videojuego, como obra en conjunto, y quién ostenta los derechos de la misma.

---

<sup>65</sup> Ver nota al pie 63.

Comentábamos en el trabajo *The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches* que un videojuego es una obra compleja, formada por la integración de las aportaciones de multitud de autores. Aunque es técnicamente posible que un videojuego sea creado por una única persona<sup>66</sup>, la complejidad de este tipo de obras hace que en prácticamente todos los casos, diversas personas estén involucradas en el proceso productivo del videojuego y, por tanto que, previsiblemente, haya que analizar la titularidad de derechos dentro de los diferentes regímenes de coautoría que establece la ley.

Es bien sabido que nuestra ley, siguiendo la tradición francesa, contempla dos escenarios de obra creada por una pluralidad de autores: la obra en colaboración (artículo 7 LPI) y la obra colectiva (artículo 8 LPI), siendo la principal diferencia entre ambas (desde un punto de vista fáctico) la figura del promotor bajo cuya iniciativa y coordinación se crea la obra.

Dado el tipo de obra analizada y las circunstancias y recursos necesarios para desarrollarla, es manifiesto que la mayoría de los videojuegos producidos en entornos profesionales se realizan bajo escenarios de obra colectiva, al cumplirse todos los requisitos del artículo 8 LPI, es decir, hay multitud de autores, coordinados por una persona jurídica (directamente o a través un responsable de esta, generalmente el productor en la terminología del sector), que comercializa el videojuego bajo su nombre, el cual tiene un cariz unitario y de conjunto. Así, los autores de una obra colectiva realizan aportaciones a esta, sin estar inicialmente involucrados en el proceso creativo de otros elementos que también formarán parte de la misma, siendo ese promotor (a la postre, titular de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra colectiva) quien coordina el trabajo de todos los contribuyentes de la obra, para que esta tenga las características y forma vislumbrada y deseada por el anterior.

No obstante, al igual que es frecuente que los videojuegos (al menos los más populares) se creen en ámbitos empresariales, también lo es que quien lo desarrolle (el *developer*) sea una persona diferente a quien posteriormente lo comercializa y que es quien ostenta los derechos de propiedad intelectual del mismo (el *publisher*). Es decir, en muchas ocasiones, el dueño de los derechos de propiedad intelectual sobre una franquicia de videojuegos (que el sector llama IP, por su acrónimo en inglés) contrata a una empresa tercera para que desarrolle el videojuego (denominado desarrollador o *developer*), que en muchas ocasiones forma parte igualmente del grupo de empresas del *publisher*, si bien es formalmente un tercero, con personalidad jurídica, estructura y organigrama completamente independiente al del comitente. De esta forma, el *developer* desarrolla el videojuego por orden y encargo de un *publisher*, que será quien

---

<sup>66</sup> Ejemplo casi único es el popular juego Minecraft, creado (en su primera versión) por el sueco Markus Alexej Persson en solitario, y ahora propiedad de Microsoft.

ostente los derechos de propiedad intelectual del juego (o al menos lo pretenda) y que posteriormente lo comercialice.

Este hecho no es baladí a la hora de analizar cómo nacen los derechos de propiedad intelectual en este marco contractual, donde un *publisher* contrata a un *developer* o estudio a que desarrolle un videojuego, basado en una franquicia cuya propiedad intelectual e industrial que pertenece a este último, y cuyos derechos serán, por mor del contrato de obra suscrito entre ellos, del *publisher*.

A diferencia de otros países, como Estados Unidos de América<sup>67</sup>, nuestro país no regula o establece presunción alguna sobre el régimen de atribución o cesión de derechos de propiedad intelectual en el marco de una obra o prestación creada por encargo de un tercero. Así, una obra puede estar creada por la iniciativa del propio autor o por alguien ajeno a él, quien encarga al primero crear una determinada obra para su explotación independiente o para su integración en una obra colectiva, entre otros. Mientras que no plantea cuestión alguna que en estos supuestos estamos ante un arrendamiento de obra del artículo 1.544 del Código Civil, existe una clásica controversia doctrinal y jurisprudencial sobre la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre tal obra creada por encargo, y si estos pertenecen al comitente o al comisionista. Nosotros nos adherimos a quienes<sup>68</sup> consideran que, en ausencia de pacto de transmisión,

---

<sup>67</sup> La § 201 del *Copyright Act* establece que el empleador o comitente para la cual se realizó una obra es considerada el autor de la misma, ostentando todos los derechos sobre ella, salvo pacto en contrario.

Del mismo modo, la § 101 del *Copyright Act* establece ulteriores requisitos, incluyendo que haya una relación laboral o, si es civil o mercantil, que la obra sea específicamente encargada o comisionada para su incorporación a una obra colectiva, a una obra audiovisual, o a una compilación, entre otras, y que si las partes acuerdan específicamente por escrito que la obra se considera una obra hecha por encargo (*work made for hire* o *work for hire*). Vemos, por tanto, que, a diferencia de España, en otros países sí se ha regulado el sistema de atribución de derechos en regímenes de obra por encargo, ostentando todos los derechos en tales casos (incluso teniendo el estatus de autor), siempre y cuando se cumplan todos los requisitos, el empleador o comitente.

<sup>68</sup> En este sentido, autores como P. CÁMARA ÁGUILA, «La Obra Colectiva», *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, nº 35, 2010, pág. 41 y R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2003, sobre Propiedad Intelectual: encargo de creación de programa de ordenador; cumplimiento del contrato por el comisionista; derechos del comitente sobre el programa de ordenador; límites de los derechos de explotación correspondientes al autor». *Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 64, enero-abril 2004, págs. 155 y 156. No obstante, reciente jurisprudencia parece sostener lo contrario, si bien con cierta timidez y con criticable ausencia de razonamiento y rigor técnico. Por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), de 19 de abril de 2017 (190/2017) ECLI:APM:2017:5573, que, en un caso de fotografías realizadas por encargo, afirmó lo siguiente: «(...) no suscita dudas que, aún en el caso de hallarnos ante realizaciones protegidas por derecho de autor, el comitente adquiere la propiedad del soporte material de la obra encargada (*corpus mechanicum*). Lo único que suscita dudas, en cierto sector doctrinal, es si en tal caso la adquisición de derechos sobre la obra (*corpus mysticum*) requiere del añadido de un pacto de cesión de los mismos. Debemos considerar, pues, que las diapositivas pertenecen a INVERSOR (comitente)». La Audiencia no razona por qué llega a esa conclusión ni tampoco el alcance de dicha pertenencia, que deducimos que es plena por desestimar totalmente el recurso del demandante. Dicha conclusión, como decimos, contrasta con

los derechos de propiedad intelectual residirán en el autor, salvo que por el contrato de encargo de obra (incluyendo su causa, cuantía de la remuneración, finalidades de la explotación, etc.) se pueda deducir que el espíritu de las partes era no solo encargar la realización de la obra, sino también transmitir en su totalidad los derechos de explotación de la misma (lo cual, inicialmente, entendemos que son aspectos diferentes<sup>69</sup>).

Por tanto, para que quien encarga la obra pueda sostener que es, además, titular de los derechos de la misma, deberá demostrar que existe tal cesión expresa o tácitamente (como decimos, por mor del contrato de encargo de obra y según la causa del mismo, de su amplitud, remuneración y finalidad perseguida); que estamos ante una relación laboral (operando, por tanto, el artículo 51 LPI); o que, como estamos analizando en este apartado y que será, junto al anterior, el fenómeno más habitual, que estamos ante una obra colectiva creada bajo su iniciativa, que se concibió y desarrolló bajo su coordinación, siendo además quien la edita y divulga bajo su nombre (y, por supuesto, que existen multitud de coautores, no pudiendo de ninguna forma buscar dicho objetivo en un régimen de autoría individual).

Estos requisitos podrían plantear, si bien con múltiple casuística, diversas cuestiones en el sector del videojuego, ya que no siempre es el *publisher* quien coordina a los coautores para realizar la obra, sino que delega dicha función al *developer*, que es justamente contratado para desarrollar el videojuego, y quien tiene que poner todos los medios necesarios (salvo los recursos económicos y, quizá, determinados recursos, que son aportados por el *publisher* porque se reutilicen de juegos anteriores) para llevar a buen fin dicho encargo. Cabría, por tanto, plantearse si esa persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y coordinación se crea un videojuego es el *publisher* o el *developer*, ya que el primero es quien tiene el primer impulso para la creación del juego, aporta la financiación y elige a un tercero para su desarrollo; o, por el contrario, es dicho tercero tal persona que coordina el desarrollo del juego.

Desde nuestro punto de vista, debemos decantarnos por la primera opción; es decir, el *publisher* es la persona (jurídica, generalmente) quien tiene en mente

---

el formalismo del artículo 45 LPI (por el cual toda cesión de derechos debe constar por escrito), que no se produjo en el caso enjuiciado y con las presunciones del artículo 43 LPI, que deberían aplicarse para casos como este, y entre las que no se encuentra la pertenencia de los derechos a favor de un comisionista para una obra por encargo.

<sup>69</sup> Somos conscientes de que esta interpretación plantea cuestiones por cuanto el Capítulo I del Título V de la LPI establece que toda cesión de derechos debe formalizarse por escrito y únicamente establece presunciones de cesión (que no de titularidad originaria de los derechos) en contados casos, entre los que no está (a diferencia de otros países) la obra por encargo. No obstante, como los contratos deben ser analizados conforme a las reglas interpretativas de los artículos 1281 a 1289 CC, en ausencia del requerimiento del artículo 45 *in fine* LPI, entendemos que podría defenderse la existencia de una cesión tácita si la causa, finalidad y remuneración establecidos en el encargo de obra sostienen tal extremo. No vamos a ahondar más en esta cuestión al no ser el objeto de este trabajo.

desarrollar un videojuego; quien incluso realiza o encarga un esbozo argumental o el guion completo; quien, a nivel empresarial, realiza acciones para asegurar la financiación del videojuego; quien busca a un desarrollador idóneo (por su experiencia, estructura, tamaño, etc.) para el juego; quien negocia con este durante meses para definir los aspectos básicos del juego; y quien, en el proceso de creación, realiza reuniones y controles constantes para asegurar que el videojuego se desarrolla correctamente y siguiendo sus deseos. Por todo ello, consideramos que el hecho de que se delegue a un tercero la materialización de todo o parte del videojuego<sup>70</sup>, no desvirtúa la consideración de este como una obra colectiva, siendo el titular originario de sus derechos de propiedad intelectual el *publisher* que tomó la iniciativa, eligió las características, seleccionó a las personas involucradas en dicho proceso y, en definitiva, asumió todo el riesgo y ventura de la creación del videojuego, incluyendo su posterior comercialización<sup>71</sup>.

Durante este apartado hemos presupuesto la existencia de un régimen de obra colectiva en el proceso de creación y publicación de un videojuego; sin embargo, otro tipo de proyectos, sobre todo los independientes, amateur o de autores noveles, no se crean bajo los patrones de tipo de obras del artículo 8 LPI, sino más bien del anterior, considerándose, por tanto, obras en colaboración. En tal caso, el titular de derecho sobre el videojuego serán todos los autores

---

<sup>70</sup> De hecho, es igualmente frecuente que el *developer* acuda a subcontratistas para que estos realicen determinados activos (o *assets*, en la terminología del sector, como coches, armas, personajes secundarios, etc.) que posteriormente serán integrados en el juego.

<sup>71</sup> En esta misma línea, P. CÁMARA ÁGUILA, «La Obra...», *cit.* págs. 23-24, quien afirma que, respecto a una obra colectiva, «el promotor no deja de cumplir los requisitos del art. 8 LPI cuando encomienda esa tarea [de dirección y coordinación] a uno de los autores partícipes, del mismo modo que no deja de cumplir los requisitos del citado precepto cuando se ocupa de realizar esa labor un miembro de su personal de dirección —en caso de persona jurídica». CÁMARA ÁGUILA critica la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (sección 3ª), de 25 de abril de 2003 (253/2003) ECLI:ES:APTF:2003:1100, la cual, respecto a una enciclopedia, consideró que la editorial de la misma no fue quien llevó la coordinación de la publicación (a pesar de tomar la iniciativa), al delegar dicha tarea de manera casi absoluta a un tercero externo, a quien le contrató para tal fin. La autora entiende que dicho encargo no debería hacer desvirtuar la figura del coordinador, que debería permanecer en la editorial ya que fue esta la que encargó y contrató al anterior para realizar dicha función. Mientras que compartimos que una empresa puede encargar a un tercero (ya sea persona física o jurídica) realizar dichas funciones de dirección y coordinación, sin que se desvirtúe o se deba rechazar la existencia de una obra colectiva, entendemos que para que esto siga siendo así, el rol del comitente debe ser activo en la toma de decisiones sobre la configuración final de la obra, que no debe estar exclusivamente al arbitrio del tercero a quien se encarga tales tareas. Por tanto, si quien encarga una obra no influye en el proceso creativo de la misma, entendemos que este no habrá realizado tales tareas de dirección o coordinación (no habiendo nada de él en el resultado final), por lo que, en ausencia de uno de los requisitos de la obra colectiva, esta no lo será tal o, al menos, quien tuvo la iniciativa en primer término no podrá ser considerado titular originario de los derechos de autor sobre la misma. Por el contrario, si el comitente encarga a un tercero una obra pero coordina la misma, quizá no en un nivel de jerarquía inferior, pero sí en tanto en cuanto que influye, decide, dirige o concierta los principales elementos originales y creativos del mismo, de forma que el resultado final es fruto de dicha coordinación, entonces, dicha persona física o jurídica será titular originario de los derechos sobre tal videojuego.

en la proporción que determinen según su aportación al conjunto de la obra, pudiendo cada uno de ellos explotar de forma independiente su aportación a la misma, salvo pacto en contrario o que cause un perjuicio a la explotación común de la obra.

El legislador nacional, al igual que el de otros países<sup>72</sup>, consideró necesario establecer regímenes especiales para determinadas obras que, por su complejidad o características, merecían un tratamiento particular. Nos referimos a las obras audiovisuales y a los programas de ordenador, regulado de manera específica en los artículos 86 a 104 LPI.

Como hemos argumentado anteriormente y a pesar de lo mantenido por algún sector de la doctrina internacional y la jurisprudencia<sup>73</sup>, consideramos que los videojuegos no son obras audiovisuales y que, por lo tanto, no se le puede aplicar lo dispuesto en el Título VI del Libro I de la Ley de Propiedad Intelectual, lo cual tiene un importante impacto inicial, y es que no sería de aplicación el artículo 87 de la misma y, así, un videojuego no sería en todo caso una obra en colaboración, ni los autores del mismo serían únicamente el director-realizador, el guionista y el compositor de la banda sonora. Justamente negamos dicha posibilidad tanto porque entendemos que los videojuegos no encajan completamente en la (pasiva) definición del artículo 86 LPI, como porque no es fácilmente extrapolable al sector de los videojuegos las categorías de autores descritas en el artículo 87. Así, como describimos anteriormente, en un videojuego hay muchos otros autores<sup>74</sup> que influyen sustancial y significativamente en el resultado final de la obra, los cuales no están citados en dicho precepto a pesar de su indudable aportación autoral. Por estos y por muchos otros motivos (incluyendo la propia morfología de la obra en cuestión) consideramos que un videojuego no es una obra audiovisual y, consecuentemente, el régimen especial de este tipo de obras no le puede ser de aplicación.

Dada la especial complejidad de los videojuegos, y al igual que las obras audiovisuales y los programas de ordenador, podría plantearse la necesidad de establecer un nuevo título dentro de la Ley de Propiedad Intelectual para establecer reglas o excepciones específicas para los videojuegos. Los regímenes especiales del software y de las obras audiovisuales disponen determinadas presunciones de cesiones de derechos más favorables para los cesionarios que las del régimen general de los artículos 43 y 51, establece una serie de límites especiales (para el caso del programa de ordenador) o trata de compensar a los autores audiovisuales con determinados derechos de simple remuneración (por ejemplo, por mor del artículo 90 LPI).

---

<sup>72</sup> Por ejemplo, Argentina, Alemania o Uruguay, entre otros.

<sup>73</sup> Ver apartado específico en este trabajo sobre la Naturaleza Jurídica de los videojuegos.

<sup>74</sup> Por ejemplo, los creadores de personajes, de niveles, artistas gráficos, etc.

Las presunciones y compensaciones de las obras audiovisuales no pueden ser aplicables a los videojuegos, dado que hemos descartado su calificación como tales, aunque sí el programa de ordenador o *game engine* que sirve para ejecutar el videojuego en un sistema informático, al que se le puede aplicar el régimen del artículo 95 y siguientes de la LPI; por ello, como decimos, cabría plantearse la idoneidad de su implementación dada la complejidad y especiales características de este tipo de obras. No obstante, en un principio, debemos descartar tal necesidad por diferentes motivos, esencialmente porque no parece que exista tal exigencia ni por parte de la industria de los videojuegos, ni de los creadores que componen la misma; porque, en ausencia de un régimen especial, el general es de perfecta aplicación; y, principalmente, porque el sector de los videojuegos está altamente autorregulado, no solo la relación entre las empresas y sus trabajadores y colaboradores, sino también entre las diferentes empresas que interactúan entre sí.

No queremos negar de plano la idoneidad de establecer determinadas reglas específicas para los videojuegos o la posible existencia de derechos de simple remuneración ante explotaciones novedosas de los videojuegos (como la publicación de *gameplays* o los *eSports*), si bien, ante la ausencia de demanda por las partes implicadas (que entendemos que se debe a una satisfacción de su estatus actual) y sin existir un sosegado debate en el plano empresarial y doctrinal, entendemos más idóneo mantener el régimen actual, que ha permitido que la del videojuego sea la mayor industria del entretenimiento del mundo y una de las que genera más puestos de trabajo.

#### **IV. UTILIZACIÓN DE CONTENIDOS DE TERCEROS EN UN VIDEOJUEGO**

##### **1. ELEMENTOS PROTEGIDOS POR PROPIEDAD INTELECTUAL O DISEÑO INDUSTRIAL**

Las características técnicas de los videojuegos permiten incorporar a los mismos prácticamente cualquier otro tipo de obras y prestaciones reconocidas por la Ley de Propiedad Intelectual, así como, potencialmente, reproducciones de invenciones protegidas por patentes o incluso diseños industriales. Mientras que los primeros videojuegos eran necesariamente arcaicos y el desarrollo tecnológico condicionaba las posibilidades técnicas y creativas de los desarrolladores de juegos, en la actualidad, gracias a la realidad virtual, la captura de movimientos y las capacidades de procesamiento, las opciones son prácticamente ilimitadas y, consecuencia de ello, es habitual encontrar videojuegos que son verdaderas obras compuestas en la que se incorporan otras preexistentes, como composiciones musicales, coreografías, obras arquitectónicas, fonogramas, interpretaciones, grabaciones audiovisuales, o diseños de arte aplicada, como coches, aviones, armas, juguetes o instrumentos musicales.

Entendemos que no plantea cuestión alguna la incorporación de una obra preexistente (por ejemplo, una canción, una obra plástica u otra arquitectónica) dentro de un videojuego por cuanto la Ley de Propiedad Intelectual confiere derechos exclusivos a los titulares de derechos de una obra o prestación, quienes pueden impedir la reproducción y posterior distribución y comunicación pública de una obra o prestación de su propiedad, incorporada sin su autorización a un videojuego. No obstante, podría plantearse la aplicación de algún límite a los derechos exclusivos para justificar la falta de autorización del titular de derechos; pues bien, del catálogo de excepciones previstas en el Capítulo II del Título III del Libro I de la Ley de Propiedad Intelectual, entendemos que, en principio, para los videojuegos comerciales únicamente podrían alegarse las excepciones sobre obras situadas en la vía pública de manera permanente<sup>75</sup> y la parodia<sup>76</sup>.

En este sentido, uno de los objetivos de los desarrolladores de determinados videojuegos es realizarlos de la forma más realista posible, especialmente en juegos deportivos (de fútbol, baloncesto, fútbol americano o carreras de coches) o de universos abiertos (como la famosa saga *Grand Theft Auto* o la versión de 2018 de *Spider-Man*), en los que se pretende reproducir con absoluta fidelidad coches, edificios, puentes, estadios o, incluso, tatuajes. Por ello, el desarrollador de un videojuego, en aplicación del límite del artículo 35.2 LPI podría reproducir dentro del mismo (para su posterior distribución y comunicación pública), por ejemplo, una escultura que estuviese en la vía pública de forma permanente, sin necesidad de solicitar autorización al titular de derechos de la misma. Aunque este precepto únicamente permite tal reproducción a través de «pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales», sin hacer mención específica a videojuegos, entendemos que la reproducción gráfica que se hace dentro de este sería equivalente al dibujo o al procedimiento audiovisual enunciado en el precepto, pudiendo ser de aplicación dicho límite.

En el resto de situaciones, el desarrollador de un videojuego deberá recabar la autorización del titular de los derechos de una obra o prestación que se pretenda incorporar en el juego en cuestión, lo cual es práctica habitual en el sector, por ejemplo a través de contratos de sincronización musical (muy populares en juegos musicales como *SingStar*) o cuando se desean reproducir obras pictóricas como parte del videojuego.

Recientemente, se ha iniciado en EE.UU. un procedimiento judicial por la reproducción de tatuajes reales en juegos deportivos, para la caracterización visual de jugadores de baloncesto profesional<sup>77</sup>. En el asunto, la mercantil Solid Oak

---

<sup>75</sup> Artículo 35.2 de la Ley de Propiedad Intelectual.

<sup>76</sup> Artículo 39 de la Ley de Propiedad Intelectual.

<sup>77</sup> <https://www.hollywoodreporter.com/thr-esq/judge-refuses-dismiss-copyright-lawsuit-tattoos-nba-2k-1098620> (Recuperado el 15 de julio de 2019).

Sketches, LLC<sup>78</sup> adquirió los derechos de propiedad intelectual de ocho tatuajes (a la postre, obras plásticas) realizados por tatuadores profesionales y que llevan en su piel jugadores de la NBA, incluyendo Lebron James; posteriormente, dicha sociedad se dirigió a Take-Two, el *publisher* de la popular franquicia NBA 2K, exigiendo el pago de una licencia por la inclusión de tales tatuajes en las reproducciones virtuales de tales jugadores en el juego, a lo cual se negó (principalmente por la suma solicitada), desencadenando el conflicto judicial.

Es evidente que un tatuaje puede estar protegido por derechos de propiedad intelectual en cuanto creación artística expresada en un soporte tangible (como es la piel del tatuado), siendo el titular de los derechos su autor o cualquier cesionario que hubiese adquirido los mismos. Si bien es cierto, como afirma la defensa del *publisher*, que una resolución favorable a los intereses de los demandantes les permitiría dirigirse contra cualquier publicación o programa de televisión en donde apareciese retratada la persona que lleva el tatuaje, incluso creando conflictos cuando esta explota sus derechos de propia imagen con fines comerciales, no es menos cierto que, estrictamente, tal reproducción se produce, y en tanto en cuanto la incorporación de una canción en un videojuego requiere la autorización de los titulares de derechos, la reproducción de una obra pictórica (de la naturaleza que sea) también<sup>79</sup>.

No obstante, la defensa del *publisher* argumenta que el uso de los tatuajes en el videojuego no necesita autorización en base a la doctrina *de minimis*<sup>80</sup> y, subsidiariamente, a la defensa del *fair use*<sup>81</sup>, ambos inexistentes (al menos formalmente<sup>82</sup>) en nuestro país. En la actualidad, dicho procedimiento se en-

---

<sup>78</sup> Se puede encontrar una descripción más detallada del caso en KING, Y.; «Solid Oak Sketches v. 2K Games: is this lawsuit the beginning of the end of uncertainty concerning the enforceability of tattoo copyrights?»; *Interactive Entertainment Law Review*, Vol. 1, núm. 1, Londres, 2018, págs. 62-66.

<sup>79</sup> Literalmente afirmaba: «If Take-Two's motion is denied, Solid Oak will be able to use that decision to shakedown each of the publications and television programs in which those players have appeared, as well as any other video game publisher that depicts the Tattoos.» (...) «It would be illogical to allow Solid Oak to seek rents each time that a player bearing one of its tattoos commercializes his likeness, or worse, appears in public, and therefore arguably 'publicly displays' the Tattoos under copyright law.» (página 25 del escrito procesal de la defensa, disponible en <https://www.documentcloud.org/documents/3922770-Tattoos-Sjm.html> —Recuperado el 15 de julio de 2019—).

<sup>80</sup> En base a esta, la reproducción trivial o superflua de una obra ajena no es base suficiente para el inicio de acciones por infracción de derechos de autor, siempre que tal copia no supere un umbral cuantitativo razonable. Es esta una doctrina jurisprudencial, no positivizada en el *Copyright Act*, desarrollada por vez primera en el célebre asunto *West Publ'g Co. v. Edward Thompsom Co.*, 169 F. 833, 861 (E.D.N.Y. 1909).

<sup>81</sup> La cual sí está positivizada en el 107 del *Copyright Act*, que exige, para poder acogerse a dicha defensa, el análisis de cuatro factores: 1. La finalidad de la utilización de la obra; 2. La naturaleza de la obra utilizada; 3. La cantidad y sustantividad utilizada; y 4. El efecto de dicha utilización en el mercado potencial de la obra utilizada.

<sup>82</sup> En contadas ocasiones, los tribunales de nuestro país han aplicado la doctrina *de minimis*, por uso inocuo o hasta el *fair use*, incluso aunque las mismas no están incorporadas en nuestra legislación ni en nuestra tradición jurídica en materia de derechos de autor. Estas sentencias son, principalmente, la del Juzgado de lo Mercantil nº 6, Madrid, de 13 de enero de 2019 (1327/2007)

cuentra aún pendiente de juicio, por lo que será interesante seguir su evolución para conocer la opinión del tribunal, siempre y cuando las partes no alcancen un acuerdo extrajudicial previo, lo cual suele ser habitual en EE.UU.<sup>83</sup>

Cuestión diferente es la reproducción de objetos o productos en un videojuego, para dar más realismo a este, que pudiese estar protegido como diseño industrial. Sin perjuicio de la posible protección por derechos de autor que pudiese tener un mueble, un traje, un vehículo o un utensilio doméstico<sup>84</sup>, se plantea la cuestión de si es necesario obtener autorización para la inclusión en un videojuego de cualquier diseño industrial (registrado o protegido como dibujo o modelo comunitario no registrado), por ejemplo armas o tanques en un juego de guerra o coches en un juego de carreras.

La Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial atribuye al titular de un diseño registrado el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento, definiendo utilización «la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados<sup>85</sup>».

Esta discusión es relevante para el objeto de este trabajo por cuanto esta ley no reconoce expresamente un derecho exclusivo de comunicación pública o análogo, que obligase a cualquier tercero (por ejemplo, una cadena de televisión o una productora de cine) a solicitar autorización para la incorporación de un producto que incorpore un diseño industrial, a un programa de televisión o a una película<sup>86</sup>. Este tipo de discusiones se ha dado tímidamente<sup>87</sup> en el ámbito

---

ECLI:ES:JMM:2010:30 y, sobre todo, el notorio caso Megakini, del Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 3 de abril de 2012 (172/2012) ECLI:ES:TS:2012:3942. Si bien entendemos idóneo y conveniente la existencia de este tipo de mecanismos, junto con los más rígidos límites a los derechos exclusivos, la realidad es que ni se encuentran positivizados en nuestro país, ni los tribunales lo han acogido claramente y sin reservas, como debería haber sido lo deseable en aras de la seguridad jurídica.

<sup>83</sup> En 2011, un tatuador profesional demandó a Warner Bros. por reproducir un tatuaje, afirmaba, de su propiedad (el celeberrimo del rostro del ex-boxeador Mike Tyson, reproducido en uno de los protagonistas de *Hangover 2*); el asunto se resolvió en un acuerdo extrajudicial (<https://www.hollywoodreporter.com/thr-esq/warner-bros-settles-hangover-ii-203377> (Recuperado el 15 de julio de 2019)).

<sup>84</sup> Por mor del artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual y de la disposición adicional décima de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

<sup>85</sup> Artículo 45 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

<sup>86</sup> Parece esta una lista cerrada, que contrasta con el punto IV de la Exposición de Motivos de la norma, que afirma que la concesión del registro «da derecho a su titular a impedir cualquier acto de explotación del diseño», enunciando que los actos como meros ejemplos de tales explotaciones.

<sup>87</sup> R. DANNENBERG relata en *Computer Games and Virtual Worlds: A New Frontier in Intellectual Property Law*, Ed. American Bar Association, 2010, págs. 65-66, varios casos de diseñadores de moda que demandaron a Linden Lab, propietaria del popular mundo virtual *Second Life*, por facilitar en su, a la postre, videojuego, determinados objetos y diseños de moda. No tenemos constancia de que los demandantes siguiesen adelante con los procedimientos, los cuales, en todo caso, se hubiesen llevado de forma diferente en nuestro país por cuanto la normativa europea y americana en materia de diseño industrial y *useful articles* difiere significativamente.

de los videojuegos, especialmente en aquellos que recrean mundos virtuales, sin que a día de hoy tengamos constancia de que haya manifestación o línea jurisprudencial clara al respecto, más allá del caso que relataremos más adelante.

En nuestra opinión, el catálogo de acciones descrito en el artículo 45 debe entenderse *numerus apertus* si lo analizamos junto con el artículo 12 de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, y el artículo 19 del Reglamento (CE) N° 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios, en cuanto ambos establecen, en la definición de *utilización*, que se entiende por tal, «en particular, la fabricación, la oferta (...), o el uso de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo (...)». Vemos, por tanto, que dicho catálogo de acciones no debe entenderse único y que otro tipo de actos de explotación podrían perseguirse por el titular de derechos de un diseño industrial. Sin embargo, con esto no queremos decir que cualquier acto requerirá la autorización del titular de derechos, ya que la Ley de Diseño Industrial parecer otorgar un *ius prohibendi* al mismo respecto a actividades que supongan una verdadera competencia para el mismo, estableciendo, además, determinados límites (los del artículo 13 de la ley) a tal derecho exclusivo.

Por otro lado, cabe plantearse si la comercialización u oferta de un objeto virtual en el que se incorpore un diseño industrial puede prohibirse por el hecho de no ser físico, sino digital, y si ello sería una utilización del mismo que requiere la autorización de su titular de derechos, ya que las acciones del artículo 45 de la Ley de Diseño Industrial deben entenderse asociadas a un producto, el cual es definido como «todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos»<sup>88</sup>. Como desarrollaremos a continuación, en nuestra opinión, un objeto virtual (incluyendo aquel en el que se hubiese incorporado un diseño industrial) tiene un componente de software (que se requiere para ser mostrado en la pantalla) y otro gráfico (que es el elemento intangible donde reside el diseño en sí) que, sin problema alguno, podría protegerse por diseño industrial. La exclusión de los programas de ordenador incluida en la definición no es relevante para el presente análisis por cuanto un objeto virtual no es un programa informático, sino que, más bien, se sirve de él para mostrar el verdadero elemento gráfico en la pantalla.

Es indudable que la ley piensa principalmente en la incorporación de diseños en objetos físicos, si bien nada obsta para extender la misma a objetos virtuales por cuanto también incluye dicho artículo a las presentaciones, símbolos o tipografías y, además, según el Diccionario de la Real Academia Española, un

---

<sup>88</sup> Artículo 1.2.b) de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

producto es una cosa producida, y una cosa es «lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, concreta, abstracta o virtual». Así lo ha entendido, entre otros, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Oficina Española de Patentes y Marcas, que permiten el registro de diseños de páginas web, interfaces gráficas (no así el código de ordenador subyacente) y los iconos, lo cual, por analogía, podría abarcar también a los objetos virtuales.

Consecuentemente, el titular de un derecho sobre un diseño industrial de cualquier tipo (ya sea este un objeto virtual o uno físico) podría oponerse a la comercialización y oferta del mismo (por ejemplo, la venta de un elemento virtual para un videojuego como un mueble, vestido o vehículo), si bien entendemos que dicha facultad no abarcaría otros actos que no implicasen una comercialización o puesta en el mercado del diseño industrial registrado, como podría ser su comunicación pública (en un videojuego o en una obra audiovisual de cualquier tipo), en línea con otro tipo de derechos de propiedad industrial, como se verá más adelante<sup>89</sup>.

En resumidas cuentas, y aunque ya existen numerosos ejemplos de mundos y entornos virtuales, se trata esta de una cuestión compleja, con muchas aristas e implicaciones, escasamente tratada por la doctrina y aún menos por la jurisprudencia, que debe desarrollarse en los próximos años e incluso mediante modificación legislativa, de forma que sea indubitado que los objetos virtuales pueden gozar de la protección de la Ley del Diseño Industrial, si bien se permita la incorporación de productos o artículos que incorporen diseños industriales en videojuegos, de la misma forma que hoy se produce en películas o publicaciones periódicas, sin que, en este último caso, el titular de un derecho pueda oponerse a tales difusiones de sus diseños.

## 2. DERECHOS A LA PROPIA IMAGEN

Los desarrolladores y *publishers* de videojuegos, desde sus inicios, contemplaron la utilización de la imagen de personajes famosos (actores, deportistas, cantantes, etc.), en un principio para servir como reclamo para la venta de un juego o consola (ejemplo de ello fue la famosa y simpática campaña de Atari con el músico invidente Stevie Wonder) y, posteriormente, cuando las posibilidades técnicas lo permitieron, incluso incorporando la imagen del personaje célebre

---

<sup>89</sup> En este sentido, United States District Court, E.D. Arkansas, Western Division. Feb 21, 2014, 140 F. Supp. 3d 795 (E.D. Ark. 2014) P.S. Products Inc. v. Activision Blizzard Inc., se desestimó la demanda de un fabricante de artículos de defensa personal, quien demandó a Activision Blizzard por incluir en su juego Call of Duty: Black Ops II una reproducción de un puño americano para defensa personal del cual tenían un *design patent*. El tribunal aceptó la petición de inadmisión de la demanda porque, siguiendo el test del observador razonable (*reasonable observer test*), entendió que ninguna persona razonable podría pensar que, al comprar el objeto virtual, estaba comprando el producto protegido por la patente de diseño.

dentro del videojuego (como Michael Jackson, amigo del anterior, con su célebre Moonwalker). Inicialmente, la explotación de los derechos de propia imagen de una persona (célebre o no) dentro o como parte de un videojuego, requeriría la autorización de la misma, si bien, como analizaremos a continuación, no es esta una cuestión pacífica y en la que no hay armonización internacional.

Como decimos, sería sensato pensar que para hacer un videojuego de una persona, por ejemplo, el precitado Michael Jackson, es necesario contar con la autorización del mismo (o, tras su fallecimiento, por la persona designada por este), en nuestro país por mor del artículo 7.6 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el cual afirma que «tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta ley (...) la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga».

Mientras que, coloquialmente, no cuestionamos la necesidad de contar con la autorización del titular del derecho fundamental a la propia imagen para desarrollar y explotar un videojuego en el que se incluya su nombre, voz o imagen, nadie se plantea solicitar tal permiso para la venta de, por ejemplo, un libro sobre la vida de un deportista, la producción y distribución de una película sobre un político o la creación de un cuadro con una famosa actriz como figura principal. ¿Por qué, a pesar de ser todas ellas creaciones artísticas, existe tal percepción desigual? Es decir, difícilmente se cuestionaría la legalidad de una película o un libro sobre la vida del dictador panameño Manuel Noriega, si bien y por el contrario, apostaríamos por la necesidad de contar con su permiso para hacer un videojuego con la misma temática<sup>90</sup>.

Aún más ¿es posible comercializar un videojuego en el que se incluya o mencione a un personaje famoso? Si la utilización del nombre de dicha celebridad se realiza con una finalidad informativa (por ejemplo, en un juego de preguntas y respuestas como el popular Buzz), probablemente nos decantaríamos por permitir la misma, pero si es en el contexto de un juego deportivo (de gestión de equipos reales de fútbol), de carreras (por ejemplo, utilizando a actores famosos para competir entre ellos en circuitos de coches) o de lucha (incluyendo en un juego el nombre de personajes públicos, que se pelean entre sí), como decimos, nuestra conclusión quizá sería muy diferente. Es esta una cuestión problemática que la jurisprudencia de nuestro país no ha resuelto aún.

---

<sup>90</sup> De hecho, el ejemplo no es fortuito. Manuel Noriega demandó a Activision por infracción de sus derechos de propia imagen, al incluir en el videojuego Call of Duty: Black Ops II un personaje con su apariencia, al que los jugadores debían derrotar. Un tribunal de California (Noriega v. Activision Blizzard, Inc, et al, No. BC 551747 in the Superior Court of California, County of Los Angeles) desestimó la demanda argumentando que el uso que se hacía de su imagen era «transformativo», al añadir elementos creativos al personaje (si bien la realidad era otra, ya que se trataba de una reproducción fidedigna de su persona e historia).

Este asunto sí ha sido objeto de análisis jurisprudencial en EE.UU., con resultados muy diversos e incluso contradictorios. Este país tiene una de las industrias del entretenimiento más desarrolladas del mundo y una normativa en materia de derecho a la propia imagen (allí enmarcada dentro del denominado *Right of Publicity*) muy diferente a las tradiciones continentales e incluso divergentes en cada uno de los estados. Quizá los casos más célebres de EE.UU. con relación a derechos de imagen y videojuegos deportivos fueron los iniciados por jugadores universitarios de fútbol americano en sendos casos, que demandaron a Electronic Arts por la venta de videojuegos, incorporando su imagen y nombre sin autorización<sup>91</sup>. Los tribunales de California consideraron que el uso que se hacía de los *publicity rights* de los jugadores en ambos casos no era transformativo, por lo que condenaron al *publisher* a indemnizar a los jugadores, de quienes debía recabar autorización en el futuro<sup>92</sup>.

Estas decisiones fueron criticadas tanto por votos particulares de miembros de los tribunales, como por una parte de la doctrina norteamericana, que consideran que, con tales resoluciones, se ha creado «una métrica específica para este medio que otorga menos protección a los videojuegos que a otras obras expresivas<sup>93</sup>»; es decir, y como adelantábamos anteriormente, parece que los tribunales y nuestra lógica jurídica concluyen que se puede hacer una película sobre la vida de un personaje célebre, pero no un videojuego. No solo es criticable este diferente rasero para distintos tipos de obras del intelecto, sino, además, aplicando este mismo test del uso transformativo de la imagen de una persona, los tribunales de California han llegado a conclusiones completamente divergentes (por ejemplo, en los casos Noriega y Hart), mientras que, en otras ocasiones y basándose en la Primera Enmienda, no han sancionado a un *publisher* por introducir en un videojuego un personaje que guardaba grandes similitudes con la imagen de una popular cantante, si bien se le habían añadido otros elementos creativos<sup>94</sup>.

<sup>91</sup> Los casos son *Hart v. Elec. Arts, Inc.*, 717 F.3d 141 (3d Cir. 2013) y *NCAA Student-Athlete Name & Likeness Licensing Litig. (Keller) v. Elec. Arts*, 724 F.3d 1268 (9th Cir. 2013).

<sup>92</sup> El denominado *Transformative Test* (desarrollado por la Corte Suprema de California en el asunto *Comedy III Prods., Inc. v. Gary Saderup, Inc.* 25 Cal. 4th 387, 406-409, 2001) analiza si los derechos de imagen de un tercero es uno de los elementos que se contienen en una obra original o si, por el contrario, dichos derechos de imagen son la obra en cuestión. Esta doctrina otorga una protección a una persona por la utilización de los «*publicity rights*» de otra cuando los derechos de esta última han sido tan transformados, que el resultado es sobre todo la propia expresión creativa del primero. Es un test basado en la Primera Enmienda de la Constitución americana, que reconoce la libertad de expresión y creación artística, y que prevalecería sobre el derecho a la propia imagen en estos casos en los que se hace un uso transformativo de la imagen de un tercero.

<sup>93</sup> Estas son palabras del juez Thomas Ambro, del precitado asunto Hart, y que son recogidas por D NABEL., y B CHANG., *Video Game Law in a Nutshell*, West Academic Publishing, 2018, pág. 163, quienes critican, además, la inconsistencia de estas resoluciones con, por ejemplo, la del caso Noriega que describíamos anteriormente, en la nota al pie 90.

<sup>94</sup> Es el caso *Kirby v. Sega of Am., Inc.* 144 Cal. App. 4th 47 (2006), en el que la cantante Kierin Kirby demandó a Sega por el personaje Ulala, que aparecía en el juego «Space Channel 5» y que guardaba gran similitud con ella. La Corte de Apelación de California concluyó que aunque Sega hubiese utilizado elementos característicos de Kirby para crear dicho personaje, la Primera Enmienda le protegía por añadir otros originales y expresivos, que daban como resultado una nueva expresión.

Por otro lado, otras jurisdicciones dentro de EE.UU. han venido utilizando otras doctrinas, como el denominado *Roger Test*<sup>95</sup> (por el que hay que analizar si la utilización de la imagen de una persona tiene alguna «relevancia artística» o si, por el contrario, «no está en absoluto relacionado» con la obra en cuestión; y si dicho uso esconde realmente un interés más publicitario que creativo); el *Predominant Use Test*<sup>96</sup> (similar a la anterior y por la que hay que hacer un análisis sobre la utilización de la imagen de la persona y ponderar si el uso predominante es *expresivo* o de explotar el valor comercial de tal imagen); u otras, que no se basan en estas doctrinas al tener legislación propia<sup>97</sup>. Como vemos, es esta una cuestión no resuelta aún en EE.UU., que provoca que, en la mayoría de los casos, los *publishers* se decanten por recabar los derechos de propia imagen necesarios de personas que aparecen en un videojuego para no poner en riesgo la multimillonaria inversión en el mismo.

Volviendo a nuestro entorno jurídico, tras haber hecho una descripción del país que, quizá, tenga más desarrollada esta cuestión, comprobamos que la Ley Orgánica 1/1982 no ofrece instrucciones concretas en este sentido, al sancionar en términos generales la utilización, sin autorización, «de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga», si bien estableciendo vagamente que no será ilegítimo tal uso cuando «predomine un interés histórico, científico o cultural relevante<sup>98</sup>». El Tribunal Supremo, en diversas ocasiones, ha tenido que realizar un análisis de ponderación entre el derecho al honor, intimidad y propia imagen, y el derecho a la creación artística (derecho también fundamental) y, siguiendo las doctrinas del Tribunal Constitucional<sup>99</sup>, ha concluido que «cuando este derecho fundamental entre en colisión con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, deberán ponderarse los distintos intereses enfrentados y, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, decidir qué interés merece mayor protección (...)»<sup>100</sup>. Desafortunadamente, el Tribunal Supremo no ofrece reglas para realizar tal juicio de proporcionalidad o ponderación judicial, lo cual ha sido criticado por parte de la doctrina<sup>101</sup>, que considera que el mismo se desarrolla

---

<sup>95</sup> Desarrollado en el asunto *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2nd Cir. 1989).

<sup>96</sup> Desarrollado en el asunto *Doe v. TCI Cablevision*, 110 S.W.3d 363, 374 (Mo. 2003).

<sup>97</sup> Por ejemplo, Indiana, que no permite iniciar acciones por infracción de derechos de propia imagen por su incorporación en obras creativas; o Nueva York, que en términos similares a España, solo permite iniciar una demanda si el nombre o imagen de una persona es utilizado con fines publicitarios o con finalidad comercial (for advertising purposes or for the purposes of trade).

<sup>98</sup> Artículo 8.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

<sup>99</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de julio de 2001 (156/2001) ECLI:ES:TC:2001:156.

<sup>100</sup> Tribunal Supremo 1ª Pleno de 7 de mayo de 2014 (1978/2011) ECLI:ES:TS:2014:2458.

<sup>101</sup> En este sentido, J. LEDESMA IBÁÑEZ, *Practicum de Propiedad Intelectual*, Editorial Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2016, pág. 593. No obstante, dicho autor se decanta por la «prevalencia por defecto» del derecho a la creación artística frente al derecho a la propia imagen cuando «la obra no se utiliza con fines comerciales o publicitarios, sino en un contexto puramente artístico (...) siempre que el uso se encuentre amparado por el predominio del interés cultural relevante, de conformidad con los usos sociales imperantes».

«en un terreno cargado de subjetividad», especialmente sensible en el caso de la producción artística (en contraposición a finalidades históricas o informativas), «al no poder aplicar criterios más próximos a la objetividad como son la veracidad o la instrumentalidad».

Es fundamental que a los videojuegos se le apliquen las mismas reglas y tengan las mismas facultades creativas que el resto de obras y si es posible explotar un libro sobre determinados hechos históricos, incluyendo a sus protagonistas, también debería ser desarrollar un juego electrónico sobre los mismos. Por ello, los tribunales deberían permitir la utilización de la propia imagen de terceros en un videojuego si, tras el preceptivo análisis, se cumplen todos los puntos siguientes:

- 1) Contexto: la imagen de la persona debe utilizarse en alguna de estas circunstancias:
  - En obras literarias, artísticas o científicas que tienen un valor artístico intrínseco al margen de los derechos de propia imagen afectados. En este sentido, la obra donde se incluye la imagen de la persona debe tener un desarrollo y altura creativa suficiente, con una historia abundante y con un valor artístico propio, que sea suficientemente atractivo para el público con independencia de la imagen del tercero.
  - La utilización tiene un valor o una finalidad informativa o fáctica, y no puramente comercial, a pesar de que tal uso esté enmarcado en una actividad empresarial.
- 2) Justificación: El uso de la imagen del tercero debe estar razonado dentro del contexto del juego y no puede ser fútil, frívolo o insustancial (en términos cualitativos). Así, la utilización de la imagen debe estar justificada y el juego no debe ser una mera excusa para explotar la imagen de la persona (por ejemplo, al tener un desarrollo muy simple o una mecánica de juego tan básica que se pudiese concluir que lo verdaderamente atractivo para el público es la imagen de la persona, más que el juego en sí).
- 3) Limitación del uso: El uso de la propia imagen del tercero debe estar limitado a lo estrictamente indispensable para cumplir la finalidad artística o informativa pretendida, pudiendo utilizar su apariencia física si fuese absolutamente necesario por las características del juego o limitándose simplemente al nombre cuando fuese un juego estadístico o de análogas características. Ello afectará a la publicidad que se hace del juego, que no debe mostrar la imagen de la persona salvo que sea estrictamente necesario para informar suficientemente a los consumidores sobre las características del producto.

Para aplicar estos criterios, el tribunal debería analizar el caso concreto, valorando el contexto en el que se produce la utilización de la imagen de la persona (si es en una obra artística o si se realiza con una finalidad informativa); la justificación y razonabilidad del uso; y, finalmente, que la forma en la que se produce no supone un abuso y se realiza en los términos necesarios para satisfacer un interés artístico o social. Si, tras el análisis de estos puntos, se puede concluir que todos ellos se cumplen por parte del desarrollador o el *publisher*, el uso de la imagen de la persona dentro del videojuego debe estar permitido. Por el contrario, si no se cumple alguno de los puntos, por ejemplo, porque el uso de la imagen no está justificado dentro de la historia del juego o porque este es tan simple que carece de valor artístico alguno, la ponderación deberá caer a favor del afectado.

Este criterio se podría utilizar no solo para los videojuegos sino también para otro tipo de entornos análogos, por ejemplo, juegos de mesa o dinámicas de gamificación, en donde se utilicen los derechos de propia imagen de terceros. En este sentido, especialmente relevantes son las denominadas ligas de fantasía o *fantasy league*, muy populares en EE.UU. y que han dado su salto también al entorno digital a través de páginas web y apps<sup>102</sup>. En estas competiciones, los participantes deben seleccionar una lista de jugadores profesionales reales en base a un presupuesto prefijado y en cada jornada de liga obtienen unos puntos en base al rendimiento real que han hecho sus jugadores. Para poder llevar a cabo este juego-competición, los organizadores y los participantes deben utilizar los nombres de los jugadores reales (sería imposible hacerlo de otro modo), lo cual ha provocado importantes conflictos judiciales, tanto en España<sup>103</sup> como en EE.UU.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> *Futmondo* o *Fantasy Football Manager* son ejemplos de ellas.

<sup>103</sup> En nuestro país, la Liga de Fútbol Profesional, Santa Mónica Sports, S.L., y Diario AS demandaron a Recoletos Grupo de Comunicación, S.A. (editora del diario Marca) por la organización del popular juego Liga Fantástica Marca, en el que se utilizaban los datos y nombre de equipos y jugadores de la primera división de fútbol. La demanda no se fundamentó en intromisiones ilegítimas a la propia imagen de los futbolistas, sino, entendemos que por una cuestión de legitimación activa, en acciones por competencia desleal. Las pretensiones de los demandantes fueron desestimadas en todas sus instancias, considerando finalmente el Tribunal Supremo que no había conducta reprochable alguna (Tribunal Supremo Sala 1ª, S 23-07-2010, nº 513/2010, rec. 2035/2006 ECLI:ES:TS:2010:4209). Como decimos, en este caso no se analizaron cuestiones de propia imagen, si bien la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 28ª, de 24 de julio de 2006 nº 120/2006, rec. 163/2006 ECLI:ES:APM:2006:18324 analizó el uso de la imagen de los futbolistas en el seno de la Competencia Desleal, afirmando lo siguiente: «Y aunque los nombres e imágenes de los jugadores o las menciones de los equipos a que pertenecen tienen una fuerza atractiva significativa y su utilización podría ser cuestionada en otras circunstancias, la referencia a ellos en el citado juego no se estima suficiente para justificar en este caso concreto un reproche de que efectivamente se haya producido una indebida explotación comercial de la reputación ajena (artículo 12 de la LCD)».

<sup>104</sup> En EE.UU. sí existe un precedente en el que se analizó expresamente la utilización de los nombres de jugadores profesionales en este contexto, y es el asunto *C.B.C. Distribution and Marketing, Inc. v. Major League Baseball Advanced Media* (443 F. Supp. 2d 1077 -E.D. Mo. 2006), que se resolvió a favor de los organizadores de la *fantasy league* en base a la Primera Enmienda (libertad de expresión) y por utilizar información ya existente en el dominio público. Esta decisión

Concluyendo, no encontramos justificado un diferente trato jurídico a los videojuegos cuando entran en conflicto con derechos a la propia imagen, ya que deben contar con las mismas prerrogativas que el resto de obras artísticas; por ello, de la misma forma que es incontrovertido comercializar una serie de televisión basada en hechos históricos, usando los nombres reales de las personas que estuvieron involucradas en los mismos, debería ser posible el desarrollo de un videojuego sobre esos mismos acontecimientos, aunque, por la propia naturaleza del medio, haya componentes de interactividad y de juego. De esta forma, siendo conscientes de la dificultad de delimitar en qué casos debe ser legítimo el uso sin autorización de la propia imagen de una persona ajena, proponemos, para ponderar los intereses en conflicto, el análisis del contexto donde se utiliza tal imagen, la justificación del uso y, finalmente, si quien la utiliza no se ha extralimitado en el mismo.

### 3. MARCAS

La interrelación de los derechos marcarios con los videojuegos ha sido otra materia tradicionalmente poco tratada por la doctrina especializada, quizá por la aparente falta de conflictos o cuestiones a resolver, lo cual, como veremos, no se corresponde con la realidad. Es bien sabido que el derecho de exclusiva que se otorga al titular de una marca cumple determinadas funciones, en especial las de permitir indicar el origen empresarial de un producto o servicio, la de calidad del mismo, la función comunicativa o publicitaria y la función de inversión<sup>105</sup>. El propietario de un videojuego, como el de cualquier otro tipo de contenido, puede ostentar un derecho marcario sobre el título del mismo, lo cual, en principio, no comporta particularidad alguna en este tipo de obras<sup>106</sup>. Sin embargo, sí puede ser controvertida la utilización de marcas ajenas dentro del videojuego, por ejemplo para recrear con absoluta fidelidad una calle (como Times Square en Nueva York, con todos sus carteles publicitarios), un coche de carreras (con los logos reales del fabricante y sus patrocinadores) o la camiseta de un equipo de fútbol (con el logotipo del mismo y su *sponsor*).

De hecho, nuevamente en EE.UU. se han iniciado numerosos casos por violación de derechos de marca contra *publishers* de videojuegos por, por ejemplo,

---

ha sido criticada duramente en EE.UU. (entre otros, ROBERTS. Jr., D.G., «The Right of Publicity and Fantasy Sports: Why the C.B.C. Distribution Court Got it Wrong», 58 Case W. Res. L. Rev. 223 (2007); disponible en <https://scholarlycommons.law.case.edu/caselrev/vol58/iss1/12> —Recuperado el 15 de julio de 2019—), por considerar que este tipo de competiciones de fantasía tienen un enorme valor en el mercado, del que no se benefician los deportistas.

<sup>105</sup> Artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

<sup>106</sup> Si bien ha habido algún caso por la utilización de denominaciones similares en videojuegos y películas, las cuales podían dar riesgo a confusión, aunque no fuesen productos idénticos. El más significativo es el asunto CI Games S.A. v. Destination Films (C.D. Cal. Oct. 25, 2016), por la película *Sniper: Ghost Warrior*, con título muy similar al videojuego anterior, *Sniper: Ghost Warrior*.

reproducir con total realismo los carteles publicitarios de un circuito de carreras en la popular saga Gran Turismo<sup>107</sup>; por incluir en el famoso juego de guerra Call of Duty el también popular coche militar Humvee<sup>108</sup> o helicópteros reales en Battlefield 3<sup>109</sup>; o incluso por reproducir una marca gráfica en los uniformes de soldados en Call of Duty<sup>110</sup>.

La Ley de Marcas otorga un *ius prohibendi* al titular de una marca frente al uso de un signo similar o idéntico para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; para productos o servicios que sin ser idénticos, son similares y existe un riesgo de confusión por parte del público; o para cualquier tipo de productos o servicios, cuando una marca goce de renombre y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. Sin embargo, este derecho exclusivo no es absoluto ya que se ve acotado, entre otros, por lo dispuesto en el artículo 37 LM, recientemente modificado y que establece limitaciones al derecho de marca, así como por la jurisprudencia, que de forma paulatina en los últimos tiempos, ha venido aceptando la utilización de marcas de terceros cuando responde a usos leales y sin una finalidad distintiva intrínseca respecto de los productos o servicios en los que va incorporada, exigiendo que dicho uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, en la línea del principio general de buena fe del artículo 7 del Código Civil.

A este último respecto, la jurisprudencia comunitaria se ha encargado de delimitar este límite al derecho de marca mediante el uso descriptivo de la misma, entre otros, en el Asunto C-487/07, de 18 de junio de 2009 (Asunto *L'Oréal v. Bellure*), en el que el TJUE afirmó que determinados usos con fines meramente descriptivos están excluidos del ámbito de aplicación del artículo 5.1 de la Directiva de marcas<sup>111</sup>. Esta limitación se recoge igualmente en la jurisprudencia nacional<sup>112</sup>, que ha considerado incluido dentro del artículo 37 LM esas utiliza-

---

<sup>107</sup> Más información en <http://www.thedrive.com/sheetmetal/16205/sony-wins-gran-turismo-lawsuit-involving-realistic-track-sponsorship-logos> (Recuperado el 15 de julio de 2019).

<sup>108</sup> Más información en <https://www.reuters.com/article/us-activision-amgeneral/humvee-maker-sues-activision-over-call-of-duty-idUSKBN1D828F> (Recuperado el 15 de julio de 2019).

<sup>109</sup> Más información en <https://www.mandourlaw.com/blog/electronic-arts-cites-first-amendment-protection-for-video-games-in-trademark-infringement-dispute/> (Recuperado el 15 de julio de 2019).

<sup>110</sup> Más información en <https://lizerbramlaw.com/2015/02/24/trademark-dispute-can-video-game-use-another-companys-trademark/> (Recuperado el 15 de julio de 2019).

<sup>111</sup> Epígrafe 61 de la sentencia, que literalmente establece que «el Tribunal de Justicia ya ha declarado que determinados usos con fines meramente descriptivos están excluidos del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 (EDL 1988/13839), ya que no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger dicha disposición y, por lo tanto, no están comprendidos en el concepto de uso en el sentido de ésta (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de mayo de 2002, Hölderhoff, C 2/00, Rec. p.I 4187, apartado 16)».

<sup>112</sup> Incluyendo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sec. 8ª, de 14 de septiembre de 2015 (181/2015) ECLI:ES:APA:2015:1536, o en la Sentencia de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 8 de marzo de 2013 (75/2013) ECLI:ES:APM:2013:6913.

ciones de signos de terceros, no para identificar productos propios, sino para referirse precisamente a los del titular de la marca.

Por tanto, el titular de una marca no tiene un *ius prohibendi* absoluto frente a cualquier tercero que use la misma y en especial para el tipo de utilización que estamos aquí planteando (signos gráficos o denominativos en videojuegos), si bien no son pacíficos e incontrovertidos los criterios para concluir con absoluta certeza si el uso no requiere autorización del titular de derechos.

En EE.UU., el *US District Court for the Northern District of California*, basándose en el caso *Rogers*<sup>113</sup>, concluyó en *Mil-Spec Monkey, Inc. v. Activision Blizzard, Inc.*, que el uso artístico de una marca no es perseguible salvo que (1) dicha utilización no tenga «absolutamente ninguna relevancia artística para la obra subyacente»; o que (2) tenga cierta relevancia artística, pero «explícitamente confunda sobre el origen o el contenido de la obra<sup>114</sup>». El estándar impuesto por la jurisprudencia americana es ciertamente favorable para el desarrollador de un videojuego, que podrá utilizar marcas ajenas siempre que tenga *algo* de relevancia artística (aunque sea nimia) y que no confunda a través de comportamientos o manifestaciones explícitas. Dicho caso del fabricante de parches para ropa fue desestimado, como también lo fue el anteriormente descrito de carteles publicitarios en un circuito de carreras, no así el de los helicópteros, que en una fase judicial preliminar, el juez consideró que el caso debía ser juzgado porque el uso de los helicópteros en el juego no era incidental sino primario, y porque el *publisher* (Electronic Arts) habría realizado promoción con el helicóptero como reclamo<sup>115</sup>.

En nuestro entorno, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concluido en varios asuntos<sup>116</sup> que «determinados usos con fines meramente descriptivos están excluidos del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 (EDL 1988/13839), ya que no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger dicha disposición y, por lo tanto, no están comprendidos en el concepto de uso en el sentido de esta (véase, en esta línea, la sentencia de 14 de mayo de 2002, Hölterhoff, C-2/00, Rec. p. I-4187, apartado 16<sup>117</sup>)». A mayor abundamiento, el TJUE también ha considerado que

<sup>113</sup> Ver nota al pie 93.

<sup>114</sup> *Mil-Spec Monkey, Inc. v. Activision Blizzard, Inc.*, Case No. 14-cv-02361-RS, 2014 WL 6655844.

<sup>115</sup> Otros casos curiosos son los de los magníficos videojuegos *Grand Theft Auto: San Andreas* (en el que el dueño de un club de alterne demandó a Rockstar Games por incluir en el juego un local similar al suyo, tanto en nombre como en apariencia, demandando por infracción de marca y por trade dress - *E.S.S. Entm't 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc.*, 547 F.3d 1095 fn. 1 - 9th Cir. 2008) y *The Godfather* (por incluir en el juego, como contenido descargable, un personaje que representaba a un John Dillinger moderno y un arma con su nombre - *Dillinger, LLC v. Elec. Arts Inc.*, No. 1:09-CV-1236-JMS-DKL, 2011). Ambos casos fueron desestimados aplicando el test *Rogers*.

<sup>116</sup> SSTJUE de 8 de enero de 2007 *Adam Opel AG v. Auter AG* (C-48/08), y de 23 de febrero de 1999 *BMW v. RK Deenik* (C-63/97).

<sup>117</sup> Sentencia del TJUE de 18 de junio de 2009 *L'Oréal SA y otros v. Bellure NV y otros* (C-487/07).

el análisis de esta limitación al derecho exclusivo precisa la concurrencia de dos presupuestos para que la limitación sea de aplicación: (i) que la marca se use como indicación de una característica del producto o servicio, como puede ser la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, etc.; y (ii) que dicho uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial<sup>118</sup>.

Parece, por tanto, que la jurisprudencia tiende a limitar el derecho del titular de una marca cuando el uso ajeno no afecta a ninguna de las funciones de la misma, siempre que se haga de una forma descriptiva y leal. Numerosa jurisprudencia nacional<sup>119</sup> ha hecho igualmente una interpretación restrictiva del derecho exclusivo marcario, al considerar descriptiva y, por tanto, lícita, la utilización de una marca ajena, siendo especialmente relevante para el presente trabajo la sentencia de 25 de febrero de 2011 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante<sup>120</sup>, que consideró que la venta de coches de *slot* de Scalextric con los logotipos de la marca de bebidas energéticas *Red Bull*, no constituye infracción por no menoscabar la función indicadora del origen empresarial ni publicitaria de las marcas. En consecuencia, y por analogía, el *publisher* de un videojuego podría reproducir marcas ajenas en el mismo siempre que cumpla los requisitos aquí expuestos y no suponga un menoscabo a cualquiera de las funciones del derecho de marca.

Aunque la jurisprudencia tiende a ser permisiva con la utilización de marcas ajenas cuando no se pongan en riesgo las funciones de estas (incluso aunque pudiese haber cierta dilución de la marca utilizada) y que se realice de forma leal y honesta, en la mayoría de los casos, los desarrolladores de videojuegos se decantan por solicitar autorización a los titulares de marcas ajenas para conseguir determinada información adicional (como, por ejemplo, las especificaciones técnicas de coches reales) y, sobre todo, para evitar procedimientos judiciales que pudiesen poner en riesgo el lanzamiento de un producto que ha costado millones en desarrollar. En cualquier caso, sería deseable que la jurisprudencia ofreciese reglas más claras y objetivables sobre cuándo puede producirse un menoscabo de las funciones marcarias en un videojuego, encontrando razonables los dos elementos del test *Rogers*, aplicable en EE.UU.

---

<sup>118</sup> Este último requisito desarrollado además en el asunto Gillette (C-228/03), en cuya sentencia de 17 de marzo de 2005, TJUE exigió para la concurrencia del primer presupuesto: (i) que el uso en cuestión sea el único medio de proporcionar una información; (ii) que no se efectúe de forma que pueda crear la impresión de que existen vínculos comerciales entre las empresas en juego en esa referencia expresa; y (iii) que no afecte al valor de la marca al obtener un aprovechamiento indebido de su prestigio y renombre.

<sup>119</sup> Un ejemplo es la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 28ª, S de 18 de mayo de 2018, nº 289/2018, rec. 692/2016, sobre la utilización de una marca ajena (en este caso, Zara) para promocionar productos o servicios propios del tercero que hacía uso de la misma, la cual se consideró conforme a Derecho.

<sup>120</sup> Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante de 25 de febrero de 2011 (74/2011) ECLI:ES:JMA:2011:193.

## V. EXPLOTACIONES SECUNDARIAS DE VIDEOJUEGO

### 1. GAMEPLAYS

Los *gameplays* son grabaciones de partidas individuales o colectivas de videojuegos, donde se muestran los elementos gráficos, visuales y sonoros del mismo, para su difusión generalmente a través de plataformas habilitadas a tal efecto, como YouTube o Twitch. Por increíble que pudiese parecer hace dos décadas, desde hace unos años se ha desarrollado todo un mercado de consumo, no solo del videojuego en sí, sino además de la grabación de las partidas a juegos, que son compartidas por los jugadores y organizadores de eventos para el disfrute de (literalmente) millones de personas. De esta forma, aunque los videojuegos nacieron para ser jugados, desde hace unos años, sobre todo con la irrupción de Internet, se ha generado un mercado secundario de explotación de *gameplays*, que son publicadas y monetizadas a través de YouTube y Twitch, por lo general al margen de los *publishers*.

Esta actividad la llevan a cabo *youtubers*, *gamers* y empresas de diferente índole (como organizadores de campeonatos de videojuegos, webs especializadas con tutoriales de videojuegos, etc.), que publican las partidas en videos compuestos exclusivamente por la misma o al que se le añaden comentarios, voces en *off* u otro tipo de contenido anexo. Este mercado secundario se ha desarrollado en apariencia al margen de los propietarios de los videojuegos, ya que los *gameplays* son subidos por empresas y usuarios a estas plataformas sin requerir autorización a los *publishers* por entender que no están explotando el videojuego, por ser en realidad una promoción del mismo o incluso alegando defensas como el *fair use*<sup>121</sup>.

Sin embargo, la reproducción y comunicación pública de una obra sin autorización de los titulares de derechos de las mismas supone una clara infracción de sus derechos de propiedad intelectual. En el caso de los videojuegos no solo encontramos la comunicación pública de la interfaz gráfica del propio videojuego, sino que también de las composiciones musicales incluidas en él, fonogramas, obras gráficas, diseños, etc., por lo que, salvo que los terceros propietarios de tales derechos hubiesen permitido al desarrollador o *publisher* la explotación de sus derechos en esta modalidad, nos encontraríamos con múltiples infracciones de los mismos<sup>122</sup>. No obstante lo anterior, parece que los beneficios indirectos que los *gameplays* suponen para las distribuidoras de videojuegos justifica la

<sup>121</sup> Una exposición de estas creencias populares está en <https://www.cbc.ca/news/entertainment/youtube-gaming-pewdiepie-fair-use-1.4309312> (Recuperado el 15 de julio de 2019).

<sup>122</sup> Popular Twitch Streamers Temporarily Banned For Playing Copyrighted Music <https://kotaku.com/popular-twitch-streamers-temporarily-banned-for-streami-1827066551> (Recuperado el 15 de julio de 2019); Popular Twitch streamers temporarily banned thanks to DMCA takedowns <https://www.polygon.com/2018/6/22/17494198/twitch-bans-dmca-copyright-keemstar-friday-fortnite-league-overwatch> (Recuperado el 15 de julio de 2019).

tolerancia de estas prácticas llevadas a cabo por los jugadores, unido a las consecuencias negativas en el mercado que una acción o comportamiento agresivo contra los propios jugadores podría tener en el mismo<sup>123</sup>.

Como adelantamos, dentro de los *gameplays* diferenciamos aquellos en los que el jugador sube directamente un *let's play* del videojuego, sin ningún tipo de añadido o edición, de otros en los que el usuario edita el video, lo comenta o incluso añade elementos superpuestos al mismo o incluso, los más creativos, que añaden suficientes elementos originales como para crear una obra audiovisual derivada del videojuego.

Cuando un jugador publica un *gameplay*, ya sea como amateur o como profesional, podría realizar actos que pudieran generar derechos de propiedad intelectual, ya sea porque se erige como autor, como ejecutante o incluso como productor de grabaciones audiovisuales. De este modo, se ha planteado<sup>124</sup> la posibilidad de que un *gamer* pudiera ser autor y crear una obra según va avanzando la partida, opción que debemos descartar salvo en algunos supuestos en los que el jugador tiene tal libertad creativa que le permite crear contenidos suficientemente originales (como en el popular *Minecraft*); en el resto de ocasiones, que son prácticamente la mayoría, no nos encontramos ante una creación original y, por tanto, la figura del autor está completamente ausente del *gameplay*.

Por sus características, entendemos que el jugador de un videojuego podría estar más cerca del artista intérprete y ejecutante que del autor, por cuanto la LPI define al primero como la «persona que (...) ejecute en cualquier forma una obra...<sup>125</sup>». Así, un jugador no crea pero sí juega/ejecuta una obra (el videojuego), por lo que se podría plantear la existencia de un derecho conexo en dicha prestación; ahondaremos sobre este planteamiento en el capítulo siguiente del presente trabajo.

Por último, especial relevancia y trascendencia económica tienen los derechos sobre el *gameplay* en sí, como posible grabación protegida por derechos de

---

<sup>123</sup> De hecho, *publishers* como Ubisoft han establecido políticas propias de publicaciones de *gameplays* por parte de la comunidad, disponible en <https://www.ubisoft.com/en-us/videopolicy.html> (Recuperado el 15 de julio de 2019).

<sup>124</sup> En este sentido, ver sentencia del asunto *Midway Manufacturing Co. v. Artic International Inc.* (704 F.2d 1009 (7th Cir. 1983)), sobre si un jugador del popular juego *Pac-Man* pudiese alegar un interés sobre los aspectos visuales de su partida a medida que va avanzando en ella. La Corte de Apelación del Séptimo Circuito lo rechazó, afirmando: «Playing a video game is more like changing channels on a television than it is like writing a novel or painting a picture. The player of a video game does not have control over the sequence of image that appears on the video game screen. He cannot create any sequence he wants out of the images stored on the game's circuit boards. The most he can do is choose one of the limited number of sequence the game allows him to choose. He is unlike a writer or a painter because the video game in effect writes the sentences and paints the painting for him; he merely chooses one of the sentences stored in its memory, one of the paintings stored in its collection».

<sup>125</sup> Artículo 105 de la Ley de Propiedad Intelectual.

propiedad intelectual y la titularidad de sus derechos. Las partidas de videojuegos, en principio, tienen la finalidad de mostrarse en la pantalla del sistema informático donde se ejecuta el juego y únicamente se convierte en una grabación autónoma e independiente si el *gamer* (o alguien alrededor a él) decide grabarla en un archivo de video, ya sea a través de la propia funcionalidad de una consola, del juego, con programas externos o, más rudimentariamente, con una videocámara. ¿Serían dichas grabaciones de partidas de videojuegos protegibles y quién tendría los derechos sobre las mismas?

La Ley de Propiedad Intelectual protege aquellas «fijaciones de un plano o secuencia de imágenes, con o sin sonido, sean o no creaciones susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales en el sentido del artículo 86 de esta Ley<sup>126</sup>», definición que encaja perfectamente con las grabaciones de partidas de videojuegos en tanto secuencias de imágenes, con sonido, que no son, en principio, obras audiovisuales. Los derechos sobre tales grabaciones, sin perjuicio de las obras de terceras contenidas en ellas (en este caso, de un videojuego), que requerirá la autorización de sus titulares de derechos, serán de quien ostente la categoría de productor<sup>127</sup>, que es «la persona natural o jurídica que tenga la iniciativa y asuma la responsabilidad de dicha grabación audiovisual<sup>128</sup>». Esta persona que tiene la iniciativa y asume la responsabilidad de la grabación será en unos casos el *gamer* (para aquellas grabaciones hechas en entornos domésticos), el organizador de una competición de videojuegos (para campeonatos de eSports) o la empresa responsable de una web especializada (en los casos de tutoriales profesionales), quienes ostentarán derechos exclusivos sobre dicha grabación. Así, cualquier tercero (por ejemplo, un canal de televisión) que desee explotar tal grabación audiovisual (que inicialmente no es obra, aunque contenga una —el videojuego—, por no ser una creación en el sentido del artículo 86 LPI) deberá recabar la autorización de dicho productor, sin perjuicio, de nuevo, de los derechos de terceros que fuesen necesarios por las obras y prestaciones contenidas en dicha grabación.

Comprobamos la complejidad jurídica de un tipo de entretenimiento con enorme trascendencia económica en la práctica; no en vano, es el segundo tipo de contenido más subido y visualizado en YouTube, solo por detrás de la música. Estos datos quizá hubiesen variado si todos y cada uno de los videos disponibles en esta plataforma o en Twitch hubiesen sido previamente autorizados de manera expresa por los titulares de derechos de los videojuegos contenidos en dichas grabaciones, los cuales han preferido dejar hacer o establecer unas laxas

<sup>126</sup> Artículo 120.1 de la Ley de Propiedad Intelectual.

<sup>127</sup> En Corea del Sur ya se han producido algunos conflictos por la comercialización de los derechos audiovisuales de videojuegos como el sucedido entre la Korean eSports Players Association (KeSPA) y Blizzard, cuando la primera intentó comercializar los derechos audiovisuales de la competición de World of Warcraft y StarCraft sin contar con el estudio titular de los derechos de propiedad intelectual sobre el videojuego.

<sup>128</sup> Artículo 120.2 de la Ley de Propiedad Intelectual.

reglas de juego, ciertamente permisivas con la comunidad para propiciar que esta se desarrolle y difunda el juego, cuya explotación principal se desarrolla por otros cauces.

## 2. ESPORTS

Los eSports son otro ejemplo de explotación paralela o secundaria de videojuegos surgida en los últimos años<sup>129</sup>, que plantea relevantes cuestiones jurídicas en tanto que eventos cuyos elementos centrales son el videojuego y los jugadores, de forma similar a que lo son las obras musicales y los músicos para un concierto. La principal discusión jurídica que se ha desarrollado los últimos años es si las competiciones de eSports son o no deporte (no en vano incluyen dicha palabra en su denominación), análisis que no realizaremos con profundidad aquí por no ser objeto del presente trabajo, si bien consideraremos a estas como eventos públicos de entretenimiento alrededor de un videojuego, con determinados derechos conculcados.

La primera cuestión que plantea esta nueva forma de entretenimiento es si alrededor de ella se explota un videojuego, es decir, si el organizador de un campeonato de eSports realiza algún acto de explotación que requiera autorización del propietario del juego (incluyendo, incluso, de sus marcas). Debemos, por tanto, analizar si utilizar un videojuego en una competición puede entenderse como una explotación del mismo y, por tanto, si el organizador debe requerir del *publisher* (o titular de derechos del mismo) autorización por dicha conducta. Para responder a esta cuestión debemos analizar la conducta, conocer en qué términos se utiliza el videojuego y comprobar si se conculca algún derecho exclusivo a favor del propietario de la obra compleja.

Existen, en términos generales, dos tipos de competiciones (respecto a la forma en la que se ejecuta el videojuego), las primigenias, que eran aquellos campeonatos que se desarrollaban en locales físicos y de forma *offline*, no conectadas a Internet (casi inexistentes en la actualidad, salvo en algunos eventos amateur y organizados con escasos recursos); y las populares actualmente, que se realizan a través de ordenadores o consolas conectadas a Internet, en donde los jugadores compiten de forma deslocalizada o incluso estando físicamente en el mismo espacio físico (ejemplo de ello son las partidas organizadas por la Liga de Videojuegos Profesional o ESL).

En el primer tipo de competiciones, las *offline*, los organizadores suelen adquirir copias (legales) del videojuego y una o varias consolas u ordenadores, que

---

<sup>129</sup> Esta afirmación no es del todo cierta ya que las primeras competiciones de videojuegos surgieron en EE.UU. en los años 80 del siglo pasado, si bien no ha sido hasta esta década cuando se ha popularizado y ha adquirido la trascendencia que tiene actualmente.

conectan entre sí creando una red LAN (o red local), en donde se desarrolla la competición. En ellas, estrictamente, ni se reproduce, ni se distribuye, ni se transforma una obra (el videojuego), pero sí podría plantearse la consumación de un acto de comunicación pública de la obra compleja o parte de ella, como la interfaz gráfica y las grabaciones sonoras incluidas en la anterior. En tanto en cuanto la comunicación pública es todo acto por el cual una pluralidad indeterminada de personas acceden a una obra sin una previa distribución de ejemplares<sup>130</sup>, comprobamos que tales requisitos se cumplen en una competición local de videojuegos cuando se produce, como suele ser habitual (para ello se hace), como un evento público y abierto al que asisten espectadores, que verán en grandes pantallas la partida de videojuegos que allí acontece. No obstante, incluso en ausencia de dichas pantallas donde se muestra la obra gráfica (la interfaz del videojuego) y de tales altavoces en donde se oyen sus grabaciones sonoras (el sonido del mismo), podría afirmarse que, al realizar dicha competición, el organizador está explotando el videojuego en términos amplios, según expone el artículo 17 de la LPI («corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma»), dada la condición de *numerus apertus* de los actos de explotación de los artículos 18 a 21 LPI, pudiendo incluirse cualquier otro tipo, incluso aquellos futuros o desconocidos en la actualidad. En efecto, al llevar a cabo una competición de videojuegos, el organizador está haciendo uso de una obra ajena, explotándola y realizando una actividad (generalmente con ánimo de lucro) alrededor de ella, la cual es el núcleo de dicho evento y sin la que este no sería posible<sup>131</sup>.

Por otro lado están las competiciones de videojuegos modernas que no se desarrollan en redes locales, sino a través de Internet, para lo cual los sistemas informáticos (consolas u ordenadores) se conectan a la Red, incluso aunque todos los jugadores estén físicamente en el mismo espacio. En este entorno, se produce entre los *gamers* una transmisión de determinada información del videojuego, aunque de datos técnicos para permitir dicha partida, los cuales no son la obra en sí, ya que esta está instalada en los ordenadores de los jugadores y no es objeto de transmisión. Una partida, por tanto, podría desarrollarse en un servidor dado que la información transmitida para hacer posible la misma a través de Internet, se compone de datos técnicos, no existiendo *stricto sensu* una explotación de la obra. En cualquier caso, incluso aunque pudiera darse un acto de comunicación al público de todo o parte del videojuego, entendemos que este sería implícita o explícitamente (a través de los EULAs del juego) autorizado por el propietario del videojuego, que ha habilitado técnicamente la función multijugador y ha configurado la obra para que parte de la misma pueda ser transmitida por Internet, a un número mayor o menor de personas, según las opciones del juego.

---

<sup>130</sup> Artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual.

<sup>131</sup> Hecho, además, generalmente prohibido por los propietarios de videojuegos, que únicamente permiten usos personales de los mismos; por ejemplo, RockStar: <https://www.rockstargames.com/eula> (Recuperado el 15 de julio de 2019).

Cuestión diferente sería que el videojuego estuviese instalado en un servidor conectado a Internet y la partida se desarrollase íntegramente en él, siendo los ordenadores de los *gamers* meras terminales gregarias o pasivas, que no almacenan el juego ni procesan datos, sino que únicamente lo muestran en la pantalla. En tal caso, estaríamos indudablemente ante actos de reproducción y comunicación al público del videojuego, los cuales requieren la autorización de su titular de derechos<sup>132</sup>.

En uno u otro caso, los organizadores de la competición pueden, además, emitir, grabar y publicar en Internet las partidas de la misma con el objeto de facilitar su visualización y seguimiento, erigiéndose los primeros como *productores* de tales grabaciones audiovisuales, como veíamos al hablar de los *gameplays*. Sin embargo, conviene recordar que tales grabaciones estarían compuestas principalmente del videojuego, que es titularidad del *publisher* y de quien deberán requerir autorización para cualquier explotación de dicho *gameplay*.

### 2.1. Juicio sobre el estatus jurídico de los jugadores de videojuegos

Cuestión más controvertida si cabe es la consideración jurídica de los jugadores de videojuegos y si estos pueden ser considerados deportistas (de nuevo, la palabra deporte se encuentra incluida en la denominación de su actividad), autores (por increíble que parezca, esta cuestión se planteó en el asunto *Midway Manufacturing Co. v. Artic International Inc.*<sup>133</sup>, para descartarse), artistas intérpretes o ejecutantes (por cuanto protagonistas de un *show* de entretenimiento) o si, por el contrario, su prestación no tiene encaje alguno en conceptos ya establecidos.

La primera posibilidad ha sido ampliamente debatida por la doctrina nacional y enlaza con la consideración jurídica de las competiciones de videojuegos y si estas pueden ser consideradas una actividad deportiva. En este punto hay posturas contrapuestas, existiendo personas y entidades a favor de tal consideración<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> Estas explotaciones, muchas veces de versiones antiguas de videojuegos populares, son perseguidas por los *publishers* de videojuegos (por ejemplo, Blizzard en <https://arstechnica.com/gaming/2016/04/blizzard-shuts-down-popular-fan-run-pirate-server-for-classic-wow/>) (Recuperado el 15 de julio de 2019).

<sup>133</sup> Ver *supra* nota al pie 124.

<sup>134</sup> El Comité Olímpico Internacional abre la puerta a la consideración de ciertos eSports como deporte: <https://www.olympic.org/news/communique-of-the-olympic-summit> (Recuperado el 15 de julio de 2019). Igualmente, la Asociación Empresarial eSports, que aglutina a empresas relacionadas con este sector, se muestra dubitativa, si bien parece que finalmente se decanta por el reconocimiento de los eSports como especialidad deportiva; Guía Legal de los eSports (disponible en <https://asociacionempresarialesports.es/wp-content/uploads/guia-legal-de-los-e-sports.pdf>, pág. 25 (Recuperado el 15 de julio de 2019): «Si nos fijamos en lo descrito en los epígrafes precedentes acerca del carácter elemental de una actividad física intensa para la conformación de un deporte a la antigua usanza, parece que los e-Sports no encajarían en la definición teórica. Sin embargo, si partimos de que ni siquiera muchas de las modalidades deportivas reconocidas sitúan la actividad

y otras que lo rechazan<sup>135</sup>. Si bien no es objeto de este trabajo analizar dicha cuestión, simplemente apuntaremos que nos adherimos a los postulados de estos últimos, principalmente y al afectar a nuestro análisis, porque el núcleo de la competición es una obra protegible por derechos de propiedad intelectual, lo cual sería inédito en el mundo del deporte en caso de aceptar que los eSports tienen tal consideración.

A mayor abundamiento, el TJUE, a la luz de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, recalcó, basándose en una interpretación restrictiva de la citada Directiva y en el lenguaje corriente, que el popular juego de cartas del bridge no era un deporte, ya que este requiere en todo momento de una actividad de naturaleza física que no existe en dicho juego y que el carácter competitivo del mismo no determina su consideración como tal<sup>136</sup>. Por analogía, y a pesar de que la anterior sentencia no versaba sobre un videojuego y que la normativa aplicable era en materia tributaria, podría concluirse que los eSports tampoco son deporte, tanto por el significado natural de esta palabra<sup>137</sup>, como por la aplicabilidad de los razonamientos dados por el TJUE.

Descartada la posibilidad de considerar a los *gamers* como autores y como deportistas, debemos analizar su encaje en la figura que, a priori, podría tener

---

física como rasgo fundamental, y toda vez que ha quedado demostrado que los e-Sports reproducen de manera casi exacta el espíritu competitivo asociado a los deportes tradicionales, que se practican bajo unas normas, que también precisan de entrenamiento recurrente y que promueven la superación personal, es más que lícito plantearse su reconocimiento como especialidad deportiva».

<sup>135</sup> En este sentido, A PALOMAR OLMEDA. y R TEROL GÓMEZ, *Régimen Jurídico de las Competiciones de Videojuegos. La Necesidad de un Marco Jurídico Para los Videojuegos en España*. Ed. Difusión Jurídica, Madrid. 2017, pág. 238: «Es cierto que el efecto óptico o de visibilidad de la inclusión en el deporte se presenta o se asocia, en gran medida, al factor competitivo y, como se ha dicho, a la regulación ya existente de esta actividad. El análisis realizado expone las dificultades reales de la opción y señala las dificultades de que una actividad como la propuesta tenga un encaje satisfactorio a medio y, sobre todo, a largo plazo en el ámbito de la regulación deportiva».

<sup>136</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 26 de octubre de 2017 *The English Bridge Union Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs* (C-90/16), que afirmó: «En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 132, apartado 1, letra m), de la Directiva 2006/112 no exige, para ser aplicable, que la actividad deportiva se practique en un nivel determinado, por ejemplo, profesional, ni que la actividad deportiva en cuestión se practique de forma determinada, esto es, de manera regular u organizada o con vistas a participar en competiciones deportivas (sentencias de 21 de febrero de 2013, *Žamberk*, C 18/12, EU:C:2013:95, apartado 22, y de 19 de diciembre de 2013, *Bridport and West Dorset Golf Club*, C 495/12, EU:C:2013:861, apartado 19). A este respecto, procede señalar también que el carácter competitivo de una actividad no basta por sí mismo para fundamentar su calificación como “deporte”, si no existe un componente físico no insignificante».

<sup>137</sup> El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el deporte como «1. m. Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas; 2. m. Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre». La primera definición excluye la consideración de los videojuegos como deporte por la ausencia de una actividad física significativa, mientras que la segunda definición deja la puerta abierta a esa posibilidad.

más sustento jurídico, esto es, como artistas ejecutantes, por cuanto ejecutan una obra protegida por derechos de propiedad intelectual. Recordemos que la definición de artista intérprete o ejecutante, en la legislación especial, bascula sobre tres elementos: 1. persona, 2. que ejecuta; 3. una obra<sup>138</sup>; mientras que es indiscutible que el primer elemento se cumple (es decir, hay una persona —el *gamer*—), el dilema estaría en si, haciendo una interpretación estricta de la norma (si bien extensiva del concepto), lo hacen además el segundo y tercer componente, al haber una ejecución del juego. Encontramos argumentos en ambos sentidos.

Dice la ley nacional que los actos que deben realizar los artistas respecto de una obra deben ser la representación, canto, lectura, recital, interpretación o ejecución de la misma en cualquier forma; otros textos supranacionales hablan también, en su versión inglesa, de «*play in*»<sup>139</sup>; así pues podría argumentarse, realizando dicha interpretación literal de la norma, que un *gamer* es una persona que juega o ejecuta una obra y que, como tal, es un artista ejecutante. La ley no exige que tal interpretación sea original (requisito reservado únicamente para las obras), o que tenga una determinada altura artística, calidad o mérito, sino exclusivamente que haya tal ejecución de una obra en cualquier forma.

La propia Directiva 2001/29/CE muestra la voluntad del legislador de garantizar una amplia protección de los derechos de autor y afines; en particular, el carácter tuitivo de la norma lo encontramos en los considerandos 5<sup>140</sup> y 9<sup>141</sup>, que abogan por la adaptación de la misma a las nuevas tecnologías y formas de explotación con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de los autores y titulares de derechos conexos. La cuestión estriba, más bien, en si los videojuegos, como las composiciones musicales o las obras teatrales, son susceptibles de ser ejecutados, esto es, si una persona puede interpretar o ejecutar, en términos jurídicos, tal obra artística, de tal manera que entre el público y el autor se produzca dicha intermediación propia de un artista. Un artista es una persona que se interpone entre la obra y quienes disfrutan de la misma, ejecutándola y realizando prestaciones artísticas que dotan de una esfera particular a la acción;

---

<sup>138</sup> A esta conclusión se llega sin dificultad alguna tras la lectura del artículo 105 de la Ley de Propiedad Intelectual, del Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI o del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT).

<sup>139</sup> Por ejemplo, el artículo 2 del WPPT, al definir intérpretes.

<sup>140</sup> Considerando 5 de la Directiva 2001/29/CE: «El desarrollo tecnológico ha multiplicado y diversificado los vectores de creación, producción y explotación. Si bien la protección de la propiedad intelectual no requiere que se definan nuevos conceptos, las actuales normativas en materia de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor deben adaptarse y completarse para responder adecuadamente a realidades económicas tales como las nuevas formas de explotación».

<sup>141</sup> Considerando 9 de la Directiva 2001/29/CE: «Toda armonización de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor debe basarse en un elevado nivel de protección, dado que tales derechos son primordiales para la creación intelectual. Su protección contribuye a preservar y desarrollar la creatividad en interés de los autores, los intérpretes, los productores, los consumidores, la cultura, la industria y el público en general. Por lo tanto, la propiedad intelectual ha sido reconocida como una parte integrante del derecho de propiedad».

esto es exactamente lo que hacen los *gamers* que, tras horas de práctica, estudio y aprendizaje, son capaces de jugar a un videojuego de forma única, que tiene un interés en el público y un impacto económico, al ser sus partidas visualizadas por millones de usuarios por su arte y oficio con el juego en cuestión. No en vano los *gamers* utilizan un teclado para jugar al videojuego, con un nivel de complejidad similar al de un teclista musical y desde luego que requiere muchas más habilidades que determinados intérpretes musicales cuyo instrumento no demanda tal complejidad (como los platillos o el triángulo). Estos hechos, aunque no son concluyentes, creemos que juegan a favor de la consideración de los jugadores como artistas ejecutantes de un videojuego.

En este sentido, hay que aclarar que el intérprete no está ejecutando el programa de ordenador que subyace en el videojuego, cuya posibilidad ya ha sido rechazada por la doctrina<sup>142</sup>, sino que su prestación se realiza sobre la obra visual, siendo el software un instrumento (como pudiese ser una flauta o una guitarra respecto a una partitura) para tal ejecución. La anterior idea supone la exclusión de la interpretabilidad de los programas de ordenador, lo cual reafirmamos, pero parece dejar intacta la posibilidad de que un jugador sea un artista ejecutante cuando ejecuta un juego para un público, accesible ya sea a través de YouTube o en directo (como en la Pro League de Rainbow Six: Siege). Esta tesis se podría hacer más evidente en juegos como Just Dance o Sing Star, en donde los jugadores deben bailar o interpretar canciones; no obstante, lo cierto es que tales ejemplos juegan en contra de la tesis de reconocer a los *gamers* como artistas ejecutantes ya que estos realmente no están ejecutando el videojuego en sí, sino otras obras (coreografías y obras musicales, respectivamente) incorporadas a él.

Es por ello que del amplio espíritu de protección establecido en el Convenio de Roma, en las directivas europeas y en los textos nacionales, se podría colegir que, en tanto en cuanto un *gamer* ejecuta una obra, tendría la consideración de artista ejecutante, lo cual tendría un importante impacto jurídico y económico, incluyendo la ostentación de un derecho a autorizar la fijación de dicha prestación y a recibir una remuneración por cada comunicación pública de la misma, en los términos descritos en el artículo 108 LPI. De esta forma se vería recompensado el esfuerzo, horas de práctica y habilidad del *gamer*, el cual también participaría de los ingresos que generasen los miles o millones de visitas que pudiesen tener los videos con su forma particular de ejecutar el juego.

En contra de esta posibilidad nos encontramos también importantes argumentos, incluyendo la consideración de que la norma parece proteger únicamente a aquellas personas que interpretan una obra según sus impulsos emocionales y con un trasfondo o resultado artístico; así, el *gamer* ejecuta el videojuego siguiendo el camino (salvo contadas excepciones, como con el juego No Man's Sky) y las

---

<sup>142</sup> Ver nota al pie siguiente.

posibilidades trazadas por el desarrollador del mismo (de forma análoga a la de un cantante, que interpreta la obra con la letra y partitura impuesta por el autor), si bien el resultado no es tan evidente que tenga un componente artístico en sentido estricto sino, sobre todo, de ganar la competición obteniendo más puntos o doblegando a más adversarios, que es el verdadero fin de los eSports (y no la contemplación espiritual o artística). Adicionalmente, también juega en contra de esta conclusión la tradicional consideración de que no es posible interpretar obras plásticas, fotográficas, arquitectónicas o gráficas<sup>143</sup>, estando en esta última, como hemos sostenido anteriormente, la interfaz gráfica de los videojuegos, que es lo que parece que, en principio, ejecutan los *gamers*. Porque incluso podría considerarse que lo que verdaderamente ejecutan estos no son los elementos gráficos, sino el juego en sí, es decir, las mecánicas establecidas por el desarrollador del videojuego, las cuales no son obra, lo que haría descartar de raíz el presente planteamiento por cuanto la existencia de una obra es obligatoria para la adquirir el estatus de artista ejecutante.

Estos argumentos, entre otros, podrían usarse para concluir que los jugadores de videojuegos no son artistas ejecutantes por cuanto no recitan, interpretan o ejecutan una obra, calificación que se reserva exclusivamente a aquellas personas con un rol menos finalistas (ganar una competición) sino más bien artístico o contemplativo.

La realidad es que en la actualidad los *gamers* no son considerados más que eso, jugadores, los cuales a través de su *manager* o representante establecen contractualmente las cesiones de sus derechos de propia imagen y obligaciones para su participación en las competiciones de videojuegos, sin que se les reconozca estatus jurídico alguno, aún menos de artista ejecutante. Este sector se encuentra hoy en día completamente autorregulado, especialmente a base de contratos, y no parece tampoco que haya una demanda ni necesidad por los *gamers* por ser considerados como artistas ejecutantes. Por tanto, antes de decidirnos finalmente por una postura u otra debemos realizar un análisis sosegado de la cuestión y de las cualidades intrínsecas de esta nueva figura, valorar las necesidades del sector y concluir para equilibrar los diferentes intereses confrontados en esta nueva industria.

### 3. MODS

Un *mod*, como la propia palabra nos hace intuir, es una modificación del videojuego original, para dotarlo de nuevas funcionalidades, objetos, misiones,

---

<sup>143</sup> En este sentido, R. GÓMEZ CABALEIRO, y R. SÁNCHEZ ARISTI, *Practicum de Propiedad Intelectual*, Ed. Thomson Reuters, Navarra, 2016, pág. 474, afirman: «Sería dudoso hablar de la posibilidad de interpretar o ejecutar una obra plástica o gráfica, una obra fotográfica o una obra arquitectónica o de ingeniería. Y parece aún más descartable aplicar la noción de interpretación o ejecución a un programa de ordenador o a una base de datos».

un mejor rendimiento o gráficos más definidos. Tradicionalmente, la utilización de *mods* de juegos se producía por comunidades ajenas a los *publishers* que modificaban los videojuegos para mejorar su experiencia o simplemente por diversión; sin embargo, en la actualidad, por la complejidad técnica de los videojuegos, para poder realizar un *mod*, los *modders* deben contar con herramientas que les faciliten los titulares del juego<sup>144</sup>, ya que, sin ellas, no podrían acceder técnicamente al motor de juego del videojuego que sirve para su ejecución.

En los videojuegos podemos encontrar diferentes tipos de *mods*, lo cual es importante a efectos de la titularidad y protección de los mismos. De este modo, los *mods* existentes en la actualidad son los siguientes:

- Conversión total: modificaciones del videojuego que lo cambian por completo<sup>145</sup>.
- Conversión parcial: modificaciones que permiten cambiar ciertos elementos del videojuego como los personajes, texturas, sonidos, iluminación, etc.
- Complementos: añaden nuevo contenido como armas, misiones o nuevos mapas sin modificar el videojuego original.
- Parches: modificaciones que permiten la solución o reparación de *bugs* o errores del juego.

El principal problema que entraña la creación de *mods* por parte de los *modders* es que la creación de los mismos, cuando estamos en supuestos de conversión total, supone la modificación del videojuego original, pudiendo ser incluso una obra derivada cuando de tal proceso de transformación se genera una obra nueva.

Para que un *mod* pueda interactuar e integrarse en un videojuego, el *modder* tendrá que acceder al código fuente del software (al menos a parte de él) que sirve de base al mismo e incluso modificarlo, tanto para la fase preparatoria de desarrollo del *mod*, como para su posterior carga y uso. Para ello, el *modder* necesita que el propietario del juego le facilite determinadas herramientas e instrucciones para poder realizar dicho *mod*; así, el programador aficionado tendrá libertad creativa para desarrollar esa modificación del juego, pero se verá restringido por los cotos que haya impuesto el *publisher* en la herramienta facilitada. Ello se suele materializar a través de la facilitación de herramientas por parte del propietario del videojuego, denominadas *Software Development Kit (SDK)*, que son las que permitirán al *modder* alterar el juego, si bien únicamente en la medida permitida técnicamente por el *publisher*. Este hecho tiene

---

<sup>144</sup> Ejemplo de ello es el *publisher* Valve (propietaria del popular juego Half-Life), que ofrece dicha información y herramientas en su página web: [https://developer.valvesoftware.com/wiki/Create\\_a\\_Mod](https://developer.valvesoftware.com/wiki/Create_a_Mod) (Recuperado el 15 de julio de 2019).

<sup>145</sup> El más conocido es el juego CSGO, el cual es una modificación del también popular juego Half-Life.

una gran relevancia jurídica porque, aunque a priori pudiese parecer que los *mods* se hacen al margen del propietario del videojuego o sin su autorización, en realidad es este quien abre la puerta del mismo para hacer partícipe a la comunidad de dicho desarrollo del juego más allá de su comercialización.

Por el contrario, cuando el *publisher* no ofrece el SDK del juego, el *modder* deberá acceder al código fuente del mismo y para ello tendrá, en primer lugar, que eludir las medidas de protección que pudiese contar dicho videojuego<sup>146</sup> y, en segundo lugar, utilizar técnicas de ingeniería inversa para conseguir tal fin.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso Nintendo c. PC Box<sup>147</sup>, consideró ajustado a Derecho la elusión de medidas tecnológicas implementadas sobre consolas y/o videojuegos para fines que no infrinjan derechos de propiedad intelectual<sup>148</sup>. En base a esta resolución, se podría pensar que sería, en consecuencia, legítimo eludir una medida tecnológica para el desarrollo de un *mod* si este pudiese acogerse a alguno de los límites del artículo 100 LPI (ya que no operarían, en principio, las excepciones del resto de obras, por cuanto el elemento que se ve verdaderamente afectado en esta acción es el programa de ordenador sobre el que se desarrolla técnicamente el complemento). Sin embargo, no podemos llegar a dicha conclusión ya que, a diferencia del resto de obras, para las que el legislador contempló excepciones para cuyo disfrute se podía exigir (siguiendo los procedimientos adecuados) el levantamiento de cualquier medida tecnológica implementada sobre la misma, no ocurre lo mismo para el catálogo de límites descritos en el artículo 100 LPI. Si bien es cierto que ello puede ser debido a la falta de previsión o de capacidad técnica, la realidad es que el legislador no ha contemplado situaciones en las que un usuario legítimo de un programa de ordenador puede exigir el levantamiento de una medida tecnológica, por lo que, aunque un acto pudiese estar amparado por un límite, ello no implica que el beneficiario del mismo pueda eludir dicha medida para su disfrute<sup>149</sup>.

Sobre la legitimidad de la segunda fase, es decir, la utilización de recursos de ingeniería inversa para acceder al código fuente (traducción de su forma) que sirve para ejecutar el videojuego, entendemos que podría realizarse si cumple los requisitos del artículo 100.5 LPI., por el que cualquier usuario legítimo de

---

<sup>146</sup> Protegidas tanto por mor del artículo 196 LPI, para el videojuego en general, como por el artículo 102.c) LPI para aquellas que, técnicamente, tuviesen como finalidad proteger al software del videojuego.

<sup>147</sup> Asunto C-355/12, con sentencia de fecha 23 de enero de 2014, comentado *supra*.

<sup>148</sup> Si bien se llegó a dicha conclusión en el análisis del artículo 6.3 de la Directiva 2001/29/CE, entendemos que nada obsta para que, por analogía, se pueda aplicar también a las medidas tecnológicas implementadas en programas de ordenador.

<sup>149</sup> No queremos decir con esto que un videojuego es un programa de ordenador, tesis que ya hemos descartado en este trabajo, sino que al componente esencial del primero al que hay que acceder para poder desarrollar el mod es a dicho software que sirve de base para la ejecución del juego.

un programa de ordenador (y del videojuego sobre el que subyace el anterior) puede reproducir y traducir su código, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1. La finalidad de dicha reproducción y conversión es conseguir la interoperabilidad entre programas informáticos.
2. El titular de derechos no debe haber puesto la información necesaria para conseguir tal interoperabilidad.
3. Que dichos actos se limiten a aquellas partes del programa original que resulten necesarias para conseguir la interoperabilidad.
4. La información obtenida se utilice únicamente para conseguir la interoperabilidad del programa creado de forma independiente (en nuestro caso, el *mod*); sólo se comunique a terceros cuando sea necesario para la interoperabilidad del programa creado de forma independiente (no pudiendo, por tanto, tener una explotación independiente o en sentido amplio); y no se utilice para el desarrollo, producción o comercialización de un programa sustancialmente similar en su expresión al original, o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.

La intención de este límite es asegurar la interoperabilidad entre dos sistemas informáticos, especialmente para los casos en los que el titular de derechos del original no había facilitado los medios y las interfaces necesarias para tal fin. Por tanto, si un *modder* cumple todos los requisitos (lo cual se nos antoja complicado), no estaría infringiendo derechos de propiedad intelectual, siempre y cuando también cumpla el requisito de no eludir una medida tecnológica de protección, como veíamos anteriormente. La realidad es que, con independencia a lo anterior, es este un supuesto de laboratorio y aplicable solamente a videojuegos muy sencillos en los que no hubiesen implementadas medidas tecnológicas. Para que un *modder* pueda realizar un complemento a un juego AAA deberá contar con las herramientas que tendrá que facilitar el *publisher*, quien suele permitir cierta proliferación de comunidades alrededor de un videojuego, con el objetivo anexo de aumentar su vida útil y posibilidades<sup>150</sup>.

Aunque estos *mods* se realicen con autorización de los titulares de los derechos del juego, plantea otras cuestiones, como la autoría y la titularidad de la obra resultante, ya que el *modder* lo máximo que podrá hacer es aquello que le permita el SDK del videojuego y la biblioteca de medios habilitada a tal efecto. Si pensamos en el jugador-creador como un autor de contenidos que desarrolla una serie de personajes, imágenes, mapeados, etc., no estaríamos ante una situación diferente a la de un escritor que, a través de las funcionalidades

---

<sup>150</sup> D. KUSHNER, «It's a Mod, Mod World: For Computer Game Developers, Encouraging Users to Modify Copyrighted Material Is Good for Business», *IEEE Spectrum Online*, <https://spectrum.ieee.org/consumer-electronics/gaming/its-a-mod-mod-world> (Recuperado el 15 de julio de 2019).

de Microsoft Word, escribe una novela o incluso ante el fotógrafo que utiliza Adobe Photoshop para modificar una mera fotografía hasta convertirla en una auténtica obra, todo ello con las funcionalidades más o menos limitadas que le ofrece el programa<sup>151</sup>.

Un caso real de la problemática que pueden generar los *mods* lo encontramos en 2002, cuando Blizzard lanzó Warcraft III: Reign of the Chaos, un videojuego de estrategia en tiempo real (RTS), el cual incluye un editor de mapas. Utilizando dicha herramienta, Kyle Sommer (Kyle) creó un *mod* llamado Defense of the Ancients —DotA. Kyle, como autor y único habilitado para modificar dicho *mod*, admitía contribuciones de terceros, hasta que finalmente lo publicó con una licencia *open source*<sup>152</sup>, pudiendo ser modificado por otros *modders*. Tras diferentes alteraciones y versiones basadas en el primer DotA, en 2009 Kyle y otro *modder* llamado Icefrog fueron contratados por Valve, mientras que otro *modder*, Guinsoo, fue contratado por Riot, habiendo cedido cada uno de ellos sus respectivos derechos sobre sus versiones de DotA a Valve y a Riot (quien se los cedió a su vez a Blizzard en 2013). Tras el lanzamiento de DotA 2 por parte de Valve, Valve conjuntamente con Blizzard demandaron a Lilith's games y a uCool por infracción de sus derechos sobre DotA 2, por hacer versiones sobre el juego original *open source*. A la fecha de finalización de este trabajo, el asunto estaba pendiente de resolución.

En general, estas modificaciones estarán sometidas a los términos y condiciones en los que el SDK del videojuego se pone a disposición de los usuarios a través del preceptivo *End User License Agreement* (EULA)<sup>153</sup>. Estos arreglos

---

<sup>151</sup> A. DANNEBERG ROSS, *Computer Games and Virtual World...*, cit. pág. 61.

<sup>152</sup> Se puede entender por *Open Source* o fuente abierta aquellos programas que permiten el acceso a su código para la modificación del software por desarrolladores diferentes de los creadores del software original.

<sup>153</sup> Un ejemplo de este es el acuerdo que deben suscribir los adquirentes del videojuego Red Dead Redemption 2 en relación con el contenido creado por el usuario, que reza específicamente lo siguiente: «El Software puede permitir la creación de contenido, incluidos, entre otros, mapas de juego, escenarios, capturas de imagen, diseños de vehículos, personajes, objetos o vídeos de su experiencia de juego. A cambio del uso del Software y en el caso de que el uso continuado del mismo pueda dar lugar a derechos de autor, usted le concede al Licenciador un derecho exclusivo, perpetuo, irrevocable, plenamente transferible y con derecho de sublicencia de alcance mundial, así como una licencia para usar sus contribuciones de cualquier manera y con cualquier propósito con relación al Software y los bienes y servicios relacionados. Esto incluye, entre otros, los derechos de reproducción, copia, adaptación, modificación, exhibición, exposición, publicidad, emisión, transmisión o cualquier otro tipo de comunicación al público por cualquier medio, conocido o desconocido, y la distribución de sus contribuciones sin previo aviso o compensación de ningún tipo a su persona durante el tiempo de protección concedido a los derechos de propiedad intelectual por las leyes aplicables y los convenios internacionales. Por este Acuerdo, renuncia a reclamar derecho moral alguno de paternidad, publicación, reputación o atribución con respecto al uso y disfrute del Licenciador y los jugadores en relación con el Software y los bienes y servicios, conforme la legislación aplicable. Esta licencia que le concede al Licenciador y las condiciones antes establecidas sobre los derechos morales aplicables tienen carácter permanente y pervivirán a este Acuerdo».

contractuales suelen establecer una cesión de derechos en exclusiva a favor de los *publishers* (excluyente para los propios *modders*), lo cual genera no pocas discusiones con las comunidades de fans, si bien, en la práctica, los *publishers* parece que suelen ser relativamente permisivos con estas. De esta forma, los propietarios de los videojuegos únicamente suelen perseguir la creación y comercialización de *mods* cuando existe una finalidad comercial clara y sin autorización de ningún tipo<sup>154</sup>.

Por otro lado, la realización de *mods* tipo parches, que se limitan a la resolución de errores o la mejora del rendimiento, parece más pacífica, al ser menos exigente el límite del artículo 100.1 LPI, que establece que «no necesitarán autorización del titular, salvo disposición contractual en contrario, la reproducción o transformación de un programa de ordenador incluida la corrección de errores, cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del mismo por parte del usuario legítimo, con arreglo a su finalidad propuesta».

Por todo lo anterior, es esta una cuestión compleja, técnica en determinados supuestos (cuando hay elementos adicionales de un videojuego, sin explotación *stricto sensu* del mismo) y en otros, a pesar de que la modificación pudiera suponer una infracción de los derechos de los titulares del videojuego, en la práctica nos encontramos la coexistencia pacífica de desarrolladores y *modders* cuando no hay mercantilización de los mismos.

#### 4. REVENTA DE OBJETOS VIRTUALES

La explotación de los videojuegos es variopinta y también incluye el desarrollo, obtención y posible venta de objetos virtuales, que son todos y cada uno de los objetos, prendas, armas, o cualesquiera otro tipo de elementos que permiten la personalización y/o mejora de las características de nuestro avatar dentro de un videojuego. Su importancia no es solo teórica o doctrinal, sino que tiene un trasunto real por el elevado precio que pueden tener los mismos en determinados entornos de ventas y subastas<sup>155</sup>.

---

<sup>154</sup> Un ejemplo es el caso *Micro Star v. FormGen Inc.*, 154 F.3d 1107 (9th Cir. 1998): FormGen, el *publisher* del juego *Duke Nukem 3D*, permitía la creación y publicación de nuevos niveles por parte de los jugadores en Internet, lo cual utilizó Micro Star, un distribuidor de software, para la venta de una recopilación de 300 niveles creados por los jugadores. Ante los requerimientos de cesación de FormGen, Micro Star inició un procedimiento declarativo para garantizar tal comercialización, si bien FormGen reconvino por infringir la anterior su derecho exclusivo a crear contenido derivado de *Duke Nukem 3D*, reconvención que fue estimada por el tribunal debido a que el recopilatorio derivaba del contenido de la librería artística proporcionada por FormGem. Se puede encontrar un resumen y crítica completa a esta sentencia en R. DANNENBERG y J. DAVENPORT, «Top 10 video game cases (US): how video game litigation in the US has evolved since the advent of Pong», *Interactive Entertainment Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2018, Londres, pág. 92.

<sup>155</sup> La venta de la recreación de la ciudad de Amsterdam para el juego *Second Life* llegó a alcanzar la cifra de \$50.000. Otro ejemplo es la venta del Planeta Calypso para el juego *Entropy Universe*, que alcanzó la cifra de \$6.000.000.

Se ha discutido en ocasiones el tratamiento jurídico de estos objetos virtuales y si los mismos suelen ser asemejables al derecho de propiedad que una persona puede tener sobre una casa, un coche o un arma<sup>156</sup>. Nosotros, por el contrario, debemos descartarlo por cuanto la morfología de estos objetos virtuales está compuesta por un elemento gráfico y por un código informático que subyacen sobre el anterior, que no pueden ser objeto de apropiación en el sentido del artículo 333 del Código Civil. Es decir, el objeto virtual está compuesto por un código informático (programa de ordenador), que interactúa con el videojuego y un elemento gráfico (que puede ser obra o no dependiendo de su originalidad), sobre los que habrá determinados derechos de propiedad intelectual, que son explotados junto con el videojuego pero que no son susceptibles de disfrute al margen de él ni, mucho menos, de propiedad como derecho real<sup>157</sup>.

Este es también el criterio de los *publishers* de videojuegos, en cuyos EULA suelen establecer que los objetos virtuales contenidos en el mismo son propiedad del titular del juego, ya sea por una cesión específica o, implícitamente, con una reserva de derechos sobre el contenido del videojuego<sup>158</sup>. En este escenario, por tanto, el jugador únicamente tiene una licencia (autorización) de uso del objeto virtual (y del videojuego completo) dentro del videojuego<sup>159</sup>. No obstante, en otros casos, como en el popular mundo virtual *Second Life*, sus desarrolladores

---

<sup>156</sup> Generalmente no en un plano académico, pero sí económico, como en <https://www.forbes.com/sites/oliverherzfeld/2012/12/04/what-is-the-legal-status-of-virtual-goods/#6544764b108a> (Recuperado el 15 de julio de 2019).

<sup>157</sup> También en este sentido, R. DANNENBERG cita en *Computer Games and Virtual Worlds...*, cit. págs. 81, «since the participants never have a right to physically possess either the virtual item or the data representing that item... it is more accurate to say that what participants possess is a license to enter the virtual world and to use items in connection with that access. Transfers of virtual items, avatars and accounts constitute not a transfer of possession of the virtual good itself, but instead a transfer of the license associated with use of the virtual good...» SHELTON, supra nota 154, at 774-775.

<sup>158</sup> Blizzard Entertainment's World of Warcraft Terms of Use Agreement 2, 4, 8, <http://www.worldofwarcraft.com/legal/termsofuse.html>; Blizzard Entertainment, World of Warcraft End User License Agreement, <http://www.worldofwarcraft.com/legal/eula.html>. (Recuperado el 15 de julio de 2019) Se reservan todos los derechos y la propiedad de cualquier elemento u objeto dentro del videojuego.

<sup>159</sup> En el EULA de Red Dead Redemption 2 (con una redacción y traducción ciertamente criticables) encontramos que específicamente se reservan todos los derechos sobre el software del videojuego sin que pueda considerarse en ningún caso como una venta del mismo y por otro lado establece una licencia específica para la moneda y objetos virtuales incluidos en el videojuego: «MONEDA Y BIENES VIRTUALES. El Software puede permitir a los usuarios (i) utilizar moneda virtual ficticia como medio de intercambio exclusivamente dentro del Software ("Moneda virtual" o "MV") y (ii) acceder a bienes virtuales dentro del Software ("Bienes virtuales" o "BV") y obtener derechos limitados de uso de estos. Con independencia de la terminología utilizada en cada caso, la MV y los BV representan un derecho con licencia limitada que se rige por este Acuerdo. El Licenciatario, sujeto a los términos y al cumplimiento de este Acuerdo, le concede el derecho y la licencia limitados, sin exclusiva, intransferibles y no sublicenciables para usar la MV y los BV que usted obtenga para utilizarlos con carácter personal y sin ánimo de lucro exclusivamente en el juego que compone el Software. Excepto cuando la legislación vigente lo prohíba, la MV y los BV que obtenga se le licenciarán a usted y, por el presente, acepta que no se está transfiriendo ninguna titularidad ni propiedad de la MV ni de los BV. Este Acuerdo no constituye una venta de derechos sobre la MV ni los BV».

establecen en el EULA<sup>160</sup> del mismo que los jugadores mantendrán la propiedad de sus creaciones como autores de las animaciones, gráficos, guiones y sonidos creados a través de las funcionalidades del propio videojuego, con la única condición de otorgar una licencia no exclusiva a Linden Lab para la utilización y explotación dentro del juego del contenido creado. Así, en estos casos determinados, el titular del videojuego reconoce que los jugadores serán propietarios de los objetos virtuales, entendiendo que lo serán de sus propias creaciones (de los derechos de propiedad intelectual que pudiese recaer sobre estas) o de nada, si estas no fuesen originales y el código estuviese predispuesto por el videojuego.

Por otro lado, la realidad muchas veces supera la ficción y distorsiona los planteamientos jurídicos. En China, un jugador de videojuegos denunció a otro por haberle *hackeado* su cuenta en un videojuego, resolviendo el tribunal que los usuarios tienen derecho a su propiedad virtual en los mundos virtuales y por tanto el derecho a controlar y proteger su propiedad frente al resto del mundo<sup>161</sup>. A su vez, los propios jugadores constantemente intentan resolver los conflictos ocasionados en los mundos virtuales de los videojuegos utilizando principios de propiedad y de propiedad intelectual. Un ejemplo se dio, de nuevo, con *Second Life*, donde un diseñador presentó una queja debido a que las botas que había creado para el juego habían sido copiadas y puestas a la venta por otro jugador, ante lo cual Linden Lab creadores del videojuego les remitieron a la jurisdicción ordinaria para su resolución<sup>162</sup>.

Por otro lado, desde el comienzo de la existencia de estos objetos virtuales, individualizables y transferibles dentro del juego, se ha producido una mercantilización<sup>163</sup> de los mismos, principalmente de personajes, armas, armaduras o incluso de cuentas de usuario completas, lo cual suele estar prohibido por los propios desarrolladores del juego<sup>164</sup>. No obstante, si en realidad los propietarios

---

<sup>160</sup> Linden Lab, Terms of Service: Second Life 3.2 <http://secondlife.com/corporate/tos.php> «Linden Lab acknowledges and agrees that, subject to the terms and conditions of this Agreement, Second Life users will retain any and all applicable copyright and other intellectual property rights with respect to any Content they create using the Service, to the extent they have such rights under applicable law».

<sup>161</sup> Es el caso *Li Hongchen v. Beijing Arctic Ice Technology Development Co.*, referenciado por R. DANNENBERG, en *Computer Games and Virtual Worlds: A New Frontier In Intellectual Property Law* (ABA - 2011) (pág. 62), quien cita a su vez a Joshua A.T. FAIRFIELD, «Virtual Property», 85 *B.U. L. Rev.* 1047, 1084 (2005).

<sup>162</sup> Jessica Holyoke, *Linden's Boor Dueling DMCA Claims to RL Court*, *Second Life Herald*, Sept. 30, 2007, <http://www.secondlifeherald.com/slh/2007/09/boot-controvers.html> (Recuperado el 15 de julio de 2019). A este respecto, *Eros, LLC v. Doe*, No. 8:07-CV-01158 (M.D. Fla. Filed July 3, 2007); Benjamin Duranske, *Eros v. Leatherwood Update-Default Entered, Virtually Blind*, Nov. 20, 2007, <http://virtuallyblind.com/2007/1/29/eros-leatherwood-default>.

<sup>163</sup> Richard A. Bartle, *Essay & Reflection, Virtual Worldliness: What the Imaginary Asks of the Real*, 49 *N.Y.L. Sch. L. Rev.* 19, 34 n.36 (2004).

<sup>164</sup> Así lo afirma Blizzard, que dispone en su EULA lo siguiente: «Blizzard does not recognize the transfer of Accounts... Blizzard does not recognize any virtual property transfers executed outside of the Game or the purported sale, gift or trade in the real world of anything related to the Game. Accordingly, you may not sell items for real money or otherwise exchange items for value outside

de objetos virtuales son licenciarios de un código informático y de una obra gráfica, se podría plantear si tienen la facultad de transmitir dicha licencia a un tercero, como analizábamos al principio de este trabajo en relación con el videojuego en sí.

En este sentido, recordemos que en *UsedSoft*, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmó que para que se produzca el agotamiento del derecho de distribución el usuario legítimo debe transferir el uso del software, por un plazo indefinido y a cambio de un precio. Esta resolución, aplicada por analogía a los objetos virtuales, permitiría la reventa de los mismos si estos son transferidos o vendidos con carácter indefinido a otro jugador a cambio de una remuneración económica, siempre que el método de transferencia de archivos, establezca que el objeto virtual original queda inutilizado para el titular original.

Esta lógica operaría, al menos, para los objetos más sencillos gráficamente o los formados únicamente por software, incluso aunque la licencia de uso estableciera la prohibición de reventa de tales objetos virtuales. Por el contrario, no podemos llegar a la misma conclusión para aquellos otros objetos más complejos gráficamente y que, con independencia del código informático que subyazga en él, exista una obra protegible por derechos de propiedad intelectual, en cuyo caso el análisis de *UsedSoft* sería insuficiente.

En efecto, si diseccionamos un objeto virtual de un juego AAA, vemos el componente informático (al que se le podría aplicar *UsedSoft* si se cumplen todos los elementos ahí dispuestos), pero, sobre todo, un elemento gráfico, visual y sonoro que podrían ser susceptibles de protección por derechos de autor y conexos, y para los que la precitada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no sería de aplicación. El juzgador, en tal asunto, no resolvió si existía el derecho de agotamiento para obras y prestaciones diferentes a programas de ordenador, facilitadas por medios digitales, si bien dicha cuestión sí fue analizada por el mismo tribunal en el caso *Allposters*<sup>165</sup>, donde negó que una obra que no se encuentra en soporte tangible pueda ser objeto de agotamiento

---

the Game». En el mismo sentido, el EULA de *Red Dead Redemption 2* establece lo siguiente: «NO CANJEABLES. La MV y los BV solo pueden canjearse por bienes y servicios en el juego. Usted no puede vender, prestar, licenciar ni alquilar MV ni BV ni convertirlos en MV convertible. La MV y los BV solo pueden canjearse por bienes o servicios en el juego, y no por dinero, contravalores monetarios ni otros bienes del Licenciador ni de ninguna otra persona física o jurídica en momento alguno, salvo lo dispuesto en el presente o cuando lo exija la legislación aplicable. La MV y los BV no tienen valor en metálico y ni el Licenciador ni ninguna otra persona física o jurídica tienen la obligación de cambiarlos por algo de valor, incluido, entre otros, el dinero real; NO TRANSFERIBLES. La transmisión, comercio, venta o intercambio de MV o BV a otros fuera de los usos autorizados expresamente por el Licenciador durante el juego utilizando el Software (“Transacciones no autorizadas”), incluidos, entre otros, los realizados entre otros usuarios del Software, no cuentan con la aprobación del Licenciador y quedan prohibidos terminantemente».

<sup>165</sup> Sentencia de 22 de enero de 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea *Art & Allposters International BV y Stichting Pictoright (C-419/13)*, el cual ya comentamos *supra* al hablar de la reventa de videojuegos.

del derecho de distribución. Por ende, en tanto en cuanto en una reventa de un objeto virtual hay un acto de reproducción (del usuario adquirente), dicha nueva fijación de una obra en un formato digital (como un *ebook* o un objeto virtual) requerirá de la autorización del titular de derechos, no siendo posible dicho acto de venta sin la autorización del propietario del objeto.

A mayor abundamiento, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejó claro en *UsedSoft* que la Directiva 2009/24 es *lex specialis*<sup>166</sup> de la Directiva 2001/29 y, por tanto, no podemos entender que las interpretaciones y doctrina generadas en la misma puedan ser extrapolables al resto de obras y prestaciones sujetas a la Directiva 2001/29<sup>167</sup>. Por tanto, en la línea descrita por el TJUE, parece que la voluntad del legislador europeo era establecer diferentes reglas para el agotamiento de derechos<sup>168</sup>, y que este no sea igual para cualquier obra y prestación, siendo más restrictivo en la Directiva 2001/29 que en la Directiva 2009/24, para programas de ordenador<sup>169</sup>.

Siguiendo la jurisprudencia europea analizada anteriormente, el *Oberlandesgericht* de Frankfurt<sup>170</sup> recalcó el carácter de *lex specialis* de la Directiva 2009/24,

<sup>166</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de julio de 2012 (C-128/11), párrafo 51: «las disposiciones de la Directiva 2009/24, y en concreto su artículo 4, apartado 2, son *lex specialis* en relación con las disposiciones de la Directiva 2001/29».

<sup>167</sup> *Ibidem*, párrafo 60 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de julio de 2012 (C-128/11): «No obstante, aun suponiendo que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/29 —interpretado a la luz de los considerandos 28 y 29 de ésta y del Tratado sobre derecho de autor, que la Directiva 2001/29 pretende aplicar (sentencia de 9 de febrero de 2012, Luksan (C-277/10), apartado 59)— preceptuara, respecto de las obras incluidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, que el agotamiento del derecho de distribución se refiere únicamente a los objetos tangibles, ello no influiría en la interpretación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, habida cuenta de la diferente voluntad expresada por el legislador de la Unión en el contexto preciso de esta última Directiva».

<sup>168</sup> En palabras de J.P. APARICIO VAQUERO en «La tutela jurídica de los videojuegos y de las medidas tecnológicas de protección de las obras sujetas a los derechos de autor y afines», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XXXIV (2013-2014), mayo 2015: «En definitiva, un videojuego es un tipo de obra diferente del programa de ordenador o código informático que le sirve de base. Esta consideración es sumamente importante en orden a la relación entre este pronunciamiento del TJUE y otro anterior, al que se refiere sólo de forma incidental: el caso *UsedSoft*. En éste, el Tribunal había señalado ya el carácter de *lex specialis* de la Directiva de Protección de los Programas de Ordenador frente a la Directiva de Derechos de Autor, con una importante consecuencia: la no aplicación a dichos programas de esta última norma, y permitiendo así, en el marco de la Directiva del software, la operativa del agotamiento del derecho de distribución a los casos en que las copias de dichos programas fueran vendidas (pues auténticas “compraventas” considera a tales operaciones) sobre un soporte (como bienes tangibles) o descargadas de los servidores del titular 14».

<sup>169</sup> A esta misma conclusión llegó el Alto Tribunal Regional de Berlín en un caso iniciado por la organización de consumidores Verbraucherzentrale Bundesverband, que demandó a Valve por no permitir la transferencia de cuentas entre usuarios y la reventa de objetos virtuales. Los demandantes no vieron satisfechas sus peticiones ni en primera, ni en segunda instancia, al considerar que no había una venta en el sentido de *UsedSoft* y por no existir un derecho de agotamiento en el ámbito digital para los videojuegos (más información en <http://www.osborneclarke.com/insights/court-confirms-again-steam-accounts-do-not-have-to-be-transferable/>) (Recuperado el 15 de julio de 2019).

<sup>170</sup> OLG Frankfurt, 18.12.2012 - 11 U 68/11, 2013 GRUR 279-285 (280).

sobre la cual diferentes asuntos han venido distanciando la posibilidad de que otras obras distintas a los programas de ordenador puedan ser objeto de agotamiento en su versión digital, en la misma línea que ha señalado el Landgericht de Bielefeld<sup>171</sup> o el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York<sup>172</sup> respecto del suministro digital de *e-books* o la reventa de de música de Apple iTunes, respectivamente. A su vez, volviendo al objeto de estudio del presente artículo, en el caso *Verbraucherzentrale Bundensverband c. Valve*<sup>173</sup> el tribunal señaló que no podría aplicarse la doctrina de *UsedSoft* a los videojuegos al no ser estrictamente un programa de ordenador, sino una obra compleja con elementos visuales y sonoros, no pudiendo, por ende, extender la misma a la reventa de *keys* para la descarga de videojuegos de plataformas como Steam.

En base a todo lo anterior, comprobamos que los objetos virtuales incluidos en un videojuego podrían ser objeto de reventa solo cuando se diesen los presupuestos de *UsedSoft* y cuando el objeto en sí no contuviese obras o prestaciones (es decir, fuese una espada o una armadura no original). En caso contrario, el análisis de la cuestión sería insuficiente con dicha sentencia y, aplicando *Allposters*, confirmaríamos que tal objeto virtual que contiene una obra o prestación protegida no puede ser objeto de reventa, al no poderse aplicar el derecho de agotamiento a ámbitos digitales, donde no se encuentra conculcado el derecho de distribución.

## **VI. CONCLUSIONES**

En este trabajo hemos analizado de manera transversal a la obra del intelecto humano más compleja que existe, realizando un análisis descriptivo de su naturaleza jurídica en su conjunto y de cada uno de los elementos que la componen, para concluir que los videojuegos son un nuevo tipo de obra (en el sentido de no estar taxativamente recogida en la Ley de Propiedad Intelectual) que merece protección como tal, sin perjuicio del análisis distributivo que se pudiese hacer de tales elementos en ella contenidos. A pesar de que el videojuego se sigue percibiendo como un producto de software, reiteramos que es momento de abandonar dicha idea preconcebida, la cual tiene su origen en la realidad existente hace décadas, cuando el elemento informático era original en cada videojuego y este tenía un desarrollo visual y sonoro limitado. En la

---

<sup>171</sup> LG Bielefeld, 5.3.2013, AZ 4 O 191/11, GRUR-Prax 2013, 207.

<sup>172</sup> United States District Court., Southern District of New York, No. 12 Civ. 95 (RJS) Capitol Records, LLC v. Redigi INC., March 30, 2013; NAYLOR, D., PARRIS, E., After ReDigi: Contrasting the EU and US Approaches to the Re-Sale of Second-Hand Digital Assets, EIPR, 2013, vol. 35 i. 8, págs. 487-490.

<sup>173</sup> *Verbraucherzentrale Bundensverband c. Valve Inc.*, 21.1.2014, 15 O 56/13. Más información en <https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Tech-Data-Telecoms-Media/Germany/Osborne-Clarke/Court-rules-Valve-may-prohibit-Steam-account-transfers?redir=1> (Recuperado el 15 de julio de 2019).

actualidad, como hemos defendido, el programa de ordenador que subyace en el videojuego es generalmente licenciado por el *publisher*, quien no será titular de derechos de dicho software, sino, sobre todo, de una obra compleja.

Especial mención realizamos a las mecánicas de juego que, en tanto ideas, entendemos que no deben merecer protección por derechos de autor, si bien cabría la posibilidad de proteger determinadas concepciones de un videojuego cuando sean complejas y estén suficientemente desarrolladas. Somos conscientes de la dificultad de proteger a las mismas al ser también ideas, si bien un desarrollo expresivo y original suficiente en su conjunto debería ser suficiente para ostentar cierta protección, especialmente frente a meras copias de las mismas.

Igualmente hemos apuntado anteriormente la dificultad de la determinación de quiénes son los autores de un videojuego, especialmente los más complejos, descartando que se pueda realizar una analogía plena con aquellos establecidos por el legislador para la obra audiovisual. No creemos que exista en la actualidad ni un debate serio sobre la cuestión, ni que se deba responder taxativamente a la misma en la regulación, tanto por la ausencia del anterior, como por las particularidades de cada videojuego. En este sentido, en caso de establecerse, se debería apostar por un régimen flexible, permitiendo que en cada caso concreto se pueda determinar quiénes han sido los que, por sus aportaciones creativas y originales, merecen tal consideración. Un sistema estricto y taxativo como el existente en el ámbito de las obras audiovisuales no tiene sentido en este área del entretenimiento, tanto por la gran variedad de tipos de videojuegos, como por la rápida evolución de este sector. En cualquier caso, reiteramos, dicha regulación debería venir tras un necesario debate doctrinal, que aún no se ha producido.

Los videojuegos se están enfrentando a muchos otros retos, como los límites de su contenido o la explotación secundaria de los mismos (a través de *gameplays*, *eSports*, reventa de objetos virtuales o análogos) en donde, hasta el momento, la industria parece haber adoptado una postura de *laissez faire*, permitiendo tácitamente e incluso, en ocasiones, fomentando este tipo de prácticas, repri- miendo las mismas únicamente en casos excepcionales.

Sin embargo, los videojuegos se están encontrando con el gran reto de que, conceptualmente, se les considere obras expresivas y no un mero producto de *merchandising* o de *marketing* y, por tanto, que puedan incorporar en ellas derechos o elementos ajenos, como el cine o la literatura. Así, hemos comprobado cómo en ocasiones se percibe a los videojuegos como un arte menor o más cercano a un producto de mercadotecnia, negando la posibilidad de, por ejemplo, incorporar en él la propia imagen de una persona, una marca o, en general, cualquier derecho ajeno sobre lo cual no se discutiría en otros ámbitos del arte. Los videojuegos son, sin lugar a dudas, un cauce de expresión artística en el cual los autores plasman sus ideas y emociones, sin que la interactividad,

las mecánicas de juego o su temática deba despistarnos respecto a su verdadera naturaleza artística.

Por todo ello, queda aún mucho por analizar y por debatir antes de plantear una posible regulación específica para los videojuegos (más bien ajustes en la existente actualmente) que, en cualquier caso, no parece urgente teniendo en cuenta el enorme crecimiento de esta industria en las últimas décadas y la ausencia de reivindicaciones relevantes dentro de la misma. Mientras tanto, no podemos más que seguir desarrollando la literatura jurídica alrededor de este tipo de obras y, por supuesto, disfrutarlas, ya que será la única forma de hacer análisis realistas sobre ellas.

## VII. BIBLIOGRAFÍA

### MONOGRAFÍAS Y CAPÍTULOS DE LIBROS

- R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 2007.
- R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, Tecnos, Madrid, 2013.
- R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, 7ª edición., Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.
- R. DANNENBERG, *Computer Games and Virtual Worlds: A New Frontier in Intellectual Property Law*, Ed. American Bar Association, 2010.
- F. DONAIRE VILLA y A. PLANELLS DE LA MAZA, en *La Protección de los Derechos de Autor de los Creadores de Videojuegos «statu quo» perspectivas y desafíos*, Trama Editorial, Fundación Arte y Derecho, Madrid, 2012.
- M. ESTEVE PARDO, *La Obra Multimedia en la Legislación Española*, Aranzadi, Pamplona, 1997.
- A. MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ, *Practicum de Propiedad Intelectual*, Ed. Thomson Reuters, Navarra, 2016.
- G. MINERO ALEJANDRE, *La protección jurídica de las bases de datos en el ordenamiento europeo*, Editorial Tecnos, Madrid, 2014.
- D. NABEL y B. CHANG, *Video Game Law in a nutshell*, West Academic Publishing, 2018.
- J. ORTEGA DOMÉNECH, *Cuestiones Actuales de la Propiedad Intelectual*, Editorial Reus, 2010.
- A. RAMOS GIL DE LA HAZA, L. LÓPEZ, A. RODRÍGUEZ, T. MENG, S. ABRAMS, *The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches*, World Intellectual Property Organization, July 29, 2013.
- J. RODRÍGUEZ PARDO, *El Derecho de Autor en la Obra Multimedia*, Dykinson, Madrid, 2003.
- C. RUIPÉREZ AZCÁRATE y A. GONZÁLEZ LÁZARO, «Películas de Animación 3D y Propiedad Intelectual», *Anuario de propiedad intelectual*, ISSN 1889-724X, N°. 2009-2010.
- D.P. SHELDON, *Comment, Claiming Ownership, but Getting Ownes: Contractual Limitations on Asserting Property Interests in Virtual Goods*, 54 UCLA L. Rev. 751 (2007).

## ARTÍCULOS DE REVISTA

- J.P. APARICIO VAQUERO, «Los programas de ordenador como obras sujetas al derecho de autor: excesos e insuficiencias del marco normativo y sorprendentes desarrollos jurisprudenciales», *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, núm. 48, 2014.
- J.P. APARICIO VAQUERO, «La tutela jurídica de los videojuegos y de las medidas tecnológicas de protección de las obras sujetas a los derechos de autor y afines», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XXXIV (2013-2014), mayo 2015.
- R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2003, sobre Propiedad Intelectual: encargo de creación de programa de ordenador; cumplimiento del contrato por el comisionista; derechos del comitente sobre el programa de ordenador; límites de los derechos de explotación correspondientes al autor». *Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 64, enero-abril 2004.
- P. CÁMARA ÁGUILA, «La Obra Colectiva», *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, n.º 35, 2010.
- R. DANNENBERG y J. DAVENPORT, «Top 10 video game cases (US): how video game litigation in the US has evolved since the advent of Pong», *Interactive Entertainment Law Review*; Vol. 1, No. 2, 2018, Londres, 2018.
- Joshua A.T. FAIRFIELD, «Virtual Property», *85 B.U. L. Rev.* 1047, 1084, (2005).
- GONZALEZ GONZALO, «La Tutela de los formatos televisivos», *Pe. i.: revista de propiedad intelectual*, ISSN 1576-3366, N.º 9, 2001.
- Y. KING, «Solid Oak Sketches v. 2K Games: is this lawsuit the beginning of the end of uncertainty concerning the enforceability of tattoo copyrights?», *Interactive Entertainment Law Review*, Vol. 1, núm. 1, Londres, 2018.
- D. KUSHNER, «It's a Mod, Mod World: For Computer Game Developers, Encouraging Users to Modify Copyrighted Material Is Good for Business», *IEEE Spectrum Online*.
- LOBER, S. KLEIN y F. GROOTHUIS, «The long and winding road of digital distribution. Or: why the ECJ's UsedSoft decision is of no use to key-sellers», *Interactive Entertainment Law Review*, núm. 1, Londres, 2018.
- G. MINERO ALEJANDRE, «Reventa de Software de Segunda Mano. Estado de la Cuestión en la Unión Europea tras la Sentencia Usedsoft C. Oracle International», *Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, núm. 26, 2012-II.
- D. NAYLOR, E. PARRIS, «After ReDigi: Contrasting the EU and US Approaches to the Re-Sale of Second-Hand Digital Assets», *EIPR*, 2013, vol. 35 i. 8, 2013.
- RICHARD, «Bartle, Essay & Reflection, Virtual Worldliness: What the Imaginary Asks of the Real», *49 N.Y.L. Sch. L. Rev.* 19, 34 n.36, (2004).
- D.G. ROBERTS Jr., «The Right of Publicity and Fantasy Sports: Why the C.B.C. Distribution Court Got it Wrong», *58 Case W. Res. L. Rev.* 223, (2007).
- R. SÁNCHEZ ARISTI, «Las ideas como objeto protegible por la propiedad intelectual», *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, n.º 4, enero-abril de 2000.

## JURISPRUDENCIA

- West Publ'g Co. v. Edward Thompsom Co., 169 F. 833, 861 (E.D.N.Y. 1909).
- Atari, Inc. v. Amusement World, Inc., 547 F. Supp. 222 (D. Md. 1981).
- US Court of Appeals for the Seventh Circuit, argued Jan. 19, 1982. decided March 2, 1982 Atari, Inc. v. North American Philips Consumer Electronics Corp., 672 F.2d 607 (7th Cir. 1982) (caso PAC-MAN).

- Midway Manufacturing Co. v. Artic International Inc. (704 F.2d 1009 (7th Cir. 1983)).
- Cour d'appel de Paris, 4 de junio de 1984 Atari v. Valadon.
- Cour de cassation Assemblée plénière, Audience publique du vendredi 7 mars 1986, N° de pourvoi: 84-93509.
- *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2nd Cir. 1989).
- Micro Star v. FormGen Inc., 154 F.3d 1107 (9th Cir. 1998).
- SSTJUE de 23 de febrero de 1999 BMW v. RK Deenik (C-63/97)
- Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de julio de 2001 (156/2001) ECLI:ES:TC:2001:156.
- Corte Suprema de California en el asunto Comedy III Prods., Inc. v. Gary Saderup, Inc. 25 Cal. 4th 387, 406-409, 2001.
- Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (sección 3ª), de 25 de abril de 2003 (253/2003) ECLI: ES:APTF:2003:1100.
- Doe v. TCI Cablevision, 110 S.W.3d 363, 374 (Mo. 2003).
- Li Hongchen v. Beijing Arctic Ice Technology Development Co, 2003.
- Audiencia Provincial de Madrid, sec. 28ª, de 24 de julio de 2006 n° 120/2006, rec. 163/2006 ECLI:ES:APM:2006:18324.
- C.B.C. Distribution and Marketing, Inc. v. Major League Baseball Advanced Media (443 F. Supp. 2d 1077 -E.D. Mo. 2006).
- Audiencia Provincial de Madrid de 23 de octubre de 2006 (160/2006) ECLI ES:APM:2006:15131.
- Kirby v. Sega of Am., Inc. 144 Cal. App. 4th 47 (2006).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 5ª) de 19 de enero de 2007 (30/2007) ECLI:ES:APCA:2007:82.
- SSTJUE de 25 de enero de 2007 Adam Opel AG v. Auter AG (C-48/08).
- Eros, LLC v. Doe, No. 8:07-CV-01158 (M.D. Fla. Filed July 3, 2007).
- Jessica Holyoke, Linden's Boor Dueling DMCA Claims to RL Court, Second Life Herald, Sept. 30. 2007.
- Benjamin Duranske, Eros v. Leatherwood Update-Default Entered, Virtually Blind, Nov. 20, 2007.
- E.S.S. Entm't 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc., 547 F.3d 1095 fn. 1 - 9th Cir. 2008).
- Sentencia del TJUE de 18 de junio de 2009 L'Oreal SA y otros v. Bellure NV y otros (C-487/07).
- Tribunal Supremo Sala 1ª, S23-07-2010, n° 513/2010, rec. 2035/2006 ECLI:ES:TS:2010:4209.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de diciembre de 2010 Bezpečnostni Softwarova Asociace v. Svaz softwarove ochrany (C-393/09).
- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante de 25 de febrero de 2011 (74/2011) ECLI:ES:JMA:2011:193.
- Dillinger, LLC v. Elec. Arts Inc., No. 1:09-CV-1236-JMS-DKL, 2011).
- Sentencia de 9 de febrero de 2012 Luksan (C-277/10).
- Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 3 de abril de 2012 (172/2012) ECLI:ES:TS:2012:3942.
- Juzgado de Primera Instancia núm.1 de Lugo, de 5 de junio del 2012 (165/2012) ECLI:ES:JPI:2012: 60.
- Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de julio de 2012 UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp. Asunto (C-128/11) ECLI:EU:C:2012:407.
- Spry Fox LLC v. LOLAapps Inc., No. 2:12-CV-00147-RAJ, 2012 WL 5290158, at 6 (W.D. Wash. Sept. 18, 2012).
- Audiencia Provincial de Lugo de 8 de noviembre del 2012 (609/2012) ECLI:APLU:2012:924.
- OLG Frankfurt, 18.12.2012 - 11 U 68/11, 2013 GRUR 279-285 (280).

- Tetris Holding, LLC v. Xio Interactive, Inc., 863 F. Supp. 2d 394 (D.N.J. 2012).
- Sentencia de 21 de febrero de 2013, Žamberk, C 18/12, EU:C:2013:9.5.
- Sentencia de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 8 de marzo de 2013 (75/2013) ECLI:ES:APM:2013:6913.
- Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 5ª de 13 de marzo de 2013 (346/07), ECLI:ES:APSE:2014:1565.
- United States District Court., Southern District of New York, No. 12 Civ. 95 (RJS) Capitol Records, LLC v. Redigi INC., March 30, 2013.
- United States Supreme Court, 568 U.S. 519 (2013), Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.
- LG Bielefeld, 5.3.2013, AZ 4 O 191/11, GRUR-Prax 2013, 207.
- Bridport and West Dorset Golf Club de 19 de diciembre de 2013 (C 495/12) EU:C:2013:861.
- Hart v. Elec. Arts, Inc., 717 F.3d 141 (3d Cir. 2013) y NCAA Student-Athlete Name & Likeness Licensing Litig. (Keller) v. Elec. Arts, 724 F.3d 1268 (9th Cir. 2013).
- Verbraucherzentrale Budensverband c. Valve Inc., 21.1.2014, 15 O 56/13.
- Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 23 de enero de 2014 Nintendo c. PC Box (C-355/12) ECLI:EU:C:2014:25.
- LG Berlin, 11.3.2014, 16 O 73/13 «Berlin District Court rules that (keyselling) business model breaches Copyright» Anastasia Orlova, IRIS: Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, ISSN-e 1023-8565, N.º 5, 2014.
- Tribunal Supremo 1ª Pleno de 7 de mayo de 2014 (1978/2011), ECLI:ES:TS:2014:2458.
- Noriega v. Activision Blizzard, Inc, et al, No. BC 551747 in the Superior Court of California, County of Los Angeles, July 15, 2014.
- Mil-Spec Monkey, Inc. v. Activision Blizzard, Inc, Case No. 14-cv-02361-RS, 2014 WL 6655844.
- Da Vince Editrice S.R.L. v. ZiKo Games, LLC, No. CIV.A. H-13-3415, 2014 WL 3900139, at 8 (S.D. Tex. Aug. 8., 2014), Da Vinci Editrice S.R.L. v. ZiKo Games, LLC, No. CV H-13-3415, 2016 WL 1672519, at 2 (S.D. Tex. Apr. 27, 2016) y No. CV H-13-3415, 2016 WL 1718825 (S.D. Tex. Apr. 27, 2016).
- United States District Court, E.D. Arkansas, Western Division. Feb 21, 2014, 140 F. Supp. 3d 795 (E.D. Ark. 2014) P.S. Products Inc. v. Activision Blizzard Inc.
- Sentencia de 22 de enero de 2015 de Art & Allposters International BV y Stichting Pictoright (C-419/13).
- Wizards of the Coast LLC v. Cryptozoic Entertainment, LLC and Hex Entertainment, LLC, 2015 WL 11117400 (W.D.Wash., Complaint filed Aug. 5, 2015).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sec. 8ª de 14 de septiembre de 2015 (181/2015) ECLI:ES:APA:2015:1536.
- CI Games S.A. v. Destination Films (C.D. Cal. Oct. 25, 2016).
- Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), de 19 de abril de 2017 (190/2017) ECLI:APM:2017:5573.
- Tribunal Supremo Sala 1ª, S 26-04-2017, n.º 253/2017, rec. 2012/2014 - EDJ 2017/52019.
- Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 26 de octubre de 2017 The English Bridge Union Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (C-90/16).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 28ª, S 18-05-2018, n.º 289/2018, rec. 692/2016.
- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 6, Madrid, de 13 de enero de 2019 (1327/2007) ECLI:ES:JMM:2010:30.

## RECURSOS ELECTRÓNICOS

(Recuperados el 15 de julio de 2019)

- <http://virtuallyblind.com/2007/1/29/eros-leatherwood-default>
- <http://www.worldofwarcraft.com/legal/termsofuse.html>
- <http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1334&context=historical>
- <http://secondlife.com/corporate/tos.php>
- [http://www.courts.go.jp/app/hanrei\\_en/detail?id=581](http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=581)
- [http://www.gamecareerguide.com/features/414/game\\_production\\_an\\_introduction.php](http://www.gamecareerguide.com/features/414/game_production_an_introduction.php)
- <http://www.osborneclarke.com/insights/court-confirms-again-steam-accounts-do-not-have-to-be-transferable/>
- <http://www.secondlifeherald.com/slh/2007/09/boot-controvers.html>.
- <http://www.spectrum.ieee.org/careers/careerstemplate.jsp?ArticleId:i020203>
- <http://www.thedrive.com/sheetmetal/16205/sony-wins-gran-turismo-lawsuit-involving-realistic-track-sponsorship-logos>
- <https://arstechnica.com/gaming/2016/04/blizzard-shuts-down-popular-fan-run-pirate-server-for-classic-wow/>
- <https://asociacionempresarialesports.es/wp-content/uploads/guia-legal-de-los-e-sports.pdf>
- [https://developer.valvesoftware.com/wiki/Create\\_a\\_Mod](https://developer.valvesoftware.com/wiki/Create_a_Mod)
- <https://kotaku.com/popular-twitch-streamers-temporarily-banned-for-streaming-1827066551>
- <https://lizerbramlaw.com/2015/02/24/trademark-dispute-can-video-game-use-another-companys-trademark/>
- <https://scholarlycommons.law.case.edu/caselrev/vol58/iss1/12>
- <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/568/519/>
- <https://vandal.espanol.com/reportaje/los-mayores-downgrades-de-la-generacion>
- <https://venturebeat.com/2018/10/26/the-deanbeat-how-much-did-red-dead-redemption-2-cost-to-make/>
- <https://www.cbc.ca/news/entertainment/youtube-gaming-pewdiepie-fair-use-1.4309312>
- <https://www.documentcloud.org/documents/3922770-Tattoos-Sjm.html>
- <https://www.forbes.com/sites/oliverherzfeld/2012/12/04/what-is-the-legal-status-of-virtual-goods/#6544764b108a>
- <https://www.hollywoodreporter.com/thr-esq/judge-refuses-dismiss-copyright-lawsuit-tattoos-nba-2k-1098620>
- <https://www.hollywoodreporter.com/thr-esq/warner-bros-settles-hangover-ii-203377>
- <https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Tech-Data-Telecoms-Media/Germany/Osborne-Clarke/Court-rules-Valve-may-prohibit-Steam-account-transfers?redir=1>
- <https://www.mandourlaw.com/blog/electronic-arts-cites-first-amendment-protection-for-video-games-in-trademark-infringement-dispute/>
- <https://www.olympic.org/news/communique-of-the-olympic-summit>
- <https://www.polygon.com/2018/6/22/17494198/twitch-bans-dmca-copyright-keemstar-friday-fortnite-league-overwatch>
- <https://www.reuters.com/article/us-activision-amgeneral/humvee-maker-sues-activision-over-call-of-duty-idUSKBN1D828F>
- <https://www.rockstargames.com/eula>
- <https://www.ubisoft.com/en-us/videopolicy.html>