

# TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE AUTOR SOBRE CONTENIDOS GENERADOS EN UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

## OWNERSHIP OF COPYRIGHT GENERATED CONTENT IN UNIVERSITIES AND RESEARCH CENTERS

*Fernando Carbajo Cascón\**

**SUMARIO:** 1. Introducción.- 2. Consideraciones generales sobre la titularidad de creaciones intelectuales en la legislación general de propiedad intelectual: 2.1. Creaciones asalariadas; 2.2. Creaciones intelectuales en el seno de las Administraciones públicas.- 3. La titularidad de las creaciones de profesores e investigadores de universidades y centros de investigación de titularidad pública: 3.1. La situación en la legislación básica de propiedad intelectual; 3.2. La situación tras las nuevas reglas de la Ley de Economía Sostenible y de la Ley de Ciencia y Tecnología.- 4. Crítica y propuesta de interpretación de las reglas introducidas por la LES y la LCTI.

**CONTENTS:** 1. Introduction.- 2. General considerations on the ownership of intellectual creations in the general intellectual property law: 2.1. Employed creations; 2.2. Intellectual creations within public administrations.- 3. The ownership of the creations of professors and researchers from universities and research centers in public ownership: 3.1. The situation in the basic intellectual property law; 3.2. The situation after the new rules of the Sustainable Economy Law and the Law on Science and Technology.- 4. Proposal review and interpretation of the rules introduced by the LES and LCTI.

### **Resumen:**

Las reglas introducidas por las leyes de economía sostenible y de ciencia, tecnología e investigación en relación con las creaciones del personal investigador de universidades y centros de investigación, han provocado un complejo debate sobre la titularidad de los derechos de autor en ese tipo de creaciones, que

---

\* Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca (acreditado para Catedrático de Universidad). Este trabajo se enmarca en los siguientes Programa de Investigación I+D+I: “*Propiedad Intelectual y Universidades: uso de contenidos con fines educativos y científicos; protección, explotación y transferencia de resultados*”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (DER2013-44872-R), para los años 2014-2016, del que el autor es Investigador Principal; “*Protección y Titularidad de los Resultados de la Investigación y Transferencia y Difusión del Conocimiento en las Universidades de Castilla y León*”, financiado por la Junta de Castilla y León (SA266U13), para los años 2013-2016, del que el autor es investigador principal. El autor es Investigador Principal del Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Salamanca “*Propiedad Intelectual, Innovación y Desarrollo Socioeconómico (EURIPIDES)*”. Asimismo es colaborador de los Grupos de Investigación Reconocidos de la Universidad de Salamanca “*Derecho y Nuevas Tecnologías*”, “*E-Lectra: Edición y Lectura Electrónica, Transferencia y Recuperación Automatizada de la Información*” y “*Análisis Económico del Derecho*”.

Este trabajo se archiva en el repositorio institucional de la Universidad de Salamanca, GREDOS, en cumplimiento de lo establecido en el art. 37 LCTI. La versión original fue publicada en la revista *Actas de Derecho Industrial*, 2013-2014, pp. 25 y ss.

abarca desde la oportunidad misma de dichas reglas hasta el alcance adecuado que debe atribuirse a las mismas en coherencia con las normas generales sobre titularidad y cesión de derechos de la legislación de propiedad intelectual.

### **Abstract:**

The rules introduced by the laws of sustainable economy and science, technology and research in relation to the creations of the research staff of universities and research centers, have led to a complex debate over the ownership of copyright in such creations, spanning the same opportunity to those rules to the proper scope to be given to them in line with the general rules on ownership and transfer of rights of intellectual property law.

### **Palabras clave:**

Derechos de autor. Personal investigador. Universidades y Centros de Investigación. Creaciones asalariadas.

### **Keywords:**

Copyright. Staff researcher. Universities and Research Centers. Employed Creations.

## **1. Introducción.**

La problemática relativa a la titularidad de las creaciones surgidas en el seno de universidades y centros de investigación (obras científicas o de cualquier otra naturaleza) se ha revitalizado considerablemente durante estos últimos años. Ello se ha debido a dos polémicas intervenciones del legislador al margen de la legislación básica de propiedad intelectual: por un lado, en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES); por otro, en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI). Como se ha dicho con sutil ironía e indudable acierto, ambas son disposiciones formal y materialmente excéntricas en relación con la

propiedad intelectual, tanto porque quedan fuera de la misma como porque su centro de intereses es diferente<sup>1</sup>.

En el contexto de la LES y de la LCTI el legislador sitúa la transferencia de resultados de la investigación realizada en universidades y otros centros públicos de investigación dentro del plan estratégico para favorecer un desarrollo económico sostenible, combinando el crecimiento económico y social con una economía productiva y competitiva que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, así como el acceso de los ciudadanos a la ciencia y a la investigación. Se pretende con ello impulsar que las universidades y otros centros e instituciones de investigación de titularidad pública exploten económicamente sus recursos intelectuales, sea directamente mediante empresas propias o indirectamente mediante contratos de cesión o licencia de derechos a terceros, con la finalidad última de fomentar la investigación y la transferencia de conocimiento en beneficio del tejido empresarial y del conjunto de la sociedad, aunque también en beneficio de las propias universidades y centros de investigación, que podrán buscar un aprovechamiento económico mediante la capitalización de la propiedad intelectual generada por la actividad de su personal docente e investigador.

Para conseguir estos fines de política-legislativa, la nueva normativa en materia de economía sostenible, investigación, ciencia y tecnología parece que pretende introducir cambios relevantes en la situación hasta ahora establecida y plenamente asumida de la titularidad y explotación de derechos de propiedad intelectual sobre creaciones universitarias y de centros de investigación<sup>2</sup>. Así, entre otras medidas, se promulgan nuevas reglas sobre cesión de derechos de propiedad intelectual de los investigadores a las universidades y centros de investigación, sobre la transferencia de resultados o explotación de tales derechos a terceros y sobre la participación del investigador en los resultados de la explotación; medidas estas que, a mi juicio, se

---

<sup>1</sup> Pero también porque llegan a ser raras o extravagantes. Vid. CASAS VALLÉS, Ramón, “Propiedad intelectual y contenidos generados en las universidades: viejos problemas ¿nuevas soluciones? (1), Diario La Ley, Nº 7957, 5 de noviembre de 2012, pg. 3 y nota 14.

<sup>2</sup> Por más que no falten opiniones señalando que la nueva legislación especial no hace sino ratificar una situación que ya estaba implícita en la legislación sobre propiedad intelectual a través del concepto y régimen jurídico de las creaciones asalariadas, *ex arts. 51 y 97 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 (TRLPI)*. Vid., en este sentido, CAVANILLAS MÚGICA, Santiago, “Propiedad intelectual y ciencia en la Ley de Economía Sostenible y en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”, *Revista de Propiedad Intelectual, Pe.i*, Nº 41, 2012, pgs. 13 y ss., especialmente 23 y ss.

solapan e interfieren abruptamente con las reglas preexistentes de la legislación sobre propiedad intelectual (TRLPI 1996), generando un notable estado de confusión e incertidumbre que requiere una cuidadosa lectura en combinación con las reglas generales sobre titularidad y transmisión de derechos previstas en dicha legislación, así como con la forma en que históricamente se ha venido entendiendo esta situación tanto por los investigadores como por las propias universidades y centros de investigación de nuestro país.

Puede decirse, a modo de conclusión preliminar, que nuestro legislador ha entrado como un paquidermo -de forma apresurada, irreflexiva y asistemática- en la ordenada cacharrería del derecho de autor, donde las reglas sobre titularidad, derechos y excepciones están sujetas a un complejo y delicado mecanismo de equilibrios entre la tutela de la propiedad de autores e industria y la promoción de la educación, de la libre competencia y del acceso a la cultura, a la ciencia y a la investigación.

No cabe duda que conviene impulsar el papel de las universidades y centros de investigación en la investigación básica y aplicada, promover la capitalización de los resultados de la investigación y fomentar el acceso a la información científica y técnica, en beneficio del desarrollo social, cultural, técnico y económico. Pero debe hacerse de forma ordenada, sistemática y razonable, sopesando bien el impacto que las nuevas reglas pueden provocar en los incentivos que los derechos de autor suponen para los investigadores, en la libertad de decisión sobre el uso pertinente de sus creaciones que les confiere el reconocimiento “*ad limine*” de un derecho de propiedad sobre los resultados de su esfuerzo intelectual que parte del inalienable e irrenunciable derecho moral de divulgación (art. 14.1 a. TRLPI), y en las consecuencias que esa política puede acarrear para la organización de la Universidad y de los Centros de Investigación públicos, así como para el futuro de la industria (fundamentalmente las editoriales científicas). Por encima de todo, es imprescindible que quien impulsa estas reformas tenga presentes las disfunciones que una reforma normativa sectorial (que en el contexto de una normativa fundamentalmente programática en materia de economía sostenible y ciencia, tecnología e investigación introduce reformas puntuales en materia de derechos de propiedad intelectual) provoca en relación con la normativa general de la materia; también que se legisle no sólo con visión de futuro, sino también con pleno conocimiento de causa, analizando si lo que se pretende puede ser asumido y ejecutado realmente en la práctica por las universidades y centros de investigación; y evitando

dejarse llevar por los vientos de las nuevas tendencias, sin sopesar el impacto que una nueva regulación -asistemática e irreflexiva- puede provocar en el ámbito de la función docente e investigadora y de la gestión de los centros universitarios y de investigación.

La Universidad y los Centros de Investigación son, efectivamente, fuentes de investigación y, con ello, de contenidos culturales, científicos y técnicos, al tiempo que son consumidores habituales de esos mismos contenidos. Su función es impulsar la adquisición y la transmisión de conocimientos por medio de la docencia y la investigación, pero sin perder de vista que la unidad creativa básica está en su plantilla de investigadores, que son escasos -por no decir nulos- los incentivos a la investigación básica y aplicada desde las propias universidades y centros de investigación, y que los nuevos medios de difusión de contenidos digitales pueden coexistir perfectamente con la industria que explota ese tipo de creaciones científicas y técnicas (y que, de manera importante, contribuye a difundir las ideas, descubrimientos y creaciones científicas y a prestigiar a los investigadores y a los centros donde desarrollan su labor).

## **2. Consideraciones generales sobre la titularidad de creaciones intelectuales en la legislación general de propiedad intelectual.**

El TRLPI establece unas reglas generales sobre autoría y titularidad de derechos aplicables a todo tipo de creaciones intelectuales originales literarias, artísticas o científicas; esto es, a todo tipo de obras originales, entendiendo por tales la forma o expresión ordenada de un conjunto elaborado de ideas, plasmada en un soporte tangible o intangible, que sea fruto del esfuerzo creador de su autor (art. 10.1 TRLPI). Ha de partirse siempre del hecho conocido de que el derecho de autor protege la forma o expresión (la obra) pero no las ideas, datos, hechos, mensajes, descubrimientos, procedimientos o métodos que se contienen y desprenden de dicha expresión (art. 9.2 del Convenio ADPIC de la OMC y art. 2 del Tratado OMPI sobre Derechos de Autor de 1996); y, por lo tanto, es imprescindible deslindar adecuadamente entre la propiedad intelectual o derecho del autor sobre su obra (o de los derechos afines sobre interpretaciones o producciones industriales), en particular sobre la obra o creación científica, y la llamada autoría o propiedad científica que, en el mundo de la investigación, hace referencia a la atribución de autoría a quien en el curso de investigación realiza algún descubrimiento, concreta y valida datos o hechos, o

desarrolla teorías, métodos o procedimientos matemáticos, físicos o químicos, y que puede anotar sin más en algún cuaderno científico aunque no realice luego una exposición sistemática y formal de los mismos mediante palabras e imágenes en libros o revistas especializados<sup>3</sup>.

El art. 5.1 TRLPI considera autor a la persona natural que crea alguna obra siempre que ésta sea original (art. 10.1 TRLPI). No obstante, otorga la consideración de beneficiario de la misma protección reconocida a los autores a las personas jurídicas en los casos expresamente previstos en la Ley (art. 5.2 TRLPI); en concreto los de obras colectivas, cuando una obra es el resultado de la iniciativa y coordinación de una persona jurídica que la edita y divulga bajo su nombre, y que está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma para la cual han sido concebidas, no siendo posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada, salvo pacto en contrario (art. 8 TRLPI y art. 97.2 TRLPI para los programas de ordenador). Además de las reglas generales sobre autoría la Ley establece también reglas específicas sobre titularidad de derechos para algunos tipos de obras; en particular las colecciones y bases de datos (art. 14 TRLPI), las obras audiovisuales (arts. 87, 88 y 89 TRLPI) y los programas de ordenador (art. 97 TRLPI). No existe, sin embargo, ninguna referencia específica sobre la titularidad de derechos de obras científicas. Tampoco sobre la titularidad de derechos de autor de quienes despliegan su actividad creativa en la Administración Pública, y en particular en Universidades y Centros de Investigación.

Como es sobradamente conocido, el derecho de autor está integrado por facultades de carácter personal y patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley (art. 2 TRLPI). Los autores o sus derechohabientes (en caso de

---

<sup>3</sup> Vid. al respecto en la Jurisprudencia, la célebre SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 23 de enero de 2004, en el caso DNA Antiguo. En la doctrina científica vid. AVILÉS CARCELLER, Ricardo, “La investigación científica y su protección en nuestro ordenamiento a la vista de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de enero de 2004”, Actualidad Jurídica Aranzandi, nº 621, 2004; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, “La protección de la investigación”, Aranzadi Civil-Mercantil, nº 20/2005, Tribuna; también CASAS VALLÉS, Ramón, “La Ciencia va al Juzgado (‘El caso DNA antiguo’), Pe.i Revista de Propiedad Intelectual, nº 16, 2004, pgs. 107 y ss. En directa relación con el tema que ahora nos ocupa, vid. CAVANILLAS MÚGICA, Santiago, “Propiedad intelectual y ciencia...”, cit., pgs. 15-19; y CASAS VALLÉS, Ramón, “Propiedad intelectual y contenido generados en las universidades...”, cit., pgs. 3-4.

fallecimiento, *ex art. 42 TRLPI*) pueden ceder sus derechos de explotación a terceros, de acuerdo con las reglas generales sobre transmisión de derechos (arts. 43 y ss. TRLPI) o, en su caso, las específicas del contrato de edición (arts. 58 y ss. TRLPI). Dado que los derechos morales son inalienables (art. 14.1 TRLPI), lo que determina que el derecho de autor no pueda ser objeto de cesión plena (transmisión de la titularidad del derecho real), el término transmisión o cesión de derechos de explotación debe interpretarse siempre en forma de licencia o autorización personal (contrato obligacional) para explotar la obra dentro de los límites materiales, temporales y territoriales del contrato o, en su defecto, dentro de los términos fijados en la Ley (art. 43.2 TRLPI). No obstante, la Ley de Propiedad Intelectual establece en casos muy concretos cesiones “*ex lege*” de derechos de explotación, siendo particularmente relevante la transmisión de derechos de autores asalariados; no sólo por su aplicación directa a las relaciones laborales autorales en el sector privado, sino también por su posible aplicación analógica a las creaciones de empleados y funcionarios de la Administración pública y, en particular, de profesores e investigadores de universidades y centros de investigación públicos.

## **2.1. Creaciones asalariadas.**

La titularidad de la propiedad intelectual resultante de las creaciones realizadas en el seno de un contrato de trabajo se atribuye “*ab origine*” al autor-trabajador, el cual podrá ceder derechos de explotación al empresario mediante pacto por escrito (“*cessio ex contracto*”, art. 51.1 TRLPI) que se regirá por las reglas generales de transmisión inter vivos de derechos de explotación (arts. 43 y ss. TRLPI). En defecto de pacto escrito la Ley establece la presunción “*iuris tantum*” de que los derechos de explotación sobre la obra han sido cedidos en exclusiva por el trabajador-autor al empresario (“*cessio ex lege*”), pero sólo con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad empresarial habitual de éste en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral (art. 51.2 TRLPI). Se trata, por tanto, de una cesión limitada, pues en ningún caso podrá el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un

sentido o fines diferentes a los que constituyan el ejercicio de la actividad habitual de su empresa<sup>4/5</sup>.

Es necesario que concurren varios elementos concatenados para que podamos hablar de creaciones asalariadas y se aplique el régimen particular de transmisión previsto en el art. 51 TRLPI: (i) *ajenidad*: la creación intelectual tiene que celebrarse como consecuencia de un contrato de trabajo privado; (ii) *dependencia*: tiene que darse un poder de dirección del empleador sobre la creación de una o varias obras determinadas, así como un control de su explotación, impartiendo instrucciones precisas o genéricas, con la consecuente subordinación del autor-trabajador a ese poder de dirección; (iii) *destino*: la creación tiene que ser fruto del desarrollo o desempeño normal, de la actividad habitual del trabajador dentro de la empresa, y la obra tiene que ser necesaria para el desarrollo ordinario de la actividad del empresario<sup>6</sup>, incluyendo también las actividades seriamente proyectadas<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> El autor conserva en todo caso los derechos morales sobre su obra, conocido el carácter inalienable de los mismos (art. 14.1 TRLPI). Serán también del autor asalariado los derechos de remuneración y compensación equitativa que pudieran corresponderle por Ley, dado que son irrenunciables e intransmisibles *inter vivos* (arts. 24, 25, 37.2 y 3 y 90.2 y 6 TRLPI).

<sup>5</sup> En el campo de los programas de ordenador, el art. 97.4 TRLPI omite esas restricciones, al disponer que cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán exclusivamente al empresario, salvo pacto en contrario.

<sup>6</sup> La Ley piensa en un trabajador cuyo cometido en el seno de la organización empresarial es la elaboración o creación de contenidos originales (*v.gr.*, diccionarios, enciclopedias, guías turísticas, mapas, artículos o materiales periodísticos, programas de ordenador, bases de datos, creaciones multimedia, sitios web, etc.). El trabajador puede haber sido contratado para crear una obra muy concreta (una obra de encargo, como un programador informático que se contrata para crear un programa específico), recibiendo así instrucciones muy precisas del empleador; o bien puede haber sido contratado para realizar una actividad de la que espera razonablemente obtener creaciones intelectuales originales (programador informático, crónicas o críticas periodísticas, periodismo gráfico, tesauros de bases de datos, relatos breves para revistas, ilustraciones y guiones para cómic, etc.), en cuyo caso las instrucciones del empleador serán genéricas. Incluso es posible que la creación intelectual sea fruto de la iniciativa del propio trabajador, dentro siempre del objeto principal y habitual de su relación laboral (por ejemplo, la creación de un nuevo personaje de cómic o el boceto de un cartel publicitario, fotografías sobre temas de actualidad), en cuyo caso también podrá ser considerada creación asalariada.

Sin embargo, no tendrá el carácter de creación asalariada la obra creada por un trabajador que no haya sido contratado específicamente para crear, sino para realizar cualquier otra función; incluso aunque la creación tenga que ver con su labor no creativa dentro de la empresa. La STS de 21 de junio de 2007 considera que no existe autoría asalariada *ex art.* 97.4 LPI en la creación un programa de ordenador elaborado por la propia iniciativa de un trabajador cuyo principal cometido en la empresa, aunque relacionado con la informática (auxiliar informático), no era la de programador informático, sin haber recibido tampoco un encargo expreso o indicaciones al respecto por parte del empleador. Concluye la sentencia afirmando que no es lo mismo que un programador cree un programa “con ocasión” de su trabajo en la empresa, a que pueda crear un programa “en el desempeño normal” de su puesto de trabajo, que es el supuesto a que se refiere el art. 97.4 LPI cuando habla del autor asalariado que crea un programa en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario

## 2.2. Creaciones intelectuales en el seno de las Administraciones públicas.

El TRLPI no prevé reglas específicas sobre titularidad de derechos de propiedad intelectual de obras creadas en el seno de la Administración Pública. Así pues, la titularidad de derechos sobre obras literarias, artísticas o científicas (incluyendo obras tecnológicas como programas de ordenador, bases de datos electrónicas, sitios web y obras multimedia) creadas en el seno de las Administraciones públicas se rige, en principio, por las reglas generales de autoría y titularidad de derechos establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual. No obstante, es preciso plantearse si resulta aplicable por analogía (*ex art. 4.1 CC*) el régimen de las creaciones asalariadas a las obras nacidas como consecuencia de las actividades laborales o funcionariales realizadas para las

---

(es decir, en virtud de la relación laboral, según los términos empleados por el art. 51.2 LPI). En la misma línea, la SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 23 de junio de 2005 considera probada la condición de autor asalariado en el responsable del departamento de postventa y asistencia técnica de una empresa, que tenía entre sus funciones el desarrollo de material de formación, declarando que las láminas (transparencias) sobre componentes de frenado y esquemas de funcionamiento elaboradas por el autor, estaban destinadas a formar parte de los manuales de formación de la empresa (“Enciclopedia Técnica del Freno”) y que, por tanto, deben ser consideradas creaciones asalariadas y no creaciones libres o propias del autor. La STS de 18 de diciembre de 2008, en un caso de creación de una base de datos por encargo, dispone que aunque el TRLPI no contempla la cesión de derechos de autor con motivo de un contrato de obra, esta laguna del derecho debe ser suplida por la analogía, aplicando lo dispuesto en el art. 51 LPI cuando concurren dos presupuestos: creación no espontánea del cedente contratista (sino a instancia del cesionario) y la enajenación (transmisión de derechos) del resultado del trabajo. Este criterio es discutible, porque faltarían los elementos característicos de la relación laboral, como la ajenidad y la dependencia. En esta línea, la SAP Baleares, Sección 5ª, de 30 de julio de 2010, rechaza la aplicación del régimen de creación asalariada en un caso donde el autor está ligado a la empresa por un contrato laboral y al mismo tiempo por otro de prestación de servicios profesionales, entendiendo que la obra litigiosa (un Prontuario de transportes) fue elaborada por el autor en el ejercicio de servicios profesionales y sin seguir instrucciones del empleador, decayendo así la condición básica exigida por el art. 51 TRLPI.

<sup>7</sup> En este sentido, la SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 10 de marzo de 2006 entiende que, independientemente de la fecha en que se hubiera celebrado el contrato de trabajo entre una empresa editorial y periodistas gráficos, en el momento preciso de producirse la entrega puntual de fotografías ya podía considerarse habitual la actividad de edición y publicación digital del periódico por parte del editor empleador, en paralelo a la actividad de edición y publicación de la versión impresa tradicional del diario, por lo que debe incluirse en el ámbito de la cesión en exclusiva los derechos necesarios para realizar la explotación digital de la obra. También la SAP Baleares, Sección 5ª, de 30 de julio de 2010 hace una lectura amplia de la norma, considerando que el ámbito de la cesión no se define sólo en función de la aplicación que la obra o prestación cuestionada tuviese en el momento de celebración del contrato de trabajo, sino también a cualquier otra utilización de la obra que el empresario pueda hacer en el ámbito de su actividad habitual en el momento en el que el trabajador le entrega la obra; entendiendo por habitualidad no sólo la probada experiencia de la empresa en el ejercicio de una concreta modalidad de explotación, sino también la presencia del empleador en un sector del mercado en el momento de la entrega de la obra, siendo así que la actividad habitual relevante a estos efectos es no sólo aquella ya existente en el momento de la entrega de la obra, sino también la seriamente proyectada o en su caso la previsible con cierto grado de próxima concreción en el momento de entrega de la obra.

Administraciones públicas. Es éste un problema que se plantea frecuentemente entre funcionarios y empleados públicos, al carecer de regulación positiva explícita<sup>8</sup> y al haberse incrementado notablemente la actividad creativa de las Administraciones públicas, muy particularmente en las universidades públicas y centros de investigación.

Para un mejor análisis de esta problemática conviene distinguir entre las obras creadas por empleados laborales de la Administración y las obras creadas por funcionarios públicos.

Por lo que se refiere a las creaciones intelectuales de los empleados laborales de la Administración Pública, aunque el art. 51 TRLPI se ocupa de las transmisiones de derechos de obras creadas en virtud de contratos típicamente privados, por lo general se admite que dicho régimen resulta aplicable también a las creaciones del personal laboral de las Administraciones públicas<sup>9</sup>, siempre que la creación pueda incardinarse en alguno de los supuestos antes mencionados; esto es: que el empleado público haya sido contratado bien para crear una obra concreta (obra de encargo), bien para realizar una actividad continuada de la que se esperan razonablemente frutos en forma de creaciones intelectuales originales, o bien que la creación intelectual sea fruto de la iniciativa del propio trabajador pero en relación directa con el objeto principal y habitual de su relación laboral dentro de la Universidad. Deben concurrir, pues, las notas de ajenidad, dependencia y destino, antes mencionadas, resultando relevante que la creación surja en el curso de la actividad ordinaria del trabajador (sujeto a la capacidad de dirección de la Administración) y resulte necesaria para la actividad habitual (lo que incluye proyectos serios) de la Administración contratante.

---

<sup>8</sup> A diferencia de lo que sucede en el sector de las creaciones técnicas, donde el art. 20 de la Ley de Patentes de 1986 regula expresamente las patentes y modelos de utilidad creadas por funcionarios y empleados de las Administraciones Públicas, remitiéndose al régimen general de las invenciones laborales (arts. 15-19 LP), al tiempo que establece un régimen particular para las llamadas patentes universitarias y de centros de investigación.

<sup>9</sup> Según el art. 7 de la Ley 7/2007, que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, el personal laboral contratado por las Administraciones públicas se rige por la legislación laboral además de por lo que dispone el propio Estatuto y otras normas de derecho administrativo. Se aplica así, en estos casos, con carácter principal, el Texto Refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Existe pues identidad de razón con los trabajadores de la empresa privada; y en consecuencia debería aplicarse también el art. 51 TRLPI para las creaciones intelectuales producidas en el desarrollo ordinario o habitual de su trabajo dentro de la Administración, salvo en lo que se refiere al posible pacto de cesión de derechos en el contrato *ex* art. 51.1 TRLPI puesto que en el ámbito administrativo los derechos y obligaciones de las partes vienen prestablecidos en la normativa administrativa.

Más complejo es determinar si debe aplicarse por analogía (art. 4.1 CC) el régimen jurídico de las creaciones asalariadas, *ex art.* 51 TRLPI, a las obras creadas por funcionarios en el ámbito habitual de su relación de servicios en la Administración. La escasa jurisprudencia recaída sobre esta materia aporta soluciones dispares<sup>10</sup>. Entre la doctrina científica no faltan opiniones defendiendo la aplicación analógica del régimen de creaciones asalariadas a las que resulten de una relación funcionarial, pensando especialmente en las creaciones de investigadores universitarios y de centros de investigación<sup>11</sup>. Pero la cuestión, dista de ser pacífica.

De admitirse la aplicación del art. 51 TRLPI a las creaciones realizadas por funcionarios públicos, con fundamento en la concurrencia de los elementos de ajenidad y dependencia también en el régimen estatutario de los funcionarios públicos, habrá que examinar caso por caso si concurre el tercer y decisivo factor característico del régimen de las creaciones asalariadas: la cláusula de destino; es decir que la obra intelectual sea consecuencia del desempeño normal o habitual del trabajo del funcionario dentro de la Administración y que sea necesaria para el desarrollo de la actividad propia u ordinaria (incluyendo la seriamente proyectada) de la Administración donde preste sus servicios el funcionario, lo cual implica: (i) que el funcionario desarrolle una actividad creadora dentro de su puesto o función habitual en la Administración, bajo el control y poder de dirección de la autoridad jerárquica en el ámbito mismo de esa actividad creadora; y (ii) que las obras creadas por el funcionario sean necesarias para que la Administración pueda desplegar su actividad ordinaria o habitual. De modo que la Administración debería impartir instrucciones precisas o generales al funcionario, a través de una autoridad o superior jerárquico, para que despliegue una actividad de creación de obras

---

<sup>10</sup> La SAP Madrid de 12 de marzo de 1992 desestima la demanda de un trabajador del CSIC (organismo público de investigación) que reclamaba derechos de autor por su contribución a la creación de una base de datos; el Tribunal no niega la autoría como tal, pero da prioridad al régimen de la obra colectiva (art. 8 TRLPI), si bien rechaza la aplicación del art. 51 TRLPI a los funcionarios públicos. Por el contrario, la SAP Granada, Secc. 3ª, de 18 de enero de 2008, considera aplicable sin más el art. 51 TRLPI a un programa de ordenador creado por dos funcionarios públicos, al entender que dicho acto de creación se realizó con el carácter que ostentan de funcionarios, con percepción de sus retribuciones y con relevación de otras funciones, sin que sea indispensable acreditar documentalmente que la creación se produjo mediante un encargo.

<sup>11</sup> RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel, “Comentario al artículo 51”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2007, pgs. 840-841; APARICIO VAQUERO, Juan Pablo, “Comentario al artículo 97”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª ed., cit., pgs. 1312-1313, manifestando una opinión contraria a la sostenida por DELGADO en ediciones anteriores de esa misma obra; PIPAÓN PULIDO, Jorge, “Aspectos generales de la propiedad intelectual. El autor y el titular. La obra asalariada y la Administración como empresario”, *Diario La Ley*, Nº 7517, Sección Doctrina, 25 de noviembre de 2010, *La Ley* 13939/2010.

intelectuales en el desempeño ordinario de su servicio; y también tendría que controlar la explotación de las obras surgidas como consecuencia de la actividad habitual del funcionario. En conclusión, sólo podrá aplicarse analógicamente el art. 51 TRLPI para considerar transmitidos “*ex lege*” a las Administraciones públicas los derechos de explotación sobre obras intelectuales creadas por funcionarios públicos en el curso de su trabajo en la unidad administrativa correspondiente, cuando dichas obras sean consecuencia de una actividad creadora que forme parte del despliegue o desempeño ordinario que corresponda al funcionario dentro de la Administración sujeto al control de la autoridad jerárquica, y cuando sean necesarias para el desarrollo de las actividades habituales de la Administración, pues, como se ha dicho con acierto, no tiene justificación una cesión de derechos a la Administración o a un ente público cuando no haga falta para desarrollar su actividad ordinaria y su cometido<sup>12/13</sup>.

### **3. La titularidad de las creaciones de profesores e investigadores de universidades y centros de investigación de titularidad pública.**

#### **3.1. La situación en la legislación básica de propiedad intelectual.**

---

<sup>12</sup> De ROMÁN PÉREZ, Raquel, “La propiedad intelectual sobre los resultados de la investigación y el procedimiento “antidescargas” de la “Ley Sinde””, en BELLO PAREDES, Santiago A. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Economía Sostenible*, La Ley, Madrid, 2011, pg. 343.

<sup>13</sup> En Francia, el Code de la Propriété Intellectuelle, modificado por la Ley nº 2006-961, de 1 de agosto de 2006, recoge un régimen jurídico específico para las obras creadas por agentes públicos en el seno de la Administración. El art. 111-1 línea 3ª comienza indicando que si una obra es creada por un agente público gozará, por el sólo hecho de la creación, de un derecho de propiedad incorporeal exclusivo oponible frente a todos. Según el art. 121-7-1 el derecho de divulgación del agente público autor de la obra en el ejercicio de sus funciones o de acuerdo con las instrucciones recibidas, se ejercerá respetando las reglas a las que esté sometido por su calidad de agente público y de las que rijan la organización, el funcionamiento y la actividad de la persona pública que le emplea; en particular, el agente no puede oponerse a la modificación de la obra decidida en interés del servicio por la autoridad jerárquica, cuando no suponga un atentado contra su honor o su reputación, y tampoco podrá ejercer su derecho moral de arrepentimiento y retirada sin el consentimiento de la autoridad jerárquica. El art. 131-3-1 CPI indica que los derechos de explotación de una obra creada por un agente del Estado en el ejercicio de sus funciones o de acuerdo con las instrucciones recibidas, se ceden de pleno derecho al Estado desde el momento de su creación, en la medida estrictamente necesaria para el cumplimiento de una misión de servicio público; fuera de ese alcance, el Estado dispone frente al autor de un derecho de preferencia para la explotación comercial de la obra, si bien ese derecho no resulta aplicable en el caso de actividades de investigación científica de un establecimiento público de carácter científico o tecnológico, o de un establecimiento público de carácter científico, cultural y profesional, cuando tales actividades sean el objeto de un contrato con una persona jurídica de derecho privado. Finalmente, el art. 111-1 línea 4ª dispone que lo previsto en los arts. 121-7-1 y 131-3-1 no se aplicará a los agentes públicos autores de obras en las que la divulgación no se someta, en virtud de su estatuto o de las reglas que rigen sus funciones, a ningún control previo de una autoridad jerárquica; como veremos a continuación, esta última regla adquiere un valor especial a la hora de interpretar las reglas sobre la titularidad de derechos de propiedad intelectual de obras creadas por el personal docente e investigador de universidades y centros de investigación de titularidad pública.

Como se ha dicho ya, a diferencia de la legislación de patentes, la de propiedad intelectual no contiene reglas específicas sobre la titularidad de derechos de autor de las obras creadas por empleados y funcionarios públicos; ni tampoco, en particular, sobre la titularidad de derechos de las creaciones universitarias, esto es, de las obras creadas por el personal docente e investigador de universidades, centros o institutos de investigación de titularidad pública en el desarrollo ordinario de sus funciones docentes y de investigación.

Tampoco la legislación universitaria recoge normas específicas relacionadas con la titularidad de derechos de propiedad intelectual sobre obras creadas por el personal docente o investigador (en régimen laboral o funcional) de universidades y centros de investigación públicos. El art. 40.1 de la Ley Orgánica 6/2000, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) establece que la investigación es un derecho y un deber del personal docente e investigador de las Universidades, de acuerdo con los fines generales de la Universidad; disponiendo a continuación el art. 40.1bis LOU que la Universidad apoyará y promoverá la dedicación a la investigación de la totalidad del personal docente e investigador permanente<sup>14</sup>. De lo anterior se desprende que la obligación de investigar de profesores e investigadores tiene un carácter relativo: tienen el derecho (la capacidad) y el deber de investigar, pero la legislación universitaria no exige en ningún momento la producción de resultados concretos<sup>15</sup>. Así pues, la obligación de investigación del personal docente e investigador universitario (que se puede hacer

---

<sup>14</sup> El art. 39.3 LOU establece con carácter general que la universidad tiene, como uno de sus objetivos esenciales, el desarrollo de la investigación científica, técnica y artística y la transferencia del conocimiento a la sociedad, así como la formación de investigadores e investigadoras, y atenderá tanto a la investigación básica como a la aplicada. La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, modificó la LOU 2001 para impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología desde la universidad, disponiendo el art. 41.1 que la universidad desarrollará una investigación de calidad y una gestión eficaz de la transferencia del conocimiento y la tecnología, con los objetivos de contribuir al avance del conocimiento y del desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad de las empresas, la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, el progreso económico y social y un desarrollo responsable equitativo y sostenible, así como garantizar el fomento y la consecución de la igualdad. El posterior art. 41.3 señala en la misma línea que la transferencia del conocimiento es una función de las universidades, de manera que éstas determinarán y establecerán los medios e instrumentos necesarios para facilitar la prestación de este servicio social por parte del personal docente e investigador.

<sup>15</sup> Según se desprende del art. 40.3 LOU, la contribución del personal docente e investigador al desarrollo científico, tecnológico o artístico (se entiende que en forma de obras científicas, literarias, artísticas o tecnológicas) se emplea únicamente como criterio para la evaluación de su eficiencia en el desarrollo de sus funciones. En la práctica se vinculan los resultados de investigación con mejoras salariales en forma de complementos específicos.

extensivo a centros e institutos de investigación) no incluye la obligación de producir resultados concretos en forma de obra científica de cualquier otro tipo<sup>16</sup>.

Partiendo del régimen de las invenciones realizadas por funcionarios y empleados públicos de cualquier Administración establecido en la Ley de Patentes (art. 20.1 LP 1986), quizás podría admitirse la aplicación analógica del régimen sobre transmisión de derechos de autores asalariados (art. 51 TRLPI) a los funcionarios y empleados públicos que produzcan alguna obra intelectual en el desarrollo ordinario de sus funciones dentro de la Administración; muy particularmente, a las obras científicas del profesorado y personal de investigación universitario y de centros públicos de investigación, recurriendo de nuevo a la analogía con el régimen específico de invenciones universitarias y de centros de investigación del art. 20.2 LP<sup>17</sup>. No obstante, también puede interpretarse, en sentido contrario, que el legislador que promulgó en 1987 la Ley de Propiedad Intelectual podría haber tomado como referencia la regulación preexistente de las patentes laborales públicas, y que al no hacerlo mostró tácitamente la voluntad de no extender dicho régimen a los derechos de autor sobre obras científicas o cualquier otro tipo de obras creadas por funcionarios en el desarrollo habitual de sus funciones públicas; quizás por el señorío que las facultades morales -y entre ellas, particularmente la de divulgación- atribuyen “*ab initio*” al creador para decidir sobre la

---

<sup>16</sup> El último Borrador del Estatuto PDI presentado por el Ministerio de Educación en mayo de 2011 (cuya elaboración fue encomendada al Gobierno por la Disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades), se limita a indicar que el profesorado funcionario de las Universidades públicas tendrá plena capacidad docente e investigadora (art. 3.1), que las Universidades podrán contratar por obra o servicio personal investigador para el desarrollo de proyectos de investigación, científica, técnica o artística (art. 5.1) y que el personal docente e investigador tiene derecho a ser reconocido y amparado como autor o coautor de los trabajos académicos en que participe (art. 6.1 m). Más significativo es el art. 11 del borrador, relativo a las actividades de innovación y transferencia de conocimiento del personal docente e investigador de Universidades, según el cual las actividades de transferencia de conocimiento y tecnología constituyen en muchas ocasiones la culminación de las actividades de investigación y un compromiso de la Universidad con la Sociedad, comprendiendo las actuaciones, tareas y trabajos científicos, tecnológicos y artísticos que el personal docente e investigador realice, individualmente o como parte de grupos de investigación. Entre estas actividades se incluyen concretamente “*el diseño, la dirección y la ejecución material de proyectos técnicos y trabajos aplicados científicos, artísticos, sociales y culturales que supongan innovación o transferencia de conocimiento*”, así como “*el desarrollo, en el marco de lo establecido por la Universidad, de patentes, licencias, marcas, prototipos y otras formas de protección de la propiedad intelectual e industrial, así como las actividades para impulsar su explotación*”.

<sup>17</sup> En el terreno concreto de la titularidad de obras científicas, se pronuncia contundentemente a favor de la aplicación analógica a las creaciones funcionariales CAVANILLAS MÚGICA, Santiago, “Propiedad intelectual y ciencia...”, cit., pgs. 21-23, para quien la regla del art. 51.2 TRLPI apenas difiere de la adoptada en el art. 15 LP (aplicable a las invenciones funcionariales por la remisión que hace el art. 20.1) cuando señala que pertenecerán al empresario o a la Administración las invenciones que sean fruto de “*una actividad explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato*”.

divulgación de su obra, o quizás porque la tradición española en materia de derechos de autor sobre obra científica ha respetado siempre el llamado “privilegio del profesor o del investigador”<sup>18</sup>, y, con independencia de su vinculación contractual o funcionarial, se ha dado siempre por supuesto que los derechos de propiedad intelectual sobre las obras resultantes de la actividad docente y de investigación pertenecen a sus autores y no se produce cesión alguna a la universidad o centro para el que prestan sus servicios<sup>19</sup>.

A mi juicio, no existen fundamentos para una aplicación analógica del art. 51 TRLPI a las creaciones realizadas por funcionarios y, en particular, a las creaciones científicas del personal investigador de universidades y centros de investigación: por el simple hecho de que no hay identidad de razón.

Lo decisivo es que el puesto de trabajo docente o investigador en la universidad o centro de investigación, sea laboral o funcionarial, no se hace depender directamente de la producción intelectual, apartándose así de la situación inmanente a la regulación de las creaciones asalariadas en la legislación de propiedad intelectual. Falta entonces el requisito fundamental para aplicar el régimen de transmisión de creaciones asalariadas del art. 51 TRLPI<sup>20</sup>, pues sólo estaremos ante una creación asalariada si la misma tiene lugar “en el desempeño normal” del puesto de trabajo; y acabamos de ver que el desempeño normal del puesto de trabajo de un investigador universitario o de un centro público de investigación es realizar labores docentes y de investigación, pero no necesariamente producir obras docentes, científicas o de otra naturaleza como resultado de su actividad; un genérico deber de investigación no es suficiente para entender que, en defecto de pacto, se presumen cedidos a la universidad o a los centros de investigación los derechos de explotación sobre cualesquiera obras creadas por sus profesores e investigadores, en particular cuando se trata de artículos y libros científicos por mucho que en los mismos se expongan los resultados de su actividad

---

<sup>18</sup> En contra, CAVANILLAS MÚGICA, “Propiedad intelectual y ciencia...”, cit., pg. 22, para quien no existe sustento claro en la legislación autoral española para considerar vigente en España el llamado “privilegio profesoral” característico de algunos países del norte de Europa.

<sup>19</sup> De ROMÁN PÉREZ, Raquel, “La propiedad intelectual sobre los resultados de la investigación...”, cit., pg. 347.

<sup>20</sup> De ROMÁN PÉREZ, Raquel, “La propiedad intelectual sobre los resultados de la investigación...”, cit., pgs. 340 y ss. En relación con las creaciones científicas en universidades y centros de investigación, vid. PETIT LAVALL, María Victoria, “Autoría y titularidad de los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual. Especial referencia al caso del software”, en VARGAS VASSEROT, Carlos (Dir.), *Régimen Jurídico de la Transferencia de Resultados de Investigación*, McGraw Hill, Madrid, 2012, pgs. 164 y ss.

investigadora<sup>21</sup>. Tomando como referencia el régimen de invenciones laborales del art. 15.1 LP, entiendo<sup>22</sup> que la actividad de producir obras docentes, científicas o de otra naturaleza por el personal docentes e investigador universitario y de centros de investigación no es fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato (o relación funcionarial, *ex art.* 20 LP), pues dicha actividad no forma parte de su desempeño normal y ordinario. Será distinto si el personal de investigación laboral es contratado con el mandato explícito o implícito de crear una o varias obras específicas, como pueden ser guías, manuales de procedimiento o didácticos, programas de ordenador, bases de datos sitios web, obras multimedia o cualesquiera otras; y lo mismo puede decirse cuando el personal funcionario recibe un encargo específico, adicional al de su función ordinaria, para desarrollar alguna obra determinada, lo cual, en el ámbito universitario, puede tener lugar a través del art. 83 LOU o bien por medio de un contrato administrativo de servicios<sup>23</sup>.

A lo anterior se suma que, como regla general, el personal docente e investigador no está sujeto a ningún control o supervisión o instrucciones de autoridad jerárquica en relación con su actividad de investigación ni mucho menos en relación con la creación de obras científicas o de otro. Es decir, que no hay subordinación de profesores e investigadores a ninguna autoridad jerárquica en relación con las líneas de investigación que deben seguir, ni tampoco con la creación y difusión de obras resultantes, en su caso, de esa investigación. Es cada investigador, en el libre ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión, información y creación, y a su libertad de cátedra (art. 20 Constitución Española), el que fija sus propias líneas y proyectos de investigación y decide si crear o no obras intelectuales y, en tal caso, si divulgarlas o no, cómo, cuándo y dónde. Falta entonces el requisito de la subordinación. Por último, la explotación de obras científicas o de otro tipo creadas por profesores e

---

<sup>21</sup> CASAS VALLÉS, “Propiedad intelectual y contenidos generados en las universidades...”, *cit.*, pg. 5.

<sup>22</sup> A diferencia de lo que opina CAVANILLAS, *op. cit.*, pg. 22. De la normativa universitaria expuesta se desprende que la producción de obras no forma parte del objeto principal de su actividad laboral o funcionarial.

<sup>23</sup> El art. 301.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSPP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 4 de noviembre, establece que, salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración contratante; en todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público.

investigadores en el curso de sus funciones docentes o de investigación no forma parte del objeto ni de la actividad ordinaria de universidades y centros de investigación<sup>24</sup>, y por tanto no puede decirse que tales obras sean necesarias para el desarrollo de la actividad habitual de la institución. Falta, pues, el requisito de destino, es decir, que la obra sea creada para el ejercicio de la actividad habitual del empleador, en este caso universidad o centro de investigación<sup>25</sup>.

Más allá de la interpretación analógica, considero que tampoco existen fundamentos para una interpretación teleológica o una interpretación fundada en la intención del legislador: por el simple hecho de que el legislador tenía muy presente el problema por la cercanía entre la Ley de Patentes de 1986 y la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, y sin embargo eludió conscientemente diseñar un régimen parecido al del art. 20 LP o hacer siquiera una referencia explícita o implícita al mismo. Y entiendo que tampoco existen fundamentos para una interpretación extensiva de la norma que abarque supuestos no contemplados en origen en la misma: por el simple hecho de que en el seno de universidades y centros de investigación nunca se ha pretendido que el fruto de actividades docentes y de investigación básica pertenezca a la universidad o centro donde desarrolle su labor el profesor o investigador, sin perjuicio de que puedan realizar encargos específicos para la realización de un trabajo o una investigación básica o aplicada que dé como fruto materiales docentes o de investigación, un programa de ordenador, una base de datos, un diseño artístico o cualquier otro tipo de creación susceptible de ser explotada por la universidad o centro de Investigación<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Sin perjuicio de que pueda fomentar y desarrollar programas generales o específicos de transferencia del conocimiento, sea mediante la creación de empresas propias (editoriales, empresas de base tecnológica) o sea mediante acuerdos con terceros (a través de las OTRIs y de las fundaciones Universidad-Empresa), y que, a tales fines, la institución pueda hacer un encargo específico al investigador, celebrándose un contrato de transmisión de derechos de explotación entre el autor y la Universidad o centro de investigación.

<sup>25</sup> Como vimos antes, en Francia, el art. 111-1 línea 4ª del *Code de Propriété Intellectuelle*, dispone que el régimen de titularidad de derechos de explotación sobre obras creadas por agentes públicos en el desarrollo de sus funciones en la Administración (arts. 121-7-1 y 131-3-1 CPI), no se aplicará a los agentes públicos autores de obras en las que la divulgación no se someta, en virtud de su estatuto o de las reglas que rigen sus funciones, a ningún control previo de una autoridad jerárquica. Precepto que, según puntualiza la mejor doctrina francesa, está pensado muy especialmente para las obras científicas o de otra naturaleza, creadas por profesores e investigadores universitarios, aunque pueda hacerse extensivo a investigadores de centros e institutos de investigación de titularidad pública.

<sup>26</sup> Lo cual, como apunta CASAS VALLÉS, no hace sino confirmar la inaplicación de la presunción de cesión del art. 51.2 TRLPI a las creaciones del personal docente e investigador de

En definitiva, de acuerdo con las reglas generales de propiedad intelectual, pertenecerían a cada profesor o investigador los derechos morales y patrimoniales sobre sus obras por el simple hecho de su creación (arts. 1, 2, 14 y 17-21 TRLPI), decidiendo en su caso la forma de divulgación y explotación de las mismas, lo que incluye la decisión de negociar libremente con terceros editores, productores, galeristas, etc. (incluyendo la propia Universidad si dispone de editoriales, unidades o empresas de producción y explotación propias) la cesión de concretos derechos y modalidades de explotación de su obra. Cesiones que se regirán por las reglas generales sobre transmisión inter vivos de derechos de explotación (arts. 43 y ss. TRLPI). Cuestión distinta es que las bases de adjudicación de proyectos de investigación obliguen a ceder a la Administración las obras resultantes de la actividad financiada; o que, como se ha dicho ya, la universidad o centro de investigación realice un encargo específico al investigador para que desarrolle una obra y ceda sus derechos al centro, a cambio, se entienda, de una remuneración o compensación adicional a la de su salario habitual.

### **3.2. La situación tras las nuevas reglas de la Ley de Economía Sostenible y de la Ley de Ciencia y Tecnología.**

La situación descrita se habría visto aparentemente modificada con la promulgación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, la cual contiene dentro de su Capítulo V (“*Ciencia e Innovación*”) una Sección Primera sobre la “*Transferencia de resultados de la actividad investigadora*” con un conjunto de disposiciones (arts. 53-56) aplicables a los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas en el desempeño de las funciones que les son propias por el personal investigador de las universidades públicas, organismos públicos de investigación, fundaciones del sector público estatal, sociedades mercantiles estatales y otros centros de investigación dependientes de la Administración General del Estado, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas<sup>27</sup>. En particular, el art. 54 LES, que lleva por título, “*Titularidad y*

---

universidades y centros de investigación que sean fruto del desarrollo ordinario de su cometido. Vid. “Propiedad intelectual y contenidos generados en las universidades...”, cit., pgs. 4-5.

<sup>27</sup> El objeto principal de estas disposiciones versa sobre la titularidad de los resultados de la actividad investigadora y de los derechos de propiedad industrial e intelectual para su protección (art. 54), y sobre los mecanismos para transmitir a terceros los resultados de la investigación (art. 55), tratando

*carácter patrimonial de los resultados de la actividad investigadora y del derecho a solicitar los correspondientes títulos de propiedad industrial e intelectual para su protección”, dispone lo siguiente: 1. “Los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación a las que se refiere el artículo anterior, así como el derecho a solicitar los títulos de propiedad industrial adecuados para su protección jurídica pertenecerán a las entidades cuyos investigadores los hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias”. 2. “Los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual corresponderán a las entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios, en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual”.*

El apartado 1 hace referencia sin duda al régimen de las invenciones universitarias y de centros de investigación contenido en el art. 20.2 LP, si bien su primer inciso deja en el aire la duda de si está declarando que pertenece “*ex lege*” a los entes públicos de investigación la propiedad o titularidad sobre los datos preliminares de las investigaciones científicas. El apartado 2 del citado art. 54 LES introduce una regulación novedosa en relación con la titularidad de derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones originales del personal de universidades y otras instituciones públicas, equiparando el régimen de propiedad intelectual con el de propiedad industrial en materia de creaciones intelectuales en el seno de universidades y otros centros de investigación.

Comienza afirmando categóricamente el precepto que los derechos de explotación sobre las obras creadas por el personal de universidades y otros centros o instituciones públicas de investigación “*corresponderán a las entidades en las que el autor haya desarrollado su relación de servicios*”<sup>28</sup>. Una lectura literal de la norma podría llevar a la conclusión de que la LES está creando un régimen específico para las

---

además de la cooperación de los agentes públicos con el sector privado a través de empresas innovadoras de base tecnológica (art. 56).

<sup>28</sup> Aunque habla de relación de servicios, la posición sistemática del precepto dentro de la Sección primera del Capítulo V (Ciencia e Innovación: Transferencia de resultados de la actividad investigadora), así como la referencia explícita en el título del precepto a la titularidad y carácter patrimonial de los resultados de la actividad investigadora, invita a pensar que el legislador está refiriéndose exclusivamente a las obras creadas como consecuencia de los servicios de investigación prestados en el seno de las universidades e instituciones mencionadas en el art. 53 LES. Si además contrastamos el apartado 2 (propiedad intelectual) con el 1 (propiedad industrial), resulta más fácil aún concluir que el legislador está pensando en los derechos de propiedad intelectual resultantes de las actividades, funciones o servicios de investigación “*que les son propias*”.

obras científicas o de otra naturaleza, creadas en una relación de servicios por el personal investigador contratado o funcionario, estableciendo una “*cessio ope legis*” de los derechos de explotación a favor de las universidades y otros centros de investigación públicos, de manera muy similar a lo establecido en el art. 20.2 LP para las invenciones desarrolladas por investigadores universitarios y de centros de investigación susceptibles de obtener protección mediante patentes y modelos de utilidad<sup>29</sup>.

Pero si -como decimos- lo dispuesto en el art. 54.1 LES en relación con los títulos de propiedad industrial sobre los resultados de la investigación se encuentra en plena sintonía con el régimen del art. 20.2 LP, no existe tal sintonía, sin embargo, entre el art. 54.2 LES y la legislación de propiedad intelectual; en concreto el régimen de creaciones asalariadas del art. 51 TRLPI<sup>30</sup>.

Como acabamos de decir, es lícito pensar, de acuerdo con su tenor literal, que el art. 54.2 LES crea una nueva norma en materia de titularidad de derechos de autor para las creaciones universitarias y de otros centros públicos de investigación que se superpone a las reglas generales sobre autoría y titularidad de derechos de la legislación de propiedad intelectual, atribuyendo “*ex lege*” los derechos de explotación sobre esas obras a las universidades e instituciones donde el personal investigador contratado o funcionario desarrolle sus funciones.

Esta percepción parece quedar ratificada por la posterior Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación, que se sitúa en la misma línea político-legislativa trazada en el art. 54.2 LES. Así, el art. 14 LCTI apunta como derechos de los investigadores, entre otros, el derecho (moral) a ser reconocidos y amparados en la autoría o coautoría de los trabajos de carácter científico en los que participe (art. 14.1 c.); y también el derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades para las que presta servicios, como consecuencia de la eventual

---

<sup>29</sup> Régimen este, por cierto, que se hace extensivo a otros títulos de propiedad industrial sobre creaciones técnicas, como las topografías de productos semiconductores y los títulos de obtención vegetal en virtud de las remisiones que realizan sus respectivas normativas (art. 11 de la Ley 11/1998, de 3 de mayo, y art. 10.5 de la Ley 3/2000, de 7 de enero).

<sup>30</sup> A pesar de que algún autor defiende que la nueva regla contenida en el precepto señalado ya estaba implícita en el art. 51.2 TRLPI con motivo de su aplicación analógica a las creaciones realizadas en el seno de Administraciones públicas y, en particular, en universidades y centros de investigación, afirmando que no existe sustento en España para considerar vigente el llamado privilegio profesoral o del investigador que atribuye a los investigadores de universidades y centros de investigación la titularidad de los derechos de explotación sobre sus creaciones. Cfr., CAVANILLAS MÚGICA, “Propiedad intelectual y ciencia...”, cit., pgs. 22-23, quien considera que el art. 54.2 LES constituye un importante argumento a favor de la aplicación de los arts. 51 y 97 TRLPI a la relación funcional.

explotación de los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación en que haya participado, la cual no tendrá en ningún caso la consideración de retribución o salario para el personal investigador (art. 14.1 i.). En coherencia con ello, el art. 15.1 b. LCTI impone al personal investigador el deber de poner en conocimiento de las entidades para las que presta servicios todos los hallazgos, descubrimientos y resultados susceptibles de protección jurídica, y colaborar en los procesos de protección y de transferencia de los resultados de sus investigaciones. Para cerrar el círculo, en desarrollo del art. 14 letra i), la Disposición adicional 19ª establece (de forma muy parecida al art. 20.4 LP) que en los casos en que los derechos de explotación de la obra correspondan a un centro público de investigación, el personal dedicado a la investigación tendrá derecho a una compensación económica en atención a los resultados en la producción y explotación de la obra, que se fijará en atención a la importancia comercial de aquella y teniendo en cuenta las aportaciones propias del empleado, la cual será establecida por el Gobierno, las Comunidades Autónomas o las Universidades atendiendo a las características concretas de cada centro de investigación<sup>31</sup>.

En la línea apriorística del art. 54.2 LES, parece que la LCTI presupone que la titularidad de los derechos de explotación de las obras creadas como resultado de las actividades de investigación pertenecen a las universidades o instituciones públicas de investigación en las que el autor presta sus servicios; en consecuencia, atribuye un derecho de participación en beneficios, adicional al salario o retribución ordinario que perciba por sus funciones, para el caso de que la universidad o centro de investigación decida “eventualmente” llevar a cabo una explotación de esas obras por sí mismo o a través de terceros otorgando las pertinentes licencias. Como colofón de todo lo anterior, la Disposición Final 3ª LCTI modifica la LOU 2001 para añadir un apartado 5 al art. 80, en el que expresamente se indica que formarán parte del patrimonio de la Universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que ésta sea titular como consecuencia del desempeño por el personal de la Universidad de las funciones que les son propias. La administración y gestión de dichos bienes se ajustará a lo

---

<sup>31</sup> Apunta CAVANILLAS en relación con esta DA 19ª LCTI que no tendría sentido el reconocimiento de esta compensación si el investigador fuera titular de los derechos de explotación y los cediera a su centro por un contrato ordinario de cesión, de modo que sólo el carácter automático de la transmisión justifica este derecho. Vid. “Propiedad Intelectual y ciencia...”, cit., pg. 24.

previsto a tal efecto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Así las cosas, por medio de la LES y la LCTI, el legislador estaría introduciendo una auténtica transformación (por no decir revolución) en el “*modus operandi*” tradicional de los profesores e investigadores de las universidades y centros de investigación, que perderían el control sobre la explotación de sus creaciones intelectuales de carácter científico (tratados, monografías, artículos en revistas), didáctico (manuales, libros de texto), artístico (pinturas, esculturas, fotografías, diseño gráfico, etc.) o tecnológico (programas de ordenador, bases de datos, productos multimedia). Los autores conservarían en todo caso sus derechos morales (inalienables *ex art.* 14.1 TRLPI), pero la capacidad para decidir la explotación, la forma de hacerlo y, en su caso, la negociación con terceros para llevarla a cabo (contratos de edición, contratos de licencia de explotación) se atribuye a la universidad o centro de investigación donde el autor preste sus servicios, desde el mismo momento de la creación de la obra y, por tanto, del nacimiento del derecho de autor (art. 1 TRLPI). De modo que la universidad o centro de investigación tendría que crear las estructuras necesarias para gestionar el ingente volumen de creaciones científicas y de otra naturaleza producido por su plantilla de docentes e investigadores, y decidir si explota o no y, en tal caso, cómo hacerlo: a través de sus propios organismos o empresas, mediante la concesión de licencias a terceros (art. 55 LES) o participando en el capital de sociedades mercantiles cuyo objeto social consista en la promoción de la investigación e innovación, la explotación de derechos de propiedad industrial e intelectual o el uso y aprovechamiento industrial o comercial de las innovaciones y conocimientos científicos desarrollados por su personal investigador (art. 56 LES). En caso de que “eventualmente” (cfr., art. 14.1 i. LCTI) decida explotar una obra concreta, tendrá que reconocer y atribuir una participación en los beneficios al autor o autores de la obra (DA 19ª LCTI)<sup>32</sup>. Para la correcta implementación de este nuevo estatus sería necesario, además, que las universidades y centros de investigación reformasen sus estatutos o su reglamentación interna para crear organismos de gestión adecuados, definir adecuadamente qué obras pueden considerarse resultados naturales de la investigación, qué proceso de comunicación de resultados deben seguir los profesores e

---

<sup>32</sup> Que consistirá normalmente en un porcentaje sobre los beneficios de explotación o sobre el precio de la cesión o licencia concedida por la universidad o centro de investigación a terceros de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14.1, i) LCTI.

investigadores, el proceso seguirá la universidad o centro para decidir qué obras serán explotadas por la institución o, en su caso, si el investigador podrá disponer libremente de ellas (reservándose en tal caso una licencia no exclusiva y gratuita de explotación de la obra en la misma institución, de manera similar a lo establecido en el art. 20.5 LP) y, finalmente, un sistema de reparto de beneficios.

#### **4. Crítica y propuesta de interpretación de las reglas introducidas por la LES y la LCTI.**

El art. 54.2 LES no es una regla de atribución “*ab origine*” de titularidad de derechos a las universidades y centros de investigación. Es una regla de cesión de titularidad “*ex lege*”. A mi juicio se trata de una norma impostada, de difícil encaje con la legislación básica de propiedad intelectual y que para nada se ajusta a la realidad actual de las universidades y centros de investigación en relación con los derechos de autor, ni tampoco, entiendo, encuentra correspondencia con las posibilidades de futuro de las mismas.

Si diéramos por cierto que la verdadera intención del legislador es la de ceder automáticamente a las universidades y centros de investigación los derechos de explotación sobre las obras creadas por el personal docente e investigador en el decurso de su actividad ordinaria dentro de sus respectivas instituciones, considero que no se habría sopesado adecuadamente el impacto que este cambio de régimen supondría para las universidades y centros de investigación, para los propios investigadores, y, por ende, para la industria editorial o de la cultura y ciencia en general. De admitirse que la cesión de los derechos de explotación que correspondan a profesores e investigadores se produce de forma automática a las instituciones donde desarrollan su actividad, ese nuevo régimen jurídico puede constituir más un problema que una oportunidad para los gestores de universidades y centros de investigación públicos. En concreto, no se habrían valorado sosegadamente las posibilidades que tienen las universidades y centros de investigación para gestionar y capitalizar toda la propiedad intelectual resultante de la actividad de su personal docente e investigador, existiendo el riesgo tangible de que muchas de las obras producidas por éstos queden sin explotarse (lo cual resultaría radicalmente contrario a los objetivos mismos de crecimiento sostenible y de fomento de la investigación y de la transferencia de resultados hacia el sector productivo y la

sociedad) y generando un malestar generalizado (si no una auténtica rebelión) entre el personal docente e investigador por las notables molestias que puede ocasionar un proceso burocratizado de comunicación de la existencia de una creación a un organismo gestor y de espera para que éste decida si dicha obra va a ser eventualmente explotada por la institución y la forma en que se va hacer, dejando libertad en caso contrario al autor para decidir libremente la forma en que quiere divulgar su obra, y sin descartar la posibilidad de reservarse un derecho no exclusivo y gratuito de la misma dentro de la misma institución.

A día de hoy no existe un problema real en el seno de universidades y centros de investigación sobre la titularidad y explotación de obras científicas que nazcan de la propia iniciativa del investigador. Además, en el momento actual las universidades y centros de investigación no parecen tener ninguna intención ni, en su caso, disponen de recursos suficientes para gestionar adecuadamente la titularidad y explotación de las obras científicas o de otro tipo que sean creadas por la iniciativa del propio investigador y no como fruto de un encargo específico de la propiedad universidad o de un tercero a través de la misma. Creo además no equivocarme al afirmar que una interpretación literal del art. 54.2 LES socavaría gravemente los cimientos sobre los que se asienta la creación intelectual, ya que permitiría establecer un control sobre la investigación y la creación científica del personal docente e investigador (vulnerando así los derechos fundamentales de investigación y creación científica y la libertad de cátedra; art. 20.1 b. CE) y entraría en contradicción con la titularidad de derechos de propiedad intelectual otorgada al autor por el simple hecho de la creación (art. 1 TRLPI; máxime cuando no es una obligación del investigador obtener resultados concretos en forma de obra científica ni es contratado con este fin por las universidades y centros de investigación), en particular con el derecho moral inalienable (tampoco “*ex lege*”) e irrenunciable a decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma (art. 14.1º TRLPI)<sup>33</sup>.

Considero pues que las conclusiones a las que parece llevar una interpretación basada en la intención del legislador plasmada en la literalidad del art. 54.2 LES -en la

---

<sup>33</sup> Pues, aun en el caso de que se abogue por una interpretación restrictiva del mismo, admitiendo que la decisión de cómo y dónde publicar o difundir la obra no queda dentro necesariamente del derecho moral de divulgación, citando al efecto normas de la LOU y de la LCTI que tienen un carácter netamente declarativo y programático (lectura que es más que discutible), no puede dejar de reconocerse que está fuera de toda duda que corresponde en último término al investigador la decisión de publicar o no los resultados de la investigación (cfr. CAVANILLAS MÚGICA, “Propiedad intelectual y Ciencia...”, cit., pgs. 25-28).

forma que acabo de exponer- no son correctas. La remisión que el inciso final realiza a la legislación general de propiedad intelectual no se corresponde con lo que a priori parece la intención del legislador; y por ello, puede decirse que no queda del todo claro el verdadero propósito perseguido por el legislador responsable de la LES y de la posterior LCTI.

A pesar de que los propios términos del art. 54.2 LES y de la normativa complementaria mencionada atribuyen aparentemente la titularidad derivativa “*ex cessio legis*” de los derechos de explotación a las universidades y centros donde los investigadores-autores desarrollen sus funciones, el último inciso del art. 54.2 LES introduce un claro elemento perturbador de esta posible interpretación, al señalar que los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones universitarias y de otros centros de investigación públicos corresponderán a las entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios, “*en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual*”.

En mi opinión, el importante matiz que recoge el inciso final del precepto comentado quiere decir que la LES está reconociendo expresamente algo que ya resultaba obvio: la jerarquía material del TRLPI. Por tanto, el art. 54.2 LES no puede interpretarse como una regla especial de cesión “*ex lege*” de la titularidad de derechos de explotación que se superponga al régimen general de autoría, ni tampoco como una cesión legal de derechos que se superponga -como ley especial- a las reglas generales sobre transmisión de derechos del TRLPI, lo cual sería sistemáticamente incorrecto.

Partiendo siempre de la superior jerarquía normativa material del TRLPI sobre la LES y la LCTI, entiendo que el art. 54.2 LES no deja de ser una mera declaración de política legislativa, vacía de contenido normativo material propio (como, por cierto, buena parte del articulado de la inefable LES), realizada dentro de un contexto normativo de carácter netamente programático y desiderativo en materia de autosostenibilidad de los centros de investigación y de transferencia de resultados de la investigación. Es claro que, en dicho contexto, a la hora de redactar las normas el legislador piensa (incluyendo en el manido y etéreo concepto de “legislador” tanto al departamento ministerial proponente como a las cámaras legislativas decisorias) fundamentalmente en las creaciones técnicas susceptibles de protección por títulos de propiedad industrial; que tiende a asociar puerilmente la transferencia de resultados de

la investigación con la transferencia de tecnología; y que en esa línea de pensamiento se ha dejado llevar por el régimen de las patentes y otros títulos de propiedad industrial sobre creaciones de tipo técnico producidas en el seno de la Administración y en particular de universidades y centros de investigación públicos (art. 20 LP), arrastrando irresponsablemente a las obras científicas, literarias, artísticas o tecnológicas hacia un régimen similar que, sin embargo, por mucho que quiera forzarse la interpretación del art. 51 TRLPI, no está previsto en la legislación de propiedad intelectual, ni tampoco se regula con claridad y detalle suficiente en el mencionado art. 54.2 LES y en las disposiciones complementarias de la LCTI.

Así las cosas, es claro que el art. 54.2 LES no puede leerse ni aplicarse al margen del régimen sobre autoría y transmisión de derechos de explotación establecido con carácter general en el TRLPI. Sólo así puede entenderse cabalmente la enunciación de que los derechos de explotación “corresponderán” a las entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios, *“en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual”*. Pero, como se ha dicho con acierto, la remisión que el art. 54.2 LES hace al TRLPI es una remisión en el vacío, puesto que, a diferencia de lo que ocurre en materia de invenciones (art. 20 LP), en la legislación de propiedad intelectual no hay ninguna norma que establezca un régimen particular de cesión de derechos en las relaciones de servicios con la Administración (y en concreto en las relaciones laborales o funcionariales del personal docente e investigador de universidades y centros de investigación públicos), de modo que no cabe interpretar el precepto en el sentido de que, sin contrato al efecto, los derechos de autor sobre las obras creadas se entienden cedidos “*ex lege*” a la Universidad o al Centro de Investigación de que se trate<sup>34</sup>.

El único encaje posible con el TRLPI sería con el art. 51 TRLPI, pero, como ya se ha expuesto anteriormente, sólo bajo determinados requisitos puede defenderse una aplicación analógica de las reglas sobre transmisión de derechos de explotación de creaciones asalariadas (art. 51 TRLPI) a las obras creadas por empleados y funcionarios públicos en el desarrollo de sus funciones, no concurriendo los elementos necesarios para ello (ajenidad, dependencia y destino) en el caso de las creaciones del personal docente e investigador de universidades y centros de investigación públicos.

---

<sup>34</sup> MARÍN LÓPEZ, Juan José, “Crónica de España (2008-2011)”, *Revue Internationale du Droit D’Auteur*, n° 234, Octubre 2012, pg. 361.

En suma: al no formar parte las obras científicas o de otra naturaleza de la actividad propia u ordinaria del personal docente e investigador en el desarrollo de sus funciones en universidades y centros o instituciones de investigación públicos; al no existir una relación de dependencia y subordinación a ninguna autoridad jerárquica en la selección de las materias de investigación, en la obtención de resultados en forma de obras originales y en la explotación de las mismas; y al no formar parte del objeto ni de la actividad principales de las universidades y centros de investigación explotar económicamente y obtener un provecho económico mediato o inmediato de las creaciones intelectuales de su personal docente e investigador; al no concurrir, como digo, ninguno de estos factores, es preciso concluir que, a pesar de lo que pueda sugerir una primera lectura del art. 54.2 LES, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, morales y patrimoniales, sobre las obras científicas o de otro tipo creadas por el personal docente e investigador de universidades y otras instituciones públicas de investigación les corresponde en todo caso a los propios autores, que serán libres para decidir la divulgación de las mismas y las formas, medios, tiempos y territorios de explotación<sup>35</sup>.

En consecuencia, sólo corresponderán los derechos de explotación sobre las obras a las universidades o centros de investigación donde el autor preste sus servicios como empleado o funcionario público docente o de investigación, cuando las obras se creen por personal docente o investigador mediante un encargo específico de la propia institución u organismo de trabajo del investigador (art. 83 LOU) o cuando, producida la creación de forma autónoma por el investigador, ambas partes acuerden una cesión (licencia) de derechos de explotación en los términos y con el alcance previsto en los arts. 43 y ss. TRLPI. Entiendo que es en todos estos casos donde resulta aplicable el derecho del investigador a percibir una compensación económica adicional a su salario en atención a los resultados en la producción y explotación de la obra, enunciado en el art. 14.1 i) y desarrollado en la DA 19ª LCTI.

Sólo se aplicarán las reglas sobre transmisión de derechos de las creaciones asalariadas del art. 51 TRLPI en aquellos casos en que un investigador sea contratado por una universidad o centro de investigación en régimen laboral, para desarrollar una

---

<sup>35</sup> Sin perjuicio de las obligaciones de difusión en régimen de acceso abierto que el art. 37 LCTI (del que daremos cuenta brevemente a continuación) parece imponer (pero sólo lo parece) a los investigadores cuyas obras sean el resultado de proyectos financiados por los presupuestos generales del Estado.

investigación bajo el control del superior jerárquico con la vista puesta en la obtención de un resultado concreto en forma de obra científica, artística o tecnológica, para su explotación por la propia universidad o mediante la concesión de licencias exclusivas o no exclusivas a terceros, al darse todas las condiciones de ajenidad, dependencia y destino requeridas para ello. Y en el caso de obras creadas en virtud de un contrato de servicios u obra con universidades o centros de investigación, habrá que estar a las condiciones que los pliegos de contratación dispongan en relación con la titularidad de los derechos de explotación, vinculándose el autor por lo allí dispuesto, que, en su caso, deberá reinterpretarse adecuadamente de acuerdo con lo establecido en el art. 43.2 TRLPI.

En conclusión, considero que, a pesar de lo que pudiera parecer, las reformas legislativas llevadas a cabo por la LES y la LCTI no modifican sustancialmente el régimen de atribución y cesión de derechos de autor sobre las creaciones científicas o de otro tipo del personal docente e investigador de universidades y centros de investigación conocido y aplicado hasta el momento. Pareciera que todo cambia cuando realmente todo sigue igual, salvo que se quiera forzar una interpretación analógica del art. 51 TRLPI que, desde luego, no estaba presente en la mente del legislador de 1987 y no queda claro si lo está en la del legislador de 2011, a la vista de las muchas contradicciones que se pueden apreciar en la redacción del art. 54 LES y en el posterior desarrollo de la LCTI.

Probablemente el error de fondo estriba en el tratamiento conjunto de la propiedad industrial (invenciones) y de la propiedad intelectual (obras científicas o tecnológicas fundamentalmente) a la hora de diseñar un régimen jurídico para la transferencia de los resultados de la investigación; error sustentado en la incorrecta presunción de que la legislación de propiedad intelectual incluye una normativa sobre la cesión legal de derechos de explotación del profesor o investigador similar a la del art. 20.2 LP; algo que no es cierto, por más que se intente “estirar la goma” para afirmar la razonabilidad de una aplicación analógica del art. 51 TRLPI a las obras creadas por empleados y funcionarios públicos y, en particular, a las obras creadas por el personal docente e investigador de universidades y centros públicos de investigación<sup>36</sup>. Si fuera

---

<sup>36</sup> Incluso quienes se muestran favorables a reconocer la cesión automática a universidades y centros de investigación de los derechos de explotación sobre las obras creadas por el personal investigador, recurriendo a la interpretación analógica del art. 51 TRLPI en conjunción con la LES y la

esta la verdadera intención de nuestro legislador (sobre todo del departamento o departamentos ministeriales de donde surgió la iniciativa legislativa), lo lógico sería modificar la legislación básica de propiedad intelectual para ponerlo de manifiesto claramente y sentar un régimen jurídico concreto de cesión de derechos a favor de la Administración y en particular de universidades y centros de investigación, en la línea del art. 20 LP<sup>37</sup>.

En todo caso es mucho presumir que las intenciones de política-legislativa de los departamentos ministeriales promotores de estas normas en materia de investigación científica y transferencia de conocimiento sean claras; y mucho menos que exista unidad de propósito entre los distintos Ministerios implicados; o, más aún, dentro del propio Ministerio del que surgió la iniciativa de abordar la problemática de la propiedad intelectual en centros de investigación. Esto es, no queda ni mucho menos claro que el legislador haya asumido lo que realmente parece querer decir. Creo que así lo demuestra el tenor literal del art. 37 LCTI, relativo a la difusión de obras científicas en repositorios de acceso abierto, y la omisión de reglas específicas sobre el particular en el Proyecto de Ley de Reforma del TRLPI aprobado por el Gobierno con fecha de 14 de febrero de 2014 y remitido a las Cortes Generales.

El art. 37 LCTI establece en su apartado 1 que los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de investigación, disponiendo a continuación en su apartado 2 que: *“El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una versión digital de la*

---

LCTI, critican que estas dos leyes no hagan distinciones precisas entre las formas de explotación de derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual, reconociendo incluso que resulta desconcertante la atribución a las universidades, *“contra consuetudinem”*, de los derechos de explotación regulados en la LPI. Vid. CAVANILLAS MÚGICA, “Propiedad intelectual y Ciencia...”, pg. 29.

Señala en este sentido CASAS VALLÉS, “Propiedad intelectual y contenidos generados en las universidades...”, cit., pg. 5, que las diferencias entre propiedad industrial e intelectual son tan claras que llama la atención la obstinación legislativa en ignorarlas, dado que mientras las invenciones son resultados excepcionales que merecen un tratamiento especial, la creación de obras por los profesores e investigadores es una actividad corriente y torrencial, por lo que presumir cedido a la universidad o centro de investigación todas las creaciones resultantes de la actividad docente o investigadora se intuye absurda o, si se prefiere, desmedida.

<sup>37</sup> Cuyo trasfondo es muy diferente, tanto por lo excepcional de la consecución de invenciones, como por la mayor utilización de los medios que el centro puede poner a disposición de un investigador para conseguir esas invenciones, como por el muy diferente coste de la gestión de registro y explotación de algunas invenciones frente a la creaciones científicas o técnicas frecuentes y masivas que se protegen además por el solo hecho de la creación sin necesidad de trámite registral alguno.

*versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de publicación*<sup>38</sup>. Si, partiendo de lo dispuesto en el art. 54.2 LES y en algunos preceptos de la misma LCTI, el legislador tuviera claro que se produce una cesión automática de los derechos de explotación a las universidades y centros de investigación donde el autor desarrolla su labor docente o investigadora ordinaria, no se impondría la obligación de archivar y difundir una versión electrónica del trabajo en repositorios de acceso abierto al “personal investigador” autor de los contenidos, ni hablaría de los contenidos que “le hayan sido aceptados” para publicación en publicaciones periódicas o seriadas, sino que atribuiría directamente a la universidad o centro de investigación donde el autor ha desarrollado la investigación financiada la facultad de decidir la publicación de esos trabajos en revistas o publicaciones seriadas e impondría a esos mismos centros el deber legal de difundir en repositorios de acceso abierto pasado el plazo establecido.

---

<sup>38</sup> La versión electrónica del trabajo científico se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación o en repositorios institucionales de acceso abierto (art. 37.3 LCTI), y esa versión pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas en sus procesos de evaluación de los investigadores (art. 37.4 LCTI). Se pasa así de la promoción legal del acceso abierto, por medio de la Disposición Adicional 3ª de la Ley 23/2006, de 7 de julio (“fomento de la difusión de obras digitales”) a la imposición legal del acceso abierto, en el citado art. 37.2 LCTI.

Dentro de esta tendencia a favorecer el “*Open Access*” en la literatura científica, se alcanzan las más altas cotas de la sinrazón con el art. 14.5 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, según el cual: “*Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos*”. La norma no reconoce una “*cessio legis*” de los derechos de explotación sobre la tesis doctoral a la universidad, limitándose a imponer una obligación administrativa de carácter reglamentario que resulta radicalmente contraria a la Ley de Propiedad Intelectual, que reconoce al autor la propiedad intelectual sobre sus obras por el simple hecho de la creación, atribuyéndole el derecho a decidir la divulgación y, en tal caso, el derecho exclusivo a la explotación de la obra *sin más limitaciones que las establecidas en la Ley* (cfr., arts. 1 y 2 LPI). Incluso podría decirse que resulta contraria al mismo derecho de propiedad constitucionalmente reconocido (art. 33 CE 1978) y al art. 27.2 de la Convención de Derechos Humanos de 1948. Vid. al respecto la acerada crítica de BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, “Un expolio ilustrado”, en Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, nº 8/2013, Tribuna. Y se opone también, paradójicamente, a otra norma reglamentaria salida del mismo Ministerio de Educación, como es el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el estatuto del estudiante universitario (promulgado apenas un mes antes), cuyo art. 7.1 letra x) reconoce como derecho común de los estudiantes universitarios el reconocimiento de la autoría de los trabajos elaborados durante sus estudios y la protección de la propiedad intelectual de los mismos, mientras que el art. 10 letra f) reconoce específicamente el derecho a contar con el reconocimiento y protección de la propiedad intelectual a partir de los resultados de la Tesis Doctoral y de los trabajos de investigación previos en los términos que se establecen en la legislación vigente sobre la materia.

Obsérvese que dicha obligación no incluye los contenidos científicos más elaborados publicados en forma de tratados, obras colectivas, monografías o manuales<sup>39</sup>, ni tampoco las obras científicas publicadas en revistas o cualesquiera otras publicaciones seriadas o periódicas, analógicas o digitales, que no procedan de investigaciones financiadas mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado<sup>40</sup>; de modo que los autores (el personal investigador) tendría plena libertad para decidir como divulgar su obra, sin que en ningún momento se intuya en esta norma una cesión de derechos a la universidad o centro de investigación. Pero además es imprescindible tener en cuenta la cláusula de salvaguardia que contiene el inciso primero del apartado 6 del art. 37 LCTI, según el cual el deber de difusión en repositorios de acceso abierto “*se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección*”<sup>41</sup>; derecho de negociar con terceros la cesión de derechos de explotación que relativiza totalmente el supuesto deber legal de difundir la obra en repositorios de acceso

---

<sup>39</sup> Decisión loable, pues no puede compararse el esfuerzo que conlleva una publicación en una revista científica con la creación de un tratado, manual o estudio monográfico; esfuerzo que debe llevar asociada la posibilidad del autor de negociar un contrato que le reporte beneficios, por exiguos que estos puedan llegar a ser, incluso con su propia universidad o centro de investigación.

<sup>40</sup> El requisito de que la investigación esté financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado deja un margen importante para la duda, puesto no queda claro si la actividad investigadora tiene que ser objeto de una financiación específica (por ejemplo becas de investigación doctoral o postdoctoral, proyectos de I + D, etc.) o si, por el contrario, el hecho de desplegar una actividad de investigación en un centro financiado exclusiva o mayoritariamente por fondos estatales (funcionarios o trabajadores de universidades y centros de investigación públicos) determina que los resultados de dicha investigación se consideren financiados en todo caso por fondos de los Presupuestos Generales del Estado. Entiendo que, por la forma de redacción del precepto, en la “*mens legislatoris*” están solamente los casos de investigaciones que reciben financiación específica, puesto que son muchos los funcionarios y empleados de universidades y centros de investigación que tienen entre sus funciones la investigación, si bien -como se ha dicho ya- no existe una norma que les obligue como tal a investigar (salvo, quizás, en el caso de algunos centros de investigación) y, por lo general, su actividad (especialmente en el caso de profesores e investigadores universitarios) no está sometida a un control jerárquico que proponga, dirija y controle la actividad de investigación. Por lo demás, quedan fuera las publicaciones periódicas resultado de investigaciones financiadas por las Instituciones de la Unión Europea, Comunidades Autónomas (regionales) o Administraciones Locales, salvo que se quiera interpretar que los presupuestos de CCAA y entes locales forman parte también de los presupuestos generales del Estado; algo, sin embargo, que no se desprende por sí sólo del tenor literal del art. 37.2 LCTI). En todo caso, lo anterior no impedirá que estas otras administraciones puedan incluir el acceso abierto de los resultados de la investigación dentro de las condiciones de concesión de las ayudas.

<sup>41</sup> El segundo inciso hace referencia claramente a las creaciones que sean susceptibles de protección a través de derechos de propiedad industrial, fundamentalmente patentes y modelos de

abierto<sup>42</sup>, y que, en mi opinión, corresponderá al mismo personal investigador al que se refiere el apartado 2 del mismo art. 37 LCTI (es decir, el autor, que es sobre quien recae el deber de difundir en repositorios)<sup>43</sup>.

Tampoco parece que el Ministerio responsable de la legislación de propiedad intelectual haya asumido la necesidad o conveniencia de realizar modificaciones para acoplar las intenciones plasmadas en la LES y LCTI en el TRLPI. Si así fuera, habría aprovechado el Proyecto de Reforma del TRLPI aprobado por el Gobierno con fecha de 14 de febrero de 2014 y remitido a las Cortes Generales para modificar el alcance del art. 51 TRLPI haciendo extensivo el régimen de creaciones asalariadas a las Administraciones públicas, o para crear una normativa específica similar a la del art. 20.2 LP que recoja los principios o reglas contenidos en la LES y en la LCTI de forma coherente y ordenada. El citado Proyecto de Reforma se limita a recoger una única alusión cuando, en el art. 32.4 párrafo final del Texto Projectado, dispone que los autores de obras reproducidas, distribuidas o comunicadas parcialmente con fines docentes o de investigación tendrán derecho a percibir una remuneración equitativa de los centros universitarios y organismos de investigación donde se lleven a cabo esos actos, salvo que dichos centros u organismos sean titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras utilizadas con tales fines. Lo existe ninguna referencia al art. 54.2 LES ni a la LCTI, ni tampoco puede presumirse que el legislador esté validando una interpretación analógica del art. 51 TRLPI a las creaciones del personal docente e investigador de universidades y centros de investigación. De modo que el centro u organismo tendrá que demostrar que es titular de derechos de autor, ya por la estricta aplicación del art. 51 TRLPI, ya por ser titular de derechos de autor sobre obras colectivas o ya por resultar cesionario de derechos de explotación en virtud de una transmisión de derechos.

---

utilidad, pero también variedades vegetales o topografías de productos semiconductores, donde tiene prioridad el régimen del art. 20 LP.

<sup>42</sup> El art. 37.6 LCTI tiene una clara impronta de excepción respecto a la regla general: se podrá acordar con terceros una cesión en exclusiva de la obra para su publicación en revistas, sitios web, blogs, etc. o para su inclusión en bases de datos electrónicas, por un plazo superior a 12 meses, dejando así sin efecto la obligación de difundir en acceso abierto que establece el art. 37.2 LCTI. O, aunque no lo diga la norma, aplazando esa obligación legal hasta el momento en que transcurra el tiempo pactado para la cesión de derechos en el contrato, o los cinco años que establece el art. 43.2 TRLPI para los casos en que el contrato no señale un plazo determinado de cesión.

<sup>43</sup> En contra CAVANILLAS MÚGICA, “Propiedad Intelectual y Ciencia...”, cit., pg. 32, quien atribuye ese derecho a ceder los derechos de explotación a terceros (o, en caso de no hacerlo, el deber de archivar y difundir en repositorios de acceso abierto) a los centros de investigación a los que pertenezca el personal investigador creador de la obra.

No se observa en definitiva ninguna voluntad del departamento ministerial responsable de la iniciativa legislativa en materia de propiedad intelectual por modificar el TRLPI para instaurar un régimen similar al de la legislación de propiedad industrial sobre invenciones. Probablemente porque no existe ese problema en la práctica. Creo de hecho que si algún día se decidiera dar ese paso, se estaría creando un problema innecesario que restaría incentivos a los investigadores, complicaría la gestión universitaria y de organismos de investigación y afectaría negativamente a un sector de la industria editorial. Bastaría como mucho con reconocer el derecho de las universidades y centros de investigación a utilizar con fines docentes y de investigación artículos científicos o breves fragmentos de obras monográficas, tratados y manuales de su personal docente e investigador sin tener que abonar remuneración alguna por ello y, en su caso, un derecho de uso no exclusivo y gratuito para utilizar programas de ordenador y bases de datos bajo determinadas condiciones que no afectasen a la normal explotación de las mismas ni a los legítimos intereses de sus titulares.