

# El contrato de trabajo del autor asalariado: supuestos de aplicación del art. 51 de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>(\*)</sup>.

---

*Juan Antonio Altés Tárrega (\*\*)*

SUMARIO: 1 Introducción. 2 El art. 51 de la Ley de Propiedad Intelectual: autonomía individual y autor asalariado. 3 El contrato de trabajo del autor asalariado: ámbito objetivo y subjetivo. 3.1 La obra intelectual como objeto de regulación. 3.2 Creaciones intelectuales frente a invenciones laborales. 3.3 El objeto del contrato como delimitador del sujeto del contrato: el autor asalariado en el art. 51 LPI. 3.4 La causa objetiva del contrato y la transmisión de derechos al empresario. 4. Los supuestos de aplicación del art. 51 LPI. 4.1 Creación de obras intelectuales en empresas cuya actividad se destina a la explotación de las mismas: delimitación de los supuestos de aplicación del art. 51 LPI. 4.2 Creación de obras intelectuales en empresas cuya actividad no permite la explotación de las mismas: un supuesto de inaplicación del art. 51 LPI. 5. Bibliografía.

## 1 Introducción

Se utiliza la expresión de “autor asalariado” para definir al trabajador dependiente y por cuenta ajena que, como resultado de su actividad, crea una obra intelectual que genera derechos de autor conforme a la normativa sobre propiedad intelectual<sup>1</sup>. El régimen jurídico de este tipo de trabajadores no ha suscitado especial interés entre la doctrina laboral a la vista de la escasa producción literaria que ha generado<sup>2</sup> y, sin

---

<sup>(\*)</sup> Este trabajo está enmarcado en el Proyecto de investigación sobre “Los derechos de autor de los trabajadores asalariados: La Ley de Propiedad Intelectual y su integración en el Derecho del Trabajo” financiado por la Universitat de València (UV-AE-09-5883).

<sup>(\*\*)</sup> Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universitat de València (EG).

<sup>1</sup> El derecho de propiedad intelectual al recaer bienes inmateriales se ha calificado como un derecho de propiedad especial (arts. 428 y 429 Código Civil), pero de propiedad al fin y al cabo, puesto que concede a su titular “todas las facultades posibles sobre un objeto frente a todos los demás” —BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (2007-a), “Artículo 1º. Comentario” en AA. VV. (Coor. R. Bercovitz Rodríguez-Cano) *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid p. 21; y, en similar sentido, DE ROMÁN PÉREZ, R. (2005), “Naturaleza jurídica del derecho de autor”, en AA. VV. (Coor. Cesar Iglesias Rebollo) *Propiedad intelectual, derechos fundamentales y Propiedad industrial*, Reus S.A., Madrid, pp. 46 y 47. No obstante, la configuración de la propiedad intelectual como un derecho de propiedad, aun especial, es negada por parte de la doctrina civil— BONDÍA ROMÁN, F. (1997), “Artículo 1” en BONDÍA ROMÁN, F. y RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual (Texto Refundido, R.D.Leg. 1/1996, de 12 de abril)*, Civitas, Madrid, p. 18.

<sup>2</sup> Lo cual no impide que existan trabajos de enjundia que analizan detalladamente esta relación de trabajo —principalmente VALDÉS ALONSO, A., (2001) *Propiedad Intelectual y relación de*

embargo, se trata de una relación de trabajo que origina más de un problema y que presenta aspectos de gran interés.

Lo primero que debe destacarse es la ausencia de referencias en la normativa laboral vigente a este específico supuesto de prestación de servicios en régimen laboral, en contraposición a otras normas anteriores<sup>3</sup>. La única mención a este tipo de trabajadores se encuentra, desde 1987, en la Ley de Propiedad Intelectual<sup>4</sup>, actualmente recogida en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de 12 de abril de 1996 (LPI).

Esta ausencia de regulación laboral específica podría entenderse, de forma maniquea, en dos sentidos: o bien admitiendo que para la norma laboral esta relación jurídica carece de especialidades, por lo que le será de aplicación el conjunto normativo integrado por el Estatuto de los Trabajadores (ET) y el resto de disposiciones laborales; o bien, por el contrario, asumiendo que no cabe una relación laboral de este tipo, por no concurrir en ella las notas que determinan el nacimiento de una relación laboral, debiendo entenderse por tanto que la LPI lleva a cabo una inclusión constitutiva de una relación de trabajo.

Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones resulta totalmente cierta. Por un lado, porque la doctrina, por una vía u otra, ha admitido que la actividad intelectual puede ser objeto de una relación de trabajo<sup>5</sup>. No obstante, dadas las prerrogativas que el autor —también el asalariado— posee sobre su creación, los presupuestos constitutivos de la relación de trabajo han tenido que ser matizados. En este sentido, se señala que, si bien la concepción clásica de la dependencia sería incompatible con una relación laboral de esta naturaleza, al quedar la subordinación en entredicho en referencia a la creación intelectual, su actual formulación, entendida como la inclusión del trabajador en el ámbito de dirección y control del empresario, permite compatibilizar el contrato de trabajo y las creaciones intelectuales<sup>6</sup>. Igualmente, se entiende aplicable a estas

---

*trabajo. La transmisión de los derechos de propiedad intelectual a través del contrato de trabajo. Artistas, programadores informáticos y producción audiovisual.* Civitas, Madrid.

<sup>3</sup> La primera regulación del contrato de trabajo de los autores aparece en la Ley de Contrato de Trabajo de 1931, cuyo artículo 26, transcribiendo casi literalmente el artículo 132 del Proyecto legislativo alemán de Ley General del Contrato de Trabajo (Proyecto Potthoff) de 1923, señala que “*los contratos en virtud de los cuales el trabajador transmite de antemano al patrono o a terceras personas sus derechos de autor respecto de obras de literatura, de música, de artes gráficas, de la telegrafía, etc., habrán de hacerse por escrito. Se excluyen de este precepto los escritos de propaganda, relaciones, anuncios, y otros medios semejantes propios de la vida comercial*”. Este precepto pasó, con la única variación de sustituir el termino patrono por el de empresario, a la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 y se mantuvo vigente hasta 1987, año en que fue derogado por la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. Sobre el tema PÉREZ PÉREZ, M. (1989) “Derechos de autor y relación de trabajo”, *Relaciones Laborales*, nº 11, pp. 273 y 274; y VALDÉS ALONSO, A., (2001), pp. 78 y ss.

<sup>4</sup> Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. En la actualidad la regulación de los autores asalariados se encuentra en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de 12 de abril de 1996.

<sup>5</sup> Como señala BONDÍA ROMÁN, F. (1984), “Los autores asalariados”, *Revista Española del Derecho del Trabajo*, nº 19, p. 419, el trabajador intelectual no presenta en principio, desde una perspectiva exclusivamente laboral peculiaridades dignas de mención respecto del trabajador manual.

<sup>6</sup> VALDÉS ALONSO, A., (2001), pp. 123 y ss.

relaciones la nota de ajenidad que define una relación laboral, aunque para ello, como más adelante se expone, en opinión de algunos autores, se hace necesario modalizar dicho concepto<sup>7</sup>. Por otro lado, porque la conjunción de dos regímenes jurídicos muy distintos, como son el de los derechos de autor y el de los trabajadores dependientes por cuenta ajena, provoca tensiones que pueden llevar, como mínimo, a relativizar determinados derechos y obligaciones contenidos en ambos<sup>8</sup>.

Este trabajo no tiene como objetivo detallar y solucionar todos y cada uno de los problemas que suscita la figura del autor asalariado. Su fin es mucho más modesto, ya que sólo pretende contestar una pregunta, que, en cualquier caso considero que debe ser el punto de partida de un estudio más completo sobre la materia: la de si el régimen jurídico sobre el autor asalariado que ofrece la Ley de Propiedad Intelectual, recogido principalmente en el art. 51 de la Ley, resulta aplicable a cualquier trabajo dependiente y por cuenta ajena destinado a la creación intelectual. Para ello, partiendo del escueto régimen jurídico que contiene el precepto, es necesario determinar, de un lado, si además de dicho artículo resultan aplicables otras disposiciones legales y, de otro lado, su ámbito de aplicación tanto desde un punto de vista objetivo como subjetivo.

## **2 El art. 51 de la Ley de Propiedad Intelectual: autonomía individual y autor asalariado**

Como he dicho la normativa básica aplicable a estos trabajadores se encuentra en el artículo 51 del actual Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), titulado "*Transmisión de los derechos del autor asalariado*".

En dicho precepto se señala lo siguiente:

- 1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito.*
- 2. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral.*

---

<sup>7</sup> Sobre la reformulación de la concepción típica de la ajenidad en relación con los autores asalariados VALDÉS ALONSO, A., (2001), pp. 101 y ss. y MORENO DE VEGA Y LOMO, F. (2002), "Propiedad intelectual y relación de trabajo. Un supuesto de «laboralización» de derechos fundamentales", *Actualidad Laboral*, nº 17, p. 345 y 346. Otros autores, sin embargo, niegan que la nota de ajenidad se encuentre modalizada cuando el resultado del trabajo es una creación intelectual —HURTADO GONZÁLEZ, L. (2001), "Contrato de trabajo y derechos de propiedad intelectual de los autores", *Relaciones Laborales*, nº 5, p. 56. La principal diferencia entre una y otra tesis radica en concepción de los derechos de explotación como parte de objeto del contrato del auto asalariado.

<sup>8</sup> BONDÍA ROMÁN, F. (1984), ob. cit., p. 419 y 420.

*3. En ningún caso podrá el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo establecido en los dos apartados anteriores.*

*4. Las demás disposiciones de esta Ley serán, en lo pertinente, de aplicación a estas transmisiones, siempre que así se derive de la finalidad y objeto del contrato.*

*5. La titularidad de los derechos sobre un programa de ordenador creado por un trabajador asalariado en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones de su empresario se regirá por lo previsto en el apartado 4 del artículo 97 de esta Ley.*

Puede observarse que, con la redacción dada al precepto, se concede un gran protagonismo a la autonomía individual, determinando que será el contrato la principal fuente de regulación de la transmisión de derechos<sup>9</sup>, si bien, en el apartado segundo, se establece un régimen supletorio para aquellos casos en que no exista un contrato escrito.

Ello podría llevar a pensar que la Ley de Propiedad Intelectual y el Estatuto de los Trabajadores tienen un papel marginal en la regulación de esta relación jurídica de trabajo, sobre todo si se tiene en cuenta que, en relación con la LPI, el apartado cuarto del precepto consagra un principio de especialidad, en base al cual sus disposiciones sólo se aplican cuando no entren en contradicción con la finalidad y objeto del contrato.

No obstante, la realidad es otra. De hecho el artículo 51 LPI, inmerso el Título V, relativo a la transmisión de derechos, sólo regula la específica y especial transmisión de derechos de explotación de la obra que se produce entre el autor asalariado y su empresario, concediéndoles un amplio régimen de libertad a la hora de delimitar el contenido jurídico de dicha transmisión, sin que ello implique que el resto del contenido de la LPI tenga siempre una aplicación subsidiaria al mismo, en atención al mencionado art. 51.4.

La Ley de Propiedad Intelectual se construye sobre unos presupuestos aplicativos que deben ser en todo caso respetados. En este sentido, las disposiciones sobre los sujetos, el objeto y el contenido de la cesión (arts. 5 a 25), así como sobre los derechos morales irrenunciables del autor (arts. 14 a 16) constituyen un límite absoluto al negocio jurídico por el que se transmiten los derechos de explotación de la obra, sin perjuicio de que algunos de ellos deban ser reinterpretados a la luz de la normativa laboral; mientras que otras disposiciones de carácter imperativo que regulan con carácter general la transmisión de derechos (arts. 43 y ss.) sí resultarán aplicables a este contrato de cesión de forma subsidiaria. Con ello se impide que el resultado prive

---

<sup>9</sup> PÉREZ PÉREZ, M. (1989), ob. cit., p. 279 señala que "es incuestionable el *principio de autonomía* de las partes para la Ley".

a la parte más débil, el autor asalariado, de los derechos que legalmente le concede la norma<sup>10</sup>

Tampoco puede interpretarse la referencia que el art. 51 LPI hace al contrato en relación con el propio contrato de trabajo que une al autor asalariado con su empresario. De ser así, por medio de la Ley de Propiedad Intelectual se estaría relegando la aplicación del Estatuto de los Trabajadores, en favor de la autonomía individual, alterando el sistema de fuentes que rige este ordenamiento jurídico, en el que, como es sabido, la voluntad de las partes tiene una función reguladora residual.

El contrato mencionado por el precepto es entonces el pacto de cesión. No existe por tanto un único contrato, lo cual ha sido asumido por la doctrina laboral independientemente de la postura que mantenga en torno a la relación existente entre ambos, o, lo que es lo mismo, de si se considera, como más adelante se trata, que el negocio jurídico de la transmisión derechos forma parte esencial del objeto del contrato de trabajo<sup>11</sup>.

Por consiguiente, en principio, cada una de las normas implicadas regula su propia parcela y, en este sentido, la Ley de Propiedad Intelectual atribuye una serie de derechos al autor de la obra y delimita el alcance y el contenido del pacto de cesión de una parte de esos derechos, mientras que el Estatuto de los Trabajadores regula la relación de trabajo entre el trabajador-autor y el empresario.

### **3 El contrato de trabajo del autor asalariado: ámbito objetivo y subjetivo.**

Como ha venido a señalar la doctrina, la especialidad del artículo 51 LPI viene determinada por su ámbito objetivo, aplicándose a las obras creadas en el marco de una relación laboral, de acuerdo con las funciones que se le han atribuido, y no con el ámbito subjetivo del mismo, por lo que no se aplica a cualquier creación de los autores asalariados<sup>12</sup>. Siendo cierta esta afirmación, para delimitar de forma más precisa el ámbito de aplicación del art. 51 LPI se ha de profundizar con algo más de detalle en el aspecto objetivo y subjetivo del contrato de trabajo del autor asalariado, para lo que

---

<sup>10</sup> RAMS ALBESA, J. (1994-a), "Artículo 51", en AA. VV. (Dir. M. Albadalejo y S. Diez Alabart) *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*. T. V. Vol. 4-A *Artículos 428 y 429 del Código Civil y Ley de Propiedad Intelectual*, EDERSA, Madrid, p. 800.

<sup>11</sup> PÉREZ PÉREZ, M. (1989), ob. cit., p. 279 y ss.; HURTADO GONZÁLEZ, L. (2001), ob. cit., p. 58 y ss.; y VALDÉS ALONSO, A., (2001), ob. cit., pp. 147 y ss. La doctrina había alcanzado la misma conclusión en relación con el art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 que señalaba que "*los contratos en virtud de los cuales el trabajador transmita de antemano al empresario (...) sus derechos de autor (...) habrán de hacerse por escrito*" —BONDÍA ROMÁN, F. (1984), ob. cit., p. 427.

<sup>12</sup> RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (2007), ob. cit., p. 839. El autor, en este sentido, destaca el art. 97.4 LPI que regula el régimen de los autores asalariados que crean programas de ordenador "*en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario*". BONDÍA ROMÁN, F. (1984), ob. cit., pp. 425 y 426, señala que, independientemente de cuál sea el mecanismo por el que se atribuye la explotación de los derechos de autor al empresario —*cessio legis* o contrato—, con carácter general, no se produce transmisión y el autor asalariado mantiene la titularidad en relación con las obras que no se corresponden con la actividad contratada.

previamente se ha de reparar en otros conceptos que determinan, con carácter general, el nacimiento del derecho de autor.

### 3.1 La obra intelectual como objeto de regulación

Los derechos de autor se originan sobre la base de la existencia de una obra y un creador de la misma<sup>13</sup>. Y para que exista una obra es necesario que exista una voluntad de crear y una actividad creativa, esto es, que se produzca una actividad tendente a la producción intelectual<sup>14</sup>.

El desarrollo de esta actividad constituye, desde la promulgación de la Constitución Española (CE) en 1978, un derecho fundamental y, en este sentido, el art. 20.1b) CE reconoce y protege el derecho "a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica"<sup>15</sup>. Lo que la Constitución protege es la creación en abstracto, no el resultado de la misma y, por ello, la propiedad intelectual no se encuentra incluida en dicho artículo, sino que deberá entenderse comprendida en el art. 33.1 CE relativo al derecho a la propiedad privada. El art. 20.1b) CE protege la fase de creación y no el resultado de dicha actividad creadora, es decir, consagra como un derecho fundamental el derecho en abstracto a producir o crear. Por tanto, la Ley de Propiedad Intelectual actúa en un momento posterior, desplegando una serie de derechos sobre el resultado del proceso de creación<sup>16</sup>. En este sentido, la jurisprudencia civil ha puesto

---

<sup>13</sup> Lo que constituye el dogma básico del sistema del derecho de autor, pues este no nace si no hay, de forma acumulada, obra ni creador —SAIZ CARGÍA, C. (2000), *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Tirant Lo Blanch, Valencia, p. 33.

<sup>14</sup> Sobre el tema SAIZ CARGÍA, C. (2000), ob. cit., pp. 86 y ss. Señala la autora que debe existir una conciencia de autor, una voluntad de crear, y que sólo es protegible el resultado de la actividad creadora del hombre (p. 93). En este sentido se entiende el acto creativo como "inexistencia de algo, al que el hombre va a dar forma externa mediante una actividad intelectual" —PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C. (1993), *El derecho de autor: la facultad de decidir la divulgación*, Civitas, Madrid, p. 144; y VALBUENA GUTIÉRREZ, J. A. (2000), *Las obras o creaciones intelectuales como objeto del derecho de autor*, Comares, Albolote (Granada), p. 12.

<sup>15</sup> En relación con el ejercicio de este derecho fundamental por parte de los trabajadores asalariados *vid.* MORENO DE VEGA Y LOMO, F. (2002), ob. cit., pp. 338 y ss.

<sup>16</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (2007-a), ob. cit., pp. 18 y ss.; RAMS ALBESA, J. (1994-b), "Artículo 14", en AA. VV. (Dir. M. Albadalejo y S. Diez Alabart) *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*. T. V. Vol. 4-A *Artículos 428 y 429 del Código Civil y Ley de Propiedad Intelectual*, EDERSA, Madrid, p. 307 y ss.; LACRUZ BERDEJO, J. L. (2007) "Artículo 2º. Comentario" en AA. VV. (Coor. R. Bercovitz Rodríguez-Cano) *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, p. 30; DE ROMÁN PÉREZ, R. (2005), ob. cit., pp. 36 y 37; y MUÑOZ VIADA, C. (2007) *Transmisión de los derechos de autor. El contrato de edición*. Grupo Difusión, Madrid, p. 16.

En sentido contrario, defendiendo que el art. 20.1b) ampara tanto la actividad creadora, como su resultado y, por tanto, constitucionaliza el derecho a la propiedad intelectual, BONDÍA ROMÁN, F. (1988), *Propiedad intelectual, su significado en la sociedad de información*, Trivium, Madrid, p. 104 y ss.; BONDÍA ROMÁN, F. (1997), "Artículo 1" en BONDÍA ROMÁN, F. y RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual (Texto Refundido, R.D.Leg. 1/1996, de 12 de abril)*, Civitas, Madrid, pp. 18 y ss.; y PLAZA PENADÉS, J. (1997), *El derecho de autor y su protección en el artículo 20,1,b) de la Constitución*, Tirant Lo Blanch, Valencia, pp. 275 y ss., quien concluye que el precepto constitucional protege el derecho moral del autor para decidir, con carácter previo o posterior, sobre la forma y el contenido sobre la obra creada. En la doctrina laboral defiende el anclaje del derecho a la propiedad intelectual en el art. 33 CE VALDÉS ALONSO, A., (2001), ob. cit., p. 39 y ss.; mientras que su inclusión en el

de relieve que los derechos de autor no pueden considerarse como derechos fundamentales *“por carecer de la nota indispensable de la esencialidad, al no ser consustancial o esencial a la persona, dado que no toda persona es autor”*, y que de la exteriorización de dicho derecho surge un derecho especial que protege tanto la faceta moral del autor como la patrimonial<sup>17</sup>. Hay que hacer notar, por lo demás, que estas facetas, recogidas en el art. 2 LPI, no componen dos derechos diferentes, sino dos aspectos del mismo derecho<sup>18</sup>.

Además, esta actividad ha de tener como resultado una obra intelectual susceptible de generar derechos de autor conforme a lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual<sup>19</sup>. Al respecto, el artículo el artículo 10 LPI, aunque no define el concepto de obra, señala

---

art. 20.1**b** es postulada por PÉREZ PÉREZ, M. (1989), ob.cit., p. 270 y 276 y 277; y MORENO DE VEGA Y LOMO, F. (2002), ob. cit., pp. 341 y ss.

<sup>17</sup> STS Civil de 2 de marzo de 1992, Rec. nº 806/1990. Con anterioridad la STS Civil de 9 de diciembre de 1985, que resolvió el conocido como Caso Serrano, ya había puesto de manifiesto que *“lo que se consagra como fundamental, es un derecho genérico e impersonal, a producir o crear obras artísticas, pues no toda persona crea o produce arte, viniendo a proclamar la protección de una facultad; cuando se produce o crea, entonces lo que se protege es el resultado, que hace surgir un derecho especial, el derecho de autor, que no es un derecho de la personalidad porque asimismo carece de la nota indispensable de la esencialidad, pues no es consustancial o esencial a la persona, en cuanto que no toda persona es autor; y, conlleva la necesidad de la exteriorización, puesto que se crea o produce arte, para ser exteriorizado, lo que implica el nacimiento de otro derecho en favor de aquéllos a los que se exterioriza -público, adquirente, receptores- el primero de los cuales tiene por objeto un «bien inmaterial», mientras que en el segundo es un «bien material»; lo cual plantea una serie de problemas de coordinación de ambos derechos, que supone la de los respectivos intereses que entran en juego que surgen, no con la persona, sino como consecuencia de una actividad de ésta, cuya solución es difícil”*. No obstante, la sentencia tiene un voto particular que defiende la inclusión de los derechos de autor en el art. 20.1**b**) CE. Asimismo, la STS Civil de 3 de junio de 1991 reconoce que el derecho moral de autor forma parte del contenido del art. 20.1**b**) CE —*vid.* un completo análisis de estas sentencias en PLAZA PENADÉS, J. (1997), ob. cit., pp. 205 y ss.

<sup>18</sup> Así lo defiende la tesis unitaria o monista, a la que se suma la mayoría de la doctrina científica española, sobre la base de que las facultades que se derivan para el autor sobre la obra creada constituyen un conjunto único e indivisible —RAMS ALBESA, J. (1994-c), “Artículo 2”, en AA. VV. (Dir. M. Albadalejo y S. Diez Alabart) *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*. T. V. Vol. 4-A *Artículos 428 y 429 del Código Civil y Ley de Propiedad Intelectual*, EDESA, Madrid, p. 83; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (2007-a), ob. cit., p. 20; LACRUZ BERDEJO, J. L. (2007), ob. cit., pp. 28 y ss.; PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C. (1993), ob. cit., pp. 32 y 22; y DE ROMÁN PÉREZ, R. (2005), ob. cit., p. 29. Por el contrario, la tesis dualista, defiende que el derecho de autor se compone de dos derechos, uno moral y otro patrimonial. Entre la doctrina defienden que el artículo 2 LPI consagra esta tesis BONDÍA ROMÁN, F. (1988), ob. cit., p. 155, pese a que el autor se muestra partidario de la tesis monista (p. 149, nota 19); y PLAZA PENADÉS, J. (1997), ob. cit., pp. 163 y ss. Este último autor defiende, tomando como referencia la propia ley, las distintas posiciones doctrinales y la jurisprudencia que el derecho de autor es un derecho subjetivo único integrado por dos derechos distintos que conforman dos grupos de facultades de naturaleza jurídica y características diferentes (p. 168). En realidad, como señala DE ROMÁN PÉREZ, R. (2005), ob. cit., p. 27, la actual norma permite ser interpretada desde los postulados monistas y los dualistas.

En la doctrina laboral recoge la tesis monista VALDÉS ALONSO, A., (2001), ob. cit., p. 33. En sentido contrario, MORENO DE VEGA Y LOMO, F. (2002), ob. cit., p. 341, defiende que la normativa sobre la propiedad intelectual se inclina por la tesis dualista.

<sup>19</sup> Estamos por tanto ante un concepto normativo que prescinde de valoraciones estéticas — SAIZ CARGÍA, C. (2000), ob. cit., p. 39.

que están protegidas “*todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible actualmente conocido o que se invente en el futuro*”.

Por consiguiente, son protegibles las manifestaciones pertenecientes a cualquiera de estos tres campos —de las cuales el propio artículo 10 incorpora una exhaustiva lista a meros efectos ejemplificativos— independientemente de que estén completamente acabadas<sup>20</sup>, pues el precepto incluye expresamente como objeto de protección los bocetos, los ensayos y los proyectos. El entendimiento de estos tres géneros debe formularse en sentido amplio, dando cabida a todas las manifestaciones formales de la comunicación humana<sup>21</sup>, por lo que su importancia radica no tanto en delimitar las obras protegibles, sino en distinguir aquellas creaciones que no son objeto de protección por la propiedad intelectual<sup>22</sup>: las invenciones o innovaciones técnicas, los sistemas y modelos comerciales y los descubrimientos y teorías científicas, la creación de modelos matemáticos, etc.

La mención de la LPI a las creaciones científicas, puede conllevar cierta confusión, debido al hecho de que la protección no se refiere a los resultados de la investigación científica (el descubrimiento, las teorías, las técnicas, los sistemas, los métodos...). Lo que los derechos de autor protegen es la forma en que se exterioriza la investigación científica a terceros, es decir, su expresión literaria o artística en la medida en que pueda considerarse original (en su exposición no en su contenido)<sup>23</sup>. En este sentido, un artículo científico en el que se da cuenta de determinada invención técnica resultará protegible por la Ley de Propiedad Intelectual, pero la invención en sí gozará, en su caso, de otras formas de protección<sup>24</sup>.

En cualquier caso, no basta con que la obra pueda encuadrarse en uno de estos géneros. Además ha de ser original. El concepto de originalidad no posee una definición exacta y ha sido interpretado por doctrina y jurisprudencia de varias maneras. En la actualidad existe un cierto consenso para excluir del mismo la “altura

---

<sup>20</sup> El hecho de que la obra esté concluida resulta intrascendente a efectos de protección. Lo relevante es que en los estadios previos la obra cumpla con los requisitos de originalidad y exteriorización. No obstante, la protección de las obras inacabadas abre el debate sobre cuál es el fragmento mínimo exigible, cuestión que no admite una respuesta categórica y que deberá ser examinada caso por caso —SAIZ CARGÍA, C. (2000), ob. cit., pp. 162 y ss.

<sup>21</sup> Así lo señala SAIZ CARGÍA, C. (2000), ob. cit., p. 39 y ss. y p. 73, apoyando sus conclusiones en un estudio doctrinal y jurisprudencial de derecho comparado.

<sup>22</sup> La atribución del calificativo de literario, artístico o científico a las creaciones intelectuales excluye de su ámbito a las invenciones industriales —PLAZA PENADÉS, J. (1997), ob. cit., p. 291; VALBUENA GUTIÉRREZ, J. A. (2000), ob. cit., pp. 29 y 30.

<sup>23</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (2007-b), “Artículo 10. Comentario”, en AA. VV. (Coor. R. Bercovitz Rodríguez-Cano) *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, pp. 159 y 159; y VALBUENA GUTIÉRREZ, J. A. (2000), ob. cit., p. 31.

<sup>24</sup> En este sentido, la ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de invención y Modelos de Utilidad, considera patentables las innovaciones nuevas susceptibles de aplicación industrial, pero no los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos (art. 4.a), lo que, en opinión de algún autor, determina que las ideas en sí mismas no son objeto de protección, sino la concreta invención o resultado que determinan —VALBUENA GUTIÉRREZ, J. A. (2000), ob. cit., p. 33, nota 55.

creativa”, lo que implicaría llevar a cabo un juicio estético sobre la obra<sup>25</sup>. La propia norma parece que, efectivamente, no tiene en cuenta dicho concepto al incorporar al elenco de obras potencialmente protegibles los programas de ordenador, las bases de datos, y los folletos. Una vez rechazado el valor artístico como forma de medir la originalidad, ésta puede entenderse en un sentido objetivo, como el reflejo de la impronta personal del autor en la obra, o mejor como el resultado de su actividad creativa<sup>26</sup>; o en un sentido objetivo, aludiendo a su carácter novedoso. A su vez, la novedad admite varias calificaciones. De esta manera, se habla de novedad subjetiva cuando la obra es nueva para su autor y de novedad objetiva para calificar la obra como nueva, es decir diferente de otras obras anteriores. Entender la originalidad atendiendo en exclusiva a uno de estos criterios provoca problemas en cuanto a la protección de determinadas obras, posibilitando incluso la doble protección<sup>27</sup>, por lo que, por lógica, la originalidad debe atender a todos ellos, de manera que no se trate de una reproducción o copia, o de una transformación no autorizada de una obra preexistente, e incorpore una manifestación de la personalidad, talento o inventiva del autor<sup>28</sup>.

Por último, para que gocen de protección, estas creaciones intelectuales deben ser exteriorizadas de alguna manera, en el sentido de que se incorporen a un soporte, existente actualmente o futuro, que permita que pueda ser percibida por los seres humanos, sin importar cual sea éste, ni que sea tangible o intangible, ni su duración<sup>29</sup>.

Conforme a estos criterios, resulta evidente que la norma sobre propiedad intelectual se va a aplicar a los resultados de múltiples actividades intelectuales realizadas en régimen laboral. Basta echar una mirada al elenco de posibles obras protegidas recogidas en el art. 10.1 LPI: a) los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza; b) las composiciones musicales, con o sin letra; c) las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales; d) las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales; e) las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o

---

<sup>25</sup> Sobre el tema *vid.* SAIZ CARGÍA, C. (2000), *ob. cit.*, p. 106 y ss.

<sup>26</sup> Lo que lleva a la Ley a distinguir, a efectos de protección, entre fotográfica y mera fotografía y obra audiovisual y meras grabaciones audiovisuales —SAIZ CARGÍA, C. (2000), *ob. cit.*, pp. 120 y 121. En relación con la protección de las fotografías *vid.* VALBUENA GUTIÉRREZ, J. A. (2000), *ob. cit.*, p. 49 y ss.; e, *in extenso*, VALERO MARÍN, E. (2000), *Obras fotográficas y meras fotografías*, Tirant Lo Blanch, Valencia.

<sup>27</sup> *Vid.* una exposición de estas teorías y de los problemas que originan en SAIZ CARGÍA, C. (2000), *ob. cit.*, pp. 119 y ss.; y VALBUENA GUTIÉRREZ, J. A. (2000), *ob. cit.*, pp. 279 y ss.

<sup>28</sup> SAIZ CARGÍA, C. (2000), *ob. cit.*, pp. 143 y 156 y 157. También se asume el concepto de originalidad desde una doble perspectiva objetiva y subjetiva en BERCOVITZ ÁLVAREZ, G. (1997), *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Tecnos, p. 121; VALBUENA GUTIÉRREZ, J. A. (2000), *ob. cit.*, p. 15, aunque el autor sostiene que en nuestra norma prevalece el criterio objetivo, por lo que, si existe igualdad entre dos obras y, no resulta posible diferenciar entre las manifestaciones de la personalidad de sus autores, sólo podrá ser protegida una de ellas (p. 288); y, en la doctrina laboral, VALDÉS ALONSO, A., (2001), *ob. cit.*, p. 54

<sup>29</sup> Sobre el tema SAIZ CARGÍA, C. (2000), *ob. cit.*, pp. 157 y ss.; y VALBUENA GUTIÉRREZ, J. A. (2000), *ob. cit.*, p. 155 y ss.

bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas; f) los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería; g) los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia; h) las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; e i) los programas de ordenador. A estas obras hay que añadir los títulos de las obras cuando sean originales (art. 10.2 LPI) y las obras derivadas que recoge el art. 11 LPI, que también son objeto de protección sin perjuicio de los derechos de autor sobre el original: a) las traducciones y adaptaciones; b) las revisiones, actualizaciones y anotaciones; c) los compendios, resúmenes y extractos; d) los arreglos musicales; y cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica.

La mayoría de estas obras se llevan a cabo mediante relaciones típicamente laborales que se desarrollan en el sector de la información (radio, televisión y prensa), en el sector de la informática, en el sector de la publicidad, en el sector de servicios, en el sector de las artes gráficas; en el del entretenimiento y del espectáculo; y el resto, aunque se refiere a actividades creativas que típicamente se realizan por cuenta propia<sup>30</sup>, igualmente pueden realizarse en régimen laboral (artistas plásticos, pintores, escultores, escritores, etc.).

Además, como quiera que no se trata de una lista cerrada, la doctrina e, incidentalmente, la jurisprudencia han incluido en el listado de obras tutelables las obras arquitectónicas y de ingeniería; las obras de luz y sonido; las obras radiofónicas; los programas de televisión; las obras de alta costura; la escenografía; las creaciones de diseño, grabado, tapicería, cerámica, azulejo, orfebrería o joyería; las creaciones expresadas a través del olor, el gusto o el tacto, en especial los perfumes y las obras culinarias; y los espectáculos deportivos, circenses y taurinos<sup>31</sup>. A la vista de todo lo cual es lógico concluir que, hoy en día, la inmensa mayoría de las creaciones intelectuales se realizan por trabajadores asalariados.

### **3.2 Creaciones intelectuales frente a invenciones laborales**

Hay que matizar que el proceso constitucionalmente protegido de creación intelectual no siempre va a generar una obra incluíble en la Ley de Propiedad Intelectual. Existen otras creaciones intelectuales, a las que tangencialmente nos hemos referido, cuyos resultados son el objeto de protección de la denominada propiedad industrial.

En este sentido, en el marco de las relaciones laborales, resulta importante establecer criterios que permitan diferenciar la creación intelectual, que genera derechos de autor, de las creaciones protegidas por la propiedad industrial: las denominadas invenciones laborales, la creación de marcas y nombres comerciales, y los diseños industriales.

---

<sup>30</sup> PÉREZ PÉREZ, M. (1989), ob. cit., p. 269, denomina autores típicos a los que desarrollan su actividad de forma autónoma o independiente y atípicos o asalariados a los que llevan a cabo en régimen de dependencia y ajenidad.

<sup>31</sup> Sobre la inclusión de estas obras *vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (2007-b), ob. cit., pp. 164 y ss.; y VALBUENA GUTIÉRREZ, J. A. (2000), ob. cit., pp. 40 y ss. (en especial, en relación con las obras expresadas mediante el olor, el gusto o el tacto, pp. 85 y ss.).

Con carácter general, las creaciones intelectuales y las invenciones pueden diferenciarse atendiendo a los siguientes rasgos<sup>32</sup>:

En primer lugar, por su distinta finalidad. Las invenciones protegidas por la propiedad industrial tienen como destino principal, valga la redundancia, su uso por la industria y requieren ser explotadas económicamente, mientras que en las obras intelectuales esta utilidad industrial no existe, independientemente de que puedan ser comercializadas por su autor o por el empresario que adquiere los derechos de explotación<sup>33</sup>. En este sentido, la ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de invención y Modelos de Utilidad (LPIMU) define en su artículo su objeto en referencia a las "*invenciones industriales*". El concepto "industrial" debe entenderse como la capacidad de la invención para ser ejecutable o repetible y, evidentemente, se proyecta sobre el sector de la industria, pero alcanza también a invenciones patentables en sectores como el de la agricultura, el ocio, los productos farmacéuticos, etc.<sup>34</sup>

Un segundo rasgo que distingue la invención de la obra intelectual radica en la necesidad, ya advertida, de que esta última se exteriorice, de que sea apreciable por los sentidos. No se protegen las ideas en abstracto, sino aquellas que finalmente se plasman en alguna forma de obra literaria, artística o científica<sup>35</sup>. Por el contrario, las meras ideas, aunque no se hayan exteriorizado, sí pueden ser objeto de protección por la propiedad industrial, siempre y cuando se cumpla con una serie de formalidades que tienden a la individualización descriptiva del objeto y que, una vez presentadas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, permitirán la obtención de una concesión administrativa para su explotación industrial. A su vez, la necesidad de cumplir con estos requisitos legales y administrativos para que el creador de la obra —o la persona que la hace suya— adquiera derechos sobre la misma, es otro elemento diferenciador, pues el autor de una obra intelectual adquiere los derechos sobre la misma por el sólo hecho de su creación, teniendo su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual carácter meramente formal.

La distinción entre unas obras y otras se acentúa y se complica si se tiene en cuenta que determinadas creaciones pueden compatibilizar derechos de propiedad industrial y derechos de propiedad intelectual. Efectivamente, el art. 4.b LPIMU no considera patentables las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas, por lo que, aparentemente, una obra que, por pertenecer a dicha categoría, genera derechos de autor estará automáticamente excluida de protección en relación con la propiedad industrial. Sin embargo, el art. 3.2 LPI posibilita la compatibilidad y acumulación de los derechos de autor con "*los derechos de propiedad*

---

<sup>32</sup> Vid. VALDÉS ALONSO, A., (2001), ob. cit., pp. 46 y ss.

<sup>33</sup> PÉREZ PÉREZ, M. (1989), ob. cit., p. 291; y VALDÉS ALONSO, A., (2001), ob. cit., pp. 47 y ss.

<sup>34</sup> VICENT CHULIA, F. (1995), *Introducción al Derecho Mercantil*, 8ª Edición, Tirant Lo Blanch, Valencia, p. 444 y 446; y ÁLVAREZ MONTERO, A. (2008) "Invenciones laborales. Un marco jurídico viejo para un nivel de investigación creciente", *Revista de la Asociación Estatal de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo*, nº 21, p. 148.

<sup>35</sup> VALDÉS ALONSO, A., (2001), ob. cit., p. 49; y MORENO DE VEGA Y LOMO, F. (2002), ob. cit., p. 339.

*industrial que puedan existir sobre la obra*<sup>36</sup>, por lo que dicha incompatibilidad es relativa y, en cualquier caso, no afectaría a la protección que dispensan otras normas relativas a la propiedad industrial<sup>37</sup>.

De esta manera, se ha señalado la posible compatibilidad entre: a) los derechos de autor y la protección que dispensa el derecho de Marcas en relación con los títulos de las obras y las obras plásticas (envases y envoltorios y logos); b) los derechos de autor y los derechos de patentes, en relación a los programas de ordenador, incluidos expresamente en la protección que dispensa la LPI, pese a que también existían argumentos para considerarlos protegidos por la normativa sobre propiedad industrial<sup>38</sup>, pero que, en algunos casos, son también patentables —los programas de ordenador que forman parte de una invención patentable; c) los derechos de autor y la protección que concede la propiedad industrial de modelos de utilidad, en relación con aquellos productos que son originales en sentido artístico y que producen una ventaja técnica desconocida en el mercado; y d) los derechos de autor y los derechos provenientes de la protección de los diseños industriales, lo que configura un numeroso grupo de objetos que permiten aunar esta doble protección, siendo el ejemplo prototípico las denominadas “obras de arte aplicado”, por cuanto son originales y permiten una aplicación industrial<sup>39</sup>. Igualmente, otras obras, cuya inclusión en el art. 10 LPI es defendida por la doctrina, como los perfumes y las obras culinarias, podrían ser asimismo protegidas por derechos de propiedad industrial<sup>40</sup>.

Por tanto, salvo en los supuestos más claros, deberá examinarse con cuidado el tipo de obra a fin de determinar si le resulta de aplicación el art. 51 LPI, y, en dicho caso, si además se le debe de aplicar algún otro tipo de protección.

### **3.3 El objeto del contrato como delimitador del sujeto del contrato: el autor asalariado en el art. 51 LPI**

Las previsiones del artículo 51.1 LPI solo se aplican a los sujetos contratados con el objeto de la creación intelectual en los términos ya vistos. Es decir, no sólo es necesario que se produzca una manifestación humana susceptible de generar derechos de autor, sino que el objeto de la contratación laboral ha de ser, precisamente, dicha actividad intelectual. Así debe entenderse la mención en el encabezado del precepto a

---

<sup>36</sup> Lo que ha llevado a sugerir que la LPI, de fecha posterior, derogó en esta materia a la LPIMU —VALBUENA GUTIÉRREZ, J. A. (2000), ob. cit., p. 97.

<sup>37</sup> En especial con la que dispensan la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre; y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, cuya DA 10ª determina que “*la protección que se reconoce en esta Ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual*”.

<sup>38</sup> PÉREZ PÉREZ, M. (1989), ob. cit., p. 276; y, sobre todo, VALDÉS ALONSO, A., (2001), ob. cit., pp. 285 y ss.

<sup>39</sup> Sobre todas estas compatibilidades *vid.* GONZÁLEZ GORDÓN, M. (2005), “«Unida en la diversidad»: Independencia, compatibilidad y acumulación de lo intelectual y lo industrial”, en AA. VV. (Coor. Cesar Iglesias Rebollo) *Propiedad intelectual, derechos fundamentales y Propiedad industrial*, Reus S.A., Madrid, pp. 156 y ss.

<sup>40</sup> VALBUENA GUTIÉRREZ, J. A. (2000), ob. cit., pp. 93 y ss.

la "transmisión de los derechos del autor asalariado"<sup>41</sup>. Además, según se desprende del art. 51 LPI, en especial de su apartado segundo, la actividad de la empresa ha de estar directamente relacionada con la explotación de dichos derechos de autor. Lo que da sentido a la contratación es la explotación empresarial de los derechos sobre la obra. Por ello, en los casos en que exista un pacto expreso de cesión, la obra podrá no ser coincidente con la actividad habitual de la empresa, como ocurre cuando la empresa encarga la creación con el fin de innovar con nuevas líneas de producción o comercialización<sup>42</sup>. Sin embargo, si no existe dicho pacto es necesario que la obra creada pueda incluirse en la actividad habitual de la empresa<sup>43</sup>.

En consecuencia, desde un punto de vista subjetivo, el precepto no se aplica a cualquier trabajador que cree una obra intelectual, sino sólo a los que hayan sido contratados con dicha finalidad, en relación con la actividad empresarial desempeñada. El precepto tiene entonces un ámbito de aplicación muy concreto, al regular exclusivamente el trabajo por cuenta ajena en régimen laboral destinado a la creación de una obra intelectual para ser comercializada por el empresario<sup>44</sup>. Por ello, las únicas obras que provocan la cesión de los derechos patrimoniales son aquellas que están relacionadas con la contratación del trabajador o con el desempeño de las funciones encomendadas durante el contrato<sup>45</sup>.

### 3.4 La causa objetiva del contrato y la transmisión de derechos al empresario

Para delimitar con mayor precisión el ámbito de aplicación del art. 51 LPI hay que acotar la causa del contrato del autor asalariado. Y debo señalar que la doctrina, como tantas veces, se encuentra claramente dividida en torno a esta cuestión.

En este sentido, los comentaristas civiles de la norma han venido considerando que la cesión de derechos encuentra su razón de ser en la relación laboral, trasmitiéndose de esta manera los resultados del trabajo al empleador<sup>46</sup>. De igual manera, mayoritariamente la doctrina laboralista ha asumido esta tesis, entendiendo que la LPI compagina los derechos que tiene el trabajador sobre su creación con los derechos del

---

<sup>41</sup> RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (1997), "Artículo 51" en BONDÍA ROMÁN, F. y RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, Civitas, Madrid, p. 228; VALDÉS ALONSO, A., (2001), ob. cit., p. 54.

<sup>42</sup> RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (2007), ob. cit., p. 840; y RAMS ALBESA, J. (1994-a), ob. cit., p. 800.

<sup>43</sup> RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (2009) "Art. 51. Transmisión de los derechos del autor asalariado" en AA. VV. (Dir. J. M. Rodríguez Tapia) *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 2ª edición, Civitas/Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), p. 431.

<sup>44</sup> RAMS ALBESA, J. (1994-a), ob. cit., p. 794 y 797; VALDÉS ALONSO, A., (2001), ob. cit., pp. 91 y 92; y MORENO DE VEGA Y LOMO, F. (2002), p. 346.

<sup>45</sup> Así lo entiende RODRÍGUEZ TAPIA en los distintos comentarios al artículo 51 LPI —vgr. (1997), ob. cit., p. 228; (2007), ob. cit., p. 839; (2009), ob. cit., p. 430.

<sup>46</sup> BONDÍA ROMÁN, F. (1984), ob. cit., p. 421 y ss., quien parece mantener esta tesis al considerar que de la actividad intelectual objeto del contrato de trabajo del autor asalariado se deriva "el efecto natural, según los principios del Derecho del Trabajo, de la atribución de los derechos relativos a la eventual obra del ingenio"; RAMS ALBESA, J. (1994-a), ob. cit., p. 798, que entiende que no existe cesión, ya que el derecho de explotación del empresario nace al tiempo que el de propiedad del autor; y RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (2007), ob. cit., p. 839.

empresario sobre los frutos del trabajo<sup>47</sup>. De esta manera, la causa objetiva del contrato será la atribución remunerada de los derechos de explotación de la obra al empresario<sup>48</sup>.

De esta manera, dicho pacto se suscribirá normalmente en el momento del contrato de trabajo y formará parte de él<sup>49</sup>, pero también puede formalizarse de forma independiente, coetáneamente al contrato o en un momento posterior<sup>50</sup>, incorporándose su contenido al contrato de trabajo de forma expresa o tácita. Debe señalarse que, aunque en principio el pacto de cesión debe realizarse por escrito, el incumplimiento de dicho requisito, pues evidentemente no cabe un contrato sin causa, se subsana, por aplicación del art. 51.2 LPI, atribuyendo al empresario los derechos mínimos que permitan la explotación de la obra en relación con la actividad desarrollada<sup>51</sup>.

Las principales consecuencias que se derivan del mantenimiento de esta tesis son, a mi entender, las siguientes:

En primer lugar, que el resultado de la actividad desempeñada, es decir, la creación de la obra, cobra especial importancia, cuestión que se ha hecho notar por la doctrina sin por ello llegar a considerar esta relación como de resultado, lo cual iría en contra de la específica configuración del contrato de trabajo, cuyo objeto se define por la mera actividad<sup>52</sup>.

En segundo lugar, que se hace necesario modalizar el concepto de ajenidad, puesto que el hecho de que trabajador autor mantenga y ceda unos derechos sobre la obra choca con las tesis clásicas de la ajenidad (ajenidad en los frutos, ajenidad en la utilidad patrimonial, ajenidad en los riegos, ajenidad en los medios de producción y ajenidad en el mercado) en base a las cuales el empresario es el propietario de los frutos de la actividad laboral<sup>53</sup>. En este sentido el Tribunal Supremo ha admitido que,

---

<sup>47</sup> MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO, F.; y GARCÍA MURCIA, J. (2007), *Derecho del Trabajo*, 16ª Edición, Tecnos, Madrid, p. 657.

<sup>48</sup> BONDÍA ROMÁN, F. (1984), ob. cit., pp. 421 y 422; PÉREZ PÉREZ, M. (1989), ob. cit., p. 281, quien señala que "la LPI en la tensión existente entre derecho del trabajo y de autor se ha decidió por este último"; PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C. (1993), ob. cit., p. 267; VALDÉS ALONSO, A., (2001), ob. cit., p. 96; y DE VEGA Y LOMO, F. (2002), ob. cit., p. 346.

<sup>49</sup> VALDÉS ALONSO, A., (2001), ob. cit., pp. 150 y ss.; y MORENO DE VEGA Y LOMO, F. (2002), ob. cit., pp. 347, entendiendo, no obstante, que el término contrato utilizado por la norma hace referencia al contrato de trabajo

<sup>50</sup> RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (2007), ob. cit., p. 842; VALDÉS ALONSO, A., (2001), ob. cit., pp. 150 y ss., analizando las distintas circunstancias que posibilitan la celebración de un pacto de cesión de derechos de manera independiente. Para PÉREZ PÉREZ, M. (1989), ob. cit., p. 279, "la creación a la que se refiere el párrafo es la de una *obra ya creada en virtud de una relación laboral*, de manera que, en una interpretación literal y cronológica, el contrato de trabajo, que originó tal relación laboral, ha tenido necesariamente que anteceder en el tiempo a la obra creada para que se produzca el supuesto contemplado".

<sup>51</sup> MORENO DE VEGA Y LOMO, F. (2002), p. 348.

<sup>52</sup> VALDÉS ALONSO, A. (2001), ob. cit., pp. 92 y ss.

<sup>53</sup> BONDÍA ROMÁN, F. (1984), ob. cit., p. 421, hace notar la pugna existente entre los derechos que surgen para el autor por su creación y las consecuencias que se derivan de la formalización de un contrato de trabajo. PÉREZ PÉREZ, M. (1989), ob. cit., p. 283, señala se establece "una

cuando el resultado del trabajo es una obra de autor, la nota de ajenidad se encuentra modalizada por cuanto *“la cesión de dicho resultado no tiene por qué abarcar a la integridad de los derechos de propiedad intelectual, sino sólo a los principales o más relevantes, (...). Es característica general del derecho de propiedad intelectual la pluralidad y complejidad de facultades de carácter personal y patrimonial que atribuye al autor (artículos 2 y 3 de la Ley de Propiedad Intelectual). Es más, determinadas facultades que componen el derecho de autor de contenido complejo son inalienables o no susceptibles de cesión a terceros. Tal es el caso de las facultades que integran el llamado derecho moral, dentro de las que se cuenta la exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra (artículo 14.3º de la Ley de Propiedad Intelectual)”*<sup>54</sup>. Esta ajenidad atenuada reduce el concepto de fruto y admite que el empresario tiene limitada su capacidad de disposición sobre los mismos y, en consecuencia, sobre la utilidad patrimonial del resultado de la actividad laboral<sup>55</sup>.

Y, en tercer lugar, que las percepciones económicas que se desprenden para el trabajador, como autor, como consecuencia de la cesión de sus derechos serán consideradas, junto con las que haya percibido por el desarrollo de su trabajo, como salario<sup>56</sup>. No se requiere pactar, conforme al art. 46.1 LPI, una remuneración suplementaria por la cesión de los derechos, ya que la regla del art. 51.4 LPI limita la aplicación de las disposiciones de la LPI a la transmisión laboral en cuanto sean compatibles con el fin y el objeto del contrato<sup>57</sup>. No obstante, si nada se dice habría

---

excepción al principio jurídico-laboral de atribución de la titularidad del producto del trabajo al empresario por el contrato”; VALDÉS ALONSO, A. (2001), ob. cit., pp. 102 y ss.

<sup>54</sup> STS de 31 de marzo de 1997, RECUJ n.º 3555/1996. Doctrina mantenida en sentencias posteriores como la STSJ Canarias, Las Palmas, de 16 de marzo de 2006, Rec. Sup. n.º 1098/2005; STS de 16 de diciembre de 2008, RECUJ n.º 4301/2007; y la STS de 11 de mayo de 2009, RECUJ n.º 3704/2007.

<sup>55</sup> VALDÉS ALONSO, A. (2001), ob. cit., p. 122.

<sup>56</sup> Así lo asumió la jurisprudencia del ya extinto Tribunal Central de Trabajo —STCT de 15 de diciembre de 1982—, y lo mantuvo la del Tribunal Supremo en sentencia de 12 de febrero de 1985: *“las cantidades debidas a los trabajadores, como en este caso, a consecuencias de las ganancias obtenidas por el empresario por la cesión de los derechos de exhibición del filme han de ser incorporados, por consiguiente, al concepto legal de salario porque la propiedad intelectual en cuanto conjunto de derechos que la ley reconoce al autor o autores sobre la obra producto de su inteligencia entendida la expresión de su sentido más amplio y general, es parte indisoluble de la actividad laboral, cualquiera que sean los pactos que la regulen, porque otra cosa conduciría a establecer una artificial y nociva disgregación del contrato, en cuanto acuerdo de voluntades organizado para producir determinados efectos, haciéndole perder su sustancial unidad y haciendo, incluso, desaparecer los principios generales y especiales sobre los que cada relación se construye, ya que los trabajadores, al pactar con la empresa, es indudable que tuvieron en cuenta no sólo las retribuciones que podríamos llamar principales que recibían directa e inmediatamente por su actividad artística, sino también aquellas otras accesorias y circunstanciales que de manera eventual pudiesen obtener posteriormente, condicionadas a los acontecimientos futuros e inciertos en que consistía la posibilidad de que Radio Televisión Española cediera, a su vez, los derechos de exhibición de la película, la volviera a pasar en pantalla en los términos pactados o transmitiera, en fin, los derechos de reproducción a una Editorial para llevar a uno o varios fascículos, dicho filme, formando unas y otras prestaciones un entramado indestructible, desde el punto de vista jurídico, propio del sinalagma de los contratos de esta naturaleza, razonamiento que conduce a la desestimación del motivo”*.

<sup>57</sup> PÉREZ PÉREZ, M. (1989), ob. cit., pp. 287 y 288. Para VALDÉS ALONSO, A., (2001), ob. cit., pp. 137 y ss., el artículo 46 LPI no se aplica a los trabajadores asalariados, pues dicho artículo

que entender que la cesión se entiende remunerada por una parte del salario del trabajador, ya que cabe una cesión gratuita<sup>58</sup>. La atribución de carácter salarial a la contraprestación de la transmisión de los derechos patrimoniales sobre la obra ha sido puesta en entredicho por algún autor al acarrear, como mínimo, situaciones sorprendentes, ya que no será extraño que, como consecuencia del pacto de cesión, el trabajador continúe percibiendo una remuneración incluso tras la finalización del contrato, siendo, además, este derecho trasladable a sus herederos<sup>59</sup>.

Frente a esta postura se ha argumentado que la cesión de los derechos patrimoniales constituye un acto negocial autónomo que no forma parte del contrato de trabajo<sup>60</sup>. Ello posibilita entender la relación laboral en base a la actividad realizada, desplazando el resultado a un segundo lugar, aunque servirá para medir la cantidad y calidad de trabajo, permitiendo incluso la adopción de medidas disciplinarias. La asunción de esta tesis comporta las siguientes consecuencias:

En primer lugar, se comprueba que la causa cambiaria del contrato se perfecciona con la realización de la prestación, independientemente del resultado, aunque si éste se produjera pertenecería al empresario. Como antes se ha señalado, la ajenidad implica que el titular originario de los frutos es el empresario, por lo que no es necesario que el trabajador se los transmita y ello provoca una distorsión con el sistema de atribución de derechos de propiedad intelectual al autor por el mero hecho de serlo. Sin embargo, si se entiende que lo que pertenece al empresario, como resultado de la actividad intelectual, es la obra original exteriorizada se mantiene esta concepción de la ajenidad. Lo que el trabajador mantiene bajo su dominio no es la obra en sí, sino los derechos morales y patrimoniales que la LPI le atribuye. Lo que diferencia al autor asalariado de otros trabajadores, es que, por el hecho de ser autor, goza de unos derechos sobre el resultado de su trabajo<sup>61</sup>. La obra creada, fruto del trabajo, pertenece al empresario, pero atribuye derechos al trabajador. A mayor abundamiento, se señala que si los derechos económicos sobre la obra se cedieran por virtud del propio contrato de trabajo, no sería necesario que la LPI regulara el negocio jurídico de la transmisión, pues ésta se produciría de forma automática<sup>62</sup>.

En segundo lugar, este entendimiento del pacto de transmisión de derechos evita la calificación salarial de las remuneraciones que se atribuyan al trabajador por dicha cesión, haciendo comprensible que tengan una dinámica propia, simultánea o posterior a la relación laboral<sup>63</sup>.

---

parece referirse a los supuestos en que la retribución del autor se hace depender de los beneficios empresariales, lo que en una relación de trabajo implicaría hacer al trabajador partícipe de los riesgos empresariales.

<sup>58</sup> RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (2007), ob. cit., p. 842.

<sup>59</sup> En este sentido, HURTADO GONZÁLEZ, L. (2001), ob. cit., p. 52, señala que esta construcción no atiende a la "posible falta de sincronía entre la dinámica de la relación laboral y la de tales remuneraciones, siendo posible –y frecuente– que aquella se haya extinguido con anterioridad a las mismas".

<sup>60</sup> HURTADO GONZÁLEZ, L. (2001), ob. cit., pp. 61 y ss.

<sup>61</sup> BONDÍA ROMÁN (1984), ob. cit., p. 423.

<sup>62</sup> HURTADO GONZÁLEZ, L. (2001), ob. cit., pp. 61 y ss.

<sup>63</sup> HURTADO GONZÁLEZ, L. (2001), ob. cit., p. 70.

Y en tercer lugar, al tratarse de un negocio jurídico autónomo e independiente del contrato de trabajo y, por tanto, de dos contratos distintos, se entiende que la norma especifique que sean las partes las que fijen el alcance de la transmisión, pudiendo formalizarse el pacto bien al inicio de la relación, bien en cualquier momento posterior. Aunque la norma exige forma escrita, se presume la existencia de un pacto tácito de transmisión en los casos de falta de pacto escrito<sup>64</sup>. Asimismo, se defiende que la norma también ampara el pacto de no transmisión escrito o presunto (cuando la actividad de la empresa no permita la explotación de la obra)<sup>65</sup>.

En relación con esta idea discrepo con el parecer del autor. Si la empresa tiene como actividad la explotación de las obras contratadas o adquiere los derechos o no llevará a cabo la contratación. No hay que olvidar que de ello depende su beneficio empresarial. A mi juicio, de seguirse esta tesis sobre la causa objetiva del contrato, el art. 51.2 LPI debería interpretarse como el mecanismo que facilitaría que el empresario siempre acceda a los derechos patrimoniales, no sólo porque no haya un pacto escrito al respecto, sino también porque, al mantener posturas contrapuestas, el mismo no pueda perfeccionarse. El hecho de que se formule la regla del precepto como una presunción *iuris tantum*<sup>66</sup> no debe entenderse, a mi juicio, como la posibilidad de demostrar que no hay pacto de no transmisión, sino de que dicho pacto se ha hecho con un alcance distinto al que determina la actividad habitual del empresario, sin que el art. 52.3 LPI actúe como un límite en este sentido<sup>67</sup>; que no le atribuye dichos derechos de forma exclusiva; o que modaliza algunos aspectos de la cesión<sup>68</sup>. En este sentido se ha afirmado que el art. 51 se tendría que haber construido a la inversa, poniendo el acento en el art. 51.2, como efecto general de la cesión exclusiva al empresario, y relegando el art. 51.1 como un supuesto concreto de modalización de dicha cesión<sup>69</sup>.

---

<sup>64</sup> HURTADO GONZÁLEZ, L. (2001), ob. cit., p. 67. No existe, por tanto, como sugiere PÉREZ PÉREZ, M. (1989), ob. cit., p. 280, un recurso similar al que se establece en otros ordenamientos jurídicos, que, a través de la figura del copyright, consideran legalmente cedidos los derechos de explotación de la obra al empresario salvo que medie pacto en contrario.

<sup>65</sup> HURTADO GONZÁLEZ, L. (2001), ob. cit., p. 67 y 68.

<sup>66</sup> En similar sentido se entiende que el art. 51.2 LPI configura una transmisión *ope legis* y *iuris tantum* —QUIRÓS HIDALGO, J. G. (2006), "Titularidad y transmisión de los derechos de autor del profesorado universitario", *AFDUDC*, nº 10, p. 875.

<sup>67</sup> No es la intención del legislador fijar un límite absoluto en relación con la actividad del empresario, sino evitar que el empresario utilice la obra para fines distintos a los fijados en el contrato o a los que se derivan de la cesión presunta —RAMS ALBESA, J. (1994-a), ob. cit., pp. 802 y ss.

<sup>68</sup> En este sentido la STSJ Madrid de 25 de mayo de 2009, Sentencia núm. 365/2009, en relación con la creación de un programa de ordenador mediante un contrato civil de arrendamiento de servicios señala que, mientras que el creador autónomo tras la extinción del contrato mantiene sus derechos de propiedad intelectual sobre la obra, "en el contrato de trabajo la regla es que los derechos de explotación de la obra creada se ceden al empresario en exclusiva (art. 51.1 y 2) y si el programa de ordenador es creado por un trabajador asalariado 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 (arts. 51. 5 y 97.4)".

<sup>69</sup> RAMS ALBESA, J. (1994-a), ob. cit., p. 797.

Y, en el segundo caso, como en el apartado siguiente se pone de relieve, entiendo que si la empresa no tiene como actividad la explotación de la obra no se está en presencia de una actividad regulada por el art. 51 LPI, por lo que no cabe hablar de pacto presunto de no transmisión<sup>70</sup>.

Finalmente, quiero dejar constancia de que, a mi juicio, comoquiera que finalmente el empresario acaba por hacer suyos los frutos del trabajo, el régimen jurídico establecido en relación con las obras que generan derechos de autor no es tan distinto, como en principio pudiera pensarse, del establecido para las invenciones laborales. El artículo 15.1 LPIMU determina que *“las invenciones, realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario”*. La doctrina ha entendido que el objeto del contrato es la actividad de investigación, por lo que si no se producen frutos (las invenciones) el riesgo es del empresario. No obstante, si finalmente se producen, la invención, como resultado del trabajo, pertenece originariamente al empresario, permaneciendo los derechos no patrimoniales al trabajador inventor (art. 14 LPI)<sup>71</sup>. Así pues, la principal diferencia radica en que, pese a que en ambos casos el resultado de la actividad intelectual —la obra originaria o la invención— pertenece originariamente al empresario, en el caso de las invenciones la explotación patrimonial va siempre unida a la titularidad sobre la misma, permitiendo obtener la patente; mientras que en el caso de las obras sujetas a la normativa sobre propiedad intelectual, el autor tiene la posibilidad de pactar el modo en que el empresario puede usar dichos derechos de explotación<sup>72</sup>.

#### **4 Los supuestos de aplicación del art. 51 LPI**

De acuerdo con las afirmaciones realizadas con anterioridad, puede afirmarse que el ámbito subjetivo de aplicación del artículo 51 LPI se hace depender de la presencia de dos factores: la existencia de una empresa cuya actividad se corresponde con la explotación de los derechos de propiedad intelectual que generan determinadas creaciones humanas; y de la existencia de un trabajador —el autor asalariado— contratado por la empresa con el fin desarrollar una actividad de creación intelectual, cuyos resultados puedan ser explotados comercialmente. Si alguno de estos factores no está presente, con toda probabilidad no se está en presencia de una relación jurídica integrada en dicho precepto. No obstante, puesto que en algún caso pueden surgir dudas, merece la pena llevar a cabo un estudio, con algo de detalle, de cada uno de los supuestos posibles.

---

<sup>70</sup> RAMS ALBESA, J. (1994-a), ob. cit. p. 797, señala que el art. 51 LPI se concibe para un supuesto muy concreto, en el que la intención de las partes está dirigida a la creación de una obra objeto de propiedad intelectual que será potencialmente explotada en exclusiva por el empresario, quien de forma simultánea obtiene un derecho real limitado de goce sobre la obra, que se extiende a todos los derechos y modalidades de explotación que conforman la actividad empresarial.

<sup>71</sup> ÁLVAREZ MONTERO, A. (2008), ob. cit., pp. 152 y 153.

<sup>72</sup> Sobre estas diferencias *vid.* HURTADO GONZÁLEZ, L. (2001), ob. cit., p. 67 y 68.

#### 4.1 Creación de obras intelectuales en empresas cuya actividad se destina a la explotación de las mismas: supuestos de aplicación del art. 51 LPI.

Cuando la empresa que contrata una actividad intelectual se dedica a la explotación de los derechos que generan los resultados de dicha actividad estamos ante el supuesto típico de aplicación del art. 51 LPI. En estos casos la cesión de los derechos de explotación de la obra se regirá, bien por lo establecido en el pacto, que, como se puso de manifiesto, puede formar parte del propio contrato de trabajo o formalizarse de forma independiente al mismo; o bien, si no hay pacto, por lo establecido en el art. 51.2 LPI, presumiéndose entonces *"que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral"*.

La duda surge cuando la actividad contratada es otra distinta, pero, con ocasión de la prestación laboral y aprovechándose de ella, el trabajador lleva a cabo una obra intelectual en una empresa cuya actividad habitual se corresponde con la explotación comercial de dicha obra<sup>73</sup>. Si nos atenemos a una interpretación restrictiva, el precepto no debería aplicarse, por no constituir la actividad creadora objeto de la relación laboral<sup>74</sup>.

Sin embargo, a mi juicio, cabría plantear para este supuesto la existencia implícita de un régimen similar al que expresamente se recoge en la LPIMU en relación con las invenciones laborales. Efectivamente, como se señaló con anterioridad, las invenciones laborales también dependen de la existencia de un contrato de trabajo cuyo objeto sea el desarrollo de la actividad inventiva. Frente a estas, el artículo 16 LPIMU define las denominadas *invenciones libres*, las cuales, por no concurrir dichas circunstancias, pertenecen *"al trabajador, autor de las mismas"*.

Ahora bien, a continuación, el artículo 17.1 LPIMU establece una importante excepción a esta regla: las denominadas *invenciones mixtas*. De manera que, aunque el objeto del contrato no sea una actividad de investigación, si *"el trabajador realizase una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma"*, compensándose adecuadamente al trabajador, *"en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador"*. Se exige por tanto que la invención tenga que ver con la "labor principal" del trabajador y, en opinión de la doctrina, aunque la norma no lo mencione, con el objeto de la

---

<sup>73</sup> BONDÍA ROMÁN, F. (1984), ob. cit., p. 426, nota 31. Señala el autor que en este supuesto los conflictos surgen en función de las circunstancias que rodean la creación intelectual — determinación del tiempo de trabajo efectivo, utilización o no de medios de la empresa, oportunidad del momento adecuado para su realización, etc.—.

<sup>74</sup> RAMS ALBESA, J. (1994), ob. cit., p. 794 y 795; RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (2007), ob. cit., p. 839; y VALDÉS ALONSO, A., (2001), ob. cit., pp. 91 y 92.

empresa, pues de lo contrario no existiría causa para que el empresario asumiese la titularidad sobre la invención<sup>75</sup>; y que la invención sea consecuencia de los conocimientos adquiridos en la empresa o de la utilización de los medios que ésta proporcione. Los medios a los que se refiere la norma podrán ser económicos personales, técnicos organizacionales o instrumentales y no se exige una puesta a disposición de los mismos por parte de la empresa, ni que se trate de medios imprescindibles<sup>76</sup>.

Además, tanto en este supuesto, como cuando la invención se realiza en el marco de una actividad que se constituye como objeto del contrato, el trabajador *“deberá informar de ello al empresario, mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que aquél pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses. El incumplimiento de esta obligación llevara consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al trabajador en este Título”*.

El paralelismo con la situación del trabajador autor al que nos referimos es evidente. Pese a ello, la doctrina rechaza que pueda aplicársele un régimen similar, justificando la afirmación, precisamente, en la ausencia en la Ley de Propiedad Intelectual de una regulación expresa sobre la creación de obras no vinculadas con el objeto del contrato<sup>77</sup> y, ciertamente, existen muchos problemas cuya resolución, sin una previsión legal al efecto, resulta harto complicada.

Se trataría de una cesión de derechos impuesta que podría o, incluso, debería implicar una novación contractual, con el fin de acomodar el objeto del contrato al art. 51 LPI, convirtiendo al trabajador en un autor asalariado. Además, la cesión de los derechos de explotación debería articularse a través de un pacto que fijara los límites y las condiciones del mismo. Pero qué ocurriría si el trabajador se negase a la novación del vínculo o no aceptara las condiciones del pacto o que impidiera que llegara a conocimiento del empresario el hecho de la creación intelectual. Aunque podría pensarse que la cesión se produciría igualmente en los términos del art. 51.2 LPI, no creo que pueda imponerse la adquisición de los derechos de explotación por parte del empresario sin una norma que lo respalde, por cuanto implicaría imponer un régimen restrictivo de derechos individuales y frontalmente opuesto a la idea de voluntariedad que condiciona de existencia de un vínculo laboral.

A mi juicio, por tanto, la creación intelectual que deriva de una situación laboral, pero que es ajena al objeto de la misma admite dos tratamientos en función de las circunstancias:

Si el trabajador pone en conocimiento del empresario dicha creación y se alcanza un pacto sobre la cesión de derechos se producirá la conversión del trabajador en autor asalariado a los efectos de la LPI. En cualquier otro caso podrá desplegarse por el empresario su poder disciplinario por la actuación del trabajador, limitarse la libertad

---

<sup>75</sup> ÁLVAREZ MONTERO, A. (2008), ob. cit., pp. 153 y 154.

<sup>76</sup> ÁLVAREZ MONTERO, A. (2008), ob. cit., p. 154

<sup>77</sup> RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (2007), ob. cit., p. 839; y VALDÉS ALONSO, A., (2001), ob. cit., p. 92.

de divulgación, acudiendo al deber de no competencia desleal<sup>78</sup> y, llegado, el caso exigirse responsabilidades civiles por el daño causado.

Por último, si la actividad contratada es distinta y en la creación intelectual no se aprovechan conocimientos o elementos de la empresa, aunque se realice durante la jornada de trabajo, el empresario no puede hacer suyos los derechos de explotación. Como ha señalado la doctrina, la norma no regula las consecuencias jurídicas que se derivan por las obras creadas por los trabajadores aprovechando los tiempos muertos durante su trabajo o usando para fines propios el tiempo debido a la empresa. En estos casos podrá sancionarse la improductividad, pero no hay posibilidad de apropiación de lo creado como sanción o compensación<sup>79</sup>.

#### **4.2 Creación de obras intelectuales en empresas cuya actividad no permite la explotación de las mismas: un supuesto de inaplicación del art. 51**

Cuando la actividad creativa del autor asalariado se contrata por parte de una empresa que no tiene como actividad la explotación de los derechos económicos que la misma genera no estamos ante un supuesto regulado por el art. 51 LPI<sup>80</sup>, salvo, como hice notar con anterioridad, que la actividad se contrate con el fin de iniciar una actividad de explotación de las mismas, en cuyo caso nos encontraríamos en el supuesto de hecho anterior, aunque en el momento de contratar no se hubiera iniciado dicha actividad empresarial.

Sustenta la conclusión expuesta el hecho de que el art. 51.2 LPI regule la transmisión de derechos presunta al empresario de acuerdo con el objeto de su actividad habitual, lo que impide que esta se produzca si no existe concordancia entre la obra y la actividad empresarial. No se está, por tanto, ante un supuesto de pacto presunto de no cesión de derechos<sup>81</sup>, sino ante un supuesto excluido del ámbito del art. 51 LPI.

Por tanto, en este caso, en principio, no se produce ningún tipo de transmisión de derechos. El empresario hará suya la obra y el autor mantendrá los derechos de propiedad intelectual sobre la misma. Es el caso, por ejemplo, de la labor llevada a cabo por un artista al efecto para la decoración de un espacio de la empresa, que normalmente se llevara a cabo mediante un contrato civil de ejecución de obra<sup>82</sup>, pero que también puede pactarse como una relación laboral a través de un contrato temporal de obra o servicio determinado. Desde luego, nada impide que en un momento dado el autor y el empresario que ha realizado el encargo pacten la cesión

---

<sup>78</sup> RAMS ALBESA, J. (1994-a), ob. cit., p. 795.

<sup>79</sup> RAMS ALBESA, J. (1994-a), ob. cit., p. 794.

<sup>80</sup> En este mismo sentido, RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (2007), ob. cit., p. 839 afirma que el art. 51 LPI requiere que las obras creadas "deben concordar con la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra al empleador".

<sup>81</sup> Así lo mantiene, como ya se mencionó, HURTADO GONZÁLEZ, L. (2001), ob. cit., p. 67 y 68, tomando como ejemplo el contrato entre un pintor y una entidad bancaria para decoración mural de una sede.

<sup>82</sup> Como ocurre en el conocido *Caso Serrano*, que dio lugar a la, ya mencionada, STS Civil de 9 de diciembre de 1985, en el que el escultor Pablo Serrano recibió el encargo por parte de una empresa para realizar una obra escultórica que sería ubicada en uno de sus hoteles.

de derechos<sup>83</sup>, pero si dicho pacto no existe, en ningún caso jugará la presunción de transmisión de derechos del art. 51.2 LPI, por tratarse como he anunciado de un supuesto no incluido en su ámbito de aplicación.

Partiendo de esta idea, es evidente que tampoco estamos ante un supuesto de aplicación del art. 51 LPI, cuando un trabajador no contratado para desarrollar una actividad intelectual, con ocasión del trabajo, lleva a cabo una creación intelectual en una empresa cuya actividad habitual no se corresponde con la explotación comercial de dichas obras. Como ya he señalado, no cabe que el empresario haga suyos los derechos de explotación como una compensación o una sanción por el uso indebido del tiempo y/o los materiales de trabajo. No obstante lo cual podrá actuar disciplinariamente contra el trabajador por incumplimiento del juego de las reglas de buena fe contractual o, en su caso, por su improductividad en relación con la actividad contratada. A la misma conclusión se llega, aun entendiendo que cualquier actividad intelectual llevada a cabo por un autor asalariado se desarrolla en el marco del art. 51. Debe recordarse que la doctrina, en atención a la exclusividad del objeto contractual que presupone el art. 51, ha negado que el empresario pueda hacer suyos, por el juego de la presunción del apartado segundo del precepto, los derechos de explotación de dicha obra<sup>84</sup>.

Esta situación es todavía más evidente cuando no existe correspondencia entre la obra creada y la actividad de la empresa y la actividad creativa se lleva a cabo al margen del trabajo dependiente y por cuenta ajena del autor<sup>85</sup>.

Recapitulando lo hasta ahora dicho, hay que concluir que, a mi juicio, el art. 51 LPI sólo hace referencia al pacto de cesión de derechos económicos de los autores asalariados contratados con el fin de explotar patrimonialmente los resultados de su actividad, permitiendo a estos pactar el modo en que llevará a cabo y los límites a los que deberá sujetarse. Que, no obstante, en estos casos el empresario siempre hace suyos los derechos de explotación, independientemente de la consideración que merezca el negocio jurídico por el que se transmiten. Y que, por el contrario, si la empresa no tiene como actividad la explotación comercial de dichos derechos, el autor asalariado mantiene la titularidad de los mismos, de manera que si decide transmitirlos en todo o en parte al empresario, dicha cesión se regulara de acuerdo con el régimen general señalado en el Ley de Propiedad Intelectual y no en base al específico régimen establecido en el art. 51 LPI.

## 5 Bibliografía

ÁLVAREZ MONTERO, A. (2008), "Inventiones laborales. Un marco jurídico viejo para un nivel de investigación creciente", *Revista de la Asociación Estatal de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo*, nº 21.

---

<sup>83</sup> BONDÍA ROMÁN, F. (1984), ob. cit., p. 420.

<sup>84</sup> VALDÉS ALONSO, A., (2001), ob. cit., p. 92.

<sup>85</sup> En este sentido RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (2007), ob. cit., p. 839 entiende que el artículo 51 LPI o se aplica a "cualquier obra que cree el autor asalariado".

- BERCOVITZ ÁLVAREZ, G. (1997), *Obra plástica y derecho patrimoniales de su autor*, Tecnos, Madrid.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (2007-a), "Artículo 1º. Comentario", en AA. VV. (Coor. R. Bercovitz Rodríguez-Cano) *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (2007-b), "Artículo 10. Comentario", en AA. VV. (Coor. R. Bercovitz Rodríguez-Cano) *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid.
- BONDÍA ROMÁN, F. (1984), "Los autores asalariados", *Revista Española del Derecho del Trabajo*, nº 19.
- BONDÍA ROMÁN, F. (1988), *Propiedad intelectual, su significado en la sociedad de información*, Trivium, Madrid.
- BONDÍA ROMÁN, F. (1997), "Artículo 1" en BONDÍA ROMÁN, F. y RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual (Texto Refundido, R.D.Leg. 1/1996, de 12 de abril)*, Civitas, Madrid.
- DE ROMÁN PÉREZ, R. (2005), "Naturaleza jurídica del derecho de autor", en AA. VV. (Coor. Cesar Iglesias Rebollo) *Propiedad intelectual, derechos fundamentales y Propiedad industrial*, Reus S.A., Madrid.
- GONZÁLEZ GORDÓN, M. (2005), "«Unida en la diversidad»: Independencia, compatibilidad y acumulación de lo intelectual y lo industrial", en AA. VV. (Coor. Cesar Iglesias Rebollo) *Propiedad intelectual, derechos fundamentales y Propiedad industrial*, Reus S.A., Madrid.
- HURTADO GONZÁLEZ, L. (2001), "Contrato de trabajo y derechos de propiedad intelectual de los autores", *Relaciones Laborales*, nº 5.
- LACRUZ BERDEJO, J. L. (2007), "Artículo 2º. Comentario" en AA. VV. (Coor. R. Bercovitz Rodríguez-Cano) *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2ª Edición, Tecnos.
- MORENO DE LA VEGA Y LOMO, F. (2002), "Propiedad intelectual y relación de trabajo. Un supuesto de «laboralización» de derechos fundamentales", *Actualidad Laboral*, nº 17.
- MUÑOZ VIADA, C. (2007), *Transmisión de los derechos de autor. El contrato de edición*. Grupo Difusión, Madrid.
- PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C. (1993), *El derecho de autor: la facultad de decidir la divulgación*, Civitas, Madrid.
- PÉREZ PÉREZ, M. (1989), "Derechos de autor y relación de trabajo", *Relaciones Laborales*, nº 11.
- PLAZA PENADÉS, J. (1997), *El derecho de autor y su protección en el artículo 20,1,b) de la Constitución*, Tirant Lo Blanch, Valencia.
- QUIRÓS HIDALGO, J. G. (2006), "Titularidad y transmisión de los derechos de autor del profesorado universitario", *AFDUDC*, nº 10.

RAMS ALBESA, J. (1994-a), "Artículo 51", en AA. VV. (Dir. M. Albadalejo y S. Diez Alabart) *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*. T. V. Vol. 4-A *Artículos 428 y 429 del Código Civil y Ley de Propiedad Intelectual*, EDERSA, Madrid.

RAMS ALBESA, J. (1994-b), "Artículo 14", en AA. VV. (Dir. M. Albadalejo y S. Diez Alabart) *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*. T. V. Vol. 4-A *Artículos 428 y 429 del Código Civil y Ley de Propiedad Intelectual*, EDERSA, Madrid.

RAMS ALBESA, J. (1994-c), "Artículo 2", en AA. VV. (Dir. M. Albadalejo y S. Diez Alabart) *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*. T. V. Vol. 4-A *Artículos 428 y 429 del Código Civil y Ley de Propiedad Intelectual*, EDERSA, Madrid.

RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (1997), "Artículo 51", en BONDÍA ROMÁN, F. y RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual (Texto Refundido, R.D.Leg. 1/1996, de 12 de abril)*, Civitas, Madrid.

RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (2007), "Artículo 51. Comentario", en AA. VV. (Coor. R. Bercovitz Rodríguez-Cano) *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid.

RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (2009) "Art. 51. Transmisión de los derechos del autor asalariado", en AA. VV. (Dir. J. M. Rodríguez Tapia) *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 2ª edición, Civitas/Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra).

ROMÁN DE LA TORRE, M. D. (1992), *Poder de dirección y contrato de trabajo*, Ediciones Grapheus, Valladolid.

SAIZ CARGÍA, C. (2000), *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Tirant Lo Blanch, Valencia.

VALBUENA GUTIÉRREZ, J. A. (2000), *Las obras o creaciones intelectuales como objeto del derecho de autor*, Comares, Albolote (Granada).

VALDÉS ALONSO, A. (2001), *Propiedad Intelectual y relación de trabajo. La transmisión de los derechos de propiedad intelectual a través del contrato de trabajo. Artistas, programadores informáticos y producción audiovisual*, Civitas, Madrid.