

**La cesión del derecho de autor bajo la Ley de Propiedad Intelectual
y las nuevas tecnologías en el cine, televisión, música, libros y periodismo**

DIEGO SÁENZ

I. Introducción

Nos proponemos hacer una revisión sobre la jurisprudencia comparada en relación a la cesión de derechos de obras del autor a terceros y la explotación bajo las nuevas formas de tecnología. En dicho contexto, si la autorización de explotación y distribución de un libro incluye el e-book, en el caso de la del video incluye el DVD, el cable incluye el satélite o streaming en Internet, el diario incluye la versión en la página Web, etc.

Cuando la doctrina y jurisprudencia se han enfrentado al dilema de la cesión de derecho de autor para nuevos usos dados por el avance de la tecnología, en general, han sostenido, que no se traslada de manera automática la autorización a los nuevos entornos digitales inventados. En efecto, si un editor tiene derechos de explotación gráfica de la obra, pero en el contrato nada se dice de otras formas de explotación (como formato digital o Internet), se debe entender que no lo puede hacer¹. Así, en el resonante caso “Random House Inc. v. RosettaBooks”, sobre la cesión de derechos de edición en papel y la imposibilidad de trasladarla al nuevo uso para el libro digital (e-book)². Sin embargo, en otros antecedentes, desde una visión netamente contractualista, han interpretando la cláusula como una voluntad de la cesión de manera amplia, negando el derecho al autor sobre el nuevo formato tecnológico, sobre la base de la asignación de un sentido a las palabras empleadas.

Entonces, podemos entender el análisis de la cuestión desde los principios del derecho de la propiedad intelectual y, en el otro, desde

¹ Fernández Delpech, Horacio Manual de los Derecho de Autor, Buenos Aires, 2011, Ed. Heliasta, p. 62.

² “Random House Inc. V. Rosetta Books L.L.C.”, 150 F. Supp. 2d. 613 (S.D.N.Y. 2001) (Burke, Barlow Jr., Burkhart, Ann M., Helmholz Richard H. Fundamentals of Property Law3ra. Ed. Lexis Nexis, 2010, Lipszyc, Delia, Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos, Ed. Zavalía, UNESCO 2004, p. 303 y Emery, Miguel Ángel “La Empresa Cultura y La Propiedad Intelectual” en Tratado de la Empresa (dir) Piaggi Ana, Ed. Abeledo Perrot, p. 451-512.

las formas de la interpretación de los contratos, que puedan estar en pugna negando derechos propios del autor.

II. La cuestión en el derecho comparado de la cesión de derechos sobre películas y música

A continuación, analizaremos la cuestión desde el derecho de EEUU, Alemania, Francia y España para poner en claro cómo los diferentes países han legislado e interpretado un eventual vacío contractual³. Luego, esto nos servirá de fundamento para estudiarla desde nuestro derecho y, en especial, hacia qué modelo nos movemos.

2.1 La cesión de derechos en EEUU

La doctrina y jurisprudencia en EEUU han intentado solucionar el dilema de los derechos de las nuevas formas de explotación no inventadas al momento de la cesión, aplicando de manera directa los principios de la interpretación de los contratos o los principios de la propiedad intelectual, o ambos, en conjunto, para encontrar una solución justa⁴.

Un autor clásico de la propiedad intelectual –y de cita obligada–, Nimmer, lo resume desde la siguiente perspectiva: hay dos posiciones, una amplia (que denomina “preferida”) y otra restrictiva (que denomina “estricta”). La “preferida” entiende que se ha otor-

³ En el tema de derecho comparado seguimos, en general, a Darling, Kate “Contracting About the Future: Copyright and New Media” *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* Vol. 10, Nro. 7, 2012, p. 491 y sus citas y fallos principales al que, en honor a la brevedad, nos remitimos en todas sus partes, y no citamos en todos los casos, uno por uno, para facilitar la lectura.

⁴ Nakos, J. B “An Análisis of the Effect of New Technology on the Right conveyed by copyright license agreement” *Umberland Law Review*, Vol. 25, 1995, p. 436.

gado la licencia en la medida que el nuevo medio tecnológico utilizado razonablemente sea uno de los parámetros del medio descrito. Por su parte, la “estricta” entiende que, salvo que se mencione expresamente el nuevo uso, no lo pueden comercializar, y queda reservada a favor del autor⁵.

La jurisprudencia en EEUU ha utilizado ambos parámetros con algunos matices que valen la pena destacar. Ya en 1920, la Suprema Corte de EEUU resolvió un caso en el cual se determinaba si el acuerdo en el que se otorgaba el derecho de poner en escena y representar (“perform and represent”) de la obra “Peg O’ My Heart” durante los años 1913 y 1914 incluía la facultad de hacer una película de la obra en cuestión. El tribunal Cimero, en el caso, razonó que no había intención de ceder los derechos⁶. En el precedente de 1933 “Kirke La Shelle Co. v. Paul Armstrong Co.”, se determinó que la cesión de los derechos en general de una ópera para una película (muda) no incluía la nueva tecnología “hablada”⁷. Sin embargo, en un caso de 1936 “L.C. Page & Co. v. Fox Film Corp” y, en 1940, “Murphy v. Warner Bros. Pictures” se interpretó que la cesión para la explotación de una película muda sí incluía la nueva tecnología “hablada”⁸.

⁵ Nimmer, Melvin, Nimmer on Copyright § 10.10 (b) at 10-85 10-86 (1992).

⁶ “Manners v. Morosco” 252 US 317, 325 (1920), diciendo que no es necesario discutir la cuestión abstracta de si esa modalidad era familiar, si era de esperar que se mencione para ser cedido o si había que mencionarlo para no cederlo cit. Byrnes, Stacey M. “Copyright Licenses, New Technology and Default Rules: Converging Media, Diverging Courts”, Loyola of Los Angeles Law Review Vol. 20, 2000, p. 244.

⁷ “Kirke La Shelle Co. v. Paul Armstrong Co.”, NY 263 79, 85, 188 NE 163 (1933) (estableciendo que el derecho de “producir, poner en escena y representar” los derechos de la obra teatral no lo autorizaba a explotar una película); pero en “Kalem Co. v. Harper Bros.”, 222 U.S. 55, 32 S. Ct. 20, 56 L. Ed. 92 (1911) (estableciendo que la licencia para dramatizar una obra “Ben Hur” incluía el derecho sobre la película) cit. Nakos JB “An Analysis of the Effect of New Technology on the Rights Conveyed by Copyright License Agreements” Cumb. Law Review Vol. 25, 1994-1995, p. 434.

En 1968 se vuelve a tratar el tema, pero, en lugar de la ópera o las películas habladas, el planteo gira alrededor de la “nueva” tecnología de la época: la televisión. En el leading case “Bartsch v. Metro Goldwyn Mayer Inc.” se debatió sobre los derechos del musical alemán “Wi Eist in Mai” o “May time” por el “nuevo” uso de su explotación por medio de la televisión. El autor había cedido los derechos para la utilización en “películas cinematográficas” a Warner Brothers Pictures que, a su vez, lo transmitieron a los demandados. Los demandados comenzaron a explotar el musical en televisión y, en consecuencia, la viuda del autor los demandó por violación de derecho de autor. El tribunal siguió a Nimmer en la posición “preferida” e interpretó las palabras de la cesión de derecho en forma amplia. A su criterio, había una clara intención de una cesión general aunque no se hubiera especificado el nuevo uso por medio de la televisión. Por ello, concluyó, si en la limitación de derechos no se hizo reserva, cabe interpretar el contrato en contra del autor de la obra. A su criterio, desde una visión utilitarista del derecho, se beneficiaba al público en general con esta decisión al poner en cabeza de la distribuidora los derechos⁹. Igual dilema se debatió en el caso de 1974 sobre la cesión de los derechos de autor de la Sra. Landon sobre los derechos de su novela “Anna and The King of Siam” a favor de Fox para la realización de una película. Aplicando los principios del precedente “Bratsch” el tribunal entendió que la autorización para la película incluía la explotación de una serie en la televisión¹⁰.

⁸ 83 F2d 196 (2d Cir. 1936) en igual sentido “Murphy v. Warner Bros. Pictures”, 112 F.2d 746, 749 (9th Cir. 1940); cit. NakosJB “An Analysis of the Effect of New Technology on the Rights Conveyed by Copyright License Agreements” *Cumb. Law Review* Vol. 25, 1994-1995, p. 434.

⁹ Id. “Bartsch” 391 F. 2d. 155.

¹⁰ Landon v. 20 th Century Fox Film Corp. 384 F. Supp. 450 (SDNY) 1974. En contra, “Film video Releasing Corp. V. Hstings” 446. Supp. 725 (S.D.N.Y. 1978) en donde se resolvió que el derecho otorgado por el autor de la obra literaria para la película no incluía derechos para televisión. Sobre este caso y varios de los otros citados, ver Agrusa Lisa Marie “Couch

Más adelante, el debate giró entorno de la nueva forma de comercialización para la explotación de películas para el consumo en el hogar: el “videocasete”. En el caso “Platinum Record Co. v. Lucasfilms Ltd.” de 1983 se había realizado la cesión de derechos de música para explotar en forma conjunta con la película “American Graffiti” por cualquier medio “conocido” o que se conozca más adelante, lo que se interpretó como lo suficientemente amplio para cubrir el videocasete y video disco que se inventó más tarde¹¹. Igual criterio se aplicó en “Rooney v. Columbia Pictures Indust. Inc.” en donde el contrato de cesión autorizaba la explotación de la película cualquier manera que sea¹².

En el caso, “Boosey & Hawkes Musci Publisher Ltd. V. Walt Disney Co.” se demandó por la violación de los derechos del musical de “Fantasía” que el autor solo había cedido para explotar en películas y no en videos. A diferencia del caso leading case “Barsch”, aquí se entendió que no había una presunción a favor del distribuidor sino que había que analizar de manera “objetiva” el contrato. Sin embargo, el contrato establecía muchos usos específicos de la manera en que esos derechos se podían utilizar para una película cinematográfica. A criterio del juez, la tecnología del videocasete era razonablemente una continuidad de la película cinematográfica, por lo que se habían cedido los derechos.

Para esta corriente jurisprudencial que venimos reseñando, el uso de las palabras “todos”, “completo” y/o “entera”, han servido de motivo para interpretar la voluntad de las partes de manera amplia y tener, incluso, cedidos los derechos para el uso sobre la nueva tecnología. En contraposición, como veremos, otra corriente jurisper-

Potatoes Beware: The Ninth Circuit's Exclusion of Videocassette Exhibition Rights from Licenses Granting Television Exhibition Rights May Decrease the Availability of Rental Films” Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review Vol. 9, 1989, p. 117 y ss. Muchos fallos y autores luego han distinguido este caso de otro sobre la base de que la televisión era un invento que existía en esa época.

¹¹ 566 F. Supp. 226 (DJN 1983)

¹² 538 F. Supp. 211 (SDNY)

dencial establecía en cabeza del autor todo derecho que no había sido expresamente cedido bajo el contrato que autorizaba su explotación¹³.

En el leading case “Cohen v. Paramount Pictures Corp.” se entendió que no se debía interpretar la cesión de manera amplia más allá de la existencia de un lenguaje genérico sobre las formas de explotación¹⁴.

El Sr. Cohen era el titular del musical “Merry Go Round” y otorgó una licencia para su uso en la película “Medium Coll”. La licencia autorizaba grabar la canción de cualquier manera, medio, forma o lenguaje en la película Medium Coll. Sin embargo, también se acordó que la exhibición de la música en la película incluía el cine, la televisión, la televisión paga, los circuitos cerrados de televisión. El Sr. Cohen demandó por la nueva explotación del musical en videocasete, que a su criterio, no se encontraba autorizada en el contrato. Los demandados resistieron la acción sobre la base de la amplitud del lenguaje de la cesión que los llevaba a entender que había una voluntad común de otorgar todos los derechos incluso bajo las nuevas formas.

¹³ “Ettore v. Philco Television Broadcasting Corp.”, 229 F.2d 481, 491 (3d Cir.) (“Un principio de justicia parece requerir al tribunal que en ausencia de un derecho sobre nuevas formas de explotación por medios desconocidos... es igual a una reserva de uso por el autor...”), cert. denied, 351 U.S. 926 (1956); ver también “Interstate Hotel Co. v. Remick Music Corp.”, 157 F.2d 744, 745- 46 (8th Cir. 1946) (El derecho de publicar y vender es diferente al derecho de poner en escena la obra por lo que la licencia de unos no comprende la de los otros), cert. denied, 329 U.S. 809 (1947). En contra,” G. Ricordi & Co. v. Paramount Pictures, Inc.”, 92 F. Supp. 537 (S.D.N.Y. 1950) (El otorgamiento de un derecho amplio sin ningún tipo de reserva otorga al licenciante a los derechos sobre los nuevos usos). Sobre estos casos, y los citados a continuación, ver NakosJB “An Analysis of the Effect of New Technology on the Rights Conveyed by Copyright License Agreements” *Cumb Law Review* Vol. 25, 1994-1995, p. 438. modified, 189 F.2d 469 (2d Cir.), and cert. denied, 342 U.S. 849 (1951).

¹⁴ “Kirke La Shelle Co. v. Paul Armstrong Co.” 188 N.E. 163 (N.Y.1933)

La sala IX del Tribunal de Nueva York entendió que el autor solo se cedió los derechos de la obra para dos medios, las películas de cine y televisión, y no los nuevos usos del videocasete. A pesar de lo amplio de los términos, recordó que como los videocasetes no habían sido inventados, las partes no podían haber anticipado su utilización. En especial y sobre la base de la finalidad de la ley de propiedad intelectual, tuvo en cuenta que interpretar de manera amplia una forma de explotación no conocida atentaba contra el derecho del autor a una retribución por su trabajo¹⁵.

La doctrina ha advertido que a diferencia de los casos “Bartsche” y “Boosy”, en donde la Sala II solo se ha enfocado desde una visión meramente contractual, en Cohen, la Sala IX también ha invocado los principios de la propiedad intelectual para resolver de manera justa los alcances de la licencia¹⁶.

¹⁵ En *Mazer v. Stein* 347 U.S. 201, 219 (1954) se estableció que la filosofía económica detrás de la cláusula de la constitución que manda al congreso a crear la ley de propiedad intelectual es la convicción de que a través de la ganancia individual del autor es la mejor manera de avanzar en el interés general en la ciencia y las artes útiles”. En similar línea “*Warnes Bros. Pictures Inc. v. Columbia Broadcasting System*” 216 F. 2 d 945 y “*SOS. Inc. v. Payada Inc.*” 866 F 2 d 1081 (9th Cir. 1989) el primero sobre la explotación de un personaje del libro el Halcón Maltes por su autor cuando habían sido cedidos los derechos, estableciendo que en caso de duda debe ser a favor del autor para retribuir si labor y, el segundo, sobre la base de una licencia de software, se debe tener por no cedido cualquier derecho no expresamente otorgado.

¹⁶ Byrnes, Stacey M. “Copyright Licenses, New Technology and Default Rules: Converging Media, Diverging Courts”, *Loyola of Los Angeles Law Review* Vol. 20, 2000, p. 244. En contra de lo resuelto, ver Agrusa Lisa Marie “Couch Potatoes Beware: The Ninth Circuit’s Exclusion of Videocassette Exhibition Rights from Licenses Granting Television Exhibition Rights May Decrease the Availability of Rental Films” *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review* Vol. 9, 1989, p. 117 y ss. y Byrnes, Stacey M. “Copyright Licenses, New Technology and Default Rules: Converging Media, Diverging Courts”, *Loyola of Los Angeles Law Review* Vol. 20, 2000, p. 244.

En el caso “Tele-Pac Inc. v. Grainger”, la licencia para la distribución de la película fue otorgada por medio de la transmisión (broadcasting) por televisión “o cualquier otro dispositivo similar conocido o que se conozca en el futuro”. El tribunal interpretó la palabra “transmisión” para entender que, a pesar de la amplitud de la cláusula, no incluía a los videocasetes, que era una nueva forma de distribución del mismo producto¹⁷. Con similar criterio en el caso “Rey v. Lafferty” se entendió que la autorización para la explotación del dibujo animado “Jorge el Curioso” para televisión no incluía el video, que era un desarrollo que no podrían haber anticipado. A criterio del tribunal, era necesario evitar que el distribuidor despojase al autor de las ganancias del inesperado beneficio económico cuando no hay igualdad de poder de negociación entre las partes¹⁸.

En el caso “Subafilms Ltd. V. MGM Pathe Communications Co.” se dijo que, una licencia de 1967 de “The Beatles” sobre “Yellow Submarine” brindando el derecho de explotación “por futura tecnología”, incluyendo el derecho de transmisión por televisión, “o cualquier otra tecnología o medio electrito o método o artefacto, conocido, a desarrollarse o futuro”, no otorga el derecho a la transmisión por videocasete, teniéndose en cuenta la intención de las partes al negociar y después¹⁹.

El Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, más recientemente, en el año 1992, en el caso “Bourne Co. v. Walt Disney Co.”²⁰ se dis-

¹⁷ “Tele Pac Inc. v. Grainger” 570 N.Y. S. 2d.521 (N.Y. App. Div. 1991).

¹⁸ “Rey v. Lafferty” 990 F2d 1379 (1st. Cir.) cert. Denied, 114 S. Ct. 94 (1993).

¹⁹ Nro.91 56248 1993 WL 39269 at * 4 (9th.Cir. Feb, 1993) ver también Film video Releasing Corp. V. Hastings 446 F. Supp. 725, 728-29 (S.D.N.Y. 1978). Asimismo, también se ha tenido en cuenta la práctica de la industria en cuestión ver “Goodisv. United Artists Television, Inc., 425F.2d 397,406 (2nd Cir.1970); “Warner Bros. Pictures, Inc. v. Columbia Broad Sys. Inc” 216 F.2d 945, 949 (9th Cir 1954) Byrnes, Stacey M. “Copyright Licenses, New Technology and Default Rules: Converging Media, Diverging Courts”, Loyola of Los Angeles Law Review Vol. 20, 2000 , p. 246.

cutió la medida cautelar por medio de la cual los sucesores del creador de la obra pretendían prohibir la comercialización de la cinta de video utilizada por la compañía Disney con derechos que había adquirido por una licencia en 1939, que la autorizaba a grabar las canciones “en sincronismo con todas y cada una de las películas que se pueden hacer por usted (...) y el derecho a dar presentaciones públicas de tales grabaciones”. El juez Stanton otorgó la medida cautelar sosteniendo que la cinta de video utilizada no estaba comprendida en el ámbito del contrato, ya que en la ley del Estado de Nueva York, si el uso en cuestión no fue inventado cuando las partes firmaron el acuerdo, entonces, no es permitido por el contrato²¹.

En el caso “ABKCO Music Inc. v. Westminster Music Ltd.,” expresamente adhiere a la conclusión del caso “Bourne”, en el sentido que la ausencia de convención debe entenderse como la inexistencia de la cesión de derechos futuros que no sabían que existían. Sin embargo, en el caso puntual, como ambas partes eran profesionales de la industria que habían firmado más de miles de contratos, la cesión sobre la cesión de “todos” los derechos no podía ser otra cosa que amplia²².

En un caso de 1995, “Video Cinema Films v. Inc. v. Seaboard Surety Co” advierte que los términos de la cesión para el uso de “televisión” y “transmisión” no se extienden al videocasete²³.

²⁰No. 91 Civ. 344 (LLS), 1992 WL 170686 1992 US Dist.LEXIS 9853 (1 de julio de SDNY, 1992), Revocado por otros motivos, “Bourne Co. v. Tower Records, Inc.” 976 F. 2d 99 (2d Cir. 1992).

²¹ De todos modos, al fallar de manera definitiva un jurado encontró que no fue un nuevo uso aunque advirtió una violación de propiedad intelectual publicidad y otros aspectos Ver Miano Bert J. “Copyright Licensing Agreements: In Contemplations of Future Technology” American Journal of Trial Advocacy Vol. 19, 1995, p. 485.

²² “ABKCO Music, Inc. v. Westminster Music, Ltd.”, 838 F. Supp. 153 (SDNY 1993).

²³ “Video-Cinema Films, Inc. v. Seaboard Surety Co” 625, N.Y.S.2d 195, 196 (N.Y. App. Div. 1995) cit. Byrnes, Stacey M. “Copyright Licenses, New Technology and Default Rules: Converging Media, Diverging Courts”, Loyola of Los Angeles Law Review Vol. 20, 2000, p. 247.

De todos los precedentes brevemente reseñados, podemos advertir que pese a tener una fuerte influencia los argumentos de derecho contractual, ahora también viene planteándose que la propiedad intelectual y el derecho de autor juega un rol importante en el análisis de este tipo de contratos²⁴.

Parte de la doctrina plantea que el esquema de Nimmer es insuficiente y hay que buscar otros principios contractuales para interpretarlos²⁵. Sin embargo, de forma paralela, también ha comenzado a advertirse que la cuestión gira, como en “Cohen”, en torno a la necesidad que la ley de propiedad intelectual proteja al autor y su obra, siendo esta última un medio de retribución por el trabajo de aquel, pero asimismo también permita el avance y desarrollo de la ciencia²⁶. Así, entonces, la idea de esta línea de interpretación es que, cuando hay un nuevo uso de la obra, no hay motivo por el cual privar al autor de la obra de las ganancias sobre la base de un principio de equidad²⁷.

²⁴ Nakos JB “An Analysis of the Effect of New Technology on the Rights Conveyed by Copyright License Agreements” *Cumb. LawReview* Vol. 25, 1994-1995, p. 434 (con cita de varios de los casos tratados y otros más).

²⁵ En contra, Byrnes, Stacey M. “Copyright Licenses, New Technology and Default Rules: Converging Media, Diverging Courts”, *Loyola of Los Angeles Law Review* Vol. 20, 2000, p. 247 como la asunción de que las partes dieron la licencia de acuerdo a la finalidad del contrato y las políticas vigentes, teniendo en cuenta la importancia de la remuneración, si es o no primera edición, las políticas de la industria, la importancia del negocio en el que se explotan, el principio del “enjusdem generis” sobre la enunciación de las formas permitidas de explotación, la diferencia o importancia entre medios de distribución y formas de distribución, quién pudo prever el nuevo modo de explotación, etc.

²⁶ Gillespie Megan M. “To Whom Does a New Use Belong?: An Analysis of the New Use Doctrine and the Protection It Affords After *Random House v. Rosetta Book*” *William & Mary Bill Of Rights Journal* Vol. 11, p. 809. En contra, Byrnes, Stacey M. “Copyright Licenses, New Technology and Default Rules: Converging Media, Diverging Courts”, *Loyola of Los Angeles Law Review* Vol. 20, 2000, p. 246.

Es clave en este tipo de asuntos poder determinar de manera general para todos los casos, en dónde se coloca la propiedad intelectual en supuestos de duda para evitar la inseguridad jurídica que crea esta variedad de contratos. La forma de predecir de manera fácil y clara la verdadera titularidad del derecho, brinda seguridad jurídica. No es irrazonable, entonces, establecer de manera general y como principio general el derecho en cabeza del autor de la obra²⁸.

Por último, es importante recordar que, en el año 1976, se reformó la ley de propiedad intelectual estableciendo, en el 17 USC § 203, 304, el derecho del autor (o sus sucesores) de finalizar el contrato de cesión luego de 35 años. El legislador estaba preocupado del poco poder de negociación del autor y la falta de poder de predicción de su valor en función de los futuros usos protegiéndolo de sus desventajas²⁹.

2.2 *La cesión en el derecho alemán*

En Alemania la ley prohíbe la “cesión” de derechos de propiedad intelectual a favor de terceros siendo indisponible por su autor. El autor no puede transmitir, ni renunciar total o parcialmente a su derecho. Esto se debe a la tesis monista según la cual los derechos personales (Urheberpersönlichkeitsrechte) y los derechos de explotación (Verwertungsrechte), que confluyen en el autor, son indivi-

²⁷ Rosenzweig Sydney, “Don't Put My Article Online: Extending Copyright's New-Use Doctrine To The Electronic Publishing Media And Beyond” University Of Pennsylvania Law Review Vol. 143, 1995, p. 919 y Nakos JB “An Analysis of the Effect of New Technology on the Rights Conveyed by Copyright License Agreements” Cumb. Law Review Vol. 25, 1994-1995 p.443 nota 47 citando varios autores sobre la injusticia que importa no reconocer los beneficios del nuevo modo de explotación al autor.

²⁸ Nakos JB “An Analysis of the Effect of New Technology on the Rights Conveyed by Copyright License Agreements” Cumb. Law Review Vol. 25, 1994-1995, p. 434 y 455. En contra, Byrnes, Stacey M. “Copyright Licenses, New Technology and Default Rules: Converging Media, Diverging Courts”, Loyola of Los Angeles Law Review Vol. 20, 2000, p. 273 y ss.

sibles. En efecto, conforme lo explica la doctrina, el Art. 29 § de la Gesetzüber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (BGBl. IS. 1273) (“UrhG”) declara que los derechos son intransmisibles salvo sucesión. Sin embargo, en el párrafo siguiente, también se reconoce la “concesión de los derechos de explotación” a un tercero³⁰. De algún modo, esta asignación es similar a la cesión, aunque marca de manera clara la concepción de los derechos de autor.

La sutil diferencia la explican Gellery-Nimmer sobre la base que la doctrina alemana tiene un concepto diferente del derecho latino y angloamericano de la cesión de derechos. No tienen un assignment de derechos de EEUU, ni una “cesión” del derecho francés. Lo que se transfieren de manera contractual en el derecho alemán son unos intereses de explotación económica en el marco de la ley de propiedad intelectual³¹.

Los Arts. 35.5 y 37 del UrhG contienen una serie de artículos tendientes a la interpretación de los intereses transferidos por el autor. Ante falta de previsión, la ley prevé la pauta que se entiende con los alcances necesarios para cumplir la finalidad del contrato. Sin embargo, es importante advertir que la doctrina ha puntualizado que las normas de interpretación tienen un denominador común en el sentido que “las dudas siempre se resuelven a favor de la menor transmisión de derechos posibles”. Si el que explota la propiedad tenía interés en otro uso, debió declararlo expresamente ya que de lo contrario queda excluido³².

²⁹ Darling, Kate “Contracting About the Future: Copyright and New Media” *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* Vol. 10, Nro. 7, 2012, p. 491.

³⁰ Hubmann et Al. (2008, Pp. 19-21); Geller Et Al. (2010, Ger-57); Büscher et Al. (2011, § 29, Rdn 1); Schricker (2006, § 29, Rdn 3c). cit. Serrano Fernández, M. op. cit. p. 21.

³¹ Geller Paul Edward - Nimmer Melville B. (cords.), *International Copyright Law and Practice*, Vol. 2º, 2010, ps. Ger-56 y Ger 58. cit. Serrano Fernández, M. op. cit. p. 21.

³² Serrano Fernández, M. op. cit. p. 25.

En relación a la explotación de derechos de propiedad intelectual por medios desconocidos o inventados en el futuro, hasta el año 2008 se encontraba prohibida. El § 31.4 determinaba que la concesión de la explotación de modalidades de utilización desconocidas o futuras no tendrá efectos legales. Tal prohibición, explica la doctrina germana, se dio en un momento de auge de la utilización de técnicas para la explotación de la obra y fue consecuencia de una creación pretoriana en tal sentido³³.

Calificada doctrina nos ha reseñado los precedentes entre los teutones en la materia³⁴. En el año 1927 en el resonado caso “Das Musikantenmädel”, la Corte Federal de Justicia de Alemania negó a un editor los derechos cinematográficos de dicha opereta cedidos, para ser usados en una película, aun cuando la tecnología era conocida en ese momento —aunque no muy desarrollada— y el contrato contenía una cláusula amplia para sobre los derechos del texto y las directrices escénicas, actuales y futuros derivados de ella³⁵. Dos años después, otro tribunal alemán decidió que el editor no tenía los derechos sobre una creación de Wilhem Busch a pesar de haber una cesión global y general sobre todas sus obras³⁶. En otro caso sobre derechos musicales en gramófono se entendió que estaban suficientemente vinculados con la forma que se habían otorgado previamente³⁷. Posteriormente, en otros dos casos resonados estuvieron vinculados a las películas en los siguientes años '60 sobre la filmografía de Cut-Goetz. El primero era sobre el dilema de si el

³³ Von Lewinski, “Chroniqued’Allemagne: La evolución del derecho de autor en Alemania desde mediados del 2005 hasta finales del 2010” 1ª parte, *Revue Internationale du Droit D’Auteur*, núm. 228, pp. 164-285.2011, p. 180 cit. Serrano Fernández, M. op. cit. p. 21.

³⁴ En general, salvo que se establezca lo contrario, el tema, el esquema, enfoque y casos alemanes y franceses que citaremos se basan en este trabajo, al que seguimos en un enjundioso estudio del derecho europeo.

³⁵ Reichsgericht [RG] [Corte Federal de Justicia] 29/10/1927, 118 Entscheidungen Des Reichsgerichts In Zivilsachen [RGZ] 282 (Alem.).

³⁶ RG Feb. 16, 1929, 123 RGZ 312 (Alem.).

³⁷ RG Nov. 14, 1931, 134 RGZ 198 (Alem.).

derecho de explotación de la película incluía el de transmitirla por televisión, mientras que el segundo no estaba vinculado en forma directa, pero reitera el criterio restrictivo de la interpretación de derechos³⁸. Al poco tiempo después, se dan otros casos en donde los tribunales reiteran el principio restrictivo aun en los supuestos de cláusulas generales de cesión de derechos³⁹.

Luego de la inclusión de la disposición específica en la ley que prohibía la cesión sobre derechos futuros se continuó analizando el tema.

La cuestión se debatió en torno de si el derecho de cesión sobre derechos en 1968 no se transfiere a un videocasete. También en uno de los más resonados casos en donde se plantea si “Die Spiegel” (El Espejo) podía incluir fotografías vendidas para la revista en un CD-ROM.

En el precedente conocido como “Videozweitauswertung”, el Tribunal Federal de Justicia (BGH), en una sentencia del 1990 resolvió que la comercialización de películas en forma de videogramas (casetes y vídeos) era para el año 1968 un modo desconocido en los términos del Art. § 31.458. En el mismo sentido se pronunció el Tribunal de Apelación de Berlín (30/7/1999) y el Tribunal de Apelación de Dusseldorf (14/12/1999) aunque, la resolución fuera más tarde anulada. También en el caso del Tribunal de Apelación de Hamburgo (OLG), en la sentencia de abril de 2002 se declaró inválida una serie de modalidades de explotación desconocidas en relación con una sociedad de gestión colectiva de derechos⁴⁰.

³⁸ Curt-Goetz – Filme II, BGH Oct. 2, 1968, GRUR 143, 1969 (Alem.); Curt-Goetz-Filme III, BGH Oct. 2, 1968, GRUR 364, 1969 (Alm.).

³⁹ Keine Ferien für den lieben Gott Bundesgerichtshof [BGH] [Corte Federal de Justicia] Oct. 16, 1959, GEWERBLICHERR ECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT [GRUR] 197,1960 (Alem.) y también ver Alverträge BGH May 13, 1982 GRUR 727, 1982 (Alem.).

⁴⁰ Tribunal Federal de Justicia Alemania, 11/11/1990, GRUR 1991, 133; Tribunal de Apelación de Berlín, 30/07/1999 ZUM 2000, 164, Tribunal de Apelación de Dusseldorf, 14/12/1999 ZUM 2001, 164 y Tribunal de Apelación de Hamburgo, 04/04/2002, GRUR-RR 2002, 249 cit.Serrano Fernández, M. op. cit p. 22.

Sin embargo, a la vez, dada la rigidez del Art. § 34, los tribunales, comenzaron a atenuar la interpretación permitiendo el acuerdo de riesgo (Risikogeschäfte). El Tribunal Federal de Justicia (BGH), en el caso “Klimbim” de 1997, entendió que un contrato que establecía la cesión para la transmisión de imágenes por todos los métodos conocidos incluía aquellos no utilizados, generalmente como la Televisión Satelital y por Cable, y que ellas no constituían nuevos usos o desconocidos prohibidos por el Art. 34, dado que —a su criterio— el consumidor final no distinguía si la imagen llegaba por antena, cable o satélite⁴¹. En otro caso de 2002, un Tribunal Federal Alemán, en el caso de la película “Der Zauberberg”, sobre la base de la doctrina de Kimblin, sostuvo que la distribución por DVD no era suficientemente “nuevo uso”, en relación con el videocasete. El argumento en “Zauberberg” fue que no se había creado un nuevo mercado para ese producto⁴². A pesar de esta tendencia a ser más flexible sobre la interpretación, se mantuvo firme la prohibición de la cesión para futuros usos hasta que la ley fue modificada en el año 2008. La reforma dejó sin efecto la prohibición, pero, a la vez, otorgó un nuevo derecho al autor de revocar el uso dentro de los tres meses que es explotado por la nueva tecnología.

En efecto, la prohibición de 1965 era un reflejo de la preocupación del legislador germano por proteger los derechos del autor sobre la explotación del distribuidor. Esto fue expresado de manera concreta por el legislador en el debate de 1990 ya que a su criterio el autor podía ceder sus derechos sin entender a conciencia su verdadero valor y alcance. La mayoría de la doctrina alemana hace hin-

⁴⁰ Tribunal Federal de Justicia Alemania, 11/11/1990, GRUR 1991, 133; Tribunal de Apelación de Berlín, 30/07/1999 ZUM 2000, 164, Tribunal de Apelación de Dusseldorf, 14/12/1999 ZUM 2001, 164 y Tribunal de Apelación de Hamburgo, 04/04/2002, GRUR-RR 2002, 249 cit. Serrano Fernández, M. op. cit p. 22.

⁴¹ “Klimbim”, BGH July 4, 1996, 133 BGHZ 281 (Alem.) cit Serrano Fernández, M. op. cit, p. 22.

⁴² Tribunal Federal de Justicia. Alemania, 04/07/1996 GRUR 1997, 215 y Tribunal de Apelación de Munich 10/10/ 2002 GRUR 2003, 50.

capié en la interpretación restrictiva de la cesión de derechos. El distribuidor gozaba de los derechos explícitamente cedidos o que fueran necesarios para cumplir con el objeto del contrato. Con todo esto, es claro que se buscaba evitar que se le quite los derechos al autor de manera inconsciente o por dificultades económicas.

En concreto, la prohibición de cesión del § 34 (1) se fundaba en evitar la cesión de derecho futuro sin conocer su verdadero valor económico⁴³. El razonamiento de la desigualdad de fuerzas en la negociación en el derecho alemán era evidente. La literatura alemana de modo generalizado argumenta que el autor es la parte débil del contrato que hay que proteger sobre el editor que se considera fuerte.

Como adelantamos, el Art. § 34 (1) fue derogado por la ley 26 de octubre de 2007 con efectos a partir del 1º de enero de 2008, por medio de la cual sí se reconoce la posibilidad de la cesión de derechos desconocidos o futuros. Sin embargo, requiere que el contrato se haga por escrito, especifica el deber de notificar el nuevo uso de explotación y le otorga un plazo al autor para revocar (Rückrufsrecht) la licencia. No obstante lo cual, ese derecho del autor queda anulado si, una vez conocida la modalidad, las partes se vuelven a poner de acuerdo.

Se ha dicho que la nueva ley buscaba la forma de proteger los derechos de autor y, a su vez, no atentar contra la explotación de obras sobre nuevas tecnologías por el miedo a sufrir una demanda judicial. De alguna manera, en una forma no tan rígida, como la anterior previsión, equilibra los intereses en juego y la explotación del conocimiento.

Por último, hay que puntualizar que, al margen de estas previsiones, bajo su legislación, el autor tiene derecho a una remuneración equitativa por la explotación de la obra (Art. §11). La remuneración equitativa le da derecho a pedir una revisión del contrato para que sea adecuada, según las normas comunes de retribución y, en subsidio, al valor de la firma del contrato lo que era usual y leal en las relaciones comerciales, al momento del contrato. Sin embargo, también

⁴³ Serrano Fernández, M. op. cit. p. 22.

lo puede hacer planteando una rectificación o revisión (*Berufungsrecht*) cuando existiera un éxito desproporcionado de la obra (“Best Seller Paragraph”)⁴⁴. Esto funciona como una válvula de escape para no privar al autor de un piso mínimo, moral, por su creación.

2.3 *La cesión en el derecho francés*

El Art. L 131-6 de la ley francesa autoriza la cesión de futuros derechos bajo ciertos parámetros para limitar el espectro. La ley exige que la cesión de derechos desconocidos (*non prévisible*) o conocidos, pero usuales (*non prévue*), sean explícitamente cedidos y se beneficie al autor en un porcentaje de las ganancias⁴⁵. Asimismo, el Art. L 131-3 establece que la cesión de derechos debe ser realizada de manera separada y mencionado en el contrato. Es decir, requiere que se precise de manera explícita cada uno de los métodos individuales de explotación. Sin embargo, como algunos métodos de distribución desconocidos no se pueden concretar, por una cuestión fáctica, caerían en la exclusión de cesión. Además, la previsión de un porcentaje de las ganancias sobre un medio de explotación desconocido puede dar resultados exagerados o absurdos. Esto, a criterio de la doctrina, cierra el ámbito de aplicación de estas normas a casos pequeños o inexistentes sobre la cesión de derechos futuros o inexistentes⁴⁶.

Es más, en cualquier cesión total de derechos (conocidos) el Art. L 122-7 también requiere que se establezcan de manera expresa y se limita a las maneras de distribución determinados en el contrato, lo que ha llevado a la doctrina decir que son de interpretación restrictiva⁴⁷.

⁴⁴ Serrano Fernández, M. op. cit. ps. 27 y ss.

⁴⁵ Serrano Fernández, M. op. cit. ps. 27 y ss.

⁴⁶ Colombet Claude *Propriété Littéraire et Artistique Droits Voisins* 8 ed. 1977, p. 235 Drewer, p. 95. Dessbois Henry, *Le Droit D'Autoreen France*, 3ra. Ed. 1978, p. 641, entre otros. Conf. Darling, Kate “Contracting About the Future: Copyright and New Media” *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* Vol. 10, Nro. 7, 2012, p. 495.

La jurisprudencia francesa anterior a la legislación no había sido muy clara, lo que había dado a lugar a varias críticas. Así las cosas, se observan vaivenes en estos conceptos, como cuando se expresó que el autor que cedió a una productora cinematográfica la autorización de publicar en forma de “escenario” su folletín, no lo ha hecho para publicar en forma de volumen (Ann. 1921-270); que la autorización para rodar un film mudo, no se extiende a un film sonoro y parlante (Gaz. Trib. 1932-1-2-189 1934-II-2 118 D.H. 1936-548; 1939-366); que el contrato de edición concluido antes de la invención del fonógrafo, incluye el derecho de edición sonora (D.P. 1932-1, p. 23) que la cesión de la adaptación de un drama, no incluye los de la novela que le sirve de antecedente (D.H. 1935-13: 1937-239), con lo cual concluyen todos que, en materia de cesión, no corresponde incluir sino los expresamente cedidos⁴⁸.

La reforma del año 1957, la cual requiere la cesión específica de derechos en Francia, fue introducida para proteger los derechos de los autores como la parte más débil frente a los intereses del editor.

Luego, en general, los tribunales han invalidado la cesión general de derechos por estar en violación al Art. L 122-7 y Art. 131-3⁴⁹. La Corte Suprema ha sostenido que las cesiones generales sin un espectro determinado implican una violación de la ley y que las cláusulas como “todos los derechos incluidos” son inválidas. Esta es la corriente de la interpretación restrictiva de cesión de derechos, como se puede advertir fácilmente de los subsiguientes casos de periodistas que veremos más adelante⁵⁰.

⁴⁷Darling, Kate “Contracting About the Future: Copyright and New Media” *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* Vol. 10, Nro. 7, 2012, p. 495.

⁴⁸Satanowsky, Isidoro, *Derecho Intelectual*, Tomo I, Ed. Tea, Buenos Aires, 1954, p. 442, nota 23.

⁴⁹Ver Courd´ Appel Paris Le ch 20/02/1981 y Pollaud Dulian Féderic, *Le Droit D´Auteur* 2005 p.584. Darling, Kate “Contracting About the Future: Copyright and New Media” *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* Vol. 10, Nro. 7, 2012, ps. 496 y 497.

⁵⁰Cass. L e civ. 28/11/2000 Bull Civ. I No. 308, Cass. Le civ. Bill civ.I N. 2536, respectivamente, cit. Darling, Kate, op. cit, p. 497.

La doctrina ha advertido que la especificación del Art. L 122-7 de transferencia sirve no solo para la interpretación del contrato, sino también para advertir a los autores sobre los alcances de la cesión que firman⁵¹. Sobre la base de dicha norma se ha creado una clara doctrina de la interpretación restrictiva que rige en estos contratos.

De esta manera, en los tribunales galos han abandonado la teoría accesoria aplicada por la Cour de Cassation en los años '30, para avalar una amplia cesión de derechos cuando surgía una nueva forma de tecnología, para aplicar una posición más restrictiva, en protección del autor⁵².

Por último, hay que recordar que el Art. L. 131-5 también prevé la posibilidad de que el autor plantee una revisión de precio de la cesión cuando ha sufrido una lesión⁵³.

2.4 La cesión en el derecho español

En España, el Art. 43 del Real Decreto Legislativo Nro. 1/1996 del 12 de abril de 1996 dispone que “la cesión quedará limitada al derecho o derechos cedidos y a las modalidades de explotación expresamente previstas”. Por ello, se deben establecer en el contrato de manera “específica y concreta” las modalidades de la explotación cedidas⁵⁴. Dicho de otra manera, se deben establecer los derechos

⁵¹ Pollaud-Dulian Frédéric, *Le Droit D' Auteur* 2005, p. 584 Colombet op. cit. p. 257 cit. Darling, Kate, op. cit, p. 505.

⁵² Gautier P. Y. *Le Contrat Boulversé: de l'imprévisibilité en droit des propriétés artistiques*, Chronique XXIV, Recueil Dalloz, Paris, 1990, p. 133 cit. Martínez, Isabel Marie, “El Derecho de Autor de los Periodistas Nuevos Planteamientos en Internet” Un. Alicante 2000, www.uaipit.com, p. 24.

⁵³ En caso de cesión de derechos de explotación, cuando el autor ha sufrido daños de más de siete doceavos, debido a una lesión o insuficiente estimación de los ingresos del trabajo, se podrá exigir la revisión de las condiciones de precio del contrato. Esta solicitud solo se puede formar si el trabajo ha sido asignado contra la suma global de remuneración. La lesión se evaluará teniendo en cuenta la explotación global por el cesionario de las obras del autor presuntamente lesionado (traducción libre).

y la modalidad de explotación de esos derechos. La declaración de voluntad debe ser “nominativa” y lo que no se establece queda excluido. Rige bajo el derecho español en la materia el principio de interpretación restrictiva de la cesión de derechos de explotación.⁵⁵

En concreto, en lo que aquí interesa, es que la propia ley dispone —de manera imperativa— que la cesión de derechos no alcanza a los medios de difusión no conocidos al momento de la cesión⁵⁶. La doctrina ha establecido que es la aplicación normativa de la línea de la doctrina jurisprudencial sentada a partir del *affair Havély*, sobre el contenido de los derechos que se formulan de manera amplia “bajo cualquier modalidad” o “cualesquiera medios” reconduciéndose a aquellos que se pudieron contemplar o ser tomados en consideración, al momento de contratar⁵⁷. La jurisprudencia española había establecido que la no contemplación de modalidades desconocidas “para uno de los contratantes” basta para considerarla no incluida en la cesión⁵⁸.

Por último, la ley española autoriza al planteo de una remuneración equitativa del autor. En general, la remuneración se debe hacer sobre la base “proporcional a los ingresos de explotación en cuantía convenida con el cesionario” (Art. 46.1) y de manera excepcional y solo para los casos del Art. 46.2 por un valor fijo. Ahora bien, si existiera una manifiesta desproporción entre los ingresos obtenidos y lo pagado, el Art. 47 de la citada ley autoriza a plantear la revisión⁵⁹.

⁵⁴ Diez-Picaso L. –Gullón A. *Sistema de Derecho Civil*, Tomo III, 6ta. ed., Tecnos, Madrid, p. 235.

⁵⁵ Rodríguez Tapia M. Bondía Roman F. *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* Ed. Civitas, Madrid, 1997, p. 208.

⁵⁶ La Ley Española 1/1996 del 12 de abril de 1996, en su Art. 43.5 dispone: “La transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión.”

⁵⁷ BaylosCorrozo, *Tratado* 1ª ed

⁵⁸ SAP Madrid 9/12/1993 y Disposición Transitorio 3ª cit. Rodríguez Tapia M. Bondía Roman F. *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* Ed. Civitas, Madrid, 1997, p. 209.

III. La cesión de derecho de autor en el caso de los periodistas

En materia de periodistas en donde se ha recurrido a la edición digital del nuevo formato papel la jurisprudencia francesa y la belga, e, incluso de EEUU, han entendido de manera más robusta el derecho corresponde al autor.

La Cour d' Appel de Paris, Sala A, 10/05/2000 "Le Figaro" confirma la decisión del Juez de Grado de fecha 14 de abril de 1999 que prohíbe al periódico hacer uso de modo digital de la obra, toda vez que a la época de suscripción del contrato, deberá ser explícita una cláusula de cesión que tiene por finalidad conferir derechos de explotación de una obra, en una forma impredecible o imprevisto, y estipular una participación correlativa en los beneficios de explotación⁶⁰.

La Cour d' Appel de Lyon 09/12/1999, en "Le Progrès" estableció que los contratos de los periodistas no hacen referencia a la difusión electrónica y que la ley laboral exige un acuerdo expreso que especifica las condiciones en las que estará permitida la reproducción⁶¹. La sentencia del Tribunal de Grande Instance de Lyon 21/7/1999 "SNJ, Madame C., Monsieur Yves L., Monsieur Alain C., Madame Christine M. / La SA Groupe Progrès" entendió que el producto del diario distribuido por la telemática debe ser considerado como otro periódico en el sentido del Código del Trabajo y que conforme la norma sólo se puede volver a publicar con un acuerdo expreso que define las condiciones para la reproducción de los artículos; y el

⁵⁹ Serrano Fernández, M. op. cit. p. 29.

⁶⁰ Cour d' Appel de Paris iere Chamber 10/05/2000 "Syndicat National de Journalistes c/ Société Gestion du Figaro" Disponible en Juriscom.net. También ver, Martínez, Isabel Marie, "El Derecho de Autor de los Periodistas Nuevos Planteamientos en Internet" Un. Alicante 2000, www.uai-pit.com, p.10 y Lipszyc, Delia, Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos, Ed. Zavalia, UNESCO 2004, p. 314.

⁶¹ Ibidem. El periódico sostuvo que la publicación en internet no es más que una continuidad de la versión que se imprime en el papel. Ver también RIDA 184, abril de 2000 p. 356 cit. Lipszyc, Delia, op. cit. p. 313

Tribunal de Apelación de Bruxelles 28/10/1997 “Agipb v. Central Station” interpretó los alcances de una cesión implícita por ley, según procedimientos que no estaban aún inventados y se entendió que estaban limitados al papel⁶².

En noviembre de 2001 el Tribunal de Grande Instancii de Strasbourg (2e chamber commerciale) en la demanda del Sunidacta National de Journalist y los periodistas Gilles y Turlin c. la Societé Plurimedia y Societé National de Relevición de France 3 condenó a las demandas por haber transmitido “en línea” los dos telediaros sin la conformidad previa de los dos periodistas. A falta de una cláusula en un acuerdo de trabajo o la mención de Internet no podía considerarse que estuviera autorizado⁶³.

Existieron otros dos casos por la exhibición en línea de fotos de los demandantes en los casos Jérôme P. c. S.A. Tempsport y SARL Corbis Sugma (intervención voluntaria) del Tribunal de Gran Instancia de París (32 chamber 1e Secction) del 9 de enero de 2002 en donde se trata de dos fotógrafos asalariados profesionales que habían sido contratados como reporteros gráficos trabajando para la agencia de notificas Tempsports y que luego de haber renunciado tomó conocimiento del uso de las imágenes en diferentes diarios con la mención de “Tempsoprt”. Sin embargo, al momento de ingresar a trabajar, el sitio mencionado no existía, ni cedió de manera expresa los derechos⁶⁴.

También, en 2002, el Tribunal de Grand Instance de París (3e chamber 3e sectipon) “Renaud Hoffman v. S.A. Publi News” dictó la condena de pago de 6.000 euros y 1.800 en concepto de reparación por la publicación “on line” en un sitio web de 29 artículos sin autorización del autor⁶⁵.

Sin embargo, el caso más resonado en Francia fue “Plurimédia”, en el cual unos periodistas requirieron que al diario “Dernierés Nouvelles” se le prohíba la publicación “on line” de un artículo de auto-

⁶² Martínez, Isabel Marie, op. cit. p. 21 nota al pie nro. 30.

⁶³ Lipszyc, Delia, op. cit., p. 315.

⁶⁴ op. cit, ps. 316 y 317.

⁶⁵ op. cit., p. 318

ría de los requirentes, obra que fue cedida al diario para su versión en papel. El tribunal dictó una medida cautelar en 1998 diciendo que era un método desconocido por lo que no había cesión del periodista a favor del matutino. Se trata de un nuevo método de explotación. No es de aplicación el Art. 131-5 sobre titularidad colectiva de las obras⁶⁶. En síntesis, en Francia, los tribunales, como en el “Le Figaro”, han sostenido que la versión digital es diferente de la escrita, por lo que el derecho se agotó con esa publicación⁶⁷.

En España se presentó el caso de un fotógrafo que reclamó a una revista por el “nuevo” uso de una fotografía sin su autorización. En el caso, el fotógrafo sostuvo que se violó el acuerdo para su nueva publicación, porque había cedido sin un contrato escrito una imagen a la revista que luego fue reutilizada en otra edición. La revista había planteado que debía valorarse la conducta anterior y posterior al contrato, en los términos del Art. 1282 del Código Civil español y de los actos propios. En su particular visión habiendo mantenido varios contratos similares antes y después, escritos o no, siempre los interpretaron de igual modo, aceptando su posterior reutilización, por lo tanto, ahora no tenía agravio.

A criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11, la resolución del problema debía afrontarse teniendo en cuenta el “evidente” criterio restrictivo de la cesión de los derechos de autor. En concreto, el Tribunal tuvo en cuenta que el Art. 43 limita la cesión a las expresamente previstas, lo que se complementa con la obligación del Art. 45 de formalizar el contrato de cesión por escrito y el Art. 57 la aplicación para la cesión, preferentemente las disposiciones de la ley de propiedad intelectual, habida cuenta el principio de especialidad, por lo que la interpretación de los Art. 1281 y 1291

⁶⁶ Tribunal de Grande Instance Strasbourg 03/02/1998 “Unión Syndicale des Journalistes Française CFDT y otros c/ Société Plumeédia” JCP 1998-II, 1000444 cit. Darling, Kate “Contracting About the Future: Copyright and New Media” *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* Vol. 10, Nro. 7, 2012, p. 496, Kéréver A. “Cronique de Jurisprudence” *RICA*, T. 176, abril 1998, p. 323 cit. Lipszyc, Delia, op. cit., p. 312

⁶⁷ Martínez, Isabel Marie, op. cit., p. 23.

del Código Civil español solo debía hacerse dentro de la filosofía impuesta por la normativa aplicable. Es más, la dilatada colaboración profesional con la revista sobre otros acuerdos no hace presumir –como sostiene la revista– que esta es una continuidad. No hay que olvidarse que ellos se dieron en una “evidente situación de predominio que ostentan las editoras, no puede entender como una actuación relevante no ya para entender modificada la relación jurídica existente por las partes, sino para colegiar su determinación...”. Por todo ello, mandó a retribuir al autor por el nuevo uso de la obra sin su autorización previa⁶⁸.

En Alemania en un resonado caso de fotógrafos de una revista, la jurisprudencia se inclinó por reconocer derecho de explotación en compact disc editor, porque –al momento de la cesión– su uso era “conocido”, y no hubo oposición de los autores⁶⁹. Esto se explica entendiendo la diferencia de la cesión para usos conocidos o desconocidos que regía en ese momento, y un modo de atemperar que buscaron los jueces.

También, en EEUU un fotógrafo demandó a National Geographic porque había incluido dentro del compact disc su obra publicada en la portada. Al igual que en Alemania, el Tribunal encontró que, al incluir la imagen en el nuevo soporte, se la había modificado (reducido en tamaño) y alterado alguna de las partes, por lo que era un nuevo trabajo derivado del anterior que necesitaba su autorización como creador de la obra⁷⁰.

En EEUU existió importante antecedente in re “Tasini” que llegó a la Corte Suprema de dicho país, respecto de los alcances de

⁶⁸ España Audiencia Provincial de Madrid Sección 11ª 29/03/2005 Sentencia 168/2005 www.poderjudicial.es/jurisprudencia.

⁶⁹ “Freelens v. Der Spiegel” 308 O. 284/96 (Reg. Ct of Hamburg 1997) (en donde se dijo que no se podía extender la autorización para material impreso al formato digital (D' Agostino, Giuseppina “Copyright Treatment of Freelance Work in the Digital Era” Santa Clara High Technology Law Journal, Volume 19 | Issue 1 Article 2, 2002, p. 85).

⁷⁰ “Greenberg v. National Geographic Society” 244 F. 3d 1267 (11 th Cir. 2001) [cer. denied.] 534 US 951 (2001).

la cesión de derechos de los periodistas free lance (independientes) a los periódicos (impresos) y su nuevo uso en Internet, donde estaba en juego la protección del titular de la obra y el valor social de su acceso en grandes bases de datos. Había varios intereses en pugna. Por un lado, se debía proteger al autor, retribuir su trabajo y no se debía interpretar la norma de manera más amplia por la cesión de derechos; por el otro, si la Corte les reconocía derecho a los autores, los diarios podrían ser objeto de grandes demandas por la cesión de derechos a los bases de datos y, además, su eventual pérdida para la sociedad, al ser retirado su acceso a la información⁷¹.

Los autores habían autorizado la publicación de sus artículos en los diarios y revistas. La Sección 201, inc. c), de la Copyright Act (17 U.S.C. § 201 [c]) permite a los periódicos la publicación de la obra del autor de nuevo en el mismo periódico, en revisiones u obras colectivas. Por ello, el derecho del periódico no se agota con la primera publicación, sino que se puede trasladar más allá y reiterar. Las obras colectivas tradicionalmente se entendían como diarios, antologías, compilaciones, revisiones y enciclopedias. Al interpretar que tenía derecho a publicar en “obras colectivas”, entendieron que podían vender todos los artículos del periódico para colocarlos en conjunto, con las nuevas tecnologías, en una base de datos⁷².

El Juez del Tribunal Federal de Distrito del Sur de Nueva York, Sonia María Sotomayor quien luego integraría la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la demanda de los periodistas sobre la base que, cuando el autor free lance autoriza la publicación sin limitación escrita, el diario adquiere no solo el derecho de uso no exclusivo, sino los demás derechos bajo la ley de propiedad intelectual. A su criterio, la base de datos constituye una revisión del periódico porque, entre otras, preserva la selección (aunque no el orden) de los

⁷¹ Ver el resumen de Tasini en la doctrina vernácula Lipszyc, Delia, op. cit. p. 299.

⁷² May, Josh “Copyright: Acquisition and ownership: Collective Works. Tasini v. New York Times” Berkley Technology Law Journal, Vol. 16, 2001, p. 13.

artículos publicados en el matutino. Por todo ello, rechazó el reclamo de los periodistas⁷³.

A posteriori, la Cámara Federal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, por unanimidad, revocó la decisión de Sotomayor, sobre la base de que no era una obra colectiva, pues por más que se incluyan todos los artículos, y, por ello, pueda constituir una suerte de revisión, en el caso, con el sistema informático, el usuario solo recibe la publicación buscada. De esta manera –a su criterio–, se trata de la venta del artículo por separado (no colectivo) y, en ese supuesto, el derecho es exclusivo del autor⁷⁴.

La Corte Suprema de EEUU in re “New York Times v. Tasini” U.S. 483 (2001) se avocó a la diferencia entre el derecho individual del autor free lance en una pieza publicada en una revista y el derecho del editor de publicarlo como un todo en una base de datos. El voto en mayoría de la Corte sostuvo que un periodista free lance –titular del derecho de autor– autoriza la publicación en papel, pero publicar una nueva publicación “digital” (base de datos de Lexis-Nexis) de la obra sin su consentimiento viola sus derechos. A criterio de la mayoría, “el hecho crucial es que las bases de datos, como las librerías hipotéticas, guardan y entregan artículos por separado sobre un vasto dominio de diversos textos. Tal almacenamiento y entrega del trabajo efectivamente sobrepasa el derecho del autor de controlar la publicación y distribución individual del artículo 17 USC”.

En efecto, en el caso de la edición de papel, la forma en que se recolecta, junta y el lector lo percibe siempre es igual. Para la edición digital, es diferente. El juez a quo centra su argumento en cómo se recolecta y almacena la información en la base de datos (revisión), y la Corte Suprema de EEUU (voto de la mayoría) lo analiza desde la perspectiva del producto final, como lo percibe el usuario, el artículo (producto)⁷⁵ y, el voto de la minoría, desde la forma en que se transmite (bloques de “revistas”) y el impacto que produce su li-

⁷³ Haemmerli, Alice “New York Times v. Tasinin” Columbia Journal of Law &The Arts Vol. 25, 2001/2002, p. 57.

⁷⁴ Ibidem.

mitación. Por su parte, la doctrina ha advertido que la Corte ha sido fiel a la intención de mantener el derecho de explotación en el autor⁷⁶. Sin un incentivo al autor para crear obras, no habría nada original para publicar, comunicar, distribuir a los consumidores que buscan nueva información⁷⁷.

La solución de la Corte Suprema de EEUU resulta ejemplar, porque se decía de manera fatídica —y así lo expresaron los *amicus curiae*— que era imposible ubicar a todos los autores para que cedan los derechos; en efecto, las nuevas editoriales podían quebrar si tenían que pagar, con lo cual afectaría de manera devastadora la circulación del conocimiento⁷⁸. Sin embargo y a pesar de la amenaza, de manera acertada primó el principio protectorio del autor de la obra y la retribución por su nuevo uso no autorizado.

Lo más interesante fue la reacción de los periódicos: en lugar de remunerar el trabajo para preservarlo, impusieron su poder dominante sobre el autor. No pagaron el derecho de autor a los periodistas por el uso pasado y retiraron las obras. Cuando un periodista con el cual venían trabajando hace muchos años quería publicar un nuevo trabajo, le exigían que ceda los derechos de sus anteriores obras y además de la actual o, en su defecto, no lo contrataban más.

⁷⁵ Haemmerli, Alice “New York Times v. Tasinin” *Columbia Journal of Law & The Arts* Vol. 25, 2001/2002, p. 59. La forma en que se percibe la información ha sido la solución para otros casos de propiedad intelectual en base de datos (ver “Matthew Bender & Co. V. West Publishing Co.” 158 F3d. 693 (2d. Cir. 1998) cert. denied 524 U.S. 1154 (1999) (base de datos de fallos)).

⁷⁶ Haemmerli, Alice “New York Times v. Tasinin” *Columbia Journal of Law & The Arts* Vol. 25, 2001/2002, p. 67.

⁷⁷ Atterino Dom. F. “The Growing Financial Pie of Online Publication: Tasini’s New Use Analysis Leaves Freelance Authors Less Than Crumbs” *Hofstra Law Review* Vol 27, p. 382.

⁷⁸ Haemmerli, Alice “New York Times v. Tasinin” *Columbia Journal of Law & The Arts* Vol. 25, 2001/2002, p. 59 (la Corte rechazó el argumento diciendo que “las especulaciones de futuro daño no es un fundamento válido para limitar los derechos de autor”).

Cabe aclarar que era una imposición y que la cesión anterior y la nueva no tenían ningún tipo de compensación extra o adicional. La condición se daba en un contrato de adhesión que el periodista no podía negociar y sin la cual perdía su trabajo⁷⁹. Se hicieron listas negras de autores que no aceptaban la imposición⁸⁰. A su vez, esto generó otra demanda, sobre la base de esta explotación, pero fue rechazada. Sin embargo, el ejemplo demuestra la posición en la que se encuentra el creador de la obra frente a los grandes medios, la forma en que se usan los contratos de adhesión y su falta de poder de negociación por necesidad de seguir trabajando.

IV. La cesión del derecho en el caso de los escritores

El caso “Random House Inc. v. Rosetta Books” fue una batalla épica entre una editorial gigante y otra pequeña, respectivamente. La suerte del caso podía definir la existencia (o no) de derechos de todos los contratos vigentes para el nuevo e incipiente negocio del libro en formato digital. En este caso, los autores, como otros, habían firmado con Random el contrato “estándar” en el que cedían los derechos de la obra “en formato libro” (book). Rosetta intenta ingresar en el nuevo mercado de los libros electrónicos, por lo que paga a los escritores los derechos para una publicación electrónica, argumentando que la cesión anterior no alcanzaba al nuevo formato conocido como e-book. Según su criterio, el contrato entre Random y los escritores debía detallar de manera específica –como era costumbre– los derechos cedidos y no había establecido el libro electrónico, el cual era un nuevo mercado con una diferente forma de comercializar mediante otros canales. Random House, por su parte, se opone a ello para defender todo el dinero gastado en la corrección, adaptación y edición del libro en versión papel. Además, tam-

⁷⁹ Ver además Haemmerli, Alice “New York Times v. Tasinin” *Columbia Journal of Law & The Arts* Vol. 25, 2001/2002, ps. 67 y ss.

⁸⁰ Ver sobre la nueva demadna Lipszyc, Delia, *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos*, Ed. Zavalía, UNESCO 2004, p. 302

bién había invertido dinero en la comercialización de la obra en papel que podría perder si competía con la nueva versión digital que Rosetta intentaba introducir. La posición de Random era que, con la nueva edición electrónica, desde su visión, habría un usufructo indebido de ese trabajo de edición. A su criterio, el término de la palabra “libros” solo podía interpretarse en un sentido amplio –conocido a la fecha– incluyendo cualquiera de sus nuevos formatos, ya sea papel o digital u otro.

El tribunal –siguiendo el criterio de “Boosy”– plantea que no había que interpretar una cesión automática hacia el nuevo formato sino que había que analizar las palabras del contrato. En efecto, la cesión firmada incluía los derechos para imprimir, publicar y vender la obra en “forma” de libro. Sin embargo, cuando el contrato se refería a “forma” de libro lo era en contraposición a otro tipo de edición conocido a la época como antologías, microfilm, audio libros, etc. Era difícil interpretar el contrato cuando no podía haber una intención de las partes sobre una explotación desconocida. A criterio del juez, entonces, no había una cesión sobre nueva explotación de la obra que quedaba en cabeza del autor. De esta manera, se incentiva a escribir mejor los contratos y buscar nuevas formas de explotación y a los autores a crear nuevas obras⁸¹.

V. Los principios detrás de los argumentos de la protección del autor

Detrás del discurso de la posición de EEUU y Europa hay una filosofía que sirve de piedra fundamental para la concepción de la propiedad intelectual que no hay que perder de vista⁸². La propiedad

⁸¹ Gillespie Megan M. “To Whom Does a New Use Belong?: An Analysis of the New Use Doctrine and the Protection It Affords After *Random House v. Rosetta Books* y *William & Mary Bill Of Rights Journal* Vol. 11, p. 809.

⁸² Ver Gee, J. P., *La ideología en los discursos*, Ed. Morata, Madrid, 2005, p. 145 y ss. (“las prácticas de un discurso, como las de la facultad de derecho, contienen en sus estructuras interactivas públicas las mentalidades que se procuran que interioricen los aprendices. La inmersión en esas

intelectual, como el derecho de prensa, son derechos reconocidos en la Constitución, como elementos estratégicos para el avance del comercio y la sociedad y el país como una Nación.

En efecto, la propiedad intelectual tiene algo único que la distingue de cualquier otro tipo de bienes que hay en el comercio, ya sea mueble o inmueble. A diferencia de los bienes tangibles, el problema de la propiedad intelectual no es de “escasez” sino de la “sobreabundancia”. En un bien inmueble o mueble, la relación es adversaria: si uno goza del bien, el otro no lo puede usar. Hay “escasez” del bien y la puja por el uso y goce de uno que desplaza al otro. La propiedad intelectual tiene algo magnífico que es que el uso de uno no priva de uso a otro porque, en general, se pueden hacer infinitas copias. A diferencia del bien tangible, toda la sociedad puede gozar del bien sin verse afectado, hay “sobreabundancia” de un mismo bien. Como toda la sociedad podría disfrutarlo sin perderlo, hay un problema de sobreabundancia y solo hay que generar escasez, con determinada finalidad⁸³.

Cuando los constituyentes establecieron el derecho de propiedad intelectual en la Carta Magna de EEUU y en las constituciones de los países de Europa a favor del autor, el monopolio y limitaron su uso libre, otorgando la exclusividad, excluyendo a cualquier tercero, lo hicieron desde ciertos valores y principios que lo impregnaron. No como un privilegio del rey hacia un sector a cambio de ciertos ingresos, sino con una visión muy diferente.

prácticas aprender en el interior de los procedimientos, en vez de explícitamente sobre ellos garantiza que el aprendiz adopte las perspectivas, una cosmovisión, acepte un conjunto de valores centrales y domine una identidad, a menudo sin demasiada conciencia crítica y reflexiva acerca de estas cuestiones, ni por supuesto, acerca del discurso mismo” (p. 149).

⁸³Hettinger Edwin C. “Justifying Intellectual Property” *Philosophy & Public Affairs*, Vol. 18 Nro. 1, 1989, p.34, Lemley, Mark A. “Property, Intellectual Property, and Free Riding”, *Texas Law Review*, Vol. 83, [2005] ps. 1031 y 1056, Fisher, William, “Theories Of Intellectual Property” in Stephen Munzer, ed., *New Essays in the Legal and Political Theory of Property* (Cambridge University Press, 2001) entre muchos otros.

En EEUU la Constitución en el Art. 1, Sec. 8, Cláusula 8, reconoce al Congreso el derecho de proteger la propiedad intelectual para promover el progreso de la ciencia y artes útiles asegurando al autor por un tiempo derechos exclusivos sobre las obras. La previsión de la Constitución de EEUU se basa en principios utilitaristas –como los de Stuart Mill y Bentham– en el sentido que se va a reconocer el monopolio de la propiedad intelectual al autor para el avance de la ciencia y beneficio de la sociedad. La propiedad intelectual pivotea sobre dichos principios y se reconoce el uso exclusivo a un número de personas solo con esa finalidad⁸⁴. Bajo estos principios, la Corte Suprema de EEUU, en el famoso caso “Feist”, cuando tuvo que interpretar los alcances de la propiedad intelectual, ha dicho que el propósito primario de la ley –por mandato constitucional– es promover las artes y las ciencias y no retribuir la labor del autor⁸⁵. Los tribunales inferiores, en concordancia, entienden que se debe retribuir al autor, pero el fin último de la ley es el incentivo para el avance de la ciencia y las artes⁸⁶.

La Ley de Copyright encuentra su origen remoto en el Estatuto de Ana de 1710 (Statute of Anne, Copyright Act) y fue diseñada para destruir el monopolio de las empresas y los libreros e impedir que vuelva a suceder en el futuro. El fin de la ley era promover la creatividad y el libre acceso a la información poniendo fin al mecanismo de censura previa⁸⁷. La limitación en el tiempo servía para asegurarse que el conocimiento ingrese en el dominio público y re-

⁸⁴ Ibidem.

⁸⁵ “Feist Publications Inv. v. Rural Tel. Serv. Co.” 499 U.S. 340, 349 (1991) (citando el Artículo 8 de la Constitución de EEUU) conf. Byrnes, Stacey M. “Copyright Licenses, New Technology and Default Rules: Converging Media, Diverging Courts”, Loyola of Los Angeles Law Review Vol. 20, 2000, p. 264.

⁸⁶ “Twentieth Century Music Corp. v. Aiken” 422 US 151 157 (1945) (citando Fox Film Corp. v. Doyal” 286 US 123 127 (1932) conf. Byrnes, Stacey M. “Copyright Licenses, New Technology and Default Rules: Converging Media, Diverging Courts”, Loyola of Los Angeles Law Review Vol. 20, 2000, p. 265.

tribuir el trabajo del autor. Sin embargo, este sistema se apartó de manera específica del principio de propiedad y derecho natural sobre el trabajo. Esta posición era preferida por los libreros e imprentas para mantener el monopolio y de la monarquía para silenciar la escritura sediciosa. Aún luego de aprobado el Estatuto de Ana lo libreros siguieron resistiendo en tribunales la pérdida de su monopolio durante sesenta años. Para el año 1774 la House of Lords falló que el derecho natural de copyright, es decir, la propiedad, expira con la fecha fijada en el estatuto⁸⁸.

En el derecho estadounidense hay una clara e importante distinción entre la propiedad de la obra, que el autor no posee, y la propiedad del derecho de copyright, que el autor sí disfruta por tiempo limitado. No se confunden unos y otros, y el derecho se limita al reconocido por la ley. Así Pierre Leval dice el copyright no es un “derecho natural” inherente al autor⁸⁹.

En el caso “Eldred v. Ashcroft” el Juez de la Corte Suprema John Paul Stevens en su voto en disidencia destaca que el Poder Legislativo y los tribunales han resistido la idea de propiedad por el fruto del trabajo e, insiste, en que, según su tradición, se basa en promover la ciencia para el beneficio general. El Juez Stephen Breyer, en su voto en disidencia, también en el mismo caso, explica que el impuesto al lector no es para un beneficio privado, sino para promover el progreso a través de la motivación y creatividad. La recompensa al autor no es un fin en sí mismo, sino un medio para ese progreso.

En Europa, cuando cae la monarquía, la filosofía de la Revolución Francesa le reconoce el monopolio de la propiedad intelectual sobre la base de autores como Fichte en Alemania y Diderot y Voltaire en

⁸⁷ Patterson Ray L. “Understanding The Copyright Clause” Copyright Soc. Journal Vol. 47, 2000, ps. 365 y 379 cit. Suntrust Bank, as Trustee of the Stephens Mitchell trusts v Houghton Mifflin Company (2001) 136 F. Supp. 2d 1357

⁸⁸ Ibidem.

⁸⁹ Leval, Pierre “Towards a Fair Use Standard” Harvard Law Review Vol. 105, 1990, p. 1105 y 1124 cit. Suntrust Bank, as Trustee of the Stephens Mitchell trusts v Houghton Mifflin Company (2001) 136 F. Supp. 2d 1357

Francia, basado en el trabajo intelectual del autor como la forma más elevada de propiedad del hombre que es el fruto de su trabajo.

En 1793 la Convención Francesa estableció el reconocimiento de la propiedad literaria y artística del trabajo del autor como el derecho más legítimo, más inatacable, y más sagrado de la propiedad personal del hombre sobre las cosas⁹⁰. Estas ideas se basan en la filosofía de Locke sobre el derecho natural aun cuando la remuneración sea superior al trabajo o, incluso, se pueda beneficiar de causa exógenas a su creación⁹¹. Como hemos visto, la legislación, jurisprudencia y doctrina europea han sido consistentes con dicha finalidad al proteger al autor de la cesión de derechos desconocidos o futuros de sus obras.

En la práctica, la interpretación en EEUU sobre las diferencias de los contratos y la voluntad común sobre usos desconocidos o nuevos han creado una gran inseguridad jurídica, pues al no establecer un principio general rector, se ha dado una amplia variedad de interpretaciones, lo que no permite establecer de antemano y de manera clara en cabeza de quién se encuentra el derecho.

Sin embargo, lo más notable es que, aún en un sistema como el de EEUU en donde rige el paradigma consecuencialista y la finalidad de promover el progreso, la Corte Suprema en “Tasini” haya protegido al periodista y sostenido que el eventual impacto del mercado no dejan de ser especulaciones⁹²; que en el caso “Random

⁹⁰ Mouchet, Carlos- Radaelli, Sigfrido A. Derechos intelectuales sobre las obras literarias y artísticas, Tomo I, Buenos Aires, 1948, Ed. Kraft Ltda., ps. 77 y 78 cita Délalain, Jules Législation de propriéte et aartistique, etc. Paris, 1858 y Stolfi, Tomo I, 308 y Fisher, William, “Theories Of Intellectual Property” in Stephen Munzer, ed., New Essays in the Legal and Political Theory of Property (Cambridge University Press, 2001) y Darling, Kate “Contracting About the Future: Copyright and New Media” Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property Vol. 10, Nro. 7, 2012, p. 503.

⁹¹ Hettinger Edwin C. “Justifying Intellectual Property” Philosophy & Public Affairs, Vol. 18 Nro. 1, 1989, p.38 y ss.

⁹² Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría de la Decisión Judicial, Fundamento de Derecho, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2006, p. 83 (la expresión “paradigma con-

House” se haya protegido al pequeño editor sobre la gran empresa con mayores capacidades de explotación al interpretar un contrato ambiguo, y en el caso “Cohen” se haya visto de no privar de una justa retribución autor.

Está claro que, ya sea en EEUU como en Europa, la protección del autor en el marco del avance de la ciencia y el conocimiento por los avances de la tecnología no deben, ni pueden, ser despejados de la ecuación de manera arbitraria, para balancear los derechos en juego.

V. Análisis de la cuestión desde el derecho argentino

La Constitución Nacional vigente, sancionada en el año 1853 y con su reforma del año 1994, reconoce el derecho del autor sobre la idea de “propiedad”. El Art. 17 establece que “todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra o invento o descubrimiento por el término que le acuerda la ley”. Nuestros constituyentes se inspiraron en la Constitución estadounidense⁹³. Sin embargo, el Art. 17 de la Constitución argentina es más categórico al reconocer la propiedad, pues se la asimilaba a este derecho con la libertad de prensa No se quería afectar, como explica Alberdi, el derecho de prensa con una limitación⁹⁴.

La Constitución de EEUU ha servido muchas veces para resolver problemas constitucionales vernáculos⁹⁵. Sin embargo, y a pesar

secuencialista” es la que toma en cuenta las consecuencias públicas en lugar de las acciones privadas y, en lo social, prioriza el bien de la esfera social con elementos públicos y privados).

⁹³ Mouchet, Carlos- Radaelli, Sigfrido A. Derechos intelectuales sobre las obras literarias y artísticas, Tomo I, Buenos Aires, 1948, Ed. Kraft Lda., p. 32.

⁹⁴ Quesada, Ernesto, La Propiedad Intelectual en el Derecho Argentino, Ed. Mendez, 1904, Buenos Aires, p. 17 y18 (el dato no es menor porque a veces, so pretexto de la registración, se utilizaba como modo de censura de las ideas).

⁹⁵ Lorenzetti Ricardo L., Teoría de la Decisión Judicial, Fundamento de Derecho, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2006, p. 58 y cita a Vanossi, La influencia

de la fuente, la doctrina tradicional argentina constitucional sigue los fundamentos europeos en relación con la propiedad intelectual⁹⁶. Esta ha sido la tesis seguida también por nuestro legislador

de José Benjamín Gorostiaga en la Constitución Argentina, Buenos Aires, 1975, p. 25. Ha dicho la Corte Suprema en 1877 (Fallos 19:236): “El sistema de gobierno que nos rige no es una creación nuestra. Lo hemos encontrado en acción, probado por largos años de experiencia y nos lo hemos apropiado. Y se ha dicho con razón que una de las grandes ventajas de esta adopción ha sido encontrar formado un vasto cuerpo de doctrinas, una práctica y una jurisprudencia que ilustran y completan las reglas fundamentales y que podemos y debemos utilizar en todo aquello que no hayamos querido alterar por disposiciones peculiares”. La visión utilitarista es de vital importancia en temas de puja del interés particular con el general y, ello, ha sido de gran base los precedentes de EEUU “Home Building & Loan Association v. Blaisdell, 290 U.S. 398 (1934), como se puede ver en los casos “Avico Oscar v. De la Pesa Saúl” Fallos 172:21 y “Peralta Luis c/ Gobierno Nacional”; en temas de libertad de prensa ha tomado carta de ciudadanía la doctrina del caso “Times v. Sullivan” en “Campillay”; y, para otros temas, por ejemplo, “Automotores Saavedra c/ Fiat Argentina S.A.” e “YPF c/ Provincia de Corriente”. En materia de propiedad intelectual, también se encuentra la interpretación que la Corte Suprema hace del derecho de citas C.S.J.N. 31/10/1961 “Agüero, Antonio v Ángel Estrada y Cía. Editorial Comercial e I.S.A. s/Propiedad Literaria” Fallos 251:155, considerando 5°.

⁹⁶ Algunos autores de derecho Constitucional Argentino explican la propiedad intelectual sobre la base del derecho francés en virtud del cual, la misma, es un fruto del trabajo (ver Araya P., Comentarios a la Constitución de la Nación Argentina, 1908, Ed. La Facultad, Buenos Aires, p. 258 y ss. con cita deM. Philippe Dupin, Memoria sobre la ley de patentes de Invención dictada en Francia de Enero de 1844;M. de Boufflers citado por Bedarride Brevete d' invention. Tomo 1. p.9). Sin embargo, con esa concepción, se les hace difícil explicar por qué, a diferencia de la propiedad material, la intelectual puede estar limitada en el tiempo, sino no es para fomentar su creación y en beneficio de la sociedad. Otros autores hacen el distingo entre invento y la obra literaria: (i) dicen que repugna al invento

al dictar la Ley Nro. 11.723 basándose en antecedentes de los derechos italianos, españoles y locales⁹⁷.

El Art. 2 de la Ley Nro. 11.723 incluye, entre las facultades del autor, la reproducción de la obra “en cualquier forma”. La doctrina nacional, siguiendo a Piola Caselli, ha establecido la regla de independencia de las formas de la publicación en virtud de la cual, al publicar en un medio, no pierde el derecho a publicar de una manera diversa⁹⁸.

que sea a perpetuidad por su papel en la evolución económica y que su propiedad no se basa en un axioma de la ley natural; y (ii) respecto de las obras literarias entiende el derecho debería ser a perpetuidad no encontrando distinción con la propiedad material (Estrada Curso de Derecho Constitucional, Tomo I, p. 202 y ss. y Curso de Derecho Constitucional, Federal y Administrativo, Buenos Aires, 1895, Cía. Sud. Americana, p. 43 y ss.). En la actualidad, Joaquín V. González dice que nuestra constitución sigue el principio de EEUU de promover la ciencia y artes útiles asegurando al autor por un tiempo limitado su retribución y cita copiosa jurisprudencia de EEUU. Sin embargo, los casos y notas elegidas, el tema giran en rededor de la retribución del trabajo del autor, como forma más elevada o el derecho natural (Manual de Derecho Constitucional, Ed. Estrada, 1983 p. 146 y ss).

⁹⁷ Ver los antecedentes citados en el proyecto de Sánchez Sorondo en Cámara de Senadores del Congreso de la Nación Argentina. 39° Reunión - 28° Sesión Ordinaria, transcripción del debate parlamentario del 18 de septiembre de 1933, que culminó con la media sanción en el Senado del Proyecto de Ley de la Propiedad Intelectual (que sería luego la Ley 11.723 aprobada en diputados el 25 de septiembre). Incluso, en el debate Parlamentario Sánchez Sorondo se resiste a aplicar la doctrina de propiedad de prensa basada en los precedentes de la Corte de EEUU citados por el Senador Palacios “Bleistein v. Donalson” 188 U.S. 249, “Hunt v. New York Cotton Exchange”, 205, “Board of Trade v. Christie Groan y Stock C°”, aunque hacía sólo referencia a la propiedad de las noticias y es más restrictiva que nuestro derecho. Con su libre utilización, el Senador Sorondo buscaba evitar el monopolio de la noticia y la protección de los pequeños periódicos. Entre los antecedentes locales se puede ubicar a Baires, C. Propiedad Literaria y Artística, C. Oyuela, el Derecho de autor, entre otros.

Rige bajo nuestro derecho el “principio de independencia de los derechos” conforme lo cual, los derechos patrimoniales son independientes entre sí (arg. Art. 2, 38 y 47)⁹⁹. La autorización de la explotación se limita al fin expresamente otorgado¹⁰⁰. Cada forma de explotación debe ser objeto de una autorización autónoma estableciendo la remuneración diferenciada¹⁰¹. No habiendo prueba de un consentimiento expreso de cesión, el consentimiento implícito del autor bajo el contrato es de interpretación restrictiva y no debe dar lugar a dudas¹⁰². En virtud de la independencia de los derechos

⁹⁸ Piola Caselli cit. Mouchet Carlos y Radelli Sigfrido Derechos Intelectuales sobre las Obras Literarias y Artísticas, Tomo Segundo, Ed. Kraft, Buenos Aires, 1948, p. 76.

⁹⁹ Lipszyc, Delia, Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos, Ed. Zavalia, UNESCO 2004, 303 (el derecho se encuentra implícito en varias disposiciones de la ley Argentina); Parilli, Ricardo A. Estudios de derecho Industrial y Derecho de Autor, Editorial Temis, 2009, Bogota, Colombia, p. 622 (ap. “La tecnología digital y el principio de independencia de los derechos”) y CNCiv. Sala E, 30/05/12, “Palma Quintana Marcos Guillermo v. Visor Enciclopedias Audiovisuales S.A. s/ Propiedad Intelectual” E595000 Sumario N°22618 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil.

¹⁰⁰ Lipszyc, Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ed. Zavalia, 1993, ps. 277 y 279 Satanowsky, Isidoro, Derecho Intelectual, Tomo I, Ed. Tea, Buenos Aires, 1954, p. 442 y Parilli, Ricardo A. “Las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital” p. 3, ap. 3.d. XI Curso Académico Regional OMPI/SGAE sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos Para Países De América Latina: “El derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital” y CNCiv., Sala G, 18/10/2010, “Segovia, Diana Verónica y otro v. Dori Media Central Studios S.A. y otro” Expte. Nro. 83.684/2007 Sentencia Libre Nro. 557.998 E.D., t. 242, p. 375 (hablando de las obras por encargo).

¹⁰¹ CNCiv., Sala J, 06/02/2007 “M., M. P. v. Editorial Planeta de Agostini SAIC” Expte. N° 4.207/03 (sobre el contrato de edición de un libro).

¹⁰² CNCiv., Sala E, 30/05/12, “Palma Quintana Marcos Guillermo v. Visor Enciclopedias Audiovisuales S.A. s/ Propiedad Intelectual” E595000 Su-

de explotación, cualquier derecho de utilización no expresamente cedido en el contrato se encuentra reservado para el autor¹⁰³. Conforme estas reglas para la doctrina mayoritaria entienden que la cesión para un fin económico no importa la autorización para nuevos fines con el avance de la tecnología, pues en la remuneración se tuvo en cuenta la explotación existente al momento¹⁰⁴. La interpretación sobre la eventual cesión de derecho de autor debe realizarse con estrictez para proteger a la parte más débil¹⁰⁵.

mario N°22618 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil.

¹⁰³ Massini Ezcurra, Martín, “El derecho de autor sobre los formatos televisivos”, L.L., t. 2006-F, p. 929; Filippelli, Gerardo “Los Contratos de Derechos de Autor en el sector Editorial” en Revista de Derecho de Daños, Daño a la Propiedad Intelectual, 2013-2, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 374 (ap. 4. “Contrato de cesión de derechos”) y CNCiv. Sala G, 18/10/2010, “Segovia, Diana Verónica y otro v. Dori Media Central Studios S.A. y otro” Expte. Nro. 83.684/2007 Sentencia Libre Nro. 557.998 E.D., t. 242, p. 375.

¹⁰⁴ Satanowsky, Isidoro, Derecho Intelectual, Tomo I, Ed. Tea, Buenos Aires, 1954, p. 442; Villalba, Carlos A.-Lipszyc Delia, El Derecho de Autor en la Argentina, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 59; Fernández Delpech, Horacio Manual de los Derecho de Autor, Buenos Aires, 2011, Ed. Helia, p. 62 y Cabanellas, Intellectual Property Law in Argentina p. 27-27.

¹⁰⁵ CNCiv., Sala M., 08/03/2002, “Medrano, Julio César v. Ediciones Record S.A. y otro” L.L., t. 2002-E, p. 130. Ver también, CNCiv., Sala J, 06/02/2007 “Mayer, Marcos Pablo v. Editorial Planeta de Agostini S.A.I.C.” Expte. N° 4.207/03, (en donde se establece que la falta de contrato no debe perjudicar al autor como la parte más débil de la relación); CNCiv., Sala G, 18/10/2010 “Segovia Diana Verónica y otros v. Dori Media Central Studios S.A. y otros” Expte. Nro. 83.684/2007 Sentencia Libre Nro. 557.998 E.D., t. 242, p. 375 y cita CNCiv. Sala E, 23/05/2007 “Overgaard Graciela v. Third Time” La Ley On Line AR/JUR/3130/2007 y Lipszyc, Delia, Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos, Ed. Zavalia, UNESCO 2004, p. 303, nota 92 in fine arg. Arts. 38, segunda parte y 47, de la LPI, como un derecho implícito.

No obstante, otra parte de la doctrina entiende que si la cesión de los derechos sobre la obra fue “total”, el adquirente también debe recibir los nuevos derechos sobre cualquier nueva forma de explotación derivado del avance tecnológico¹⁰⁶.

Calificada doctrina desde antiguo ha explicado que la cesión “total” de un derecho patrimonial se limita a él, debiéndose establecerlo expresamente, para incluir algún otro; por lo que, la cesión para la transmisión por radiodifusión de la obra no implica televisar; representar no significa editar, etc.¹⁰⁷ La total identificación derecho de autor al derecho de propiedad — expresa Piola Caselli— no solo es jurídicamente errada, sino que además nos lleva a resultados extremadamente dañosos a la causa de la defensa de los derechos del autor. En particular, en las relaciones editoriales y, en general, en la cesión y licencias para la realización de diversas formas de publicaciones, reproducción, difusión, etc. de la obra del ingenio esta asimilación se produce en perjuicio del interés del autor¹⁰⁸.

Tampoco el que en alguna jurisprudencia local también se hayan interpretando las palabras de la cesión en su sentido amplio (como la cesión genérica), aunque se hubiera omitido una tecnología inexistente o no prevista, para entenderla involucrada, sobre la base de una enumeración de diversas formas afines y comunes a la nueva y la voluntad de las partes¹⁰⁹.

¹⁰⁶ Emery, Miguel Á. *Propiedad Intelectual Ley 11.723...* Ed. Astrea, Buenos Aires, 4ta. ed., 2009, ps. 233 y ss.; Emery, Miguel A. “La interpretación restrictiva en la cesión de derechos intelectuales”, L.L., t. 1991-C, p. 401 con cita de Jessen, Henry *Derechos intelectuales. La cesión y la transmisión*, p. 84 [sin especificar fecha de edición] y CNCiv., Sala E, 23/11/1995 “S.A.D.A.I.C.v. Aries Cinematográfica S.R.L. y otro”, L.L., t. 1996-D, p. 171.

¹⁰⁷ Satanowsky, Isidoro, *Derecho Intelectual*, Tomo I, Ed. Tea, Buenos Aires, 1954, p. 442.

¹⁰⁸ Piola Caselli, *Codice del Diritto di autore*, 198, Torino, 1943 cit. Mouchet Carlos y Radelli Sigfrido *Derechos Intelectuales sobre las Obras Literarias y Artísticas*, Tomo I, Ed. Kraft, Buenos Aires, 1948, p. 79 (cita y transcripción casi literal).

A nuestro criterio, la cuestión no se reduce a una mera interpretación de un contrato oscuro sobre “presunta” voluntad de las partes sobre la base de las palabras usadas. El derecho de propiedad intelectual es una rama o parte especial del derecho. La propiedad intelectual no se equipara a la propiedad del derecho común. No es un bien mueble, ni inmueble¹¹⁰. A diferencia de lo que sucede en EEUU, bajo la visión europea –que sigue nuestro derecho– la propiedad intelectual es diferente a cualquier bien material o inmaterial, por ejemplo, sobre el plazo de duración de los derechos de autor (Arts. 5 y 34 LPI), el derecho de uso libre por terceros (Arts.

¹⁰⁹ CNCiv., Sala H, 08/06/2015 “T. E. O. v. Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (ARTEAR)” Expte. Nro. 27.034/11 [inédito] (en un caso en donde no se había especificado el nuevo uso por televisión satelital) (“la cesión fue genérica y tendía a alcanzar a todos los medios de transmisión disponibles al momento de la contratación y el único motivo por el cual el sistema de transmisión con la que no se contaba a la época de transmisión”). Esta corriente es consistente con la posición Nimmer sobre medios análogos (Nimmer, Melvin, Nimmer on Copyright § 10.10 [b] at 10-85 10-86 [1992]). Pero ver, en nuestro derecho, Villalba, Carlos A. – Lipszyc, Delia, El Derecho de autor en la Argentina, La Ley, 2001, p. 170 (en donde se dice que la cesión para televisión no incluye la satelital). Asimismo, puede consultarse CNCiv. Sala G, 22/09/2000 “S.A.D.A.I.C. v. Mandalas Films” L.L., t. 2001-B, p. 680 en donde se entendió que la autorización (no cesión) de explotación en una película de una obra musical no se traslada de forma automática al video y se configura una nueva circunstancia de aprovechamiento. Sin embargo, la CNCiv., Sala E, 23/11/95 “SADAIC v. Aries Cinematográfica S.R.L. y otros”, L.L., t. 1996-D, p. 171, se entendió que como no era una obra musical, la autorización para incorporar la música en la película, salvo pacto en contrario, importaba todas las formas de comercialización, incluso los videos, al confundirse con la misma.

¹¹⁰ Romero, Argentino O. La Propiedad Intelectual, Ley 11.723, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1935, p. 348 y ss; Breuer Moreno, Pablo G., Derecho Intelectual Comparado, Buenos Aires, 1921, p. 6. Para un análisis detallado de la naturaleza de propiedad del autor ver Spota, Albeto G., Instituciones del Derecho Civil, Vol. VI, Buenos Aires, 1981, Ed. Deplama, p. 286

6, 10 y 27 LPI), la presunción de conservación de la propiedad intelectual en el contrato de edición (Art. 38 LPI), el deber de detallar las ediciones y ejemplares y la retribución convenida (Art. 40 LPI), la incapacidad de alterar el título, forma y contenido de la obra incluso cuando fuere cedida (Art. 51) el derecho de exigir la fidelidad y el nombre del autor en la obra cedida (Art. 52 de LPI), el deber de inscripción del contrato de cesión de obra (Art. 53 de la LPI), la presunción de no cesión de derechos intelectuales con la venta de obras pictóricas, esculturas o fotografías, etc. (Art. 54 LPI), los derechos de ejecución sobre planos y croquis que no implican la cesión de la propiedad sobre ellos (Art. 55 de la LPI), los derechos de intérpretes por su ejecución (Art. 56 LPI), etc., y, ante la duda, se debe seguir sus principios.

El profesor Alegría nos recuerda que hay ciertos tipos de contratos que escapan a las reglas generales de interpretación por ser de alguna materia especial (Vgr. defensa del consumidor) y, además, la exigencia de la buena fe es superadora de cualquier voluntad de las partes¹¹¹. La regulación del Código Civil y Comercial, en lo que refiere a contratos de cesión de derechos, solo aplican cuando no se contraponga la ley de propiedad intelectual (arg. Art. 12 de la LPI)¹¹². Los Arts. 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación establecen que la ley (en este caso, de propiedad intelectual) debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, los principios y los valores jurídicos. Los principios jurídicos —en nuestro caso, de la propiedad intelectual que hemos desarrollado

¹¹¹ Alegría Héctor Reglas y Principios del Derecho Comercial, Ed. La Ley, 2008, Buenos Aires, ps. 97, 110 y 103.

¹¹² Lipszyc, Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ed. Zavalia, 1993, p. 146; Villalba-Lipszyc, El Derecho de Autor en Argentina, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 7; Papaño, Ricardo José, Acción Reivindicatoria y Propiedad Intelectual, Ed. Astrea, 2006, Buenos Aires, p. 84; Emery, Propiedad Intelectual, Ed. Astrea, p. 12 y ss. C. Civ. y Com. Sala IV, 17/07/1973, “COMAR S c. Elvira Hnos. y Cia.”, L.L., t. 152, p. 23 y Juz. Prim. Inst. Civ. 30/07/1968 “Corporación Musical Argentina v. Dicon S.A. L.S. 84 TV Canal 11”, L.L., t. 134, p. 313.

in extenso— son normas que los jueces deben aplicar para optimizar el sistema¹¹³. Bajo el nuevo Código Civil y Comercial el principio es una norma abierta, indeterminada, que obliga a cumplir un mandato en la mayor medida posible por lo que tiene una función de integración y de control axiológico. Una suerte de guía de razonamiento legal para resolver los casos¹¹⁴. En este supuesto, es esa especialidad de los principios de la propiedad intelectual la que hace que ante el vacío convencional nos apartemos de buscar una supuesta e hipotética “voluntad” común, para aplicar dichos valores en protección del autor, y entender de manera restricta cualquier cesión, que no se haya estipulado de forma expresa¹¹⁵.

De todos modos, aún si lo vemos la cuestión sometida a debate desde la perspectiva netamente contractualista, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha establecido regulaciones sobre los contratos de adhesión con cláusulas generales predisuestas unilateralmente sin que la otra parte participe en su redacción (Arts. 984), las cláusulas abusivas que importen renunciaciones o restricciones al adherente (Art. 988, inc. b) y que las cláusulas ambiguas son interpretadas en contra del predisponente (contra stipulatorem) (Art. 987). Sobre la base de este tercer género de contratos, entre los pa-

¹¹³ Lorenzetti, Ricardo Luis, *Teoría de la Decisión Judicial, Fundamento de Derecho*, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2006, p. 139 y ss., 190 (explicando que hay soluciones que se basan en principios sobre paradigmas como el protectorio del más débil) p. 252 (explicando que los principios de la Ley de Defensa del Consumidor es una regla de prioridad por sobre el Código Civil), p. 305 y ss. (desarrolla la evolución del principio favor debilis que supera la noción de locatario, consumidor, tomador de un crédito y la colca en el individuo particular sorbe la empresa).

¹¹⁴ Lorenzetti, Ricardo L. en Lorenzetti (dir) *Código Civil y Comercial de la Nación Comentado...* Tomo I, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, p. 37 y ss.

¹¹⁵ Ver la solución en España Audiencia Provincial de Madrid Sección 11ª 29/03/2005 Sentencia 168/2005, que sostiene que hay que aplicar los principios de la propiedad intelectual al contrato de cesión www.poderjudicial.es/jurisprudencia.

ritarios y los de consumo, se protege a la parte débil a la que se le impusieron condiciones bajo el argumento “todo o nada”¹¹⁶, lo que –hemos visto– sucede de manera típica al autor en estas situaciones de propiedad intelectual¹¹⁷. En ese contexto, la eventual existencia de un contrato predispuesto y/o la imposición de poder de una parte hacia otra harán que las cláusulas abusivas o ambiguas se interpreten en su contra¹¹⁸.

Es más, incluso en un eventual e hipotético y poco frecuente escenario de una supuesta “paridad” de condiciones entre el autor y la gran empresa distribuidora o multimedia, siguiendo los linea-

¹¹⁶ Ver Stiglitz, Rubén S. “Nuevos temas incorporados a la teoría general del contrato en el Código Civil y Comercial de la Nación” Sup. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos 2015 (febrero), p. 1.

¹¹⁷ Correa M. Alejandro, en Constitución de la Nación Argentina Sabsay (dir) Manili (coord) Tomo 1, Ed. Hammurabi, p. Buenos Aires, 2009, p. 748, entre otros.

¹¹⁸ Ver en EEUU “Rey v. Lafferty” 990 F.2d 1379 (1st Cir.), cert. denied, 114 S. Ct. 94 (1993) (en donde el otorgante de la licencia era una persona mayor sin experiencia en la industria de la publicación); “Ettore v. Philco Television Broadcasting Corp.”, 229 F.2d 481, 491 n.14 (3d Cir.) (un bo-xeador no debe cargar con el peso de mirar cuales pueden ser los futuros avances de explotación de los derechos de la comercialización de las pe-leas), cert. denied, 351 U.S. 926 (1956); citado por NakosJB “An Analysis of the Effect of New Technology on the Rights Conveyed by Copyright License Agreements” Cumb. Law Review Vol. 25, 1994-1995, p. 442 y también ver Darling, Kate “Contracting About the Future: Copyright and New Media” Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property Vol. 10, Nro. 7, 2012, ps. 486 y 489 nota. 36. En “Warnes Bros. Pictures Inc. v. Columbia Broadcasting System” 216 F. 2 D. 945 en el caso del derecho del autor del libro el Halcón Maltes de explotar la figura de un personaje cuando habían sido cedidos los derechos para a un tercero para una película se interpretó en contra del rector del acuerdo (conf. Byrnes, Stacey M. “Copyright Licenses, New Technology and Default Rules: Converging Media, Diverging Courts”, Loyola of Los Angeles Law Review Vol. 20, 2000, p. 261).

miento contractuales, nos preguntamos cómo se puede interpretar una cesión de derechos para usos que ninguna de las partes conocía, y, hasta, en algunos casos, ni siquiera se podía imaginar el dramático cambio tecnológico, que arrojan ganancias futuras, no tenidas en vista al celebrar el contrato, ni en la ecuación posterior de sus ganancias¹¹⁹. ¿Cómo se puede buscar una voluntad “presunta” cuando no existió? No la hay. El clásico Pothier nos enseñaba en su regla octava de la interpretación de las convenciones: “Por más que sean generales los términos en que está concebidas una convención, jamás debe extenderse a aquellas cosas en que los contratantes no han podido pensar y debe concretarse a lo que ellos se han propuesto”¹²⁰.

En efecto, esta manera de resolver el dilema escapa al problema y, a veces, incluso, es una verdadera ficción intelectual. ¿Cómo pudo el autor de la obra cuantificar su mérito y rédito para proteger su creación con una retribución justa cuando no se conocía la nueva forma de explotación y el potencial de ese mercado global que alza Internet? Se aplica, entonces, entre nosotros el aforismo *iniquum est perimi pacto, id de quo cogitatum non docetur*, que rechaza toda cesión no previsible por las partes, pues de la transacción general no se puede traer lo ignorado¹²¹.

¹¹⁹ Ver Patry, William “The Failure of the American Copyright System: Protectig the Idle Rich” *Notre Dam Law Review* Vol. 72, 1999, p. 928 (recordando que en algunos países de Europa los autores ni siquiera pueden ceder esos derechos); Rosenzweig Sydney, “Don't Put My Article On line: Extending Copyright's New-Use Doctrine To The Electronic Publishing Media And Beyond” *University Of Pennsylvania Law Review* Vol. 143, 1995, p. 915 (es en vano investigar una supuesta voluntad cuando no existía el Nuevo formato) y Nakos J. B “An Analysis of the Effect of New Technology on the Rights Conveyed by Copyright License Agreements” *Cumb. Law Review* Vol. 25, 1994-1995, ps 437 y 443 (cualquier tribunal tiene que reconocer que no era posible prever muchos de los avances tecnológicos ocurridos para incluirlos en los contratos).

¹²⁰ Pothier Robert Joseph, *Tratado de las Obligaciones*, p. 66 (regla octava)

¹²¹ Ulpiano ver Gautier, P.Y. *Le contratboluversé: de l'imprevisibilité en droit des propriétés artistiques*, *Chronique XXIV, RecueilDalloz*, Paris,

De hecho, aún siguiendo los principios del derecho contractual, no es un dato menor que la ausencia en el contrato del tratamiento claro, específico y detallado de la cesión de tecnologías actuales análogas o futuras, redactado por un profesional de la industria, como el distribuidor que conoce su negocio, no puede ser interpretado de otra manera —si es que hay que presumir la voluntad de los contratantes por no estar formulada de manera expresa— que su omisión implica la falta de cesión, pues no se puede pensar en su falta de previsión y mucho menos que lo beneficie al profesional de la industria de distribución (arg. Art. 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación ex Art. 902 del Código Civil)¹²².

A mayor abundamiento, a nuestro criterio, la eventual interpretación de un lenguaje genérico, ambiguo u oscuro en el contrato de cesión sobre tecnologías actuales análogas o futuras tampoco puede mejorar dicha posición. Compartimos la doctrina que ha advertido —como explicamos— que la obra sólo podrá ser utilizada por el comitente para la finalidad prevista, expresamente, en el contrato bajo el que se le encomendó, puesto que rige el principio de la interpretación restrictiva de los contratos de explotación de la obra y, en caso de duda, se debe resolver a favor del autor (in dubio pro autore)¹²³.

1999, p. 133 (“ilserait injusted’enseigner que la transaction a étéint des droitsauxuels on n’apas pensé”). También, Gayo “In dubiis, sempre benigniora praeferenda sunt” D. 50.17.56, (en caso de duda hay que preferir lo más benigno) citados por Martínez, Isabel Marie, op. cit., p. 16 y 24.

¹²² En “Warner Bros. Pictures, Inc. v. Columbia Broadcasting Sys., Inc.”, 216 F.2d 945, 949 (9th Cir. 1954) (peso en la decisión del Juez la larga experiencia de la compañía de películas para que redacte un acuerdo que incluya todos los derechos e ítems que consideraba necesarios en la cesión), cert. denied, 348 U.S. 971), ver, Nakos J. B. op. cit., p. 442, nota N° 43 y N° 45.

¹²³ Villalba, Carlos A.-Lipszyc Delia, El Derecho de Autor en la Argentina, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2001, ps. 59, 146, 147 y 148 y Colombet, Claude Grandes principios del derecho de autor y los derechos conexos en el mundo Ed. Unesco, 3ra. Ed. 1997, Madrid, p. 104. Caballero Leal José Luis

No podemos dejar de tener en cuenta —como lo dejó en claro y de manera gráfica el caso “Tasini” — que el autor es la parte débil del contrato, quien en principio carece del suficiente poder de negociación por la necesidad de trabajar. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación coadyuva en gran medida a esta solución. No obsta a ello que se argumente con vehemencia que la empresa podrá verse gravemente perjudicada, o, que no se podrá publicar mucho material digital pues, en la práctica, se ha demostrado todo lo contrario.

Por último y concluyendo, aun cuando se considere que fue cedida, cabría admitirse una eventual revisión equitativa del contrato, cuando su resultado arroja un despojo de los derechos del autor por su imperiosa necesidad, y la explotación de la mayor experiencia e información de la distribuidora, para el supuesto de grandes e inesperados éxitos. Sin embargo, el tema requiere un mayor análisis y estudio que excedería el marco de estudio propuesto para el presente trabajo.

VI. Conclusión

La interpretación de la cesión de derechos de autor debe estar limitada a los expresamente contemplados en el contrato que vincula a las partes, sin hacer analogías ni interpretaciones amplias sobre la base de las palabras, en protección de los derechos del autor.

De todos modos, y a pesar de reconocer de manera amplia y sin reservas su derecho a una remuneración, cualquier eventual reclamo que el autor realice sobre la base de este nuevo uso por la tecnología, debe ser medido en atención a que anteriormente existía la autorización previa para otro medio, que no puede ser una fuente indebida de enriquecimiento y que existe un interés de la sociedad en acceder al conocimiento.

Derecho de autor para autores, Ed. Fondo de Cultura Economía, 2004, p. 28. También, Gayo “*In dubiis, sempre benigniora praeferenda sunt*” D. 50.17.56 (en caso de duda hay que preferir lo más benigno) cit. Martínez, op. cit., p. 16.

Adviértase que el daño en el derecho intelectual es muy particular. Incluso, la utilización sin autorización pudo no haber generado una pérdida patrimonial, sino más bien un ingreso y divulgación de la obra, pero, a la vez, debe compensarse al autor por el uso no autorizado de la misma. Así Diez Picazo lo grafica con el siguiente ejemplo: “un medio de difusión (Vgr. una cadena de televisión) utiliza, para construir un guión o serial, un original literario cuya propiedad intelectual pertenece a una determinada persona y lo hace sin requerir la autorización de ésta. El hecho es reprobable, pero puede ocurrir que no sólo no ocasione daño, sino que produzca un importante beneficio, si, como suele ocurrir, el serial televisivo determina un importante aumento de las ventas del libro que hasta ese momento era poco difundido. Es este caso, no hay daño, sino beneficio, por lo cual se podría pensar que no habría una acción de indemnización. Sin embargo, el enriquecimiento obtenido con la utilización indebida de una propiedad intelectual ajena es injustificado y, por ello, se debe al titular del derecho, el lucro que el autor de la intromisión obtenga (descontados por supuesto los gastos que se hubieran tenido que realizar para obtener tal lucro)”¹²⁴.

No es un dato menor que no existe en la Ley Nro. 11.723 una solución expresa y que la legislación común tampoco lo contemple el supuesto especial al autor. Esto permite al operador jurídico avanzar sobre diferentes soluciones para encontrar justicia contemplando todos los intereses en juego¹²⁵. En efecto, la omisión de una solución en el texto de ley permite al intérprete advertir aspectos no marcados en el derecho común, abriendo entonces caminos

¹²⁴ Diez Picazo, Luis, *Derecho de Daños*, Ed. Civitas, 1999, Madrid, p. 51

¹²⁵ Cifuentes, Santos “Los daños en materia de propiedad intelectual” y Cifuentes, Santos “Daños. Cómo evaluar el resarcimiento por la utilización no autorizada de las obras. Su incidencia en la jurisprudencia (desde la perspectiva del magistrado)” en V Congreso Internacional sobre la protección de los derechos intelectuales (del autor, el artista y el productor), Buenos Aires, 1990, p. 304

creativos para dar respuesta a la cuestión¹²⁶. Hay que tener en cuenta todos los factores al momento de decidir.

En principio, en materia de propiedad intelectual la indemnización del daño material sería la mejor remuneración que hubiera podido percibir el autor de haber autorizado la explotación de la obra. Esta solución, explican, se aplica para desalentar la utilización sin autorización¹²⁷. Sin embargo, ello no implica imponer sanciones punitivas, ni mucho menos permitir que el afectado se enriquezca a expensas del responsable¹²⁸, ya que solo le corresponde el beneficio que hubiera podido obtener de no mediar aquel ilícito¹²⁹ (ver Art. 1738 del Código Civil y Comercial de la Nación).

A nuestro criterio, la compensación al autor por el nuevo uso de la obra debe ser adecuada y razonable retributiva del trabajo, pero siempre acorde a los nuevos ingresos generados por el uso de explotación que no se tuvo expresamente en cuenta al momento de

¹²⁶ Rey, Rosa Nérida, “Daño a la Propiedad Intelectual” *Revisa de Derecho de Daños, Daños a la Propiedad Intelectual Tomo 2013-2*, Ed, Rubinzal Culzoni, p. 333.

¹²⁷ CNCiv., Sala E, 04/06/2014, “G. M., G. A. G. y otro c. Y.P.F. S.A.” cit. CNCiv., Sala I, 05/08/99, voto del Dr. Fermé “Guebel, Norberto Daniel c/ Fernandez Musiak, Diego Marcelo s/propiedad intelectual” Expte. N°16.030/95 fallo N° 49.921 E.D., t. 186, p. 427; CNCiv., Sala G, L.L., t. 1995-C, p. 563 y CNCiv., Sala C, c. 406.692 del 07/03/05. También CNCiv. Sala I, 16/06/2005 “Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores) c/ Ideas del Sur S.A. s/ daños y perjuicios” Expte. 72047/2002, Emery, “La Indemnización De Los Daños Causados A Los Derechos De Propiedad Intelectual Sobre La Obra Audiovisual” citando CNCiv., Sala D, 30/4/74, E.D., t. 56-344, CNCiv. de la C.F. 10/11/43; L.L., t. 33, p. 719 y CNCiv. 2a. de la C.F. 4/11/40, L.L. t. 20, p. 663.

¹²⁸ CNCiv. Sala E, 04/06/2014, “G. M., G. A. G. y otro c. Y.P.F. S.A. s/ Interrupción de la Prescripción” cit. CNCiv., Sala G, c. 445.977 del 28/04/06 y Bently, L. y Sherman., B, *Intellectual Property Law*, 3ª ed., Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 117.

¹²⁹ Idem. cit. Emery, Miguel Ángel, *Propiedad intelectual. Ley 11.723*, Buenos Aires, Astrea, 2003, p. 117 y CNCiv., Sala K, c. 27.970 del 19/02/90.

contratar. No debe alterar la ecuación económica tenida en vista, ni afectar el giro de nuevos negocios creados por el indetenible progreso de las tecnologías. Dicho de otra manera: no debe ser la indemnización por un hecho ilícito per se una fuente indebida de lucro para el autor, sino una compensación equitativa al autor por el nuevo uso no previsto bajo el contrato original. La indemnización debe ser razonada. Hay que obrar de buena fe y poner en mérito todos los intereses en juego. La eventual protección del autor que sea desproporcionadamente desmedida puede resultar perjudicial, afecta ese nuevo canal de uso provechoso para la sociedad y todos los demás actores en el mercado que también son un factor relevante en la ecuación.

En EEUU se ha pasado de una visión que protege al mercado a una que lo hace también sobre el autor. Sin embargo, en Alemania se gira de una legislación que prohibía de manera absoluta la cesión de derechos futuros a otra que la incorpora en el mercado.

Hoy en día en la Argentina no sólo se debe analizar la cuestión desde la perspectiva de la dicotomía de derechos del autor/distribuidor, sino también se debe tener en cuenta la necesidad de la humanidad toda a acceder al conocimiento. El derecho se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y en el Pacto Internacional de Derecho Económico Social y Cultural de las Naciones Unidas que consagran el derecho a acceder a la cultura. Así se ha advertido que “el mantenimiento del derecho moral del autor y de la posibilidad de obtener un resultado económico por su trabajo creativo debe tornarse compatible con los derechos humanos esenciales de la población de acceder al conocimiento y a la educación, participar y gozar de la actividad cultural”¹³⁰. Por otro lado, en términos de mercado, no sólo se ve la posición del autor sino del eventual daño (o no) en cabeza del consumidor que no han sido resueltas a nivel local o internacional. La cuestión es compleja y pre-

¹³⁰ Onaindia, José Miguel “Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías” en *Revista de Derecho de Daños, Daños a la Propiedad Intelectual* Tomo 2013-2, Ed, Rubinzal Culzoni, p. 302, ap. iv “conclusión: hacia un nuevo paradigma”.

senta dilemas legales, éticos y económicos donde no son del todo claras la eventual evidencia del daño¹³¹.

¹³¹ Rinesi, Antonio Juan “Daño en la Propiedad Intelectual” en Revisa de Derecho de Daños, Daños a la Propiedad Intelectual Tomo 2013-2, Ed, Rubinzal Culzoni, p. 309 (7. Los daños que la piratería causa al consumidor).