



LA EXCEPCION PANORAMA Y EL USO COMERCIAL DE LAS MANIFESTACIONES SECUNDARIAS DE LAS OBRAS DE ARTE. Aproximación desde la Ley española de Derechos de Autor

Isabel HERNANDO COLLAZOS^{1*}

RESUMEN La excepción panorama, a diferencia de otras limitaciones de derechos de propiedad intelectual, presenta diferencias en su tratamiento normativo y jurisprudencial entre los diferentes países, incluidos los integrantes de la Unión Europea y en esta contribución se va a tratar de delimitar el alcance de la inmunidad concedida por la excepción panorama en el Derecho de autor español enfocado hacia el esclarecimiento de los usos permitidos, en especial, los usos comerciales y la reutilización de las manifestaciones secundarias de las obras de arte protegidas en un entorno digital

ABSTRACT The panorama exception, unlike other limitations of copyright, presents a greater differentiation in their legal and jurisprudential treatment among the countries, including the Member States of the European Union. This contribution seeks to delimit the scope of the immunity granted by the panorama exception under the Spanish copyright law, focusing on the clarification of uses permitted and paying special attention to commercial uses and reuses of secondary manifestations of protected works of art in a digital environment.

En caso de cita: HERNANDO COLLAZOS, I., “LA EXCEPCION PANORAMA Y EL USO COMERCIAL DE LAS MANIFESTACIONES SECUNDARIAS DE LAS OBRAS DE ARTE. Aproximación desde la Ley española de Derechos de Autor”. RIIPAC, nº 10, 2018, páginas 1 -52 [en línea: <http://www.eumed.net/rev/riipac/>]

¹ *Profesora Titular de Derecho Civil, Universidad del País Vasco/EHU, Abogada especializada en Derecho de las Tecnologías de la Información y Propiedad Intelectual – Industrial, isabel.hernando@ehu.eus

PALABRAS CLAVE. Propiedad Intelectual, Digitalización, Regla Tres Pasos, Bases de Datos “on-line”, Redes sociales, Transformación, Marcas, Jurisdicción

KEYWORDS, Intellectual Property, Digitalization, Tree Steps Test, Database “on – line”, Social networks, Transformation, Trade Mark, Jurisdiction

SUMARIO. INTRODUCCION. 1. IDENTIFICACION DE LAS OBRAS DE ARTE AFECTADAS POR LA INMUNIDAD. 1.1. Tipo de obras de arte afectadas. 1.2. Condiciones de las obras de arte. 1.2.1. Originalidad. 1.2.2. Emplazamiento. 1.2.3. De forma Permanente. 1.2.4. Obras no entradas en el dominio público. 2. GENERACION DE MATERIALES SECUNDARIOS DE LAS OBRAS PREEXISTENTES. 2.1. Técnicas autorizadas en la generación de materiales secundarios. 2.2. Materiales secundarios y usos de la obra preexistente. 2.2.1. Reproducción de la obra preexistente y manifestaciones secundarias. 2.2.2. Distribución de la obra preexistente y manifestaciones secundarias. 2.2.3. Comunicación pública de la obra preexistente y manifestaciones secundarias. 2.2.4. Transformación de la obra preexistente y obras secundarias. 3. USO COMERCIAL DE LAS MANIFESTACIONES SECUNDARIAS DE LAS OBRAS PREEXISTENTES. 3.1. Regla de los Tres Pasos y uso comercial de las manifestaciones secundarias. 3.1.1. Uso comercial de las manifestaciones secundarias. 3.1.2. Uso y reutilización de las manifestaciones secundarias en un entorno digital. 3.1.3. Manifestaciones secundarias y equilibrio de intereses. 3.2. Obra preexistente como signo distintivo - Marca. 3.2.1. Práctica del Registro marcario de obras sujetas a la excepción panorama. 3.2.2. Equilibrio entre excepción panorama y obras como marca “culturizada”. 3.3. Incidencia de la selección de la Ley y Jurisdicción aplicables en la excepción panorama. 4. CONCLUSIONES

INTRODUCCION

La excepción panorama es una de las múltiples limitaciones que la Ley de Propiedad Intelectual española prevé del derecho de propiedad de los autores y/o de los titulares de derechos de explotación sobre determinadas obras protegidas.

En el Derecho español de Autor, la excepción panorama ya aparece regulada en la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987² cuyo artículo 35 prevé: “*Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales*”. En idénticos términos se mantiene en el actual artículo 35 (2) del vigente Texto refundido de la LPI de 1996³, sin verse afectado este artículo por la Directiva

² Ley 22/1987, 11.11.1987, de la Propiedad Intelectual, (BOE nº 275. 17.11.1987 (25628), pág. 34163)

³ Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales

2001/29/CE (Directiva *InfoSoc*)⁴ al estimarse que su redacción originaria ya cumple con los requisitos fijados en el artículo 5 (3), (h) previsto en la Directiva para la excepción panorama y redactado en los siguientes términos: “Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos a (...) en los siguientes casos: h) cuando se usen obras, tales como obras de arquitectura o escultura, realizadas para estar situadas de forma permanente en lugares públicos”.

En ambos cuerpos legales, esta excepción se presenta como una inmunidad concedida para la realización de una serie de actividades que generan unos materiales secundarios de obras protegidas por el Derecho de Autor que, de no existir, requerirían necesariamente la autorización del autor o, en su caso, del titular de los derechos de explotación afectados. En sus inicios, la excepción panorama pasa desapercibida o, en todo caso, subsiste sin grandes sobresaltos ya que las actividades permitidas a terceros satisfacen, en general, un interés inmediato cultural o, en su caso, personal de escasa repercusión económica tanto para los terceros como para los propios autores y/o titulares de los derechos de explotación.

Ahora bien, esta situación de equilibrio desaparece con el desarrollo tecnológico que pasa de un entorno analógico a un entorno digital. La digitalización facilita la inclusión de las manifestaciones secundarias de la excepción panorama en aplicaciones informáticas y servicios on-line cuya oferta crece de forma exponencial. Estas manifestaciones se incluyen y reutilizan entre otras, en innumerables aplicaciones y juegos de realidad aumentada, de realidad virtual,⁵

vigentes sobre la materia (en adelante LPI/1996) (BOE, nº 94, 22.04.1996) en -----
 ELI: <https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12>; Su última modificación se remonta al Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 [*Directiva relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior* (DOUE-L-2014-80516)], y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 [*sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos, y por la que se modifica la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información* (DOUE-L-2017-81873)], en (BOE-A-2018-5059)
 ELI:<https://www.boe.es/eli/es/rdl/2018/04/13/2>

⁴ Directiva 2001/29/CE⁴ del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información” (Directiva *InfoSoc*) : *Diario Oficial* nº L 167 de 22/06/2001 p. 0010 – 0019 en ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2001/29/oj>

⁵ Para la realidad aumentada y la realidad virtual aplicada, véase YING-HSIU HUANG, “*The Digital Archive of Sculptures of Tien-Shen Poo in Early Taiwan History Ying-Hsiu Huang*”, M. Ioannides (Ed.): EuroMed 2010, LNCS 6436, pp. 343–355, 2010. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010 , en https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-16873-4_26.pdf ; GARAGNANI, S., MANFERDINI, A.M., “*Virtual and Augmented reality applications for Cultural heritage*”, XV Congreso SigraDi 2011, January 2011, en -----

https://www.researchgate.net/publication/266465044_Virtual_and_augmented_reality_applications_for_Cultural_Heritage

de creaciones holográficas 3D⁶ que se difunden “on –line” al gran público⁷. Todo este nuevo contexto de utilización y difusión constituye un foco innegable de enriquecimiento directo e indirecto para los terceros generadores o, en su caso, para los terceros reutilizadores que provoca un serio conflicto de intereses entre estos terceros y los autores de las obras de arte protegidas objeto de las manifestaciones secundarias de la excepción.

Esta tensión se refleja durante los debates en torno a la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los Derechos de Autor en el mercado único digital de 4 de septiembre de 2016⁸, entre los partidarios y los contrarios a la inclusión dentro de la excepción panorama del uso y reutilización comercial de las manifestaciones secundarias de las obras de arte protegidas⁹. El debate ha finalizado por el momento sin la obligación de introducir el uso comercial dentro de la excepción panorama.

Esta excepción, a diferencia de otras limitaciones de derechos de propiedad intelectual, presenta diferencias en su tratamiento normativo y, a veces, jurisprudencial entre los diferentes países, incluidos los integrantes de la Unión Europea y en esta contribución se va a tratar de delimitar la inmunidad

⁶ Para las creaciones holográficas 3D de posible aplicación véase entre otros, como ejemplo para la tecnología y creaciones posibles, “The Looking Glass” en <https://lookingglassfactory.com/>; Para los hologramas- imágenes 3D , VIMEO <https://vimeo.com/blog/post/how-vimeo-can-power-live-streaming-holograms> y Hologram/CG Tupac performing at Coachella 2012 <https://vimeo.com/40438557>; juegos en NVIDIA en <https://www.nvidia.com/en-us/> y <https://www.artificialintelligence-news.com/2018/12/04/nvidia-ai-real-videos-3d-renders/> ; Igualmente la Fotogrametría, a partir de fotografías se generan modelos 3D Escaneado laser que genera una malla 3D; Escaneado por luz estructurada que produce una réplica digital ; ejemplo para aplicación en el Patrimonio Cultural <https://www.dogram.es/en/virtual-replica-maestro-mateo/>: y *How to Use Photogrammetry to Create 3D Models of Cultural Heritage Objects*, New England Museum Association , Veteran’s Day, November 11, 2016, The Digital Ark en -----
https://www.nemanet.org/files/2414/7974/4097/NEMA_Photogrammetry_110616_WEB.pdf

⁷ A título de ejemplo de uso posible como GIF/ meme, véase: <https://giphy.com/explore/greek-statue> ; <https://giphy.com/explore/monuments>

⁸ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los Derechos de Autor en el Mercado único Digital de 4 de septiembre de 2016, COM/2016/0593 final - 2016/0280 (COD), en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593>

⁹ Véase, Partidarios a la inclusión del uso y reutilización comercial en la excepción panorama, REDA, J., Miembro del Partido Pirata alemán en el Parlamento Europeo:” *Ultimo aviso para proteger la libertad de panorama en Europa* en <https://juliareda.eu/2016/06/ultimo-aviso-libertad-de-panorama/> ; AA.VV “*Extending Freedom of Panorama in Europe*”, The EU Public Interest Clinic and Wikimedia (HEC NYU), April, 2015; Véase, Contrarios a la inclusión del uso comercial en la excepción panorama: AAVV. Answer to the EC Consultation on the “panorama exception”, European Copyright Society 15.06.2016, en -----
<https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2016/06/ecs-answer-to-ec-consultation-freedom-of-panorama-june16.pdf>; ADAGP, “*L’Exception Panorama. Rétablissons la vérité*”, en http://www.adagp.fr/sites/default/files/nl_exception_de_panorama_-_retablissons_la_verite_-_20042016.pdf ; CAVADA, J.M (Eurodiputado Grupo ALDE), *Ma position sur le droit de panorama*, Affaires Juridiques, Europe, 26.05.2015 en <http://jeanmariecavada.eu/ma-position-sur-le-droit-de-panorama/> ; EUROPEAN VISUAL ARTISTS, (EVA) “*Exceptions for Works Permanently Located in Public Places*” (13.04.2015) en -----
https://www.globalcube.net/clients/evartistsv2/content/medias/Ex_public_places.pdf

concedida por la excepción panorama en el Derecho de autor español enfocada, dentro de lo posible, hacia el esclarecimiento de los usos permitidos, en especial, los usos comerciales y la reutilización de las obras de arte protegidas en un entorno digital

1.- IDENTIFICACION DE LAS OBRAS DE ARTE AFECTADAS POR LA INMUNIDAD

1.1. Tipo de obras de arte afectadas

A diferencia de otros Estados de la Unión¹⁰, en España, la vigente LPI/1996, manteniendo su inicial redacción de la LPI /1987¹¹, no excluye ni delimita el tipo de obras de arte que pueden verse afectadas por la inmunidad concedida por la excepción panorama. En este sentido, el vigente artículo 35 de la LPI/1996 señala únicamente en su párrafo (2) que las obras afectadas serán las “*obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas*”. Esta indeterminación estatuida a nivel nacional es similar a la establecida con posterioridad para el ámbito de la Unión Europea por la Directiva InfoSoc de 2001/29¹², cuyo artículo 5 (3) (h) realiza una referencia a las obras de arquitectura o escultura exclusivamente a título de ejemplo: “*cuando se usen obras, tales como obras de arquitectura o escultura, realizadas para estar situadas de forma permanente en lugares públicos*”

Por lo tanto, las obras afectadas por la inmunidad en el ámbito español del Derecho de autor serían las comprendidas con carácter enunciativo en el artículo 10 (1) de la LPI y, dentro del conjunto enumerado en este artículo, la excepción panorama afectaría claramente a las obras comprendidas en sus letras (e) y (f): esculturas, obras de pintura, dibujos, y demás obras plásticas, sean o no aplicadas, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería comprendiendo tanto las obras bidimensionales como las tridimensionales y entre ellas las obras de arquitectura - edificios¹³, los “*graffitis*” – murales, puentes y fuentes.

¹⁰ Véase, por ejemplo, en Francia, Article L. 122-5 11° du Code de la Propriété Intellectuelle France, (Version consolidée 07/09/2018) y (loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique) : « *Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial. (...) . Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur* » en -----
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DA91CCEBD58EABBF0BD67A9F17B7236.tplgfr22s_3?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20181003

¹¹ Véase, *cit supra* nota 2

¹² Directiva 2001/29/CE, *cit.*, nota 4.

¹³ Obras protegidas por la Ley de 10 de enero de 1879, de la Propiedad Intelectual (Gaceta de Madrid n.º 12, de 12 de enero de 1879), a través del art.2 (1) del Convenio de Berna del que España forma parte [en vigor en España 05.12.1887], (Acta de Berlín (1908) y Acta de París(1971)] / : “*Los términos « obras literarias y artísticas » comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, (...); las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias*”. No obstante, para la discusión doctrinal, véase, REYES LOPEZ, MºJ. “*Comentario al*

Ahora bien, si bien no existe ninguna limitación en cuanto al tipo de obra concernida por la inmunidad permitida, ésta sólo es posible cuando las obras cumplen una serie de condiciones legalmente estipuladas.

1.2. Condiciones de las obras de arte

Desde la perspectiva de las obras afectadas, los posibles límites a la aplicación de la excepción panorama en el Derecho de autor español vendrán provocados bien por el tipo de obra en el que exista *per se* una imposibilidad para cumplir el requisito de permanencia, bien por no estar en las vías públicas, bien por su falta de originalidad o, bien por su paso al dominio público.

1.2.1 Originalidad

Las obras concernidas por la inmunidad de la excepción panorama son las obras protegidas por el Derecho de autor y, para ello, como primer requisito necesario, las obras deben ser “*originales*” de conformidad con el artículo 10 (1)¹⁴ de la LPI.

Con respecto a este requisito, procede remarcar que la evidente discrepancia entre su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la realizada por el Tribunal Supremo español sobre la base del artículo 10.1 de la LPI provoca un verdadero dilema, genera una indudable incertidumbre e inseguridad así como un innegable agravio comparativo entre los autores de los diferentes Estados Miembros de la Unión, con su posible y subsiguiente daño moral y económico.

En efecto, por un lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la base de la Directiva “*InfoSoc*” ha hecho de la “originalidad” un criterio comunitario – es decir – un criterio que debería ser idéntico en todos los Estados Miembros de la Unión Europea. Así desde el Caso *Infopaq*¹⁵ hasta el más reciente, Caso *Renckhoff*¹⁶ para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, original es una creación del autor “*que refleje su personalidad y que se manifieste por las decisiones libres y creativas del mismo al realizarlas*” En su repetida jurisprudencia¹⁷, el Tribunal de Justicia considera de forma reiterada y expresa

artículo 35”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Palau Ramirez, F y Palao Moerno, G., Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs 600 a 602; PEREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C, “*Artículo 35, Utilización de obras situadas en vías públicas*”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (Coor. Bercovitz Rodríguez – Cano, R), Tecnos, 2007, (tercera ed), pag.617 -623; .MARTIN SALAMANCA, S. “*Comentario al artículo 35*” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Rodríguez Tapias, JM), Civitas – Thompson Reuters, 2009, segunda edición, págs 332 y 333..

¹⁴ Artículo 10 (1) de la LPI/1996: “*creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro*”

¹⁵ STJUE (Sala Cuarta) 16/07/2009 Caso *Infopaq* (Asunto C-5/08), (ECLI:EU:C:2009:465) apartados 34 a 37.

¹⁶ Véase Apartado 14 de la STJUE (Sala Segunda), 07/08/2018, *Land Nordrhein –Westfalen c. Renckhoff*, (Asunto C-161/17), (ECLI:EU:C:2018:634).

¹⁷ Véase, sin ánimo exhaustivo las sentencias intermedias en el mismo sentido: Caso *BSA* STJUE, Sala Tercera, 22/12/2010, (Asunto C-393/09), (ECLI:EU:C:2010:816); De forma

que, si bien la manifestación de estas decisiones libres y creativas deberá ser comprobada por el órgano jurisdiccional nacional en cada caso concreto, en su apreciación debe ser excluida toda estimación o contemplación directa o enmascarada de la novedad, esfuerzo o altura creativa¹⁸.

Ahora bien, por su parte, el Tribunal Supremo español seguido por la mayoría de las Audiencias Provinciales se aparta ostensiblemente de este criterio jurisprudencial comunitario e interpreta la originalidad de la obra estimando tanto su novedad objetiva como su altura creativa¹⁹ utilizando para ello y de forma reiterada expresiones tales como “singularidad, individualidad y distinguibilidad”. En este sentido y a título de ejemplo, resaltamos la sentencia de 11 de octubre de 2017²⁰ en la que la Audiencia Provincial de Barcelona sigue el criterio nacional de originalidad del Tribunal Supremo citando, en su apoyo, entre otras, la sentencia 542/2004, de 24 de junio²¹ y la sentencia 253/2017 de 26 de abril²².

Así, invocando la sentencia 542/2004, de 24 de junio del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Barcelona manifiesta que: *“Según autorizada doctrina científica²³, el presupuesto primordial, para que la creación humana merezca la consideración de obra, es que sea original, cuyo requisito, en su perspectiva objetiva, consiste en haber creado algo nuevo, que no existía anteriormente; es decir, la creación que aporta y constituye una novedad objetiva frente a cualquier*

incidental en Caso *Murphy*, STJUE (Gran Sala), 4 /10/2011, Caso *Football Association Premier League* (Asuntos C-403/08 y C-429/08). (ECLI:EU:C:2011:631). Directamente, Caso *Painer*. STJUE (Sala Tercera) 1 /12/ 2011 (Asunto C-145/10) (ECLI:EU:C:2011:798); Caso *Football Dataco y otros*, STJUE (Sala Tercera) 1/03/2012, (Asunto C-604/10), (ECLI:EU:C:2012:115); Caso *SAS* STJUE (Gran Sala) 02/05/2012, (Asunto C-406/10), (ECLI:EU:C:2012:259).

¹⁸ Para la interpretación de originalidad por el TJUE, véase la jurisprudencia comunitaria analizada en HERNANDO COLLAZOS, I: *“Patrimonio Fotográfico. Originalidad y Dominio Público. Una aproximación desde el Derecho de Autor en España”*, RIIPAC, , nº 2, 2013 (en línea <http://www.eumed.net/rev/riipac/02/propiedad-intelectual.pdf>) en págs. 86 a 97 ; HERNANDO COLLAZOS, I. *“Aproximación del Derecho de Autor al Arte Performativo”*, RIIPAC, nº 5-6, 2015, [en línea: <http://www.eumed.net/rev/riipac/05/derecho-autor.pdf>] en páginas 41 a 43.

¹⁹ Para la interpretación de originalidad por el Tribunal Supremo español véase la jurisprudencia analizada en HERNANDO COLLAZOS, I: *“Patrimonio Fotográfico. Originalidad y Dominio Público. Una aproximación desde el Derecho de Autor en España”*, op. cit., págs 99-104.

²⁰ SAP Barcelona (Sección 15), núm. 399/2017, 11.10.2017. (rec. nº 779/2015), AC 2017\1389 (ECLI:ES:APB:2017:8885) Ponente BOET SERRA, FJ TERCERO. Para la originalidad de fachadas de naves industriales SAP. Toledo, (Sec.1), núm.96/2017, 05.04.2017, (rec. 320/2016), Ponente BUCETA MILLER, E., (AC\207\589) (ECLI:ECI:ES:APTO.2017.374), FD Primero.

²¹ STS (Sala Civil, sec 1), núm 542/2004, 24.06.2004, (rec. nº 2397/1998), Ponente, GARCIA VARELA, R. (ID vLEX:17210232), FD SEGUNDO

²² STS ((Sala Civil, sec 1),, núm. 253/2017, 26.04.2017, (rec. nº2012/2014) Ponente, SARAZA JIMENA, R., (ECLI.ECLI:ES:TS:2017:1644) FD Noveno, párrafo 6

²³ Sin citar en sentencia, Véase, por toda la doctrina de la novedad objetiva y altura creativa, BERCOVITZ RODRIGUEZ –CANO, *“Artículo 10. Obras y Títulos Originales”*, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (Coor. Bercovitz Rodríguez – Cano, R), Tecnos, (1ed.), 1988, (segunda ed) 1997, pag.160- 164, y en subsiguientes ediciones de , 2007 , 2017. Véase, igualmente para la cita de la doctrina, R, PEINADO GRACIA, J.I., *“Artículo 10. Obras y Títulos Originales”*, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Palau Ramirez, F y Palao Moerno, G., Tirant lo blanch, Valencia, 2017, pág 181 y 182; Igualmente, RODRIGUEZ TAPIAS, J.M., *“Artículo 10. Obras y Títulos Originales”*, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Rodríguez Tapias, JM), Civitas – Thompson Reuters, 2009, segunda edición, págs 123 - 126.

otra preexistente: es original la creación novedosa, y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la protección por la propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador. En cualquier caso, es exigible que esa originalidad tenga una relevancia mínima (...)"

Igualmente, la Audiencia Provincial de Barcelona utiliza la sentencia 253/2017, de 26 de abril en la que el Tribunal Supremo refiriéndose a las obras arquitectónicas declara: *"No basta con que el demandante haya participado materialmente en la elaboración del proyecto arquitectónico. Esa participación le da derecho al cobro de los honorarios pactados y a los demás derechos que se deriven del contrato de arrendamiento de servicios que le une tanto a la promotora como a los demás arquitectos y de la normativa colegial. Pero no supone, sin más, que pueda ser considerado como coautor protegido por las normas de la propiedad intelectual. Para lograr esta protección habría sido necesario que su intervención en el proyecto hubiera presentado una cierta originalidad, es decir, que hubiera cumplido los requisitos de singularidad, individualidad y distinguibilidad".*

Finalmente, la Audiencia Provincial de Barcelona, obviando el criterio comunitario y siguiendo los términos de la sentencia 253/2017 del Tribunal Supremo, prosigue en su sentencia: *"Aunque en ciertas épocas prevaleció la concepción subjetiva de originalidad (y este mismo criterio pueda ser aplicable en principio a algunas obras de características muy especiales como es el caso de los programas de ordenador, art. 96.2 de la LPI) actualmente prevalece el criterio de que la originalidad prevista por el art. 10.1 TRLPI exige un cierto grado de altura creativa. Esa concepción objetiva²⁴ permite destacar el factor de reconocibilidad o diferenciación de la obra respecto de las preexistentes, imprescindible para atribuir un derecho de exclusiva con aspectos morales y patrimoniales, lo que requiere que la originalidad tenga una relevancia mínima suficiente."*

Como se puede apreciar, dado el difícil cumplimiento de las condiciones y cualidades exigidas al requisito de originalidad por los tribunales nacionales, un gran número de obras podrán ser consideradas no originales y por lo tanto no protegidas por el Derecho de autor, volviendo inaplicable por innecesaria la excepción panorama. Así, la obra declarada no original, siempre que no entre en liza otro cuerpo legal (por ej., Patrimonio Histórico, Marcas), podrá ser libremente usada por terceros a los que no les será ya exigible el respeto de los límites estipulados por la propia excepción.

1.2.2. Emplazamiento

La segunda condición para que las obras de arte se vean afectadas por la inmunidad es la consideración de su lugar de emplazamiento. En este punto,

²⁴ En contra de la noción objetiva, véase, BONDIA ROMAN, F., *Propiedad intelectual, Su significado en la sociedad de la Información*, Trivium, Madrid 1988, p. 198; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial*, Civitas, (2 ed). Madrid, 1993, pag. 533; HERNANDO COLLAZOS, I., *Productos Multimedia y Derechos de Autor*, LC, San Sebastián, 1997, págs. 27-28, De la misma autora, *Contratos Informáticos, Derecho Informático. Legislación y Práctica*. LC, 1995, pags 67 y ss

existe entre la LPI y la *Directiva InfoSoc* una distinta descripción del emplazamiento de las obras y su esclarecimiento es vital ya que como apreciaremos a continuación su delimitación puede conllevar una diferente interpretación y por ende una desigual aplicación de la excepción²⁵ con las consiguientes repercusiones de índole económico y, en su caso moral, para los diferentes protagonistas.

1.2.2.1. Vías Públicas de la LPI

La LPI en su art 35(2) enumera un elenco de emplazamientos en los que las obras de arte deben estar situadas para que la inmunidad opere. Expresamente señala su situación “*en parques, calles, plazas u otras vías públicas*” enmarcándolas en terrenos, situados al exterior, que permiten el tránsito, circulación y comunicación del público a su través, vertebrados en torno al concepto de “*vías públicas*” terrestres.

Este concepto, usado en diversos artículos del Código Civil, según el Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de octubre 2014, es un “*concepto jurídico, no de mero hecho*”²⁶. Según la citada sentencia, se trata de un concepto de carácter administrativo, que deberá coincidir en cada caso con el de la titularidad dominical pública de la franja de terreno en las que se sitúan las obras protegidas.

Este concepto no se desvirtúa por el mero hecho de existir una gestión privada vía concesión de una vía pública (– Autovías – Autopistas) en la que se exija el pago de peaje y en la que estén situadas las obras de arte con independencia de

²⁵ Véase, para la discusión doctrinal sobre los términos vías públicas y lugares públicos, la citada por MARTIN SALAMANCA, S., *op cit*, pags 333 – 334; Igualmente, véase, REYES LOPEZ, M^oJ., *op cit*, pags, 603 – 604; PEREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C, *op cit*, pags 617

²⁶ Véase en el Código Civil, entre otros, art.390 (vía pública), art. 564 (camino público), art. 584 y art. 582 (vía pública, en servidumbres de luces y vistas) y su interpretación por el Tribunal Supremo español: STS, (Sala Primera, Civil), Sentencia 518/2014, 3/10/ 2014, (Rec. 2328/2012) ,Ponente: O'CALLAGHAN MUÑOZ, X., (LA LEY 140918/2014, ECLI: ES:TS:2014:3854) FD Segundo:“*Lo cual -tanto la sentencia firme de este proceso como la transcrita de esta Sala- lleva a la conclusión de que la vía que es discutible, franja de terreno entre los EDIFICIO000 " y " EDIFICIO001 " puede ser utilizada por el público, pero no tiene el concepto jurídico de vía pública; es un paso de hecho, propiedad de la comunidad demandada (EDIFICIO000 "), pero no es vía pública*”. Esta sentencia cita a la también STS. (Sala Civil), 1101/1996, 24.12.1996, (rec.2895/1993), Ponente: GONZALEZ POVEDA, P., (RJ 1996\9122) FD Segundo. No obstante, véase con anterioridad en sentido contrario abogando por una interpretación elástica sin criterio jurídico: SAP Granada, (Sección 4), 423/2007, 26/10/2007, (Rec 274/2007), Ponente LAZUEN ALCON, M. (La LEY 227061/2007) al interpretar el término de vía pública en relación con los artículos 584 y 582 del Código civil mantiene que:“ *debiendo interpretarse el concepto de vía pública con gran elasticidad y desde un punto de vista estrictamente civil, prescindiendo de criterios puramente administrativos*. Como refuerzo de esta interpretación, la sentencia cita otras dos sentencias previas procedentes del Tribunal Supremo: “*En efecto, ya la vieja STS de 9-3-29, identificó " vía pública " con vía de comunicación. Y la STS de 22-12-00, dijo que el concepto de vía pública del Art. 584 del Código Civil hace referencia a terreno que permita el tránsito y comunicación a su través y no debe coincidir con el concepto administrativo... Y debe entenderse que se estimará a estos efectos, vía pública, como el terreno de comunicación para transitar cualquier persona con independencia de anchura y ubicación, según determina sentencia de esta Sala de 22-11-89*”

quien ostente la titularidad de los derechos de explotación sobre las mismas (el autor y/o la concesionaria y/o la Administración Pública correspondiente)²⁷.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia de 16 de junio de 2014, en el ámbito de la excepción panorama considera que vía pública es en definitiva un espacio del dominio público caracterizado por su aptitud para el tránsito de peatones y/o la circulación de vehículos²⁸.

Siguiendo esta interpretación estricta de vías públicas, a nuestro entender podrían estar excluidas de la excepción panorama de la LPI las obras situadas en los siguientes emplazamientos:

a) En el interior de emplazamientos tanto de titularidad privada como pública

La inaplicación de la excepción panorama afectaría a las obras situadas en el interior de lugares abiertos al público como por ejemplo, en el interior de museos, templos, restaurantes, castillos, mansiones, cafeterías, bodegas todos ellos tanto de carácter público como privado.

Esta parece ser la interpretación de los tribunales, en particular de la Audiencia Provincial de Barcelona que en su sentencia de 28 de marzo de 2006²⁹ excluye de la consideración de vía pública el interior de un templo considerado éste en su interior como obra arquitectónica susceptible de tutela por la LPI. La Audiencia, en esta sentencia, estima infringida la LPI por la reproducción del interior del templo de la Sagrada Familia mediante fotografías y audiovisuales (CD-Roms) sin autorización de los titulares de los derechos de explotación.

Por lo tanto, estas obras situadas en los interiores estarían excluidas de la excepción panorama al no tratarse de obras “situadas en” vías públicas ya que este concepto de “vías públicas” no se aviene con el de interior de locales o emplazamientos y supondría una interpretación extensiva de lo que, en definitiva, es un límite a los derechos de propiedad intelectual.

b) En el exterior de emplazamientos de titularidad privada

Para la posible aplicación de la excepción panorama en el caso de las obras protegidas situadas en fincas privadas, en su exterior: en calles, plazas, jardines,

²⁷ Véase, como ejemplo, las esculturas de: MATEOS BERNAL, A, “La Edad del Hormigón”, 1974, ubicada en Área de descanso Km. 37 de la Autopista A7 Barcelona - Tarragona (en la Web de Acesa indica el kilómetro 181,4), en -----
<http://www.autopistas.com/site/esculturasAreasServicioAp7.php> y en -----
<http://www.esculturaurbana.com/paginas/matba002.htm>; CONEJERO, R., “San Jorge y el Dragón”, Autopista Mudéjar, Sarrión, Teruel en -----
<https://www.esculturaurbanaaragon.com.es/psarriion2.htm> ; otras esculturas en la AP7, https://www.fundacioabertis.org/es/actividades/ptrim_escult.php

²⁸ Véase, para el supuesto de fotografías tomadas desde el mar de un edificio protegido por la propiedad intelectual asentado en parte sobre un acantilado, SAP Madrid (S.28), 195/2014, 16.06.2014, (Rec. 770/2012), Ponente GOMEZ SANCHEZ,P. (AC\2014\1573). (FD Cuarto).

²⁹ Véase, SAP. Barcelona (S.15), 147/2006, 28/03/2006, (rec 905/2003) Ponente FORGAS FOLCH, J.L, (LA LEY 23556/2006), (FD.DECIMO).

paseos etc..., tanto si su acceso es abierto al público como si es restringido las situaciones que se pueden apreciar son varias.

- En primer lugar, la exclusión de la inmunidad afectará a las obras de arte situadas al aire libre en emplazamientos privados cuyo acceso estuviera restringido a los propietarios y a las personas autorizadas –invitadas por ellos y cuya visibilidad desde una vía pública sólo fuera posible usando medios especiales, (por ejemplo, escaleras, naves, aeronaves, drones etc..), considerando además, siguiendo a la Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia de 16 de junio de 2014, que “*ni el mar ni el espacio aéreo caen tampoco dentro del concepto de vía pública por más que se trate de espacios pertenecientes al dominio público*”³⁰. En la citada sentencia se excluye la aplicación de la excepción panorama para la reproducción fotográfica de la obra protegida, un edificio, que estaba situada en una finca privada cuya fachada lindaba con un acantilado.
- De igual forma, la inaplicabilidad de la inmunidad debería incluir el caso de obras de arte situadas al aire libre en emplazamientos privados cuyo acceso estuviera también restringido, como en el supuesto anterior, a los propietarios y a las personas autorizadas – invitadas por ellos pero cuya visibilidad desde una vía pública fuera posible de forma ordinaria sin utilizar ningún medio especial. Ejemplos de esta situación, entre otros, serían las fachadas de edificios protegidos por la LPI, o las esculturas protegidas incorporadas en las fachadas de edificios o en jardines, visibles y situados todos ellos en terrenos de titularidad privada lindantes con una vía pública sin invadirla³¹.

En este caso, para la inaplicación de la excepción panorama podrían alegarse los propios términos de la LPI al no tratarse de obras “*situadas (...) en vías públicas*” sino en terrenos privados lindantes a la vía pública cuya inclusión en la excepción, al contrario de lo que sucede en las leyes de Propiedad Intelectual de otros países³², no está prevista en el Derecho

³⁰ Véase, para el supuesto de fotografías tomadas desde el mar de un edificio protegido por la propiedad intelectual asentado en parte sobre un acantilado, dentro de una finca privada, SAP Madrid (S.28), 195/2014, 16.06.2014, (Rec. 770/2012), Ponente GOMEZ SANCHEZ,P. (AC\2014\1573). (FJ CUARTO).

³¹ Véase, en sentido contrario aunque no es el fondo del asunto y se dice de forma incidental el incluir las obras en terrenos lindantes, SAP Madrid (S.28), 195/2014, 16.06.2014, (Rec. 770/2012), cit., nota 28.

³² Hay que tener en consideración que en las jurisdicciones de los Estados Unidos de América, los tribunales al admitir la reproducción de las obras de arquitectura localizadas en terreno privado que son ordinariamente visibles desde un lugar público no hacen ninguna interpretación extensiva sino que aplican estrictamente la ley que así lo permite, véase, en USA, art 120 (a) de U.S. Copyright Act, 17.U.S.C Sect. 120. Scope of exclusive rights in architectural works. “(a) *Pictorial representations permitted. The copyright in an architectural work that has been constructed does not include the right to prevent the making, distributing, or public display of pictures, paintings, photographs, or other pictorial representations of the work, if the building in which the work is embodied is located in or ordinarily visible from a public place*”. Igualmente, véase, en Japón,, Ley de Propiedad Intelectual (Copyright Act (Act No. 48 of May 6, 1970, as amended up to Act No. 101 of June 12, 1998), en su artículo Article 45.: “(2) *The provision of the preceding paragraph shall not apply with respect to the permanent location of the original of an artistic work in open places accessible to the public, such as streets and parks, or at places easily seen by the public, such as the outer walls of buildings*” in <http://www.cric.or.jp/english/cji/cl2.html>

de autor español. En este sentido, la aplicación de la excepción para estos supuestos no expresamente permitidos por la ley podría considerarse como una vulneración de la reiterada exigencia de interpretar de forma estricta toda inmunidad legalmente concedida para la realización de actos infractores de un derecho, en este caso de Propiedad Intelectual³³.

- Por último, a igual conclusión de inaplicabilidad de la inmunidad en el derecho español debería llegarse para el caso de obras de arte situadas al aire libre en emplazamientos de titularidad privada cuyo acceso está abierto al público por decisión y/o acuerdo de los propietarios de los mismos que, si fuera el caso, pueden fijar las condiciones de su uso y utilización, incluida la prohibición de reproducción por cualquier medio las obras protegidas.

En este supuesto, se trataría de lugares públicos, tales como calles, plazas, jardines, estacionamientos de titularidad privada abiertos al público en general - con independencia de su carácter gratuito o de pago o de sujeción a obligación de compra- que, a su vez, pueden tener establecimientos privados abiertos al público, como restaurantes, supermercados, bancos, gasolineras, museos, teatros.

Comprendería, por lo tanto, obras situadas en lugares públicos de titularidad privada que ya no son “vías públicas” y, que, en virtud de la interpretación restrictiva que acompaña a toda limitación de derechos, como en el supuesto anterior, debería quedar excluida de la excepción panorama de la LPI.

En definitiva, el emplazamiento de las obras afectadas por la inmunidad previsto en la LPI es una vía pública³⁴ que es, en efecto, un lugar público. Ahora bien, hay que tener presente que todo lugar público no es sólo una vía pública y cualquier interpretación extensiva de la norma española en ese sentido, a nuestro entender, vulneraría la exigencia de interpretar de forma restrictiva todos aquellos supuestos que supongan un límite a un derecho reconocido por la Ley, como sucede con esta excepción.

1.2.2.2. Lugares Públicos de la Directiva

Por su parte, la Directiva *InfoSoc*, en su artículo 5 3 h), menciona expresamente a las “*obras realizadas para estar situadas (...) en lugares públicos*”. Como ya se ha señalado en el epígrafe anterior, estos términos usados por la Directiva hacen referencia a enclaves mucho más amplios que los incluidos en la LPI.

³³ En la doctrina, véase, DOMINGUEZ LUELMO, A, en AA.VV, *Fotografía y Derechos de Autor*, (coord. Serrano Fernandez, M.) Colección de Propiedad Intelectual, edit. Reus, 2008, págs 207-208.

³⁴ Véase, en la misma línea de « vía pública » en Francia, el cit., Article L. 122-5 11° du Code de la Propriété Intellectuelle (Version consolidée 07/09/2018) y (loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique) « *Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique* »

Los términos “*lugares públicos*” de la Directiva y de las diferentes Leyes de Propiedad Intelectual de otros países³⁵ que expresamente los emplean no sólo incluyen una vía pública sino que comprenden todo tipo de terrenos y/ o emplazamientos de titularidad pública y/o privada, abiertos tanto al público en general como a un cierto número de personas: calles, plazas, jardines, parques, estacionamientos de supermercados, bancos, gasolineras, templos, restaurantes, castillos, mansiones, cafeterías, públicos o privados siempre que sean accesibles al público en principio, sin control de entrada y, en general, sin necesidad de pago para acceder aunque esta exigencia de pago o contraprestación (ejemplo: consumo, compra, asistencia a eventos) no es relevante para su consideración como “lugar público”.

Ahora bien, conviene señalar que la amplitud derivada de los términos “lugares públicos” puede llegar a ser más aparente que real. Los propietarios de los lugares públicos de titularidad privada pueden perfectamente estipular y fijar condiciones de uso de los mismos impidiendo o limitando expresamente las actividades propias de la excepción panorama, entre ellas, por ejemplo, la reproducción de las obras de arte situadas en los mismos.

1.2.3. De forma Permanente

Tanto en la Directiva *InfoSoc* como en la LPI se exige la situación permanente de las obras bien en los “lugares públicos” o, bien en las “vías públicas” como ya señalamos en el epígrafe anterior. Ahora bien, entre ambos cuerpos legales existe, no obstante, con respecto a este requisito de “permanencia” un matiz diferenciador que puede llegar a tener cierta relevancia práctica.

³⁵ Véase, sin ánimo de ser exhaustivo, en Portugal, art.75 (2) CÓDIGO DO DIREITO DE AUTOR E DOS DIREITOS CONEXOS _ DL n.º 63/85, (DL n.º 100/2017, de 23/08) “*São lícitas, sem o consentimento do autor, as seguintes utilizações da obra: q) A utilização de obras, como, por exemplo, obras de arquitectura ou escultura, feitas para serem mantidas permanentemente em locais públicos*”. Igualmente, en China, cuyo art.22 (10) de la Ley de Propiedad Intelectual precisa la aplicación a la obra localizada o en exhibición en un lugar público, (Copyright Law of the People's Republic of China ((Promulgated by the Standing Committee of the National Congress on February 26th, 2010 and entered into force on April 1st, 2010): “*In the following cases, a work may be exploited without permission from, and without payment of remuneration to, the copyright owner, provided that the name of the author and the title of the work shall be mentioned and the other rights enjoyed by the copyright owner by virtue of this Law shall not be prejudiced: (10) copying, drawing, photographing or video recording of an artistic work located or on display in an outdoor public place*”; Véase, incluyendo en la excepción los lugares públicos y los locales abiertos al público, art. 62(1) de la ley del Reino Unido - UK Copyright, Designs and Patents Act 1988: “*Representation of certain artistic works on public display. (1) This section applies to-- (a) buildings, and (b) sculptures, models for buildings and works of artistic craftsmanship, if permanently situated in a public place or in premises open to the public*”. Véase, por último, en Alemania haciendo una distinción entre vías públicas y espacios abiertos al público, e incluyendo a ambas en la excepción, art. 59 (1) Obras en espacios públicos de la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos Conexos, (Act on Copyright and Related Rights (Urheberrechtsgesetz, UrhG); Copyright Act of 9 September 1965 (Federal Law Gazette I, p. 1273), as last amended by Article 1 of the Act of 1 September 2017 (Federal Law Gazette I p. 3346): “(1) *It shall be permissible to reproduce, distribute and make available to the public works located permanently in public roads and ways or public open spaces. In the case of buildings, this authorisation shall only extend to the façade*”) https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html

En efecto, la Directiva *InfoSoc* requiere que las obras “ *hayan sido realizadas para estar situadas de forma permanente (...)* “ en lugares públicos mientras que la LPI no requiere esta finalidad en su realización, simplemente que las obras estén “*situadas permanentemente en (...) las vías públicas*”. Realizada la anterior precisión, cabe la posibilidad de considerar obras sujetas a la excepción panorama aquellas obras (por ejemplo: edificios, esculturas, creaciones paisajistas, murales y *graffitis*) nacidas para estar situadas (según el criterio de la Directiva) y/o están situadas (siguiendo la letra de la LPI) en la vía pública de forma permanente en el sentido de estar en la misma sin una fecha concreta de terminación más allá de la derivada del carácter propio del material en el que están creadas (piedra, escayola, hielo, arena, nieve, flores, pintura, tiza³⁶), de las incidencias de los agentes climáticos y/o de las actuaciones vandálicas – destructoras de humanos descontrolados³⁷ .

Siguiendo esta condición legal, se podrían excluir de la excepción panorama un elevado grupo de obras que se sitúan en la vía pública siempre que fueran expuestas dentro de fechas determinadas y conocidas, entre las que cabe señalar a título de ejemplo, las siguientes:

- Las obras que se exponen de forma pasajera en la vía pública (por ejemplo, esculturas expuestas con fechas determinadas en calles y/o parques públicos, los muñecos- “*ninots*” de las Fallas (Valencia) nacidos (salvo el indultado) para ser destruidos en una fecha concreta, la iluminación cambiante de edificios para eventos artísticos, culturales, políticos, turísticos, etc..., convirtiéndolos provisionalmente en museos al aire libre³⁸.
- Las obras expuestas por un período determinado a efectos publicitarios por ejemplo, en marquesinas, vallas, en el exterior de autobuses y/o de trenes. Estas obras se insertan mediando habitualmente contratos de publicidad suscritos entre el autor o, en su caso, el titular de los derechos de explotación sobre la obra y las empresas concesionarias de la

³⁶ Véase, David ZINN: Chalk Art Brought to Life, en -----
<https://www.youtube.com/watch?v=7LwfCEkMqEw>

³⁷ Véase, STS (S. Civil 1ª), núm. 1082/2006, 6.11.2006, Ponente, CORBAL FERNANDEZ, J. (RJ\2006\8134) FJ Quinto: en la que se desestima la reclamación de los autores de daños morales por destrucción de murales al ser ejecutadas obras de reparación del edificio en el que estaban situados. Con respecto a esta sentencia, si bien es cierto que la duración de la obra queda sujeta al del elemento en que se plasma, discrepamos sobre la consecuencia a la que se llega ya que el Alto Tribunal concluye calificándolas de obras efímeras por estar a la intemperie y declara a este efecto que: “*Además, el estado de éstas se había deteriorado notablemente como consecuencia de su ubicación, incidencia de los agentes climáticos, en un lugar de alto índice de pluviosidad, y actuaciones de descontrolados. Por otro lado debe también señalarse que, dada las características de la obra, inseparable de su soporte, aunque reproducible con base en los bocetos, su duración queda sujeta al del elemento en que se plasma, por lo que no nace con vocación de perennidad, sino con una vida efímera*”

³⁸ Como ejemplo, la exposición de esculturas de bronce de Henri Moore en Donostia – San Sebastián en el Paseo de la Zurriola durante el periodo de 21.06.2016 a 04.09.2016 coincidiendo con su Capitalidad Europea de la Cultura. Las piezas que se exponen en ese periodo son 'Figura reclinada en dos piezas núm. 2' (1960), 'Gran figura de pie: filo de cuchillo', (1976); 'Pieza de bloqueo' (1963-1964), 'Óvalo con puntas' (1968-1970), 'Formas conectadas reclinadas' (1969) y 'Figura reclinada' (1982) Véase, en <https://www.sansebastiandonosti.com/eu/foto/215/henry-moore-zurriola.html>

publicidad y nacen para ser expuestas no de forma permanente sino por un período pasajero fijado por contrato³⁹.

1.2.4. Obras no entradas en el dominio público

Por último, las obras objeto de la excepción panorama son las obras protegidas que no han pasado al dominio público al no haberse extinguido los derechos de explotación sobre las mismas (art.41, párrafo 1 LPI)⁴⁰. Extinción que, con carácter general, de conformidad con la LPI, en sus artículos 26 a 30, se produciría setenta años después de la muerte de su autor o de su declaración de fallecimiento. Plazo de extinción que quedaría, no obstante, reducido a los setenta años computados desde la divulgación lícita de la obra si la obra en cuestión fuera anónima o seudónima y ello mientras el autor no se revele o existiesen dudas sobre su identificación en caso de usar un seudónimo.

Una vez extinguidos los derechos de explotación, es evidente que la excepción panorama es inaplicable e innecesaria ya que toda obra en el dominio público puede ser utilizada por cualquiera mientras se respeten los derechos morales de autoría e integridad de la obra del artículo 14 nº 3 y 4 de la LPI⁴¹.

En este punto, existen determinadas obras que, no obstante entradas en el dominio público, por efecto de una superposición de otras obras originales de nueva creación, en general de carácter audiovisual, conforman una obra compuesta⁴², o, en su caso derivada que gozan en su conjunto de pleno derecho de propiedad intelectual. Ahora bien, a estas obras así compuestas por superposición, pese a ser obras protegidas mientras dure la superposición no les será, en la mayoría de los casos, aplicable la excepción panorama por no

³⁹ No obstante, véase el caso del “Toro de Osborne”, cartel publicitario en forma de toro visible desde la zona de dominio público en la A-8 autopista del Cantábrico en el que la empresa anunciante solicita su no demolición y su mantenimiento y en el que el STS (S. Contencioso – administrativa, S. 3), 30.12.1997, (rec 652/1994), Ponente GONZALEZ GONZALEZ, O, (RJ\1997\9700) si bien reconoce el carácter publicitario de la imagen ya que: “*Si así no fuera, no se explicarían los gastos de mantenimiento de la valla que se costean por la entidad recurrente, e incluso la interposición de este recurso, en cuanto a impedir su demolición*”, considera que “*por encima de este factor, en la pugna de dos intereses en juego, debe prevalecer, como causa que justifica su conservación, el interés estético o cultural, que la colectividad ha atribuido a la esfinge del toro, en consonancia con el artículo 3.º del Código Civil, conforme al cual las normas se interpretarán según «la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de las mismas».*”

⁴⁰ Para comentarios del artículo 41 LPI, véase VENTURA VENTURA, J.M, “*Artículo 41.Condiciones para la utilización de las obras en dominio público*” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Rodríguez Tapias, JM), *op.cit.*, págs. 395 a 399; MARIN LOPEZ, J.J., “*Artículo 41.Condiciones para la utilización de las obras en dominio público*” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. Bercovitz Rodríguez – Cano, R), *op. cit.*, págs.717 a 741; DOMENECH MARTINEZ, G., “*Artículo 41.Condiciones para la utilización de las obras en dominio público*” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, , (dir. Palau Ramirez, F y Palao Moreno, G.), *op.cit.*, págs. 747 a 758.

⁴¹ Artículo 14 LPI:” *Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables: 3- Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra; 4- Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación*”

⁴² Artículo 9 LPI “1. *Se considerará obra compuesta la obra nueva que incorpore una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última, sin perjuicio de los derechos que a éste correspondan y de su necesaria autorización*”.

concurrir el requisito exigido de permanencia dado su carácter, en general, transitorio o efímero⁴³.

2. GENERACION DE MATERIALES SECUNDARIOS DE LAS OBRAS PREEXISTENTES

Cuando las obras preexistentes cumplen los requisitos analizados anteriormente, la LPI, a través del artículo 35 (2), concede a terceros sean personas físicas o jurídicas una inmunidad que les permite libremente usarlas, precisando a este efecto que tales obras pueden ser “reproducidas, distribuidas y comunicadas (...) por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales”.

2.1. Técnicas autorizadas en la generación de materiales secundarios

Como se puede apreciar, de conformidad con la LPI los terceros sean personas físicas o jurídicas pueden generar materiales secundarios de las obras preexistentes en las modalidades de *pintura, dibujo, fotografía y procedimientos audiovisuales*. A diferencia de la Directiva *InfoSoc* que no ofrece ninguna precisión en este aspecto, en el Derecho de autor español, quedaría excluido de la excepción cualquier otro tipo de soporte tangible en el que se manifiesten los materiales secundarios generados por los terceros. A este respecto, los tribunales españoles han tenido ocasión de pronunciarse.

Así, en la sentencia de 5 de abril de 2006 de la Audiencia Provincial de Cantabria.⁴⁴ En este caso se reproduce en “pie de metacrilato” un conjunto escultórico conocido como “Grupo de Raqueros” anclado de forma permanente en la vía pública (Paseo Marítimo), encargado por el Gobierno de Cantabria (o, en su caso, por el Ayuntamiento de Santander) y sobre el que el autor mantiene (así parece ser por la sentencia) los derechos de explotación⁴⁵. Estas reproducciones son destinadas a la venta pública como recuerdos turísticos y es por esta distribución de reproducciones no autorizadas que la Audiencia Provincial de Cantabria condena a parte de los demandados al resarcimiento de daños morales y económicos al autor, si bien las cantidades son fuertemente reducidas en esta sentencia de apelación con respecto a las ya reconocidas en la sentencia de primera instancia⁴⁶.

⁴³ Véase, para el caso de la Tour Eiffel, que aunque en el dominio público, la iluminación nocturna está sujeta a Propiedad Intelectual y estaría excluida de la excepción también bajo el Derecho de autor español, *Eiffel Tower: Repossessed. Fast Company* (Feb.2.2005) en <https://www.fastcompany.com/668174/eiffel-tower-repossessed>; Stewart, J. “Copyright Laws Make Photographs of the Eiffel Tower at Night Illegal” (Oct 16, 2017), en <https://mymodernmet.com/eiffel-tower-copyright-law/>

⁴⁴ Véase, SAP Cantabria, (civil) núm. 292/2006, 5.04.2006, (rec. nº 515/2005), Ponente, TAFUR LOPEZ DE LEMUS, J.(JUR.2006/152719),

⁴⁵ Siguiendo además al art.56.1 LPI española: 1. “*El adquirente de la propiedad del soporte a que se haya incorporado la obra no tendrá, por este solo título, ningún derecho de explotación sobre esta última*”.

⁴⁶ Véase, SAP Cantabria, (civil) núm. 292/2006, 5.04.2006, cit., nota 44 (véase, Antecedente de Hecho PRIMERO: las cantidades reconocidas al actor por el Juzgado de Primera Instancia de Santander (Sentencia 06.04.2005) son por daños morales 30.000 euros y por daños económicos

De igual modo, en la sentencia de 22 de enero 2010 de la Audiencia Provincial de Madrid⁴⁷, en el caso de la obra escultórica “El Cartero” adquirida por una entidad mercantil a su autor *para su instalación en la vía pública por el Ayuntamiento de Baracaldo (Vizcaya), habiéndose entregado por el autor al representante de Correos en Vizcaya una reproducción a escala de dicha obra en el acto de inauguración tras la colocación de la escultura*. Correos realiza con posterioridad una reproducción de la misma en dos estatuillas sin la debida autorización del autor y hace entrega de las mismas como premio patrocinado por la entidad demandada en las ceremonias de entrega de premios de las finales de la Liga ACB. La Audiencia Provincial de Madrid, en la citada sentencia, declara que la entidad demandada habría vulnerado los derechos de autor sobre la referida obra por la reproducción de las estatuillas ya que la excepción “*no habilita la realización de una réplica material de la estatua que es lo que acontece en el presente caso*”⁴⁸.

2.2. Materiales Secundarios y usos de la obra preexistente

Igualmente, y a diferencia de la Directiva *InfoSoc* que no ofrece ninguna precisión, la LPI especifica que, por medio de las técnicas anteriormente señaladas, un tercero puede “reproducir, distribuir y comunicar libremente” las obras preexistentes -protegidas situadas de forma permanente en la vía pública. Estos terceros están, así, autorizados a generar materiales secundarios de obras preexistentes, sin necesitar para ello, la autorización del autor o, en su caso, del titular de los derechos de explotación afectados.⁴⁹ Como límite al ejercicio exclusivo de determinados derechos reconocidos al autor sobre su obra en el

24.000 Euros; En la Audiencia se reducen drásticamente, véase en el FALLO: se concede por daños morales al actor 3.000 Euros y por perjuicios económicos 1.214,50 euros.

⁴⁷ SAP (civil), (S 28ª), Madrid núm. 13/2010, 22.01.2010, (Rec. núm. 127/2009), Ponente: ZARZUELO DESCALZO, J, (AC 2010\354), (ECLI: ECLI:ES:APM:2010:298)

⁴⁸ SAP (civil), (S 28ª), Madrid núm. 13/2010, 22.01.2010, cit., nota 47, véase, FD. Primero y Segundo. Se condena a la demandada al pago de 15.000 Euros por infracción del derecho de reproducción y de 300 Euros en concepto de daño moral más intereses

⁴⁹ Véase, para el comentario MARTIN SALAMANCA, S., “*Comentario al artículo 35*”, *op cit*, pags 335 – 336; Igualmente, véase, PEREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C, “*Comentario al artículo 35*”, *op cit*, pags 636. Igualmente, para la separación entre los Derechos de propiedad intelectual y el posible derecho de propiedad de su soporte material, véase, en Francia los casos que en Francia han tratado el asunto de la visibilidad (sin perjuicio de la diferente legislación en materia de propiedad intelectual) se centran en la reclamación del propietario del terreno y de un inmueble (Castillo de Villeneuve-Loubet) respectivamente sobre la base de los artículos 544 del código civil francés: (“*La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements*”) y del artículo 1382 del Código civil (antiguo) – nuevo artículo 1240 : (“*Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer*”) frente a la sociedades de turismo que habían incluido en sus guías turísticas una reproducción de fotografías realizadas por un tercero del Castillo, edificio en el dominio público desde la óptica de la propiedad intelectual (CA Paris (4e) s. 31.03.2000, (Legipresse nº 173-III y en CORONE, F., « *Droit d'auteur et droit à l'image des biens. Une jurisprudence qui fait du tourisme* », *LEGICOM* 2001/2 (Nº 25), p. 29-30.DOI 10.3917/legi.025.0025), y de un terreno (COUR DE CASSATION,(1ère Ch.). arrêt nº 720., 2.05.2001. Cassation partiellement sans renvoi. Pourvoi nº 99-10.709 (*BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION - RAPPORT DE LA COUR DE CASSATION*. http://lexinter.net/JPTXT/image_des_biens.htm)

artículo 17 de la LPI⁵⁰, esta excepción necesita ser interpretada de forma taxativa y restrictiva tanto en cuanto a las técnicas usadas en la generación de los materiales secundarios como en lo referente a los usos inmunes de las obras preexistentes.

La omisión del derecho de transformación de la obra preexistente, en la excepción con independencia de que se entienda incluido en su necesaria transformación – adaptación para su expresión en los diferentes medios autorizados de dibujo, pintura, fotografía y procedimientos audiovisuales, conlleva subdividir estos materiales secundarios en simples manifestaciones o en obras secundarias dependientes ambas del criterio de originalidad que se adopte.

2.2.1. Reproducción de la obra preexistente y manifestaciones secundarias

La reproducción de la obra preexistente es uno de los usos autorizados a terceros por la excepción del artículo 35 (2) LPI entendiéndose por reproducción la definida en el artículo 18 LPI en el sentido de *“la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias”*⁵¹.

En este caso, las manifestaciones secundarias serán las réplicas de la obra preexistente, sus copias exactas o serviles en las que el tercero no ha manifestado su personalidad, su sustantividad propia, en ningún aspecto de las mismas. En principio, en estas réplicas de la obra preexistente mediante *“pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales”* no hay ningún signo de originalidad cuya existencia conllevaría una calificación de obra secundaria. Descartada la originalidad en las manifestaciones secundarias de la obra preexistente, desde la perspectiva de los derechos de explotación no deberían plantearse mayores problemas.

En sí mismas, las manifestaciones secundarias en pintura y dibujo no generarán adicionales derechos de explotación para el tercero, aunque como se verá más adelante, estimamos improbable una total ausencia de originalidad en la forma de expresar la obra preexistente por estos medios.

Por su parte, las manifestaciones secundarias en fotografía y por procedimientos audiovisuales, en cuanto tales, estarán protegidas por la LPI, siendo el tercero, generador de las mismas, titular de los denominados derechos conexos y su uso estará sujeto a su correspondiente autorización.

A este efecto, las copias serviles de la obra preexistente realizadas en fotografía serán consideradas como meras fotografías por la LPI. Esta calificación como

⁵⁰ Artículo 17 LPI: *“Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley”.*

⁵¹ Similar al art. 2 de la Directiva InfoSoc: *“Los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte: (...)”*

“mera fotografía” conlleva que el tercero generador- fotógrafo (profesional o no) goza sobre ella y por un periodo de veinticinco años contados desde el 1 de enero siguiente a la fecha de su realización, del “*derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos en la presente Ley a los autores de obra fotográficas*” (art.128 (1) LPI). En este caso, este tercero – generador de la manifestación secundaria fotográfica, que goza de inmunidad para la reproducción, distribución y comunicación pública sobre la obra preexistente, ejerce un control exclusivo de reproducción, distribución y comunicación pública sobre su manifestación secundaria- la mera fotografía- como si fuera autor de una obra fotográfica.⁵²

De igual modo, las réplicas de la obra preexistente mediante procedimientos audiovisuales pueden ser calificadas de grabaciones audiovisuales definidas, en el artículo 120 (1) de la LPI, como “*las fijaciones de un plano o secuencia de imágenes, con o sin sonido, sean o no creaciones susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales en el sentido del artículo 86 de esta Ley*. Estas manifestaciones secundarias generan a los terceros productores de las mismas los derechos que la LPI reconoce a los productores de las grabaciones audiovisuales.

Como sucede con las manifestaciones secundarias fotográficas, en este caso, el productor de la grabación, entendiéndose por tal la persona física o jurídica que tiene la iniciativa y asume la responsabilidad de dicha grabación (art. 120(2)), goza de la inmunidad otorgada por la excepción y es titular en exclusiva de los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública sobre la grabación audiovisual por un periodo de cincuenta años computados desde el 1 de enero del año siguiente al de la realización de la primera fijación de la grabación o desde su divulgación si esta se hubiera divulgado lícitamente dentro del anterior periodo. Igualmente a este tercero – productor le corresponderán los derechos de explotación de las fotografías que se hubieran realizado durante el proceso de producción de la grabación audiovisual (art. 124LPI)⁵³.

⁵² Véase, XALABARDER PLANTADA, R., “*Artículo 128. De las meras Fotografías*” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Palau Ramirez, F y Palao Moerno, G), op.cit., págs 1480 a 1499; PLAZA PENADES, J., “*Artículo 128. De las meras Fotografías*” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Rodriguez Tapias, JM) op.cit., págs747 a 750; BERCOVITZ RODRIGUEZ – CANO, R., “*Artículo 128. De las meras Fotografías*” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. Bercovitz Rodriguez – Cano, R), op. cit., págs.1615 a 1623; BONDIA ROMAN, F.”*Los derechos sobre las fotografías y sus limitaciones*”, Anuario de Derecho Civil, Vol. 59, Nº 3, 2006, págs. 1109-1111; HERNANDO COLLAZOS, I: “*Patrimonio Fotográfico. Originalidad y Dominio Público. Una aproximación desde el Derecho de Autor en España*”, RIIPAC, cit., (en línea <http://www.eumed.net/rev/riipac/02/propiedad-intelectual.pdf>) págs, 74 a 104.

⁵³ Para los comentarios a los artículos 120 a 125 LPI, véase, PALAO MOREO, G, “*Derechos de los Productores de las Grabaciones Audiovisuales*”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Palau Ramirez, F y Palao Moerno, G), op.cit., págs. 1429 a 1446; RODRIGUEZ TAPIA, JM, “*Derechos de los Productores de las Grabaciones Audiovisuales*”, ” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Rodriguez Tapias, JM), op.cit., págs.723 a 735; GONZALEZ GOZALO, A., ” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. Bercovitz Rodriguez – Cano, R), op. cit., págs1571 a 1590.

No obstante, desde la perspectiva de los derechos morales, conviene señalar en este punto que una réplica parcial de la obra preexistente realizada por los medios autorizados podría ser considerada como una infracción del derecho moral del autor a la integridad de la obra siempre que la alteración supusiera “*un perjuicio a los legítimos intereses del autor o un menoscabo a su reputación*” del (art. 14 (4) LPI)⁵⁴.

Por otra parte, estas manifestaciones secundarias realizadas como reproducciones - réplicas exactas- de la obra preexistente por un tercero, podrán ser distribuidas y comunicadas públicamente por el mismo.

2.2.2. Distribución de la obra preexistente y manifestaciones secundarias

El segundo de los usos autorizados a los terceros, en virtud del artículo 35 (2), es el de la distribución de la obra preexistente replicada en las manifestaciones secundarias que hubieran generado. Como en el caso anterior, la distribución autorizada a terceros consiste en “*la puesta a disposición del público (...) de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma*” del artículo 19 de la LPI⁵⁵.

Como se puede apreciar, se trata de una inmunidad otorgada a terceros para que las obras preexistentes servilmente embebidas en los soportes tangibles autorizados - fotografía, pintura, dibujos y procedimientos audiovisuales - puedan ser vendidas, arrendadas, prestadas⁵⁶, donadas, es decir, transferidas, cedidas o licenciadas por estos terceros generadores de las mismas. No obstante, el ejercicio del derecho de distribución sobre las meras fotografías o sobre las grabaciones audiovisuales reconocido a los terceros generadores de las mismas de conformidad con el artículo 35(2) habrá que interpretarlo dentro

⁵⁴ Art 14 (4) LPI. “*Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables: Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación*” en sintonía con el art. 6 bis del Convenio de Berna: “1) *Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación*”, Véase, PLAZA PENADES, J., “*Artículo 14. Contenido y características del derecho moral*”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Rodríguez Tapias, JM), *op.cit.*, págs. 165- 166; VENDRELL CERVANTES, C., “*Artículo 14. Contenido y características del derecho moral*”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Palau Ramirez, F y Palao Moreno, G.), *op.cit.*, págs. 294-298

⁵⁵ Similar al art. 3 de la Directiva InfoSoc 1. “*Los Estados miembros establecerán en favor de los autores, respecto del original de sus obras o copias de ellas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir toda forma de distribución al público, ya sea mediante venta o por cualquier otro medio (...)*”. Véase, para comentarios al derecho de distribución del artículo 19 de la LPI, entre otros: RIVERO HERNANDEZ, F., “*Artículo 19 Distribución*”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. Bercovitz Rodríguez – Cano, R), *op. cit.*, págs. 304 a 327; RODRIGUEZ TAPIA, J.M., “*Artículo 19 Distribución*”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Rodríguez Tapias, JM), *op.cit.*, págs. 182 A 186; LOPEZ – TARRUELLA MARTINEZ, A., “*Artículo 19 Distribución*”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Palau Ramirez, F y Palao Moreno, G.), *op.cit.*, págs. 338 a 348.

⁵⁶ No se estaría para las copias de estatuas y edificios protegidos ante el supuesto contemplado en el párrafo 5 del art. 19 de la LPI: “5. *Lo dispuesto en este artículo en cuanto al alquiler y al préstamo no se aplicará a los edificios ni a las obras de artes aplicadas*”.

de los límites legales contemplados para el uso comercial de estas manifestaciones secundarias que se analiza en las páginas posteriores.

2.2.3. Comunicación pública de la obra preexistente y manifestaciones secundarias

Como en el caso anterior, la excepción panorama contempla dentro de los usos autorizados sobre la obra preexistente, a través de las manifestaciones secundarias de pintura, dibujo, fotografía, y procedimientos audiovisuales, la comunicación pública definida en el artículo 20 (1) de la LPI como: “*todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas*” no considerando pública la comunicación “*cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo*”⁵⁷.

Esta inmunidad legalmente concedida al tercero, le permite, en principio, realizar los actos enumerados, con carácter enunciativo, en el párrafo 2 del citado artículo 20 de la LPI. Entre estos, cabe precisar que las obras preexistentes pueden ser comunicadas libremente mediante su presentación pública, su exposición pública, a través de las técnicas específicas autorizadas, esto es, mediante la pintura, fotografía, dibujo y procedimientos audiovisuales. Fuera de estas técnicas, tanto su transmisión al público por servicios de telecomunicación como su puesta a disposición del público vía Internet así como su acceso público una vez incorporadas a una base de datos “*on-line,*” no necesariamente se entenderán comprendidos en la inmunidad al suponer, todos ellos, una comunicación pública dirigida a un público distinto y nuevo del originario propio de las técnicas autorizadas⁵⁸. Además, todas estas actividades pueden conllevar actos de transformación no incluidos dentro de la inmunidad concedida al tercero que, como se expondrá en breve, pueden ser calificados como usos no autorizados.

2.2.4. Transformación de la obra preexistente y obras secundarias

Por último, en lo que afecta a la transformación, la LPI española no define su significado sino que describe, en su artículo 21 de la LPI, con carácter enunciativo, un elenco de actividades que pueden ser calificadas de transformación, comprendiendo entre ellas: “*la traducción, adaptación y*

⁵⁷ Para comentarios del art. 20 LPI que excede de este artículo, entre otros, véase: MICHINEL ALVAREZ, M.A, “*Artículo 20. Comunicación Pública*” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Palau Ramirez, F y Palao Moreno, G.), *op.cit.*, págs. 352 a 366; RODRIGUEZ TAPIA, J.M., “*Artículo 20. Comunicación Pública*” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Rodriguez Tapias, JM), *op.cit.*, 186 a 203; RIVERO HERNANDEZ, F., “*Artículo 20. Comunicación Pública*” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. Bercovitz Rodriguez – Cano, R), *op. cit.*, págs. 329 a 377.

⁵⁸ Para la comunicación pública, véase: STJUE (Sala Segunda), 8.09.2016, Asunto C-160/15, *GS Media BV c. Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker*; STJUE (Sala Segunda), 26.04.2017, Asunto C-527/15, *Stichting Brein c Jack Frederik Willems*, que también actúa bajo el nombre de «*Filmspeler*»; STJUE (Sala Segunda), 14.06.2017, Asunto C-610/15, *Stichting Brein c Ziggo BV, XS4ALL Internet BV*.

*cualquier otra modificación en la forma de la obra preexistente de la que se derive una obra diferente*⁵⁹.

La excepción del artículo 35 (2) LPI permite al tercero la traslación de la obra preexistente a un medio diferente estrictamente señalado: pintura, dibujo, fotografía y procedimientos audiovisuales y se ha cuestionado en la doctrina si esta traslación a estos medios supone a favor de un tercero una inmunidad para transformar la obra preexistente y generar obras secundarias de la misma, esto es, obras derivadas del artículo 11 de la LPI⁶⁰ o, en su caso obras compuestas del artículo 9 de la LPI⁶¹, protegidas siempre que en las mismas exista originalidad.

a) Obras secundarias derivadas de la obra preexistente

En este punto, aun cuando no es la finalidad ni objeto de esta contribución, es de señalar que, para las obras derivadas, en tanto que obras secundarias, los tribunales españoles tienden, en general, a adoptar como criterio de originalidad, el criterio de “ser un reflejo de la personalidad del autor”. Siguiendo este criterio, los terceros por medio de la pintura, dibujo, fotografía y procedimientos audiovisuales, manifiestan su personalidad a través de las elecciones libres que adoptan a la hora de representar las obras preexistentes. Estas obras secundarias serán, así, nuevas obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual. En este sentido, no es difícil imaginar la creación de obras secundarias de una escultura o de un edificio, por ejemplo, mediante la pintura y los dibujos.

La importancia de valorar la existencia de originalidad en este material secundario radica en su subsiguiente calificación como reproducción incluida en la excepción panorama o, por el contrario, como transformación, excluida de la

⁵⁹ Para comentarios que exceden de este artículo 21 de la LPI, véase entre otros.: MORA GRANELL, JA. “Artículo 21. Transformación”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Palau Ramirez, F y Palao Moreno, G.) op.cit., p.367 -383; RODRIGUEZ TAPIAS, JM., “Artículo 21. Transformación”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Rodriguez Tapias, JM), op. cit., pags 203-206; RIVERO HERNANDEZ, F., “Artículo 21. Transformación”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. Bercovitz Rodriguez – Cano, R), op. cit., págs 378 a 395.

⁶⁰ “Artículo 11 LPI que incluye “1º Las traducciones y adaptaciones y 5º Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica” sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra preexistente” . Véase para comentarios de este artículo: SAIZ GARCIA, C., “Artículo 11. Obras derivadas”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Palau Ramirez, F y Palao Moreno, G.), op.cit., p.233 -247; RODRIGUEZ TAPIAS, JM., “Artículo 11, Obras derivadas”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Rodriguez Tapias, JM), op.cit., pags 130-131; BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, R., “Artículo 11. Obras derivadas”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. Bercovitz Rodriguez – Cano, R), op. cit., págs. 189 a 197.

⁶¹ Véase para comentario del Artículo 9 (1) LPI: FERNANDEZ-CARBALLO; P. “Artículo 9, Obra Compuesta e Independiente”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Palau Ramirez, F y Palao Moerno, G.) op.cit., págs 161 a 168; RODRIGUEZ TAPIAS, JM.. “Artículo 9, Obra Compuesta e Independiente”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Rodriguez Tapias, JM), op.cit., págs.,114-118; RODRIGUEZ TAPIAS, JM., “Artículo 9, Obra Compuesta e Independiente”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. Bercovitz Rodriguez – Cano, R), op. cit., págs. 145 a 149.

misma y por lo tanto sujeta a la autorización del autor de la obra preexistente, o en su caso del titular del correspondiente derecho de explotación.

Las obras derivadas de las obras preexistentes de la excepción panorama generadas por medio de la pintura, dibujo, fotográficas y audiovisuales (art.11LPI) son aquellas en las que se aprecia, una “similitud sustancial” con la expresión protegida de la obra preexistente⁶², debiendo persistir una identidad con la obra preexistente.

Los tribunales españoles son reacios a aceptar las obras derivadas dentro de la excepción panorama del art 35 (2) LPI y, en este sentido, se ha manifestado la Audiencia Provincial de Barcelona en la ya citada sentencia de de 28 de marzo de 2006. En este caso, en la obra derivada denominada “La Sagrada Familia Terminada”, la Audiencia aprecia la existencia de una transformación de la Sagrada Familia realizada a través de CD-Roms y declara que: “ *Tampoco el artículo permite que las obras expuestas en la vía pública puedan ser, aunque sólo afecten al exterior, transformadas o alteradas o modificadas al libre albedrío de un tercero, manteniéndose estos supuestos fuera del alcance de dicha limitación la cual, en su propio tenor literal, sólo abarca actos de reproducción,*

⁶² Véase, para los diferentes test de calificación de una obra derivada, los examinados en las sentencias americanas (EEUU): *Castle Rock Entertainment, Inc. V. Carol Publishing Group*, 150F.3d 132 (2nd Cir.1998), en sus párrafos 14 a 20; *Tiffany Design, Inc. v. Reno- Tahoe Specialty, Inc.*, 55 F. Supp.2d 1113 (D. Nev. 1999); Igualmente, los artículos doctrinales: NEWMAN, Christopher M., “*Transformation in Property and Copyright*” (October 6, 2010). Villanova Law Review, Vol. 56, No. 2, pp. 251-325, 2011; George Mason Law & Economics Research Paper No. 10-51. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1688585>. o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1688585> pags 57 a 66; . MEBTA, Swatee L. “*Tiffany Design, Inc. v. Reno-Tahoe Speciality, Inc*”, 15 Berkeley Tech. L.J. 49 (2000). En sentencias de tribunales españoles, véase, el caso de los “ringtones”, la STS (S. Civil, s. 1ª), núm. 763/2012, 18.12.2012 (r.1066/2010), Ponente: SANCHO GARGALLO, I, (RJ\2013\1550), (ECLI: ECLI.ES.TS:2012.8866), FJ séptimo. En especial, en este mismo caso, es de interés el FJ Cuarto de la sentencia confirmada del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, núm. 110/2008, 4.11.2008, Ponente: GARCIA MARRERO, J.J (JUR\2009\134240), que, entre otras, mantiene: “*Lo que no puede exigirse es que la obra nueva (la secundaria), sea completamente distinta a la original, porque en ese caso no se trataría de obra derivada de la original y no entraría en juego el derecho de transformación*”. No obstante en sentido contrario, hay que señalar para un supuesto conflictivo de traducción de la letra de una canción del inglés al castellano, la desafortunada consideración de la SAP Madrid (S Civil, Sección 28ª), núm. 300/2013, 28.10.2013 (r .núm. 395/2012) Ponente: PLAZA GONZÁLEZ, G. (JUR\2014\10009) (ECLI: ECLI:ES:APM:2013:15660), en cuyo FJ Quinto declara : “*Para que la traducción implique una transformación es necesario que dé lugar a una obra derivada - art. 21 TRLPI -(...) La mera traducción de las frases para la mejora por parte del lector de su vocabulario no puede admitirse que constituya una creación original. Para ello es preciso que se pueda apreciar una mínima altura creativa (STS 5.04.2011) lo que aquí no concurre.*” La sentencia a la que remite tiene por objeto litigioso las obras fotográficas, en la que el Alto Tribunal exige a las fotografías altura creativa sin especificar ni precisar los requisitos exactos descriptores de la misma para la obra concreta, aportando únicamente vocablos sinónimos de altura creativa STS (S. Civil, Sección1ª), núm. 214/2011 de 5 abril. (RJ 2011\3146), (R. núm. 566/2007) Ponente CORBAL FERNÁNDEZ, J. (ECLI: ECLI:ES:TS:2011:2456). En el mismo sentido, la lamentable sentencia del JMercantil Madrid (Civil) 1327/2007. 13.01.2010 Ponente: VAQUER MARTÍN, FJ., (AC\2010\325) (ECLI: ECLI:ES:JMM:2010:30), “Caso Asereje”, en la que no sólo se excluye la adaptación sino que se llega a usar la inexplicable excepción del “*fair use*” sin referencia alguna a ninguno de los límites legales previstos en la LPI para justificar el reiterado uso de la obra preexistente adaptada (https://www.youtube.com/watch?v=X8STJM_aud4).

*distribución o comunicación de la obra original, tal cual se presenta en la realidad*⁶³.

Prosiguiendo dentro de las obras derivadas, puede considerarse excluida de la excepción párrafo 2 del artículo 35 LPI cualquiera de las actividades siguientes:

- Toda reproducción de la obra preexistente realizada en medios no previstos en la LPI como por ejemplo: esculturas reproducidas en pie de metacrilato; esculturas y edificios reproducidos y transformados por estereolitografía – en objetos Tridimensionales 3D⁶⁴ ;
- Toda transformación de la obra preexistente realizada mediante las técnicas previstas: por ejemplo la transformación de dibujos – pinturas en muñecos.
- Toda otra nueva transformación de la obra derivada. En este caso, se está ante una posible actividad de reutilización de las obras preexistentes que, como se verá, no está contemplada en la excepción panorama y está subordinada a la autorización del autor y/o titular del derecho de transformación de la obra preexistente de conformidad con el párrafo 2 del artículo 21: *“Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma y en especial mediante su reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación”*

En definitiva, la exclusión afecta a las obras secundarias derivadas – transformaciones originales de la obra preexistente. La ausencia de inmunidad provoca que estas obras derivadas puedan ser calificadas de plagio en términos de copia sustancial no autorizada tanto en su calidad como en su cantidad de las obras preexistentes de la excepción panorama⁶⁵.

b) Obras compuestas secundarias de la obra preexistente

En un segundo escenario dentro del derecho de transformación se incluyen las obras compuestas definidas en el artículo 9 de la LPI como: *“la(s) obra(s)*

⁶³ Véase, SAP. Barcelona (S.15), 147/2006, 28/03/2006, (rec 905/2003) *cit.*, (FD.DECIMO) en la que se condena a la parte demandada a abonar a la actora la cantidad de 90.000 euros en concepto de lesión de derechos patrimoniales y morales de Propiedad Intelectual, de los que 3.000 Euros corresponden al resarcimiento por daño moral.

⁶⁴ Véase, para la técnica de reproducción 3D de esculturas y edificios, como ejemplo, 3DZING en <https://3dzings.com/category/escultura/> . Igualmente, la Patente, Hull, USA Patent nº 4575330, 1984 de Reproducción 3D – Producción de objetos Tridimensionales por Estereolitografía <https://patentimages.storage.googleapis.com/5c/a0/27/e49642dab99cf6/US4575330.pdf>

⁶⁵ Fuera del ámbito de la excepción panorama, para la consideración de existencia de plagio como copia sustancial de la obra preexistente sin autorización, véase, SAP Madrid, (S. Civil , sec. nº 28, núm 114/2011, 08.04.2011, (rec. 210/1020) , Ponente RODRIGUEZ ALIQUÉ, M.A., (AC\2011\510) – (ECLI: ECLI.ES.APM 2011:2697) en especial FJ Cuarto a Sexto. Se admite la vulneración de derechos de propiedad intelectual (transformación) y se condena a la parte demandada al pago por daños patrimoniales de la cantidad de 80.928,29 € más los intereses legales.

nueva(s) que incorpore(n) una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última”. Dentro del Derecho de Autor español, la creación de estas obras nuevas está, igualmente, excluida de la excepción panorama y precisa necesariamente la previa autorización del autor de la obra preexistente.

Así, si se está ante una manifestación secundaria (mera fotografía) de una escultura protegida situada de forma permanente en la vía pública, su transformación en cromos incluso por el tercero generador de la fotografía para, a su vez, incluirlos en un álbum, bien por este mismo tercero generador de la manifestación, bien por otro tercero ajeno a la misma, esta cadena de actos implica la existencia de , como mínimo, un acto no incluido en la excepción panorama para el que el escultor, además, no ha dado su consentimiento.

En este supuesto, el álbum, siempre que fuera original, sería una obra nueva que podría ser calificada mediante la incorporación de los cromos como obra compuesta. Estos cromos, a su vez, conllevan una transformación o, al menos, una reproducción de una obra preexistente protegida en otro formato diferente al de la mera fotografía inicial (autorizada por la excepción panorama). Tanto la reproducción en un formato diferente a los permitidos en el párrafo 2 del art.35 LPI como su transformación en obra compuesta son actos que corresponden al autor de la obra preexistente, no al tercero generador de la obra derivada salvo previa autorización del anterior⁶⁶.

En este sentido, por aplicación de la sentencia de 18 de diciembre de 2012 del Tribunal Supremo⁶⁷, en el caso “ringtones” trasladable a este supuesto, se puede considerar que la inclusión en una base de datos (en línea o no) de las manifestaciones secundarias o reproducciones técnicas intermedias de las obras preexistentes (esculturas, edificios, dibujos, murales) digitalizadas no supone una mera reproducción. Esta inclusión entraña una incorporación a una obra compuesta del artículo 9 de la LPI que, a su vez, constituye una obra derivada (artículos 11 y 12 LPI) siempre que la base de datos sea obra protegida por ser una obra original por la forma de selección o disposición de sus contenidos (artículo 12 LPI)⁶⁸.

⁶⁶ Véase, para el concurso sucesivo de diferentes transformaciones de meras fotografías a cromos y su inclusión en un álbum, SAP Girona, STS. (sec. 1ª,) nº 103/2015, 11.05.2015, (rec. nº 87/2015) Ponente: FERRERO HIDALGO, F, (AC\2015\937) – (ECLI:ECLI.ES.APGI.2015.537), si bien en esta sentencia la Audiencia mantiene que el autor de las meras fotografías del art. 128 (1) mantiene un derecho de transformación en FD tercero.

⁶⁷ STS (S. Civil, s. 1ª), núm. 763/2012, 18.12.2012 (r.1066/2010), Ponente: SANCHO GARGALLO, I, *cit.*, *supra* nota 62 que confirma la SAP Madrid (sec 28), nº 86/2010, 05.04.2010, 8rec. 174/2009) Ponente: GARCIA GARCIA, E. (JUR\2010\204952) – (ECLI: ECLI ES: APM 2010:5108), Fd Cuarto, y confirma la sentencia ya citada del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, núm. 110/2008, 4.11.2008, Ponente: GARCIA MARRERO, J.J., *cit.*, *supra* nota 62 en su FD quinto.

⁶⁸ Véase para comentarios al Artículo 12 LPI, MORILLAS JARILLO, MJ., “Artículo 12. Colecciones. Bases de Datos” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Palau Ramirez, F y Palao Moreno, G.), *op.cit.*, págs. 248 a 270; BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., “Artículo 12. Colecciones. Bases de Datos” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. Bercovitz Rodriguez – Cano, R), *op.cit.*, págs. 198 a 205.; RODRIGUEZ TAPIAS, JM., “Artículo 12. Colecciones. Bases de Datos” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Rodriguez Tapias, JM), *op.cit.*, págs. 134 a 149.

Parecida situación podría darse en los casos de utilización de fotografías y /o de videogramas de obras preexistentes de la excepción, por ejemplo, entre otras, en la prestación de servicios de videograbación en la nube (*cloudcomputing*), en composiciones holográficas, en motores de búsqueda de imágenes o, en editores ilustrados de software GPS y, puestas todas ellas a disposición comercial directa e indirecta por empresas de ámbito nacional y/o multinacional.

Igualmente procede resaltar como ejemplo de transformación no autorizada dentro del presente contexto y, salvando, por supuesto, las diferencias existentes con la anterior Ley de Propiedad Intelectual francesa que no reconoce la excepción panorama⁶⁹, lo ocurrido con la obra del artista urbano Cristian Guémy, alias C215, situada en un muro en el Distrito 13 (*13eme arrondissement*) de Paris. Esta obra se vio inmersa en una controversia de la que se hicieron eco los periódicos franceses⁷⁰, suscitada por la manifiesta indignación del autor ante la utilización no autorizada de su obra por el Comité local del Partido Político “En Marche”! en sus cuentas de Twitter y Facebook en las elecciones legislativas, en cuya reproducción digital, además, se había superpuesto el eslogan “en Marche”! como *graffiti*⁷¹. Ante la repercusión mediática originada, las reproducciones de la obra alterada fueron retiradas sin acudir a la vía judicial.

A la vista de todo lo expuesto, se puede concluir que la inmunidad otorgada por la excepción panorama del Derecho de Autor español no comprende la transformación de la obra preexistente protegida. Como consecuencia, las obras secundarias derivadas y/o compuestas se excluyen de la excepción, quedando

⁶⁹ La anterior Ley de Propiedad Intelectual francesa no admite la excepción panorama y por vía Jurisprudencial sólo se autoriza la reproducción de las obras de arte situadas en las vías públicas « en tanto que accesoria », siendo un ejemplo de ello, la sentencia de la *Cour de Cassation*, *Chambre Civile*, 1, 15.03.2005, 03.14.820 *publiée au Bulletin*, en el caso de la reproducción de un monumento situado en la « *Place des Terreaux* » en Lyon, véase, en ----- <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?&idTexte=JURITEXT000007050437>, situación que legalmente cambia con la actual Ley francesa de Propiedad Intelectual en la que se incluye la excepción panorama en el artículo L. 122-5 11° du CPI France, (Version consolidée 07/09/2018) y (loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique) : « *Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial. (...) . Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur* » en ----- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DA91CCEBD58EABBF0BD67A9F17B7236.tplgfr22s_3?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20181003.

⁷⁰ Véase, BAS LORANT Q., « *« Droit de panorama » : la bataille continue pour les artistes urbains* », LE MONDE | 09.06.2017 à 17h53, Mis à jour le 13.06.2017 à 14h55 | en https://www.lemonde.fr/arts/article/2017/06/09/quel-droit-de-panorama-la-bataille-continue-pour-les-artistes-urbains_5141639_1655012.html; CONRUYT, C., « *En Marche! détourne une fresque d'un street-artiste et il n'est pas content* », *Le Figaro*, Mis à jour le 07/06/2017 à 18:49, Publié le 07/06/2017 à 15:08 en <http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2017/06/07/03015-20170607ARTFIG00195-en-marche-detourne-une-fresque-de-c215-et-il-n-est-pas-content.php>; HERREROS, R., « *L'artiste C215 dénonce les "menaces" d'En marche après avoir demandé de ne pas utiliser son œuvre* » HUFFOST, POLITIQUE, 05/06/2017 15:32 CEST | Actualisé 05/06/2017 16:40 CEST en https://www.huffingtonpost.fr/2017/06/05/c215-en-marche-paris13_a_22126222/;

⁷¹ Véase, ALMANART, « *Les fresques street art de Paris 13^{ème}* » en <https://www.almanart.org/les-fresques-street-art-de-paris-13eme.html>

ésta circunscrita a las manifestaciones secundarias descritas en las páginas anteriores.

Ahora bien, las manifestaciones secundarias incluidas en la excepción también pueden estar condicionadas, según las circunstancias, por ciertos límites que afectarán a su uso.

3. USO COMERCIAL DE LAS MANIFESTACIONES SECUNDARIAS DE LA OBRA PREEXISTENTE

Como se ha podido apreciar en las páginas precedentes y, a diferencia de otros países de la Unión que excluyen directa y expresamente de su excepción panorama el uso comercial de las manifestaciones secundarias, la excepción del artículo 35 (2) LPI estipula que, con la salvedad de la omitida transformación, es libre la distribución, reproducción y comunicación pública de la obra preexistente situada de forma permanente en la vía pública y realizadas a través de pintura, dibujo, fotografía y procedimientos audiovisuales. Ahora bien, esta afirmación necesita ser matizada ya que puede verse afectada por la aplicación concurrente de diferentes normas, al menos, en lo que se refiere al posible ánimo de lucro o uso comercial directo o indirecto de sus manifestaciones secundarias⁷².

3.1. “Regla de los Tres Pasos” y uso comercial de las manifestaciones secundarias

Una de las normas que afecta al uso comercial de las manifestaciones secundarias es la que regula dentro de la LPI la “Regla de los Tres Pasos”. La denominada “Regla de los Tres Pasos” es la prevista en el artículo 40 *bis* de la LPI⁷³ similar a la contenida en el artículo 5(5)⁷⁴ de la Directiva *InfoSoc*. Esta

⁷² Para el ánimo de lucro, véase: STJUE (Sala Segunda), 8.09.206, Asunto C-160/15, *GS Media BV c. Sanoma*, *cit.*, párrafos 38, 47 y 51; STJUE (Sala Segunda), 26.04.2017, Asunto C-527/15, *Stichting Brein c «Filmspeler»*, *cit.*, párrafos, 34 y 70; STJUE (Sala Segunda), 14.06.2017, Asunto C-610/15, *Stichting Brein c Ziggo BV*, *cit.*, párrafos 36, 46

⁷³ Véase para el artículo 40 Bis LPI: RODRIGUEZ TAPIA, J.M., “Artículo 40 bis. Disposición común a todas las disposiciones del presente capítulo” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Rodríguez Tapias, JM), *op.cit.*, págs. 385 a 391; CASAS VALLES, R., “Artículo 40 bis. Disposición común a todas las disposiciones del presente capítulo” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. Bercovitz Rodríguez – Cano, R), *op.cit.*, págs. 670 a 707; CASTELLO PASTOR, JJ., “Artículo 40 bis. Disposición común a todas las disposiciones del presente capítulo” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Palau Ramirez, F y Palau Moreno, G.), *op.cit.*, págs.716 a 732; AA.VV. “Declaration. A balanced interpretation of the “Three-Step Test” in Copyright law” -----
https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/forschung_aktuell/01_balanced/declaration_three_step_test_final_english1.pdf

⁷⁴ El art. 40 Bis de la LPI difiere en la alteración, sin necesidad, del enunciado de los requisitos con respecto al Art. 5.5. Directiva *InfoSoc*, *cit.* : “Las excepciones y limitaciones contempladas en los apartados 1, 2, 3 y 4 únicamente se aplicarán en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho”. ARNOLD, R and ROSATI, E., “Are national courts addressees of the InfoSoc Three- Step- test?” , (2015) 10(10) *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 741-749; GRIFFITHS, J., “The Three-Step Test” in *European Copyright Law – Problems and Solutions*, *Intellectual Property Quarterly* (2009) vol. 4, 428-457; GEIGER, Ch., GERVAIS, D., SENFTLEBEN, M., “Understanding the three-step test” , en

Regla estipula que :*"Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran"* y, se activa únicamente como regla de interpretación de los límites previstos en la LPI a los derechos de explotación del autor o, en su caso del titular de los mismos dirigida a jueces y tribunales.

Hay que señalar que, desde su origen tanto comunitario como internacional, esta Regla pretende ser una norma de interpretación complementaria a los límites previstos para los derechos exclusivos del autor, en el presente análisis, a la excepción panorama del artículo 35 (2) LPI. Esta Regla no está pensada como instrumento para introducir nuevos límites al ejercicio de los derechos de explotación (como por ejemplo, el denominado derecho de uso inocuo⁷⁵) ya que esta desviación en su aplicación podría provocar un ambiente de incertidumbre tanto a los terceros generadores de las manifestaciones secundarias como a los propios autores de las obras protegidas, que estarían supeditados, ambos grupos, y, para cada caso particular, a una interpretación "*sui generis*" de los tribunales que podría, además, provocar graves distorsiones competitivas a nivel de la Unión⁷⁶.

La aplicación de la "Regla de los Tres Pasos" como complemento requiere que:

International Intellectual Property, A Handbook of Contemporary Research, ed. Daniel J. Gervais, Edward Elgar publishing Limited, (2015), 167-189; Mismos autores, "*The Three-Step Test Revisited: How to Use the Test's Flexibility in National Copyright Law.*" (2013). PIJIP Research Paper no. 2013-04; SENFTLEBEN M., "*The International Three-Step Test: a Model Provision for EC Fair Use Legislation*", 1(2010) JIPITEC 67 a 82. Igualmente, véase, CORDOBA MARENTES, JF, y LODOÑO, MC., "*Los límites al derecho de Autor en el comercio internacional: una fórmula para la búsqueda del bien común en los procesos de integración económica*", *IUS Revista del Instituto de ciencias Jurídicas de Puebla* nº 33, 2014, págs. 199 a 222 (pag 205); GEIGER, Ch, "*The role of the Three- Step Test in the adaptation of Copyright Law to the Information Society*", e-Copyright Bulletin, January-March 2007, UNESCO.

⁷⁵ Véase, Caso Megakini c. Google, STS (S.Civil, Sec. 1ª), num. 172/2012, 03.04.2012, (Rec. 2037/2008), Ponente: Excmo Sr. MARÍN CASTÁN, F., (RJ2012\5272)- (ECLI: ECLI:ES:TS:2012:3942), para la aplicación de la excepción de reproducción temporal y accesoria (art.31(1)LPI. Esta sentencia que confirma SAP Barcelona, (Sec. 15ª), 17.09.2008, (Rec. 92/2006), Ponente: SANCHO GARGALLO, I_(AC\2008\1773). FD Cuarto), para declarar la inexistencia de infracción del derecho de autor por Google e introduciendo vía interpretación "*sui generis*" la excepción de derecho de uso inocuo no prevista en la LPI. La STS FD Quinto (5ª): "*el art. 40 bis LPI tiene un valor interpretativo no solo y exclusivamente negativo ("Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse..."), sino también positivo, en cuanto enuncia los principios que justifican la propia excepcionalidad de los límites o, si se quiere, la necesidad de la licencia del autor como regla general ("perjuicio injustificado a los intereses legítimos" o "detrimento de la explotación normal de las obras"). En este sentido, al no ser considerado el uso comercial vinculado a las excepciones de los derechos de autor como un uso inocuo conforme al ejercicio del artículo 7.1 del Código civil (ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena fe) y del artículo 7 (2) del Código civil, (principio asimismo general de la prohibición del abuso del derecho o del ejercicio antisocial del mismo).*

⁷⁶ Ahora bien es de resaltar que frente a las anteriores sentencias de los tribunales españoles, en un caso similar, Caso Copipresse c. Google, y en periodos similares, los tribunales de justicia belgas se han manifestado en un sentido totalmente contrario, el TGI de Bruxelles, sentencia 13.02.2007 confirmada por la sentencia de CA Bruxelles, arrêt 05.05.2011, (Justel F-20110505-18) aplicando el test de los Tres Pasos de conformidad con el artículo 5 (5) de la Directiva *InfoSoc* y condenando a Google por infracción del Derecho de autor.

- Los límites – excepciones previstas en la LPI se apliquen de forma estricta y restringida
- Se interpreten de forma que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra (preexistente en este caso); y
- Se interpreten de forma que no perjudiquen injustificadamente a los intereses legítimos del autor.

3.1.1. Uso comercial de las manifestaciones secundarias

Con respecto al uso comercial de las manifestaciones secundarias, es preciso avanzar que, de forma reiterada, los tribunales nacionales han excluido este uso de las excepciones a los derechos de explotación previstas en la LPI, interpretando, en aplicación de la “Regla de los Tres Pasos”, que el uso comercial entra en conflicto con la explotación normal de la obra⁷⁷.

Es en este sentido que la Audiencia Provincial de Sevilla, en el caso “*Toro de Osborne*”, en su sentencia de 31 de enero de 2006⁷⁸, considera que la utilización comercial de la figura o silueta del Toro mediante prendas (gorros, camisetas), llaveros, pegatinas, postales, ceniceros, azulejos, cerámica, posavasos así como reproducciones a escala de la misma supone una infracción penal del Derecho de autor del artículo 270 del Código Penal al concurrir un “*ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto*” y ser realizado “*en perjuicio de tercero*”.

En esta sentencia, la Audiencia interpreta la limitación de la excepción panorama prevista en el artículo 35 (2) de la LPI de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 *bis* de la LPI y declara que: “*tan sólo se ha consentido la explotación del mismo con una dimensión estricta o predominantemente cultural, y, habrá (...) que entender como no autorizada toda utilización del mismo sin su aquiescencia (del titular) siempre que exceda de la finalidad antes mencionada*”⁷⁹.

⁷⁷ Sin ánimo de ser exhaustivo, para la aplicación del art. 40 bis a la interpretación y aplicación de la excepción copia privada (art. 31.(2)LPI) véase : SAP Salamanca (Penal), num. 27/2000, 23.03.2000, Ponente: GONZÁLEZ CLAVIJO, R, (ARP\2000\2289). Para su aplicación a la copia privada y art. 37(1) LPI, véase, Caso CEDRO c. Cámara de Comercio de Madrid, STS (S Civil, Sec1ª), num. 629/2007, 08.06.2007, Ponente: XIOL RÍOS J.A, (RJ\2007\3650). Para la cita art. 32(2) LPI caso El Mundo c. Periodista Digital, SAP Madrid (Sec 28ª), 06.07.2007, (rec. 636/2006) Ponente: GARCÍA GARCÍA , E., (AC\2007\1146), en especial FD Tercero, sentencia que reforma la SJM Madrid, 12.06. 2006, Ponente: GÓMEZ SÁNCHEZ, P. (JUR\2006\183319)FD segundo (4). Para la libertad de cita (art.32(1) LPI), su equiparación a las reseñas o revistas de prensa (art.32(2)LPI), y el límite de trabajos y temas de actualidad (art.33(1) LPI), véase Caso Telecinco c. La Sexta, SAP Barcelona (Sec. 15ª), num. 118/2010, 03.05.2010, (Rec. 71/2009), Ponente: GARRIDO ESPÁ, L, (AC\2010\1025)- (ECLI: ECLI:ES:APB:2010:1799), en especial FD Duodécimo. Para el límite art 32(1) LPI (antes de la reforma de la LPI por Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.(BOE núm. 162 de 08 de Julio de 2006), véase, caso VEGAP c. Barcanova, SAP Barcelona, (Sec. 15ª), 31.10. 2002, (Rec. 279/2001), Ponente: FERRÁNDIZ GABRIEL, JR., (JUR\2004\54771) en especial FD Noveno;

⁷⁸ Caso Toro de Osborne, SAP Sevilla, núm 66/2006, 31.01.2006, (rec. 7122/2005), Ponente, IZQUIERDO MARTIN, P., (ARP\2005\807)

⁷⁹ Caso Toro de Osborne, SAP Sevilla, núm 66/2006, 31.01.2006, *cit.*, FD Sexto, por la vía penal del art. 270 CP condenando por un delito contra la propiedad intelectual a la pena de tres meses multa con una cuota diaria de 10 euros con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de

Con respecto a esta sentencia, hay que señalar que la Audiencia, al haber estimado previamente, como se expondrá en las siguientes líneas, que el uso comercial de las citadas manifestaciones secundarias suponía una infracción penal del derecho marcario, no entra a valorar si, en el caso litigioso, se dan todos los requisitos necesarios para el ejercicio de la excepción panorama del artículo 35 (2) LPI, que, en mi opinión, no se cumplen totalmente.

Es cierto que, con carácter previo a este caso del “*Toro de Osborne*” y, en un sentido totalmente contrario, ya existe una sentencia de 9 de septiembre de 1995 de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife⁸⁰. Esta sentencia es dictada en el Caso de «Los Nueve Menceyes Guanches de Tenerife» conjunto escultórico instalado de forma permanente en una plaza pública. En este supuesto, la Audiencia estima aplicable la excepción panorama del art.35 LPI para la distribución comercial de postales realizadas a partir de unas reproducciones fotográficas de los elementos que integran el citado conjunto escultórico y, resuelve declarando la inexistencia de infracción a los derechos de autor. En este caso, la distribución comercial es realizada por una empresa de la que el fotógrafo es administrador único y representante legal.

No obstante, con respecto a esta sentencia, es oportuno señalar que, aunque el Convenio de Berna desde 1967 (Conferencia de Estocolmo) ya prevé en su art.9 (2) el Test de los Tres Pasos, su incorporación como regla interna en el Derecho de autor español (artículo 40 *bis*) se efectúa por la Ley 5/1998⁸¹ de 6 de marzo, es decir, con posterioridad a la fecha de su resolución por la Audiencia. Se ignora, por lo tanto, qué habría sucedido si el hecho en conflicto hubiera sido analizado por la Audiencia con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley y si la sentencia que hubiera dictado habría sido del mismo tenor o, por el contrario, si, aplicando la Regla de los Tres Pasos, habría declarado el uso comercial como no amparado en la excepción panorama como ya lo hace la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 2006.

Además, cabe señalar que la limitación de los derechos exclusivos prevista por la excepción panorama responde al uso y difusión de cantidades relativamente limitadas de imágenes analógicas. Ahora bien, esta situación es muy diferente cuando se usan y difunden las obras de arte a través de sus manifestaciones secundarias en un entorno digital.

privación libertad por cada dos cuotas impagadas y junto con las costas a la indemnización correspondiente.

⁸⁰ SAP. Santa Cruz de Tenerife (Sec. 3ª), num. 502/1995, 9.09.1995, Ponente: PADILLA MÁRQUEZ, MC., (AC\1995\1583): La Audiencia refuerza, en mi opinión erróneamente incluso para la época, la aplicación de la excepción argumentando sobre la base del art.14 LPI que “*el autor, en todo caso y necesariamente, al amparo del art. 14 de la Ley de Propiedad Intelectual, decidió que su obra fuese divulgada y la forma de su divulgación*”.

⁸¹ Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos («BOE» núm. 57, de 7 de marzo de 1998, páginas 7935 a 7940), (BOE-A-1998-5568) bis en la actualización se introduce el artículo 40. Ya con anterioridad, la Regla de los Tres Pasos había aparecido en la Ley 16/1993 Ley 16/1993, de 23 de diciembre de incorporación al Derecho español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, («BOE» núm. 307, de 24.12.1993, páginas 36816 a 36819) (BOE-A-1993-30621), en su art. 6(3) referida a la descompilación.

3.1.2. Uso y reutilización de las manifestaciones secundarias en un entorno digital

En el nuevo escenario digital cabe destacar el uso y la reutilización de las manifestaciones secundarias (fotografías y videos) de esculturas y edificios protegidos de la excepción panorama a través de las redes sociales y en bases de datos públicamente accesibles “*on-line*”.

3.1.2.1. Redes sociales y manifestaciones secundarias

Como se puede apreciar sin esfuerzo alguno en la actualidad, en las redes sociales (a título de ejemplo: *Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat*), la utilización generalizada de fotografías y videos es una realidad extendida. Ante esta situación y desde la óptica de la excepción panorama, conviene realizar algunas reflexiones sobre el impacto que estas redes pueden tener en las obras protegidas y, en especial, en la exclusión del uso comercial de sus manifestaciones secundarias a través de la “Regla de los Tres Pasos”, distinguiendo, a este efecto, por un lado a los usuarios de las redes sociales y, por otro lado, a los titulares de las mismas.

Con respecto a los usuarios de las distintas redes sociales que, a su vez, son generadores de las manifestaciones secundarias de la excepción panorama, su actividad principal, en lo que nos atañe, consiste en comunicarse entre familiares, amigos y o terceros incluyendo fotografías y videos que pueden tener a las obras protegidas como protagonistas o como meros accesorios de recuerdos de viajes o de informaciones que desean compartir. En este contexto, los usuarios comparten aquello que han creado - generado, en concreto, meras fotografías y videogramas.

Esta comunicación pública en la red, en sí misma considerada, estaría amparada por una parte por los derechos que la propia LPI les otorga sobre las citadas manifestaciones secundarias (meras fotografías y videogramas) como generadores de las mismas y por otra parte, por la excepción panorama al no incurrir, en principio, en ninguna actividad que pudiera considerarse en conflicto con la explotación normal de la obra o como causante de un perjuicio injustificado a los intereses de los autores y/o de los titulares de los derechos de explotación sobre la obra preexistente. Estos usuarios, en lo concerniente a su actuación en la red social, gozarían de la inmunidad que les concede la excepción al cumplirse todos los requisitos de la LPI, al no buscar ningún interés comercial ni obtener ninguna compensación económica directa ni indirecta por su actuación y/o por las manifestaciones que han incluido y compartido en sus cuentas de la red.

Cuestión diferente es la relativa a las empresas titulares de las redes sociales y al uso e, incluso, reúso que pretendan dar a los datos proporcionados por los usuarios, que, en el caso presente, son las fotografías y videos sujetos a la LPI (derechos afines de los usuarios-generadores) enmarcados dentro de la excepción panorama.

En materia de Propiedad Intelectual, estas empresas sujetan a sus usuarios a contratos de adhesión - condiciones generales de uso de las redes sociales - , que suponen la concesión a su favor de una licencia para usar el contenido que el usuario haya creado, incluido y compartido en la red y presentan, en general, cláusulas redactadas en los siguientes términos:

“Esta licencia es “de carácter “mundial, no exclusiva, transferible, sublicenciable y exenta de pagos por derechos de autor para alojar, usar, distribuir, modificar, mantener, reproducir, mostrar o comunicar públicamente y traducir tu contenido, así como para crear contenido derivado (de conformidad con tu configuración de privacidad y de la aplicación”.

La anterior cláusula, reproducida a título de ejemplo, está presente en las condiciones generales de uso de la red de la empresa *Facebook*⁸² y es similar a las incluidas en las condiciones correspondientes de las redes sociales de empresas como *Twitter*⁸³ e *Instagram*⁸⁴ perteneciente esta última, igualmente, a *Facebook*.

⁸² Perteneciente a la sociedad Facebook Inc (Delavare 2004): Facebook Condiciones generales de uso,: “3. *Permisos que nos concedes. Para proporcionar nuestros servicios, necesitamos que nos concedas determinados permisos: Permiso para usar contenido que creas y compartes: El contenido que creas y compartes en Facebook y los demás Productos de Facebook te pertenece, y ninguna disposición incluida en estas Condiciones anula los derechos que tienes sobre él. Puedes compartir libremente tu contenido con quien quieras y donde desees. No obstante, para proporcionar nuestros servicios, debemos contar con ciertos permisos de uso por tu parte. En concreto, cuando compartes, publicas o subes contenido que se encuentra protegido por derechos de propiedad intelectual (como fotos o vídeos) en nuestros Productos, o en relación con ellos, nos concedes una licencia mundial, no exclusiva, transferible, sublicenciable y exenta de pagos por derechos de autor para alojar, usar, distribuir, modificar, mantener, reproducir, mostrar o comunicar públicamente y traducir tu contenido, así como para crear contenido derivado (de conformidad con tu configuración de privacidad y de la aplicación). En otras palabras, si compartes una foto en Facebook, nos das permiso para almacenarla, copiarla y compartirla con otros (de conformidad con tu configuración), como proveedores de servicios que nos ayudan a proporcionar nuestros servicios u otros Productos de Facebook que usas” en <https://www.facebook.com/legal/terms/update>*

⁸³ Twitter Inc (Delavare 2007), Condiciones generales de uso: “Al enviar, publicar o presentar cualquier Contenido a través de estos Servicios, el usuario otorga a Twitter en Español.Net licencia mundial, no exclusiva, libre de regalías (con derecho a la concesión de la licencia a terceros) para utilizar, copiar, reproducir, procesar, adaptar, modificar, publicar, transmitir, mostrar y distribuir dicho Contenido cualquier medio de comunicación o método de distribución (actual o desarrollado en un futuro” (...), en http://www.twitterenespanol.net/terms_of_use.php ;

⁸⁴ Instagram, perteneciente a la sociedad Facebook inc. Condiciones generales de uso: “Tus derechos sobre el contenido no cambiarán. No reclamamos la propiedad del contenido que publicas en el Servicio o a través de este. En lugar de ello, cuando compartes, publicas o subes contenido que se encuentra protegido por derechos de propiedad intelectual (como fotos o vídeos) en nuestro Servicio, o en relación con este, de conformidad con el presente acuerdo nos concedes una licencia mundial, no exclusiva, transferible, sublicenciable y exenta de pagos por derechos de autor para alojar, distribuir, modificar, mantener, reproducir, mostrar o comunicar públicamente y traducir tu contenido, así como para crear contenido derivado (de conformidad con tu configuración de privacidad y de la aplicación). Puedes eliminar el contenido o tu cuenta en cualquier momento para dar por finalizada esta licencia. No obstante, el contenido seguirá siendo visible si lo has compartido con otras personas y estas no lo han eliminado. Puedes encontrar más información sobre el uso que hacemos de la información y cómo controlar o eliminar tu contenido en la Política de datos y el servicio de ayuda de Instagram” en <https://help.instagram.com/581066165581870>

Estas licencias de uso sobre los contenidos creados y compartidos por los usuarios, previstas en las condiciones generales, son de amplio espectro, afectan, en este caso, a la totalidad de los derechos de explotación sobre las meras fotografías y los videos y autorizan, además, a los licenciarios (las empresas), entre otras múltiples actividades, la transferencia de la licencia y/o la concesión de sublicencias de los derechos licenciados a terceros, e incluyen, además, una autorización otorgada para el uso comercial de los derechos licenciados y para la transformación de los contenidos.

Es indudable que los usuarios de una red social (usando sólo como ejemplo *Facebook*) con respecto a sus propios contenidos (meras fotografías y videos) pueden otorgar, conforme a la cláusula de las condiciones generales, las licencias de aquellos derechos que tienen. Ahora bien, sobre las obras protegidas que no han creado, los usuarios no pueden otorgar ni, por otra parte, otorgan licencias ni sublicencias de derechos que, en el Derecho español de Autor, nunca han gozado, como por ejemplo, el derecho de transformación sobre las obras preexistentes y el de uso comercial de las manifestaciones secundarias excluido por la Regla de los Tres Pasos.

Estas dos últimas actuaciones, tanto la transformación como el uso comercial en otros entornos digitales de las manifestaciones secundarias que ya poseen almacenadas, realizadas por parte de las empresas de redes sociales constituyen reutilizaciones que sólo será posible efectuar lícitamente mediante la obtención de las oportunas licencias. Licencias que las empresas responsables de las redes deberán obtener de los autores y/o de los titulares de los derechos de explotación de las obras preexistentes bien directamente bien a través de las correspondientes entidades de gestión colectiva de derechos. Sin estas licencias, la realización por el titular de la correspondiente red social de cualquiera de las mencionadas actividades podrían ser calificadas de infracciones penales del Derecho de Autor⁸⁵.

3.1.2.2. Bases de datos « on-line » y manifestaciones secundarias

En línea con la cuestión anterior, se plantea si puede considerarse comprendidas dentro de la inmunidad concedida por la excepción panorama del Derecho de Autor español, la inclusión de las manifestaciones secundarias en bases de datos “*on-line*” así como su posterior transferencia o cesión, tanto a título gratuito como oneroso, a terceros usuarios de las mismas.

Si la respuesta negativa parece desprenderse de todo lo anteriormente manifestado para las actividades a título oneroso, cabe plantearse qué sucede cuando la inclusión y/o la posterior transferencia se efectúan a título gratuito o, en su caso, con un interés económico indirecto.

A nivel contencioso, los tribunales españoles no han tenido ocasión de manifestarse directamente dentro del ámbito de la excepción panorama sobre estas cuestiones. No obstante, cabe llamar la atención sobre la existencia de dos sentencias que pueden tener una incidencia clave en el asunto planteado.

⁸⁵ Código Penal español, Arts 270 – 272 y 288 cit., nota

La primera sentencia es la dictada a por el Tribunal Supremo sueco el 4 de abril de 2016 en unas cuestiones directamente planteadas en el ámbito de la excepción panorama referidas por el Tribunal de Distrito de Estocolmo en el caso planteado por “*Bildupphovsrätt i Sverige ek. för* (BUS) contra *Wikimedia Sverige*”⁸⁶.

Las preguntas remitidas al Tribunal Supremo concernían al término de “fotografía” del artículo 24 de la Ley sueca de Derechos de Autor⁸⁷ en el sentido de si este término significa que las obras de arte colocadas permanentemente en lugares públicos pueden transferirse libremente al público a través de Internet sin obtener un permiso o una compensación para el autor y si la respuesta a la anterior pregunta puede verse afectada por la existencia de fines comerciales en la transferencia o por la falta de dicho propósito⁸⁸.

En el caso sueco, la parte demandada, *Wikimedia*⁸⁹ opera un sitio WEB y una Base de datos que incluye fotos de obras de arte situadas en el exterior de los lugares públicos. La base de datos está disponible al público de forma gratuita y es creada por los propios usuarios que cargan sus fotografías igualmente de forma gratuita. Según *Wikimedia* la finalidad de la creación de ambos (sitio WEB y Base de Datos) es la de proporcionar una base de datos pública de obras de arte “públicas” para ser usadas por el público en general, la industria del turismo y por el sistema educativo⁹⁰. En el lado opuesto, la parte demandante, *BUS* es una entidad de gestión colectiva que representa a los autores en Suecia. *BUS* demanda a *Wikimedia* alegando que las fotografías de tres esculturas puestas a

⁸⁶ HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4.04. 2016 Ö 849-15, Ponente, EDLUND, L. en -----
<http://www.hogstodomstolen.se/Domstolar/hogstodomstolen/Avgoranden/2016/2016-04-04%20%C3%96%20849-15%20Beslut.pdf>

⁸⁷ Artículo 24 Ley sueca (1960:729) de Derechos de Autor sobre Obras Literarias y Artísticas: Art. 24. “Works of fine art may be reproduced in pictorial form and then made available to the public 1. when they are permanently situated outdoors or at a public place, or 2. if they are exhibited, placed on sale or form part of a collection, but in such cases only in notices concerning the exhibition or sale and in catalogs. Buildings may be freely reproduced in pictorial form and then made available to the public. [As enacted by Law 1993:1007]” en <https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/3611>

⁸⁸ STS sueco 4.04.2016, cit., nota 84, CDO Cuarto

⁸⁹ Fundación Wikimedia en <https://wikimediafoundation.org/> y véase <https://foundation.wikimedia.org/wiki/Home> fundada en 2003 por Jimmy Wales (Presidente de la Fundación) quien junto con Angela Beesley (antiguo miembro del Consejo de la Fundación) crean en el 2004 la empresa WIKIA INC (WIKIA FANDOM) (en Delavare) <http://www.wikia.com/explore>.

⁹⁰ A este respecto hay que señalar que entre las múltiples licencias operativas de *Creative Commons*, la organización Wikimedia optó y opta por la licencia Atribución-CompartirIgual (CC BY-SA 3.0) y (CC BY-SA 4.0) que incluye la adaptación y el uso comercial de los contenidos; en este sentido, véase: Atribución-CompartirIgual 3.0 No portada (CC BY-SA 3.0) en <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode> y Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) en <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.es> : Libre para: Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato; Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material; para cualquier propósito, incluso comercialmente. Igualmente, véase las seleccionadas entre las múltiples licencias en https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing#Material_in_the_public_domain. Para la reutilización fuera Wikimedia, véase:-----
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Reusing_content_outside_Wikimedia

disposición del público en el sitio WEB constituyen una infracción de los Derechos de Autor no siendo posible objetar, como lo hace *Wikimedia*, que está permitido por la excepción panorama ya que la excepción legal se aplica al material impreso y no al “on-line”.

El Tribunal sueco, sobre la base de la Directiva *InfoSoc*, aplica la Regla de los Tres Pasos en la interpretación del término fotografía y centra la batalla legal en lo que debe ser considerada una utilización normal de una obra de arte situada en un lugar público. Según el Tribunal, se trata de evaluar el derecho exclusivo del autor a explotar económicamente su obra y el hecho de utilizar la obra en un entorno digital. El Tribunal estima que *“las obras (preexistentes) no están disponibles en una base de datos abierta. Este uso de las obras de arte en general tiene un valor comercial no insignificante ya sea para el titular de la base de datos o para aquellos que acceden a la base de datos y/o que vinculan el acceso con otros servicios. Este valor se debe reservar a los autores de la obra de arte. Que la persona que posee la base de datos tenga o no un propósito comercial carece de toda importancia”*.

El Tribunal Supremo considera que la transferencia al público, como ocurre en la base de datos de *Wikimedia*, perjudica injustificadamente los intereses legítimos de los autores al privarles de los posibles ingresos comerciales derivados de la explotación de dichos canales de difusión. La excepción panorama debe ser interpretada de forma restrictiva y esta excepción surge para establecer un equilibrio entre la restricción del derecho de propiedad del autor limitada a las fotografías y el interés público. Equilibrio que desaparece en relación con el propósito de la base de datos. Según el Tribunal *“una base de datos del tipo actual se abre para un gran uso de obras con derechos de autor, sin pagar ninguna compensación a los autores. Por lo tanto, es una restricción mucho mayor de su derecho exclusivo que el propósito contemplado en la disposición”*⁹¹.

El Tribunal concluye que *“la limitación del derecho del autor y/o del titular de los derechos de explotación únicamente se limita a las fotografías y no permite que Wikimedia, desde una base de datos de fotografías de obras de arte colocadas permanentemente en lugares públicos al aire libre, transfiera las obras de los autores a través de Internet al público”*. El Tribunal añade que *“los fines comerciales son irrelevantes”*⁹².

Como se puede apreciar, el Tribunal Supremo sueco no se refiere en ningún momento al hecho mismo de la inclusión de la fotografía en la base de datos y se ciñe, como es obvio dada la pregunta recibida, a la transferencia por Internet de las obras contenidas en la bases de datos declarándola injustificadamente perjudicial para los legítimos intereses de los autores al suponer una disminución irrazonable de las explotaciones legales que pudieran realizar de sus obras protegidas.

⁹¹ STS Suecia 4 –IV-2016, *cit.*, nota (84), CDO 21

⁹² STS Suecia 4 –IV-2016, *cit.*, nota (84), CDO 22. Para un comentario crítico, véase

Por otra parte, la segunda de las sentencias procede del Tribunal Supremo español. Esta sentencia no trata directamente la excepción panorama pero sí clarifica desde la óptica del Derecho de Autor español la actividad de inclusión de obras protegidas en bases de datos “on-line”.

Se trata del caso de los “ringtones”, ya citado anteriormente, en el que el Tribunal Supremo, en su sentencia de 18 de diciembre de 2012⁹³, califica de acto de transformación la incorporación de fragmentos de una obra musical en la base de datos en línea para su uso por los clientes de la parte demandada que pueden descargárselos en sus terminales. El Tribunal ratifica lo ya decidido por el Juez de lo Mercantil de Madrid, en su sentencia de 4 de noviembre de 2008,⁹⁴ y considera que: *“La base de datos es una obra creada a partir de obras preexistentes sin la colaboración de los autores de éstas, y por ello son obras resultantes de la transformación de obras que ya existían y eran objeto de protección. Esto supone que la incorporación de obras protegidas a una base de datos supone una transformación prevista en el art 21 de la ley, siempre, claro está, que la base sea original por la selección o disposición de su contenido. Cuando se dan estas circunstancias, en la medida que estamos en presencia de una transformación de una obra, será necesaria la autorización de su titular para que se pueda proceder a su explotación, y la falta de dicha autorización determinará la ilicitud de su conducta”*. Según el Tribunal Supremo, se estaría ante una obra compuesta del artículo 9.

Esta sentencia dictada para la inclusión de fragmentos de obras musicales en bases de datos “on-line” puede ser, en mi opinión, extrapolable a la inclusión de las obras de arte de la excepción panorama a través de sus manifestaciones secundarias incorporadas a archivos digitales e incluidas en bases de datos, siendo éstas el instrumento necesario para su puesta a disposición “on line” a los usuarios. Esta actividad implicaría el ejercicio de un derecho de transformación, según el Tribunal Supremo, derecho que no está incluido en la inmunidad concedida por la excepción panorama y supondría una infracción del Derecho de Autor por parte de los titulares de la Base de Datos “on line”.

3.1.3. Manifestaciones secundarias y equilibrio de intereses

A la vista de lo expuesto, no hay que olvidar que, tanto en la LPI como en la Directiva *InfoSoc*, los legisladores han tenido en consideración los intereses en liza a fin de buscar una ponderación y equilibrio. En la Directiva *InfoSoc*, el legislador europeo ha tenido en consideración las libertades fundamentales en su Considerando tercero: *“La armonización propuesta contribuye a la aplicación de las cuatro libertades del mercado interior y se inscribe en el respeto de los principios generales del Derecho y, en particular, el derecho de propiedad, incluida la propiedad intelectual, la libertad de expresión y el interés general”*. La excepción panorama cumple así una finalidad de respeto tanto del interés cultural y del derecho de la libertad de expresión del artículo 10 de la Convenio

⁹³ STS (S. Civil, s. 1ª), núm. 763/2012, 18.12.2012 *cit., supra* nota 62 que confirma la , SAP Madrid (sec 28), nº 86/2010, 05.04.2010, *cit., supra* nota 62

⁹⁴ Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, núm. 110/2008, 4.11.2008, Ponente: GARCIA MARRERO, J.J , *cit., supra* nota 62 en su FD Quinto

europeo de Derechos Humanos⁹⁵ como del Derecho de propiedad que está garantizado en el protocolo adicional al Convenio⁹⁶.

En una aplicación armonizada entre los diferentes intereses presentes y concurrentes, el interés público, en cualquiera de sus manifestaciones, decaerá si el tercero generador de las manifestaciones secundarias de las obras preexistentes funciona como un operador económico al utilizarlas. En este supuesto, la actividad económica estará sujeta a los límites del artículo 40 bis de la LPI y precisará la correspondiente autorización del autor de la obra preexistente o del titular de los derechos de explotación que se pretendan utilizar. Estas limitaciones aparecen, por otra parte, reconocidas en el propio artículo 10 del Convenio europeo de Derechos Humanos, en su párrafo 2 estipula que *“el ejercicio de la libertad de información y la libertad de recibir o de comunicar informaciones (...) que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para (...) la protección (...) de los derechos ajenos, (...)”*. Como operador económico, el tercero generador de las manifestaciones secundarias dentro de la excepción panorama ya no cumple un interés público a la información y a la cultura sino que adopta una posición concurrente con el autor en el mercado para la que precisa la correspondiente autorización del autor o del titular del derecho de explotación que se estime necesario.

En definitiva, si el tercero generador de las manifestaciones secundarias actuara amparado en el interés público a la información y a la cultura gozaría con la excepción panorama de una inmunidad para reproducir, distribuir, y comunicar públicamente obras protegidas preexistentes situadas de forma permanente en la vía pública difícilmente restringida por el artículo 40 bis de la LPI o por el derecho marcario, como se expondrá a continuación. Además, no hay que olvidar que estos terceros gozan con respecto al uso de las manifestaciones secundarias de las restantes inmunidades previstas en la LPI⁹⁷,

⁹⁵ Art. 10 del Convenio europeo de Derechos Humanos: Libertad de expresión *“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”* en -----
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf

⁹⁶ Protocolo adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (París, 20 de marzo de 1952), (BOE número 11, de 12 de enero de 1991), Artículo 1. *“Protección de la propiedad. Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la Ley y los principios generales del derecho internacional”*.

⁹⁷ Para la Reproducción provisional y la copia privada, excepción del art.31 LPI, véase los comentarios: TATO PLAZA A., y TORRES PEREZ, F., *“Artículo 31. Reproducciones provisionales y copia privada”* en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Palau Ramirez, F y Palau Moreno, G.), *op.cit.*, págs. 489 a 506; RODRIGUEZ TAPIA, JM. *“Artículo 31.*

entre las que cabe señalar: su uso inmune con fines educativos o de investigación previstas en el artículo 32 LPI⁹⁸, su uso inmune como objeto de informaciones de actualidad y/o cubriendo un derecho a la información previsto en el art.33 LPI⁹⁹ o, su utilización inmune con ocasión de informaciones de actualidad previsto igualmente en el párrafo 1 del artículo 35¹⁰⁰.

3.2. Obra preexistente como signo distintivo - Marca

Fuera del ámbito del Derecho de autor pero concomitante con él mismo se ha utilizado y se sigue utilizando con mayor o menor acierto el Derecho de Marca como mecanismo para excluir el uso comercial de las manifestaciones secundarias de edificios (fachadas) y esculturas protegidas.

En este supuesto, hay que tener presente que, a diferencia del Derecho de Autor que protege la forma original de expresar una idea, la marca tiene como finalidad garantizar y fomentar una competencia justa en el mercado a la vez que sirve para indicar a los consumidores que un particular e individualizado servicio o producto procede de una específica y concreta fuente. En esta línea, de conformidad con el párrafo (1) del artículo 4 de la Ley 17/2001, se entiende por marca: *“todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”*.¹⁰¹ La

Reproducciones provisionales y copia privada en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Rodríguez Tapias, JM), *op.cit.*, págs.274 a 284; GARROTE FERNANDEZ-DIEZ, I., *“Artículo 31. Reproducciones provisionales y copia privada”* en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. Bercovitz Rodríguez – Cano, R), *op.cit.*, págs. 533 a 571; Para usar con fines de seguridad, procedimientos oficiales y discapacidad del art. 31 bis, véase los comentarios: CASTELLO PASTOR, J., *“Artículo 31 bis”* en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Palau Ramirez, F y Palao Moreno, G.), *op.cit.*, págs. 509 a 520; MARIN LOPEZ, JJ., *“Artículo 31 bis”* en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Rodríguez Tapias, JM), *op.cit.*, págs. 285 a 290; PEREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C., *“Artículo 31 bis”* en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. Bercovitz Rodríguez – Cano, R), *op.cit.*, págs.571 a 583;

⁹⁸ Fines educativos o de investigación del art. 32 LPI, véase los comentarios: SAIZ GARCIA, C., *“Artículo 32. Citas y reseñas e ilustración con fines Educativos o de investigación”*, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Palau Ramirez, F y Palao Moreno, G.), *op.cit.*, págs. 524 a 370; MARTIN SALAMANCA, S., *“Artículo 32. Cita e ilustración de la enseñanza”* *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Rodríguez Tapias, JM), *op.cit.*, págs.291 a 304; PEREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C., *“Artículo 32. Cita e ilustración de la enseñanza”* *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. Bercovitz Rodríguez – Cano, R), *op.cit.*, págs. 584 a 598;

⁹⁹ Sobre el derecho a la información e informaciones de actualidad del art. 33 LPI, véase los comentarios: TATO PLAZA A., y TORRES PEREZ, F., *“Artículo 33. Trabajos sobre temas de actualidad”* en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Palau Ramirez, F y Palao Moreno, G.), *op.cit.*, págs. 570 a 583; NAVAS NAVARRO, S., *“Artículo 33. Trabajos sobre temas de actualidad”* en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Rodríguez Tapias, JM), *op.cit.*, págs. 305 a 317; PEREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C., *“Artículo 33. Trabajos sobre temas de actualidad”* en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. Bercovitz Rodríguez – Cano, R), *op.cit.*, págs.599 a 612;

¹⁰⁰ Sobre el uso de las obras con ocasión de informaciones de actualidad del art.35 (1) LPI, véase los comentarios, REYES LOPEZ, MJ., *“Artículo 35 (...)”* *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Palau Ramirez, F y Palao Moreno, G.), *op.cit.*, págs. 594 a 599; MARTIN SALAMANCA, S., *“Artículo 35 (...)”* en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. Rodríguez Tapias, JM), *op.cit.*, págs.327 a 336; PEREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C., *“Artículo 35 (...)”* en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. Bercovitz Rodríguez – Cano, R), *op.cit.*, págs. 613 a 617.

¹⁰¹ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas Jefatura del Estado «BOE» núm. 294, de 8 de diciembre de 2001 Última modificación: 4 de julio de 2018 (BOE-A-2001-23093); Real Decreto

marca es, pues, el signo distintivo idóneo usado por el empresario para discriminar en el mercado sus productos y servicios de productos o servicios de terceros.

El concepto legal (art. 4 (2) Ley 17/2001) concreta además los signos susceptibles de constituirse como marca: "*Tales signos podrán, en particular ser: a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación. e) Los sonoros. f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores*". Dentro de esta clasificación, las representaciones externas de edificios (fachadas) y las esculturas que son obras protegidas por el Derecho de Autor acceden al registro con la debida autorización del titular de los derechos de explotación, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Marcas¹⁰², constituyéndose como marcas.

Con el acceso de la marca al registro, se confiere a su titular (en general, persona jurídica propietaria de los edificios o de las esculturas) el monopolio de su explotación en el tráfico económico. En tanto que monopolio, la marca se utiliza por un periodo indefinido¹⁰³ como instrumento para controlar la explotación comercial o el uso comercial, en este caso, de obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual que, por su ubicación permanente en la vía pública, están sujetas a la excepción panorama, permitiendo a su titular impedir que terceros sin su consentimiento utilicen en ese tráfico económico (artículo 34 (2), Ley de Marcas):

"a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada".

687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas «BOE» núm. 167, de 13 de julio de 2002 (Última modificación: 15 de septiembre de 2008) (BOE-A-2002-1398).

¹⁰² Art 9 Ley 71/2001. cit. "*Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor*".

¹⁰³ Artículo 31 Ley 71/2001. cit., "*Duración. El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años*".

3.2.1. Práctica del Registro marcario de obras sujetas a la excepción panorama

Es innegable que la práctica del registro como marca de obras protegidas como esculturas o fachadas de Museos constituye, en especial, para los Museos una nueva fuente de obtención de ingresos a través de los servicios y el desarrollo de nuevas gamas de productos que la marca permite dentro de las correspondientes clases señaladas en el registro. Igualmente, otra fuente de financiación derivada de la marca registrada para los Museos procede de la celebración de acuerdos de licencia de marca en los que se realiza un préstamo del nombre del Museo y sirve desde esta perspectiva para revalorizar el patrimonio inmaterial de la Administración Pública correspondiente.

Aunque las marcas pueden ser nacionales y, en cuanto tales, no tendrán más efecto que dentro de los límites fronterizos nacionales aunque puedan servir de base a solicitudes reflejas en otros países independientes unas de otra, las marcas de los Museos tienden a ser comunitarias e internacionales designando, a este efecto, un determinado número de Estados para los que se solicita la marca y donde estará protegida siempre que sea explotada.

Esta práctica del Registro, como se ha indicado previamente, conlleva una autorización o consentimiento del titular de los derechos de explotación de la obra protegida por el Derecho de Autor que, en el caso que nos ocupa de las obras sujetas a la excepción panorama del Derecho español de Autor no debería plantear ningún conflicto por tratarse de obras situadas en vías públicas (de dominio público). En este caso es razonable exigir a la Administración Pública un deber diligencia para la celebración de los necesarios acuerdos de cesión de derechos de autor o, en su caso, de licencia que le aseguren un estricto control de los derechos de explotación sobre la obra y le permita la adquisición por su parte de la marca.

Registrar como marcas las fachadas de edificios protegidos tiene un largo recorrido. Fuera de España, a título de ejemplo, ya desde 1978 en los USA se puede citar el dibujo del edificio Chrysler registrado como marca gráfica¹⁰⁴ en la USPTO el 17 de mayo de 1978.

Igualmente, en Australia¹⁰⁵ es de reseñar la política de uso de la imagen del edificio de la *Sydney Opera House* cuya gestión está encomendada a la *Sidney*

¹⁰⁴ USPTO, Registrada el 17 de mayo de 1978. US Serial number: 73170757 / US Registration Number: 1126888 en <http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4805:18ayv1.2.2>

¹⁰⁵ (Australia) Copyright Act 1968, nº63, 1968, Compilation nº 53, "65 Sculptures and certain other works in public places (1) This section applies to sculptures and to works of artistic craftsmanship of the kind referred to in paragraph (c) of the definition of artistic work in section 10. (2) The copyright in a work to which this section applies that is situated, otherwise than temporarily, in a public place, or in premises open to the public, is not infringed by the making of a painting, drawing, engraving or photograph of the work or by the inclusion of the work in a cinematograph film or in a television broadcast", en -----
<https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00180/Download>

Opera House Trust que es la titular de múltiples marcas¹⁰⁶ y, en concreto, ha registrado como marca una foto que representa la imagen misma del edificio, en concreto, la marca nº 1108803 .



Sydney Opera House, (Australia)
 Marca nacional Australia. *Sidney Opera House Trust* ¹⁰⁷
 (13.04.2006)
 Obra del arquitecto Jorrn Utzon

En relación con el uso de la imagen del edificio de la *Sydney Opera House*, se menciona en múltiples artículos doctrinales el conflicto con el fotógrafo profesional Simon Phipps ¹⁰⁸. Este fotógrafo realiza en 2007 una fotografía de la *Sydney Opera House* y la sube a iStockPhoto.com, una agencia “on – line” de almacenamiento perteneciente a la familia de empresas Getty Images¹⁰⁹ que colecciona fotos¹¹⁰ y videos libres de derechos¹¹¹ para su posterior utilización y distribución on-line mediante licencias, incluidas las comerciales¹¹². iStock rechaza la inclusión de la fotografía en su catálogo sobre la base de la Propiedad Intelectual. Contactada por el fotógrafo la *Sidney Opera House Trust*, ésta manifiesta su oposición al uso comercial de las fotografías del edificio y propone la utilización de las suyas bajo sus propias licencias para fines comerciales tal como se informa en su política de uso de la imagen de la *Sydney Opera House*. En esta política de uso se informa claramente al usuario que para un uso privado existe libertad para filmar y fotografiar el edificio pero para comercializar con la imagen de la *Sidney Opera House* se precisa obtener las correspondientes licencias con fines comerciales.¹¹³

¹⁰⁶ Véase, de titularidad de la *Sidney Opera House Trust* las marcas siguientes:
https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/quick/result?q=Sydney+Opera+House#_1352344

¹⁰⁷ Véase, Marca solicitada: 13.04.2006 Marca registrada 22.01.2007. clases Niza 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 43 , ver en
<https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/view/1108803?q=Sydney+Opera+House>

¹⁰⁸ Véase, para la dotrina: CLAYTON NEWELL, B., “Freedom of Panorama: A Comparative Look at International Restrictions on Public Photography”, Creighton Law Review, 2011, vol.44, pág 422 y especialmente nota 123, en -----
http://dspace.creighton.edu:8080/xmlui/bitstream/handle/10504/40711/21_44CreightonLRev405%282010-2011%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

¹⁰⁹ Véase sobre iStock : <https://www.istockphoto.com/es/about-us>

¹¹⁰ Véase, para fotografías: <https://www.istockphoto.com/es/fotograf%C3%ADas-de-stock>

¹¹¹ Véase para videos: <https://www.istockphoto.com/es/pe%C3%ADculas>

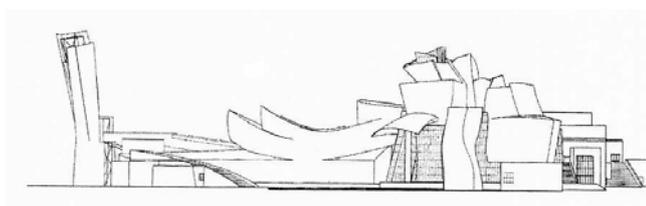
¹¹² Véase los términos de licencia a los usuarios: <https://www.istockphoto.com/es/legal/license-agreement>

¹¹³ Véase: “Filming and photography at the Sydney Opera House” “SOH does not approve of the use of an image of SOH (whether photographs or logos incorporating the photographic image or a stylised image of SOH) to promote goods or services when there is no sponsorship, endorsement or other association between SOH and those goods or services. Examples include: - professional photographers using photographs of SOH to advertise their photography services; - businesses using images or logos of SOH to advertise their goods or services when they have no commercial or sponsorship association with SOH; - filming of advertisements featuring SOH prominently or exclusively where the advertised product or service has no connection with SOH. You may not use the image of SOH to suggest sponsorship or use it as a trade mark (or in the course of trade) in a manner which may mislead consumers into believing that your product or service has an association with the SOH unless you have been granted a licence by SOH to use

Dentro del ámbito español, existen múltiples ejemplos de registro como marca de edificios protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual sujetos a la excepción panorama. En el conjunto de marcas existentes para Museos, como se puede apreciar a continuación, se han seleccionado y reproducido, a título de ejemplo, aquellas que marcas que directamente reproducen mediante fotografía o mediante dibujo la forma exterior de los mismos. Sólo se ha incluido para el Museo Guggenheim Bilbao, entre las existentes, las dos diferentes marcas y formas de manifestarse en el mercado: la primera figurativa de 1996 y la segunda figurativa consistente en la reproducción a dibujo de la imagen externa del Museo de 2002.



Marca Figurativa WIPO
(1996-2016)¹¹⁴



Marca figurativa EUTM
(26.06.2002)¹¹⁵

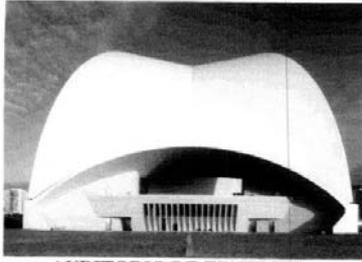
MUSEO GUGGENHEIM (BILBAO)
Obra del arquitecto: Frank O. Gehry

Las restantes marcas seleccionadas corresponden a edificios emblemáticos y su representación, como se puede apreciar, son fotografías de los propios edificios:

the image in this way. Such commercial uses of the Opera House image are exclusive to SOH and its licensed users only" en -----
https://www.sydneyoperahouse.com/content/dam/pdfs/policies/SOH_Filming_at_Sydney_Opera_House.pdf

¹¹⁴ WO: Marca Internacional nº 651657, Fecha de solicitud 7-3-1996, Expirada 07.03.2016, Titular: *Peggy Guggenheim Collection*, Delegación en Venecia de la *Sociedad Solomon R. Guggenheim Foundation* GUGGENHEIM BILBAO; , países designados: AT-BX-CH-DE-FR-IT-LI-MA-MC-PT; Clases Niza, 16,25,41

¹¹⁵ EUIPO: Marca registrada nº 002756153, solicitada : (26.06.2002, fecha registro: 26.02.2004 ; Clases Niza: 2, 3, 6, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45. <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/002756153> ; Otra Marca: GUGGENHEIM MUSEUM BILBAO, Marca nº 012308508, Clase Niza:16,25,41, fecha solicitud: 13.11.2013; fecha de registro: 14.04.2014. Titular: The Solomon R. Guggenheim Foundation , <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012308508>



AUDITORIO DE TENERIFE

AUDITORIO DE TENERIFE

Marcas mixta nacionales registradas:

Auditorio de Tenerife S.A.

(24.06.2004) ¹¹⁶

Obra del arquitecto: Santiago

Calatrava Valls

TORRE AGBAR (BARCELONA)

Marca comunitaria Tridimensional EUTM: Merlin

Properties, SOCIMI, S.A. ¹¹⁷

(31.12.2001)

Obra del arquitecto: Jean Nouvel,



CASA BATLLÓ

CASA BATLLÓ (BARCELONA)

Marcas mixta nacionales e internacionales:

Casa Batlló S.L ¹¹⁸

(18.05.2010)

Obra del arquitecto Antoni Gaudí,

No obstante, es necesario poner de relieve que esta práctica de registro marcario de obras de arte de notable valor artístico y cultural sujetas a la excepción panorama puede verse afectada por la alegación de alguna o de

¹¹⁶ Entre otras: Marca nacional registrada / Clases Niza: 16, 9, 38, 41, 15, 14, 35, 25, Expediente: M 2603388, Expediente: M 2603385; Expediente : M 2603386; Expediente: M 2603387 ; Expediente: M 2603389; Expediente: M 2603383 ; Expediente: M 2603384

¹¹⁷ EUIPO: Marca nº 002535078 , solicitada 31.12.2001 fecha de registro: 19.11.2003. Clases Niza.1.,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42. <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/002535078>

¹¹⁸ Se cita a título de ejemplo, ya que en este caso cabe considerar el conflicto, no desde la excepción panorama, sino desde el registro marcario de obras de arte ya en dominio público (que excede del objeto de este artículo): Marca nacional registrada / Clases Niza: 09 14 16 18 20 21 25 28 30 32 35 41 43; Expediente: M 2930869; Marca solicitada: 18.05.2010; Marca registrada: 30.08.2010 ; y para las marcas registradas en EUIPO, véase: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/CASA%20BATLL%C3%93>

varias de las causas de denegación o de nulidad absolutas previstas en la Ley nacional de Marcas (LM) y en la Directiva de Marcas (DM)¹¹⁹, en concreto, por las siguientes:

- Por la falta de carácter distintivo de los signos (art 5 (1) (b) LM y art 4 (1) (b) DM);
- por su naturaleza descriptiva (art 5 (1) (c) LM y art. 4 (1) (c) DM);
- por el hecho de estar constituidos exclusivamente por la forma que da un valor sustancial al producto (art.5 (1) (e) LM y art 4 (1) (e) (iii) DM); o,
- por ser contraria la marca al orden público o a las buenas costumbres (art.5 (1) (f) LM y art 4 (1) (f) DM).

No obstante, también es preciso señalar que, de entre las anteriores causas apuntadas, las dos primeras, la de falta de distintividad y la basada en el carácter descriptivo del signo, éstas no impiden por completo la protección o el registro de estas obras de arte como marca *“siempre que la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los que se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma”*¹²⁰.

Por su parte, la tercera causa de denegación basada en que el signo es una forma que da valor sustancial al producto (funcionalidad estética), ésta no puede redimirse por su posterior adquisición de distintividad pero su denegación hay que apreciarla en relación con los productos para los que se solicita registro y, podrá ser, en todo caso, aplicable para los servicios solicitados en el registro.

Con respecto a la última de las causas de denegación o de nulidad de la marca de una obra protegida por el Derecho de Autor sujeta a la excepción panorama, para que pueda ser considerada como contraria al orden público o a las buenas costumbres, en mi opinión, la marca debe constituir una amenaza real y grave a un interés fundamental de la sociedad que, en todo caso, deberá ser apreciado y valorado por el órgano nacional correspondiente.

Desde esta perspectiva y considerando la interrelación existente entre la marca y la excepción panorama del Derecho de Autor, la utilización de la marca necesitaría guardar un estricto equilibrio entre el monopolio otorgado por el registro marcario y la inmunidad concedida por la excepción panorama para evitar que un uso exorbitante de aquel pueda ser calificado como una amenaza real y grave del derecho a la libertad de expresión o del interés cultural.

¹¹⁹ Artículo 4, Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, (OJ L 336, 23.12.2015, p. 1–26 ; ELL: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj>)

¹²⁰ Art. 5 (2) Ley 71/2001. cit ., nota 101; y art. 4 DM cit., nota 119 (4) *“No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud de registro, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo. No se declarará nula una marca por los mismos motivos si, antes de la fecha de la solicitud de nulidad, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo. (5) Los Estados miembros podrán establecer que el apartado 4 también se aplique cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la fecha de la solicitud de registro pero antes de la fecha de registro”*.

3.2.2. Equilibrio entre la excepción panorama y las “obras” marca “culturizada”

Como se ha apuntado, el equilibrio entre la inmunidad concedida por la LPI para las manifestaciones secundarias de obras protegidas y el monopolio acordado por estas marcas radica, en mi opinión, por un lado, en el respeto de la exclusión del uso comercial de las manifestaciones secundarias de las obras preexistentes protegidas, ya conseguida por la propia LPI a través del “Test de los Tres Pasos”, y por otro, en la no utilización de estas marcas con un carácter exorbitante como bloqueo absoluto a los usos permitidos por la excepción panorama y, por supuesto, por las restantes excepciones previstas en la LPI.

Dentro de este contexto, ante los tribunales extranjeros y nacionales se han sustanciado una serie de conflictos suscitados entre los titulares de las marcas de obras protegidas y los autores de las manifestaciones secundarias fotográficas de carácter comercial. Estos conflictos se han resuelto de diferente forma pero dentro de una misma línea de razonamiento.

3.2.2.1. Falta de distintividad de la marca¹²¹: Caso “*Rock & Roll Hall of Fame*” (1998)¹²²

En el caso “*Rock & Roll Hall of Fame*” de 1998,¹²³ los tribunales de los USA han tenido ocasión de pronunciarse manteniéndose exclusivamente dentro del ámbito de la marca y de la competencia desleal, sin referencia a la excepción panorama¹²⁴.

¹²¹ SPENCER, A.T., “*When a Landmark Cannot Serve as a Trademark: Trademark protection for Building Designs*”, 2 Wash. U.J. L. & Pol’y 517 (2000), en http://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol2/iss1/17/; CLAYTON NEWELL, B., “*Freedom of Panorama: A Comparative Look at International Restrictions on Public Photography*”, *op. cit.*, pag. 422.; ROMANELLI, R. Q., “*Rock and Roll Hall of Fame and Museum, Inc. v. Gentile Productions*”, 134 F.3d 749 (6th Cir. 1998), 8 DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. L. 403 (1998) en <https://via.library.depaul.edu/jatip/vol8/iss2/8/>;

¹²² *Rock & Roll Hall of Fame & Museum, Inc. v. Gentile Production*, 134 F. 3d749 (6th Cir.1988) en https://cyber.harvard.edu/people/ffisher/IP/1998_Rock_Abridged.pdf ; ROMANELLI, R. Q., “*Rock and Roll Hall of Fame and Museum, Inc. v. Gentile Productions*”, 134 F.3d 749 (6th Cir. 1998), 8 DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. L. 403 (1998) en <https://via.library.depaul.edu/jatip/vol8/iss2/8/>; Iguualmente , véase *Rock & Roll Hall of Fame & Museum, Inc. v. Gentile Production*, 71F. Supp 2d 755 (N.D. Ohio 1999) en <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/71/755/2515490/>

¹²³ Véase, *previamente*, *Rock & Roll Hall of Fame & Museum, Inc. v. Gentile Productions*, 934 F. Supp. 868 (N.D. Ohio 1996) en <https://casetext.com/case/rock-and-roll-hall-of-fame-v-gentile>, *Rock & Roll Hall of Fame & Museum, Inc. v. Gentile Production*, 134 F. 3d749 (6th Cir.1988) en <https://www.ravellaw.com/opinions/33dc4f57e95cb40828644d7c0870a3a0/>;

¹²⁴ 1990 (“AWCPA”) Architectural Works Copyright Protection Act, Pub. L. No. 101-650, §§ 701-706, 104 Stat. 5089, 5128 (1990) (codified as amended in scattered sections of 17 U.S.C.) Section 120(a): “*The copyright in an architectural work that has been constructed does not include the right to prevent the making, distributing, or public display of pictures, paintings, photographs, or other pictorial representations of the work, if the building in which the work is embodied is located in or ordinarily visible from a public place*”. Circular 92, Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code, December 2016 en <https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf>

En este supuesto, el conflicto se plantea entre el fotógrafo profesional Ch. M. Gentile que, a través de la empresa *Gentile Productions*, comercializa posters realizados a partir de su fotografía del Cleveland “*Rock & Roll Hall of Fame*” y el Museo. En el poster, el fotógrafo incluye en el borde inferior las palabras “*Rock & Roll Hall of Fame*” y la palabra Cleveland y añade perfectamente identificado en el mismo su propio copyright como autor del poster.

Contra la comercialización de este poster que reproduce fotográficamente el edificio del “*Rock & Roll Hall of Fame*” se opone el Museo en 1996, y alega, entre otras, que el fotógrafo ha infringido su marca denominativa “THE ROCK AND ROLL HALL OF FAME” registrada para servicios y la marca consistente en un dibujo que representa la forma del edificio. La marca de 1995 se reproduce a continuación a los solos efectos de ejemplo. La posterior marca del Museo de 1999 no entra en el caso del litigio.



En este caso, el Tribunal para desestimar las peticiones del Museo considera que el Museo demandante no demuestra, dentro del ámbito de derecho marcario, que hubiera usado su marca de diseño del edificio como fuente unívoca de distinción y origen. Por el contrario, en la sentencia se señala que está probado que el Museo usa la marca – el diseño del Museo- de forma inconsistente en camisetas, posters y tarjetas y el tribunal estima que este uso de la marca por el Museo no crea una permanente, sólida y distintiva impresión comercial como indicador de la fuente del origen de la mercancía para los clientes.

El Tribunal considera además que: *“cuando vemos la fotografía en el póster de Gentile, no reconocemos fácilmente el diseño del edificio del Museo como un indicador de la fuente o de patrocinio. Lo que vemos, más bien, es una fotografía de un hito público conocido y accesible. Dicho de otra manera, en el cartel de*

¹²⁵ Véase, para la marca denominativa, “Rock and Roll Hall of Fame” USPTO ref number 74661324, US R. n. 2058041, Fecha de solicitud en 1995, , fecha de registro 1997 en http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=74661324&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch ; Marca combinada UKIPO - UK0002026474B solicitada en 1995 y registrada 1998 en <https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK0002026474B> ;

¹²⁶ Véase, para la marca denominativa “Rock and Roll Hall of Fame and Museum Cleveland”, USPTO, US serial number 75670851, fecha solicitud 1999, Fecha de concesión 2000 y marca combinada nº UK00002210104, solicitada en 1999 y fecha concesión 2000 en <https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00002210104>

Gentile, el edificio del Museo no nos parece una marca separada y distinta del bien, sino, más bien, el bien en sí mismo".¹²⁷

El Tribunal, en esta sentencia, realiza una apreciación interesante que puede afectar al futuro del signo distintivo registrado en 1999 y, por extensión, a los signos registrados de dibujos de la forma de los Museos: *"Una imagen o un dibujo del Museo no es fantasioso de la misma manera que una palabra como Exxon lo es cuando se acuña como marca de servicio. Dicha palabra es distintiva como marca porque a un consumidor fácilmente le parece que no tiene otro propósito. Por el contrario, una imagen del Museo en un producto podría percibirse más fácilmente como una ornamentación que como un identificador de fuente"*¹²⁸.

En este caso, el Tribunal reconoce el derecho del fotógrafo ya que la marca de 1995 no es lo suficientemente conocida en el momento de los hechos y la fotografía no genera en el ánimo del consumidor ninguna vinculación con la marca ni con la idea de un patrocinio por parte del Museo. El Tribunal, manteniéndose dentro del derecho marcario y de la competencia desleal, concluye que la fotografía del edificio realizada por Gentile y comercializada por medio de posters no supone por lo tanto, una infracción de la marca registrada como dibujo de la forma del edificio en 1995 ¹²⁹.

Conflictos de edificios en similares circunstancias al caso *"Rock & Roll Hall of Fame"* no se han presentado ante los tribunales en España por el momento o, al menos no se ha tenido acceso a los mismos.

3.2.2.2. Distintividad y uso equilibrado de la marca: Caso "Toro de Osborne" (2006)

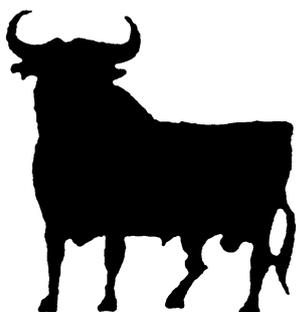
Ahora bien, ante los tribunales nacionales, sí se ha planteado, un litigio con respecto a la utilización comercial por terceros de la figura o silueta del *"Toro de Osborne"* situada, en este caso y como ya se ha indicado en páginas

¹²⁷ Rock and Roll Hall of Fame and Museum Inc. v. Gentile Productions, 134 F.3d 749: *"That is to say that, when we view the photograph in Gentile's poster, we do not readily recognize the design of the Museum's building as an indicator of source or sponsorship. What we see, rather, is a photograph of an accessible well-known, public landmark. Stated somewhat differently, in Gentile's poster, the Museum's building strikes us not as a separate and distinct mark on the good, but, rather, as the goods itself."*

¹²⁸ Rock and Roll Hall of Fame and Museum Inc. v. Gentile Productions, 134 F.3d 749: *"A picture or a drawing of the Museum is not fanciful in the same way that a word like Exxon is when it is coined as a service mark. Such a word is distinctive as a mark because it readily appears to a consumer to have no other purpose. In contrast, a picture of the Museum on a product might be more readily perceived as ornamentation than as an identifier of source"*

¹²⁹ *"Rock & Roll Hall of Fame & Museum, Inc. v. Gentile Production, 134 F. 3d749 (6th Cir.1998) Decision: "Vacated and remanded. The trademark holder failed to show a likelihood of success on its merits of its infringement claim, due to its inconsistent use of the museum's design to serve a source-identifying function. Not all inherently distinctive symbols function as trademarks. To be protected, designation must create separate and distinct commercial impression which performs trademark function of identifying the source of merchandise to customers. The trademark holder had been inconsistent in its use of the building's likeness. Further, the use of the name may have been fair use. Since there is not a strong likelihood of success on the merits, no injunction should have been issued." Igualmente en -----*
https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/1998_Rock_Abridged.pdf;

precedentes, en un cartel publicitario visible desde la zona de dominio público en la autopista A -8¹³⁰. Esta figura, registrada como signo distintivo protegido por el derecho marcario y considerada como marca renombrada¹³¹ es objeto de reproducción por terceros no autorizados en prendas (gorros, camisetas), llaveros, pegatinas, postales, ceniceros, azulejos, cerámica, posavasos así como en otras reproducciones a escala.



Marca gráfica figurativa registrada EUTM nº 00866269¹³². Titular Grupo Osborne S.A.¹³³
Obra del pintor y dibujante: Manuel Prieto Benítez

En este conflicto, la Audiencia Provincial de Sevilla, en su sentencia de 31 de enero 2006¹³⁴, constata que la utilización en los productos intervenidos del signo marcario conocido como el Toro de Osborne tiene como *“finalidad el aprovechamiento del prestigio inherente al mismo, fruto de su excepcional fuerza creativa y también de la continuada y onerosa labor de promoción efectuada por la titular de la marca”*. La Audiencia declara que considerando que en el artículo 274 del Código Penal se sanciona *“a quien reproduzca, imite, modifique*

¹³⁰ STS (S. contencioso-administrativo, secc 3), 30.12.1997, (rec 652/1994) Ponente: GONZALEZ GONZALEZ, O. (RJ\1997\9700) en la sentencia en la que se evita su demolición y la multa por infracción de la ley 25/1988 de 29 julio (RCL 1988\1655 y 2268) declara que la figura se ha convertido en algo decorativo, integrado en el paisaje FD Tercero; *“Es verdad, y ello no pasa desapercibido para esta Sala, que la imagen entra en el concepto europeo de publicidad encubierta o subliminal, entendida como exhibición verbal o visual de la marca de un productor de mercancías o un prestador de servicios con propósito publicitario (Directiva 97/36/CE). Si así no fuera, no se explicarían los gastos de mantenimiento de la valla que se costean por la entidad recurrente, e incluso la interposición de este recurso, en cuanto a impedir su demolición. Ahora bien, por encima de este factor, en la pugna de dos intereses en juego, debe prevalecer, como causa que justifica su conservación, el interés estético o cultural, que la colectividad ha atribuido a la esfinge del toro, en consonancia con el artículo 3.º del Código Civil, conforme al cual las normas se interpretarán según «la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de las mismas»”*

¹³¹ Art 8 (3) Ley 17/2001, cit.: *“Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades”*, en relación con su art. Artículo 34 (2) (c) de la misma con respecto a los derechos conferidos por la marca estipula: c) *Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”*.

¹³² Marca gráfica figurativa EUMT, nº 00866269 en clases Niza : 25, 29 y 33 en -----
<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000866269>

¹³³ Marcas del Grupo Osborne en: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/owners/181937>

¹³⁴ SAP Sevilla *cit.*, nota 78, FD Cuarto

o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, para distinguir los mismos o similares productos o actividades”, se puede llegar a la conclusión, al tratarse de una marca renombrada, de que “las conductas imputadas son susceptibles de integrar el requisito del tipo descrito en el mismo, siendo en este sentido muy significativa la prueba pericial practicada ratificando los informes incorporados a las actuaciones, «... todas las siluetas de los toros que presentan los objetos remitidos para estudio, son copia exacta del toro de la casa “Osborne...”»

En este caso, el uso comercial de la imagen del Toro es sancionado penalmente por la vía del derecho marcario y, como ya se ha señalado en páginas previas, por la vía del Derecho de Autor, ya que las categorías en conflicto, en el caso concreto, se limitan a aspectos puramente patrimoniales y la excepción panorama queda desvirtuada por la “lucrativa actividad comercial” del demandado. Podría decirse que, cuando la marca es un signo distintivo (ejemplo, la representación externa, la forma externa de un Museo, la fotografía de un edificio) que por razones de índole social o político ha adquirido una trascendencia cultural, en este caso se ha convertido o es un signo “culturizado” de «... interés estético o cultural...»¹³⁵. Para este supuesto, la sentencia fija un método de aproximación para establecer un uso equilibrado entre la marca y la excepción panorama en atención, en cada caso, a la categoría de intereses en conflicto.

a) Conflicto entre Intereses patrimoniales

Si los intereses en conflicto entre el titular del signo culturizado y el tercero generador de las manifestaciones secundarias del mismo son patrimoniales, esta apreciación es suficiente para considerar la existencia de una infracción de carácter penal tanto a los derechos de la marca (como a los derechos de propiedad intelectual) por parte de este tercero. En este sentido, la Audiencia manifiesta que “*cuando las categorías en conflicto se limitan a aspectos puramente patrimoniales, los de la entidad recurrente (titular de la marca) frente a los de los acusados, con importantes márgenes comerciales (...) y sin que sea admisible que respecto a su lucrativa actividad comercial pueda asociarse una difusa promoción cultural de lo español en cuanto es aquella, la actividad lucrativa, la razón principal de la comercialización de los productos intervenidos, al no apreciarse ninguna razón para limitar los legítimos derechos del titular de la marca*¹³⁶”. Junto al interés patrimonial del tercero derivado de la actividad comercial que le es imputada, la Audiencia, para no limitar los derechos del titular de la marca, igualmente aprecia en el propio titular de la marca la concurrencia de una serie de conductas: - una inexistente conducta permisiva o aquiescente por su parte con el uso comercial del tercero, - una asunción por su parte de los gastos de mantenimiento relacionados con la obra protegida objeto de su marca y - un uso continuado de la marca como signo gráfico distintivo de la actividad empresarial que le es propia.

La exclusión del uso comercial de las manifestaciones secundarias de la inmunidad concedida por la excepción panorama por la aplicación de la Regla de

¹³⁵ SAP Sevilla *cit.*, nota 78, FD Quinto

¹³⁶ SAP Sevilla *cit.*, nota 78, FD Quinto

los Tres Pasos (art. 40 bis LPI) junto con esta aplicación del derecho marcario guardan así un equilibrio entre ellas sin que exista ningún conflicto con posibles intereses públicos derivados de los derechos humanos y libertades fundamentales originados por el efecto de “culturalización” del signo distintivo inexistentes en la actividad desempeñada por el demandado.

b) Conflicto entre el interés patrimonial y el interés cultural

En esta comparación, cuando el conflicto se suscita entre el interés patrimonial del titular del signo “culturizado” y el interés cultural (no comercial) del tercero generador de las manifestaciones secundarias de la obra protegida, la Audiencia manifiesta que debería prevalecer el interés cultural: *“En esta pugna de intereses tampoco nos ofrece duda el que debería prevalecer, frente a los intereses patrimoniales el interés cultural, y ello es así si además tenemos en cuenta la implicación de la entidad recurrente en el reconocimiento como símbolo cultural de su signo marcario, por lo que no sería admisible una actuación contraria a sus propios actos. Quiere esto decir que cuando la efigie del Toro (o en su caso, de cualquier obra protegida dentro de la excepción panorama) sea utilizada como una dimensión estrictamente cultural, o predomine en su utilización esta finalidad, es más que cuestionable que algo pudiera objetar”*.

A la vista de esta sentencia, cualquier intento del titular de un signo “culturizado” de restringir los usos inmunes autorizados por la LPI y, en concreto, la reproducción, distribución y comunicación pública por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras permanentemente situadas en una vía pública¹³⁷, podría ser considerado como una conducta exorbitante contraria al orden público o a las buenas costumbres.

3.3. Incidencia de la selección de la Ley y Jurisdicción aplicables en la excepción panorama

Por último, es preciso mencionar sólo de forma tangencial por exceder del objeto de la presente contribución, la posibilidad de limitar la aplicación de la excepción panorama de la LPI en los supuestos de conflicto de intereses entre el autor y/ o titular de los derechos de explotación sobre una obra preexistente y un tercero generador y/o reutilizador de las manifestaciones secundarias, mediante la selección de ley de Propiedad Intelectual y jurisdicción del Estado de la Unión que los autores estimen más conveniente tanto por el tenor de la excepción como por su aplicación por los tribunales.

¹³⁷ Véase sin entrar en su análisis, las Cláusulas Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial del Museo Guggenheim Bilbao, 2.3.1 en su párrafo 3 que afecta directamente a la excepción panorama del art. 35(2) LPI: *“En particular, la representación gráfica del edificio del Museo Guggenheim Bilbao constituye una marca registrada de la que es titular FMGB, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual, lo que le confiere el derecho exclusivo a su utilización, reproducción, comunicación pública o distribución, así como la facultad de impedir su uso por terceros no autorizados. Queda expresamente prohibida la reproducción, comunicación pública, transformación o distribución de la imagen del Museo Guggenheim Bilbao en cualquier soporte y para cualquier fin, sin el previo consentimiento expreso por escrito de FMGB.”* Se restringe igualmente la excepción del artículo 35(1) LPI de reproducción inmune con ocasión de informaciones de actualidad. Véase, en <https://www.guggenheim-bilbao.eus/informacion-legal/>

En la actualidad esta situación se puede producir con una mayor facilidad y asiduidad debido a la utilización o reutilización “on-line” con carácter comercial de las manifestaciones secundarias, como ya se ha indicado en páginas precedentes, que puede conducir al autor a solicitar el amparo de una norma y de una jurisdicción de un Estado de la Unión que fueran más restrictivas de las que le corresponderían por su nacionalidad o por el país de localización de la obra preexistente que, en este caso, podría ser el Derecho español de Autor. No obstante, es necesario tener siempre presente para la realización de esta elección que el tribunal sólo se tendrá en consideración los daños ocasionados en la jurisdicción del país seleccionado.

Con respecto a la aplicación de la ley del país seleccionado, ésta es posible sin discriminación alguna entre los autores nacionales y los de los restantes Estados miembros de la Unión ya que: *“Los derechos de autor y los derechos afines están comprendidos en el ámbito de aplicación del Tratado, a efectos del párrafo primero del artículo 7, y, por tanto, el principio general de no discriminación establecido en dicho artículo se aplica a dichos derechos. 3) El párrafo primero del artículo 7 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que un autor o un artista de otro Estado miembro, o sus derechohabientes, pueden invocar directamente ante el Juez nacional el principio de no discriminación que dicha disposición establece para gozar de la protección reservada a los autores y artistas nacionales”*¹³⁸

De igual modo, en el marco de la excepción panorama, el posible problema de jurisdicción es resuelta de conformidad con el Reglamento (Bruselas I bis) 1215 /2012 de la Unión Europea¹³⁹ cuyo artículo 7 (2) estipula que: *“Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro: en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso”*.

Este artículo ha sido objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la base del anterior art. 5 (3) del Reglamento - Bruselas - I¹⁴⁰ declarando en el caso Hejduk¹⁴¹ que, *“en caso de una supuesta vulneración de los derechos de autor y de los derechos afines a los derechos de*

¹³⁸ STJUE 20.10.1993, Asuntos acumulados C-92/92 y C-326/92., *Phil Collins contra Imtrat Handelsgesellschaft mbH y Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH y Leif Emanuel Kraul contra EMI Electrola GmbH*. (ECLI:EU:C:1993:847)

¹³⁹ REGLAMENTO (UE) No 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil OJ L 351, 20.12.2012, p. 1–32 ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1215/oj>; así como la aplicación del Reglamento Roma II, Reglamento (CE) n° 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) OJ L 199, 31.7.2007, p. 40–49 cuyo artículo 8(2) estipula: ” 1. *La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección”*

¹⁴⁰ Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,

¹⁴¹ STJUE (S.Cuarta), 22.01.2015, Asunto C-441/13, *Pez Hejduk contra EnergieAgentur.NRW GmbH*. Ponente SAFJAN, M., (ECLI:EU:C:2015:28)

autor garantizados por el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se haya ejercitado la acción, dicho órgano jurisdiccional será competente, en virtud del lugar de materialización del daño, para conocer de una acción de responsabilidad por la vulneración de esos derechos cometida al ponerse en línea fotografías protegidas en un sitio de Internet accesible desde su circunscripción territorial. Dicho órgano jurisdiccional sólo será competente para conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenece”.

Una Interpretación similar del citado artículo había sido ya realizada, en el Caso *Pinckney*¹⁴² en el que el TJUE declara que: “*en caso de que se alegue una vulneración de los derechos patrimoniales de autor garantizados por el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la demanda, éste es competente para conocer de una acción de responsabilidad ejercitada por el autor de una obra contra una sociedad domiciliada en otro Estado miembro y que ha reproducido en éste la referida obra en un soporte material que, a continuación, ha sido vendido por sociedades domiciliadas en un tercer Estado miembro a través de un sitio de Internet accesible también desde la circunscripción territorial del tribunal ante el que se ha presentado la demanda. Dicho órgano jurisdiccional únicamente es competente para conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenece”.*

Por lo tanto, según el TJUE, tanto la materialización del daño como el riesgo de dicha materialización se derivan de la posibilidad de acceder, en el Estado miembro al que pertenece el órgano jurisdiccional ante el que se ha ejercitado la acción, a través del sitio de Internet accesible desde la circunscripción territorial del tribunal ante el que se ha presentado la demanda. Este será, en todo caso, el órgano responsable de valorar el daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenece.

4. CONCLUSIONES

Por último, de lo expuesto se desprende que la inmunidad prevista en la excepción panorama del Derecho de Autor español interpretada de conformidad con la Regla de los Tres-Pasos implica:

- Su aplicación a las obras protegidas situadas permanentemente en las vías públicas, siendo posible excluir de la excepción aquellas que están situadas en lugares públicos de titularidad privada o pública que no son vías públicas, aunque sean visibles desde las mismas al no estar expresamente previstas estas circunstancias en la ley como sucede en aquellas jurisdicciones extranjeras que sí las admiten.
- Su aplicación a la generación de manifestaciones secundarias de la obra protegida mediante técnicas expresamente previstas como la pintura, dibujo, fotografía y procedimientos audiovisuales, siendo éstas las únicas autorizadas para su distribución y comunicación pública.

¹⁴² STJUE (S. Cuarta). 3.10.2013, Asunto C-170/12, *Peter Pinckney contra KDG Mediatech AG*, Ponente SAFJAN, M (ECLI:EU:C:2013:635)

-
- Su inaplicación a la generación de obras secundarias digitales y/o analógicas por efecto de la transformación de las obras protegidas bien como obras derivadas bien como obras compuestas, al no estar expresamente incluida la transformación en la inmunidad. Su admisión supondría una interpretación exorbitante de la excepción que podría conducir a un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o, en su caso, del titular de los derechos de explotación sobre la obra.

 - Su inaplicación al uso comercial de las manifestaciones secundarias de las obras protegidas al ser factible apreciar una posible incompatibilidad entre el interés público subyacente en la inmunidad prevista y el manifiesto ánimo de lucro revelado por su uso comercial realizado bien por el tercero que las genera, bien en su caso, por un tercero que las reutiliza. Uso comercial, directo o indirecto, que entraría en conflicto con el derecho del autor y/o del titular de los derechos de explotación a la explotación normal de la obra protegida.

Esta situación de equilibrio entre los intereses en juego no varía o no debería variar por el hecho de constituir las obras preexistentes - vía fotografía o vía dibujo – objeto de registro marcario. La marca, en este caso, “culturizada” y siempre que hubiera ganado distintividad, funcionaría como monopolio frente a actividades de terceros realizadas con ánimo de lucro, con un carácter comercial directo e indirecto y permanecería inerte ante actividades realizadas por terceros en el ámbito del interés general previsto en la LPI y sin ánimo de lucro directo e indirecto.