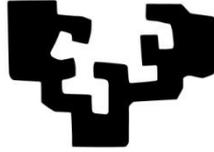


eman ta zabal zazu



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

ZUZENBIDE
FAKULTATEA
FACULTAD
DE DERECHO

TRABAJO DE FIN DE GRADO – GRADO EN DERECHO

ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN COMUNITARIA
RELATIVA A LAS OBRAS HUÉRFANAS CON
ESPECIAL ATENCIÓN A LA NORMATIVA
ESPAÑOLA.

TRABAJO REALIZADO POR: JORGE URIO PALOMANES

DIRIGIDO POR: ISABEL HERNANDO COLLAZOS

AÑO ACADÉMICO: 2017-2018

FECHA: 21/06/2018

ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN COMUNITARIA RELATIVA A LAS OBRAS HUÉRFANAS CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA NORMATIVA ESPAÑOLA.

1. Introducción.....	4
PARTE PRIMERA: OBRAS HUÉRFANAS	9
2. Concepto y elementos que conforman la obra huérfana	9
3. Origen y motivos de la solución legal a las obras huérfanas	10
3.1. Caso Google Books.....	11
3.2. Causas de orfandad	14
3.3. Volumen e impacto de las obras huérfanas	15
PARTE SEGUNDA: ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO	20
4. Antecedentes Legislativos	20
4.1 Antecedentes de la Directiva 2012/28/UE sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas.....	20
4.2 Antecedentes del Artículo 37. Bis del Texto Refundido de La Ley de Propiedad Intelectual.....	23
5. Estudio de la legislación vigente	24
5.1. Entidades beneficiarias	25
5.2 Obras consideradas huérfanas.....	26
5.3. Concepto de obra huérfana	29
5.3.1 La Orfandad Parcial.....	30
5.3.2 Obras en Colaboración y Obras Colectivas	33
5.4 Usos Autorizados de obras huérfanas	34
5.4.1 Comunicación Pública	34
5.4.2 Reproducción	35
5.4.3 Finalidad del uso	35
5.4.4 Correlación entre excepciones y límites	37
5.4.5 Mención de los autores y otros titulares de derechos	38
5.5. Búsqueda diligente	38
5.5.1 Sujetos autorizados para realizar la Búsqueda Diligente	39
5.5.2 Momento en el que habrá de realizarse la Búsqueda Diligente	40
5.5.3 Lugar donde habrá de realizarse la Búsqueda Diligente	41
5.5.4 Modo en el que habrá de realizarse la Búsqueda Diligente.....	42
5.5.5. Registro de la Búsqueda Diligente	43
5.5.6 Final de la Búsqueda Diligente	45

5.6 Fin de la condición de obra huérfana y compensación por el uso de la obra	46
5.6.1 Dudas que surgen en relación con el fin de la condición de obra huérfana..	47
5.6.2 Compensación Equitativa.....	50
5.7 Reconocimiento mutuo de la condición de obra huérfana	52
6. Conclusiones.....	53
7. Bibliografía y recursos utilizados	56

1. Introducción.

El objeto de la propiedad intelectual es la obra original, tal y como se establece en el artículo 10.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), debiendo entenderse dicha originalidad como el reflejo de la personalidad del autor en la obra¹.

La obra, tal y como señala el artículo 1 TRLPI, puede ser literaria, artística o científica, y corresponde al autor por el mero hecho de su creación. El artículo 2 del mismo texto legal dispone que *“La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley”*.

Dicho lo cual, puede observarse que la propiedad intelectual o lo que es lo mismo, el derecho de autor (término que se utiliza en la TRLPI como rúbrica del Libro Primero), está formado por dos facetas: los derechos morales y los derechos patrimoniales. El derecho moral del autor se configura en el artículo 14 TRLPI como un derecho personalísimo que se caracteriza por ser irrenunciable e inalienable y que tiene como objetivo, proteger a la persona del autor a través de su obra².

En lo relativo a los derechos de carácter patrimonial, el artículo 17 TRLPI, además de numerar cuales son (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación), atribuye en la misma línea del ya nombrado artículo 2, el ejercicio exclusivo de los mismos al autor, de modo que todo aquel que pretenda realizar alguno de los actos de explotación, necesitará salvo en una serie de casos previstos en la Ley, recabar la pertinente autorización del autor, para poder explotar la obra.

Este trabajo pretende analizar la situación que se origina en aquellas ocasiones en las que o bien el autor no es identificable, o bien el autor si está identificado pero no puede ser localizado, siendo imposible en ambas hipótesis, conseguir por parte del interesado en explotar la obra, la necesaria autorización del autor. En estos supuestos, nos encontramos ante las denominadas como obras huérfanas.

Si bien el concepto de orfandad de una obra no es algo novedoso, ya que podría decirse que es intrínseco a toda creación el hecho de que por determinados

¹ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. *et al.* (2015) “Manual de Propiedad Intelectual”. 6ª Edición. Tirant Lo Blanch, Valencia, p. 53.

² BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. *et al.* *Op. Cit.*, p. 125.

motivos, entre los que podrían destacarse el paso del tiempo o el desinterés por parte del titular de la obra, se pierda el rastro del autor de la misma, lo novedoso es la dimensión que ha adquirido dicho problema en las últimas dos décadas, de la mano de los procesos de digitalización masiva de obras creadas a lo largo del siglo XX, llevados a cabo dentro de planes de iniciativa pública, como la Biblioteca Digital Europea (Europeana)³, o dentro de planes de iniciativa privada como el caso Google Books; caso paradigmático este último y que con posterioridad se analizará, que deja patente el impacto económico de las obras huérfanas⁴.

Esta digitalización de las obras pertenecientes a sus colecciones que están realizando las bibliotecas, los centros de enseñanza, los archivos, los museos, etc., supone desde el punto de vista de los derechos de autor, un acto de reproducción, puesto que en base al artículo 18 TRLPI, *se entiende por reproducción 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.*

Bien es cierto que la reproducción viene en determinados casos amparada por una excepción legal⁵, como es el caso de la Directiva 2001/29/CE 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 (DASI). La misma, en su artículo 5.2 c) prevé que *“Los Estados miembros podrán prever excepciones o limitaciones al derecho de reproducción (...) en relación con actos específicos de reproducción que lleven a cabo bibliotecas, centros de enseñanza, museos accesibles al público o archivos, que no tengan intención de obtener un beneficio económico o comercial directo o indirecto”*.

Excepción, que acorde con el recién citado artículo de la DASI, está prevista en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 37.1 TRLPI, al afirmar que *“Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, cuando*

³ *Europeana es la biblioteca digital europea, que funciona como punto de acceso en línea multilingüe común al material cultural digital de toda Europa (libros, periódicos, fotografías, obras cinematográficas y audiovisuales, documentos de archivos, obras de museo, patrimonio monumental y arqueológico, etc.), que constituye una formidable oportunidad para la valorización del patrimonio cultural de los Estados miembros y el acceso de todos los públicos a este patrimonio.* Definición extraída de: Conclusiones del Consejo, de 20 de noviembre de 2008, relativas a la biblioteca digital europea EUROPEANA.

⁴ ESPÍN ALBA, I. (2014) “Obras huérfanas y derecho de autor”. 1ª edición. Aranzadi SA, Cizur Menor, p.17.

⁵ EVANGELIO LLORCA, R. (2012) “Un nuevo reto para la digitalización y puesta a disposición de obras intelectuales: el uso de obras huérfanas y descatalogadas” en diario *La Ley*, núm. 6948/2012, p. 1.

aquellas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación o conservación”.

Asimismo, la puesta a disposición del público de las obras digitalizadas, supone un acto de comunicación pública regulado en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 20 TRLPI, cuyo primer apartado dice así: *Se entenderá por comunicación pública 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.*

Como en el caso de la reproducción, la comunicación pública es un acto que también viene amparado en determinados casos por una excepción legal, como puede apreciarse por ejemplo en el artículo 5.3 n) DASI, en el que se afirma que *“Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos a que se refieren los artículos 2 y 3 en los siguientes casos (...) cuando el uso consista en la comunicación a personas concretas del público o la puesta a su disposición, a efectos de investigación o de estudio personal, a través de terminales especializados instalados en los locales de los establecimientos mencionados en la letra c) del apartado 2, de obras y prestaciones que figuran en sus colecciones y que no son objeto de condiciones de adquisición o de licencia”.*

El uso en el citado precepto del término *“comunicación a personas concretas del público o la puesta a su disposición”* puede llevar a preguntarnos si en realidad nos encontramos ante una excepción o límite al derecho de comunicación pública o no. Efectivamente en la práctica, el concepto *“comunicación pública”* del artículo 3.1 DASI, así como el alcance del límite del artículo 5.3 n) DASI, han planteado dudas que han tenido que ser resueltas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En relación con la comunicación pública del artículo 3.1 DASI, es de gran interés la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el conocido como *“Caso Svensson”*⁶. En dicha Sentencia, el Tribunal afirma en el apartado 19 que *“como se deriva del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 (LCEur 2001, 2153), para que exista un «acto de comunicación» basta con que la obra se ponga a disposición de un público de tal forma que quienes lo compongan puedan acceder a ella, sin que sea decisivo que dichas personas utilicen o no esa posibilidad”.*

⁶ STJUE de 13 de febrero de 2014, Caso *Nils Svensson y Otros contra Retriever Sverige AB* (ECLI:EU:C:2014:76).

Respecto el alcance de la facultad recogida en el artículo 5.3 n) DASI, es conveniente hacer mención a la Sentencia dictada por el TJUE en el asunto “*Universität Darmstadt contra Eugen Ulmer KG*”⁷, en la que el Tribunal afirma lo siguiente: “*en unas circunstancias como las del litigio principal, el hecho de que un establecimiento de la índole de una biblioteca accesible al público, comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29 (LCEur 2001, 2153) , dé acceso a una obra que figura en su colección a un «público», es decir, al conjunto de personas concretas que utilizan los terminales especializados instalados en sus locales a efectos de investigación o de estudio personal, debe calificarse de «puesta a disposición» y, en consecuencia, de «acto de comunicación» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva*”.

Dicho lo cual, la puesta a disposición de una obra a determinadas personas del público se considera un acto de comunicación pública, que siempre que se cumplan los requisitos y fines señalados en el artículo 5.3 n), no requerirá de la autorización del autor.

En este mismo sentido, se prevé esta excepción en el artículo 37.3 TRLPI que se pronuncia en los siguientes términos: “*No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta a disposición de personas concretas del público a efectos de investigación cuando se realice mediante red cerrada e interna a través de terminales especializados instalados a tal efecto en los locales de los establecimientos citados en el anterior apartado y siempre que tales obras figuren en las colecciones del propio establecimiento y no sean objeto de condiciones de adquisición o de licencia. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir una remuneración equitativa*”.

En definitiva y a modo de resumen, la digitalización y puesta a disposición del público de los fondos digitalizados, supondría un acto de explotación de la obra que para llevarse a cabo, requeriría la autorización del autor o de la persona titular de los derechos de explotación sobre la misma, de modo que la explotación de la obra sin el permiso necesario implicaría una infracción de los derechos de autor, siempre y cuando no nos encontráramos ante un supuesto de aplicación de alguna de las excepciones legales señaladas tanto en la normativa comunitaria como en la estatal.

Puesto que las obras huérfanas han adquirido en la actualidad una gran relevancia debido a su impacto económico, lo que se pretende fundamentalmente en

⁷ STJUE de 11 de septiembre de 2014, Caso *Technische Universität Darmstadt contra Eugen Ulmer KG*, apartados 41 y 42 (ECLI:EU:C:2014:2196).

este trabajo, es analizar la regulación que entorno a las mismas se ha creado tanto a nivel comunitario como estatal.

Para ello el trabajo se estructurará en dos partes. En la primera se comenzará señalando el concepto y los elementos necesarios para que una obra pueda ser considerada huérfana, para a continuación examinar el origen y los motivos de la regulación actual en torno a las obras huérfanas en nuestro Ordenamiento Jurídico. En la segunda parte del trabajo, se procederá al estudio del marco jurídico de las obras huérfanas en el ámbito comunitario y estatal, con el objeto de dilucidar cuales son las soluciones dadas por cada legislador y de analizar el grado de concordancia de la normativa española con la comunitaria.

PARTE PRIMERA: OBRAS HUÉRFANAS

2. Concepto y elementos que conforman la obra huérfana

El apartado primero del artículo 37 bis TRLPI, determina que “*Se considerará obra huérfana a la obra cuyos titulares de derechos no están identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente de los mismos*”. De esta definición dada por el legislador nacional y que es prácticamente idéntica a la recogida en el artículo 2.1 de la Directiva 2012/28/UE, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas (DOH), se deduce que hay una serie de requisitos que una obra ha de cumplir para poder ser considerada huérfana:

1) Sólo podrá ser obra huérfana aquella que esté protegida por los derechos de autor. Para que una obra pueda ser considerada huérfana, los derechos de explotación de la misma han de mantenerse vigentes, esto es, la obra no ha podido entrar en dominio público. Si la obra hubiera entrado en dominio público no habría problema alguno, dado que dicha obra podría ser utilizada libremente siempre y cuando se respetara la autoría y la integridad de la obra en base a lo que dispone el artículo 41 TRLPI. Dicho de otro modo, la obra que hubiera entrado en dominio público podría ser utilizada por quien tuviera interés en ello, sin la necesidad de recabar autorización o permiso alguno del autor o de los titulares de derechos, siempre y cuando se respetaran los derechos morales de duración ilimitada⁸, que son los establecidos en los apartados 3º y 4º del artículo 14 TRLPI⁹.

2) El autor de la obra ha de ser inidentificable o en el caso de ser un autor identificado, ha de ser ilocalizable. El no saber la identidad o paradero del autor, nos impide conocer con certeza si se da el primero de los requisitos: si la obra ha entrado en el dominio público o no¹⁰. Ahora bien, es fácil caer en el error de asociar la orfandad con la falta de progenitor, cuando en realidad, debería relacionarse con la ausencia de

⁸ ESPÍN ALBA, I. *Op. Cit.*, p. 51.

⁹ 3º: *Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.*

4º: *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.*

¹⁰ SERRANO FERNÁNDEZ, M. (2014) “Las obras huérfanas. Luces y sombras de la Directiva 2012/28 sobre ciertos usos autorizados de obras huérfanas” en *Propiedad Intelectual en el siglo XXI: Nuevos continentes y su incidencia en el derecho de autor*, I. Espín Alba, M^a T. Carrancho Herrero, M. Serrano Fernández, C. Iglesias Rebollo y R. de Román Pérez. Editorial Reus, Madrid, p. 148.

“legal representante”¹¹, sea éste el propio autor o un tercero al que previamente se le haya transmitido (bien a título oneroso, bien a título lucrativo) un determinado derecho de explotación sobre la obra. Por consiguiente, lo más correcto sería no utilizar el término “autor” y hablar por lo tanto de titular de derecho inidentificable o en el caso de que estuviera identificado, hablar de titular de derecho identificado pero no localizable.

3) Es necesario que alguna persona o entidad esté interesada en realizar algún tipo de acto de explotación sobre la obra ya que si no, el hecho de que la obra fuese huérfana no presentaría ningún tipo de problema, resultando así irrelevante. Es conveniente recalcar el hecho de que el principal problema de las obras huérfanas, es que se pretende explotar una obra protegida por el derecho de autor y que por este motivo, se requiere de un permiso del titular de derechos de explotación de la obra para poder realizar un determinado acto de explotación sin infringir los derechos de autor aún vigentes (siempre y cuando se trate de un uso que no esté amparado por una excepción legal); permiso que no puede recabarse puesto que se desconoce la identidad del titular o aún conociéndose la identidad del mismo, no se puede contactar con él puesto que es ilocalizable. Luego, podría decirse que el denominado como *requisito de la utilidad* sería la razón de ser de la noción de obra huérfana¹².

4) El titular de los derechos de explotación no puede ser identificado o localizado una vez llevada a cabo una *búsqueda diligente*, concepto que posteriormente se analizará y que se configura como requisito indispensable para la eventual explotación de las obras huérfanas.

3. Origen y motivos de la solución legal a las obras huérfanas

Antes de comenzar con el análisis de las soluciones adoptadas a nivel comunitario y a nivel nacional, es conveniente y necesario hacer referencia a los antecedentes con el objeto de visualizar cuál es el origen y cuál es el motivo de la regulación llevada a cabo en torno a las obras huérfanas.

En consecuencia, es fundamental comenzar con el denominado como *Caso Google Books*, iniciativa que tuvo gran impacto en el ámbito de la Unión Europea y que podría afirmarse que fue el fundamento de la decisión de la UE de aprobar la Directiva sobre determinados usos permitidos de las obras huérfanas, con el objeto de

¹¹ CASAS VALLÈS, R. (2014) “La problemática de las llamadas obras huérfanas” en *Revista Jurídica de Buenos Aires*, núm. 1/2014, p. 110.

¹² SERRANO FERNÁNDEZ, M. *Op. Cit.*, p. 148.

configurar un marco jurídico adecuado para que las obras huérfanas pudieran sumarse a proyectos como Europeana, que en definitiva pretende ser una alternativa (o competencia) al proyecto de Google Books¹³.

3.1. Caso Google Books

Conforme con lo que se señala en la página web de *Google Books*¹⁴, el proyecto se concibió al mismo tiempo que el famoso buscador, si bien el proyecto no se inició de manera oficial hasta el año 2002, cuando Google ya figuraba como uno de los buscadores más reputados de todo el mundo¹⁵. En contra de lo que pueda pensarse a primera vista, lo que pretendían los fundadores con esta ambiciosa idea, no era convertirse en un proveedor online de libros en donde los usuarios pudieran pagar, o directamente acceder libremente a obras completas. Tampoco pretendían erigirse como intermediarios online entre los distribuidores y los consumidores, sino que por el contrario, su objetivo era crear un rastreador que permitiera acceder al contenido de cualquier libro a través de Internet, mediante la previsualización de fragmentos de libros y señalando un enlace con la editorial o algún intermediario para aquellos casos en los que el consumidor estuviera interesado en adquirir la obra.

En definitiva, lo que Google pretendía conseguir era la difusión del conocimiento recogido en los libros, ahora bien; a pesar de que dicho objetivo pueda parecer a simple vista un acto altruista, no hay que olvidar que si bien es cierto que la compañía ofrece gratuitamente su motor de búsqueda a los usuarios, también lo es que obtiene ingresos a través de diferentes métodos, como por ejemplo, mediante la publicidad que aparece en sus páginas Web (incluidas aquellas páginas en las que se muestran obras protegidas por derechos de autor) o mediante las suscripciones que distintas instituciones llevan a cabo. En definitiva y en palabras de Esteve Asunción *“Google no pretendía crear un archivo digital en aras de la difusión filantrópica del conocimiento humano. Lo que pretendía era escanear bibliotecas enteras para convertirse en el buscador de libros por antonomasia y obtener beneficios económicos con ello”*¹⁶.

¹³ SERRANO FERNÁNDEZ, M. *Op. Cit.*, p. 152.

¹⁴ GOOGLE. *Acerca de la Búsqueda de libros de Google*. Disponible en:

<<http://www.google.es/intl/es/googlebooks/history.html>> [Consulta: 15 de marzo de 2018]

¹⁵ ESTEVE PARDO, M. A. (2010) “Análisis legal del proyecto Google Books desde la perspectiva de los derechos de propiedad intelectual” en *BID. Textos Universitaris de Biblioteconomía i Documentación*, núm. 24/06/2010, p.1.

¹⁶ ESTEVE PARDO, M. A. *Op. Cit.*, p.2.

A pesar de todo, el proyecto se vendió como garante de la conservación e indexación eficaz de toda producción literaria en papel¹⁷. Para ello, puesto que es el lugar por excelencia donde se encuentran los libros, acudieron en primer lugar a las bibliotecas, con el fin de ofrecerles la digitalización de sus colecciones a cambio de una copia digital de cada una de las obras que se incluyeran dentro del proyecto. Así a partir de 2004, se llegaron a importantes acuerdos con las principales universidades estadounidenses (Harvard, Stanford, Michigan...), acuerdos que fueron extendiéndose con rapidez a lo largo del mundo, siendo la Biblioteca Complutense de Madrid, la primera institución de lengua no anglosajona en unirse al proyecto en el año 2006¹⁸.

Junto con el incremento de los acuerdos, también se produjo un incremento de las obras que se incorporaron en el proyecto, puesto que si en un principio Google se centró en las obras literarias en dominio público, la iniciativa acabó extendiéndose a toda obra literaria que estuviera protegida por el derecho de autor, entre las que se incluyen las obras huérfanas y las obras fuera de comercio, también llamadas obras descatalogadas o agotadas¹⁹.

Consciente de que, como antes se ha afirmado, la digitalización y difusión en línea de obras protegidas por derechos de autor supone un acto de explotación de la mismas, y que por lo tanto se requiere del consentimiento del titular o titulares para evitar incurrir en una infracción de los derechos de autor, Google decide actuar del siguiente modo. En primer lugar, las obras en dominio público digitalizadas e indexadas dentro del proyecto se ofrecen de manera íntegra, de modo que pueden consultarse y descargarse en su totalidad, no suponiendo ningún problema este hecho puesto que como ya sabemos, las obras en dominio público pueden ser utilizadas de manera libre, siempre y cuando se respeten los derechos morales señalados en los apartados 3º y 4º de la TRLPI.

En segundo lugar, en los casos de obras que todavía no han entrado en dominio público (donde entrarían las obras huérfanas), se da acceso a la información general sobre las mismas, y en algunos casos a fragmentos del texto, se tenga o no expresa autorización de los titulares. Lo cual como ya hemos dicho, constituye una infracción de los derechos de autor. Como es fácil de suponer, pronto empezaron a

¹⁷ ESPÍN ALBA, I. *Op. Cit.*, p. 33.

¹⁸ MAGÁN, J.A., TARDÓN, E. (2014) "Google Libros" y la digitalización masiva: La aportación de la Universidad Complutense de Madrid" en *Revista General de Información y Documentación*, núm. 24, p.11.

¹⁹ "La obra descatalogada o agotada es aquella cuyo titular declara unilateralmente que ya no está disponible por el sistema de venta al público" en ESPÍN ALBA, I. *Op. Cit.*, pp. 159-160. Dicho de otro modo, "son aquellas obras que a pesar de tener derechos de autor vigentes, ya no se publican o comercializan de forma activa" en *Vid nota 12*.

resonar voces críticas con el proyecto, en su mayoría provenientes de la industria editorial y de las asociaciones de autores, argumentando que obras pertenecientes a su fondo editorial o de sus asociados habían sido digitalizadas sin su permiso²⁰. Frente a dichas acusaciones, se declaró desde el proyecto que las actuaciones que se habían llevado a cabo eran lícitas puesto que se amparaban en el denominado como *fair use* propio de la legislación estadounidense.

Debido a la extensión y objetivos de este trabajo y teniendo en cuenta que se trata de una figura jurídica propia de un sistema jurídico diferente al nuestro, no vamos a llevar a cabo un análisis exhaustivo del *fair use*, no obstante, en síntesis puede decirse que dicha figura permite bajo una serie de condiciones, el uso lícito de obras protegidas por el derecho de autor, siempre y cuando se realice un uso parcial de las mismas, que en ningún caso afecte a su explotación normal ni origine un daño irrazonable a los legítimos intereses del autor²¹.

A pesar de los argumentos esgrimidos por Google, los titulares de los derechos de autor plantearon las primeras demandas contra la compañía. En septiembre de 2005 se planteó una demanda conjunta por parte de la *The Authors Guild* (sociedad que representa a unos 8.000 autores) y una serie de autores estadounidenses, por la violación masiva de los derechos de autor derivada de la reproducción sistemática y en muchos casos integra de millones de libros protegidos por la propiedad intelectual²². Al mes siguiente, fue el turno de la *Association of American Publishers*, que interpuso en los mismos términos una demanda contra Google, en representación de seis editoriales, de las cuales dos habían acordado colaborar con el proyecto²³.

En 2008, las partes implicadas en el litigio llegaron a un acuerdo de conciliación que fue objeto de crítica por los autores y editores extranjeros, lo cual llevó a que en noviembre de 2009 se alcanzara un nuevo acuerdo con autores de EEUU, Canadá, Reino Unido y Australia. En base a dicho acuerdo y respecto a las obras huérfanas, Google se comprometió por un lado a pagar 125 millones de dólares a los titulares de los derechos sobre las obras utilizadas en el proyecto (que en ningún caso tras el acuerdo de 2009, podrán ser obras publicadas fuera de los Estados Unidos), a pagar las costas del proceso a la parte demandante y a crear un registro de derechos de autor sobre los libros escaneados. Por otro lado, Google recibió en compensación la posibilidad de difundir las obras por medio de un sistema denominado como *snippets* o

²⁰ MAGÁN, J.A., TARDÓN, E. *Op. Cit.*, p. 12.

²¹ SERRANO FERNÁNDEZ, M. *Op. Cit.*, p. 151.

²² ESPÍN ALBA, I. *Op. Cit.*, p. 36.

²³ ESTEVE PARDO, M. A. *Op. Cit.*, p. 4.

de fragmentos de la obra, la posibilidad de ofrecer al público el acceso de hasta el 20% de la obra, e incluso, la autorización para vender las versiones digitales. En lo que respecta a los titulares de los derechos de autor, estos reciben el 63% de las ganancias obtenidas con la comercialización de las obras²⁴.

A pesar de que dicho acuerdo de conciliación fue declarado en 2011 como no equitativo por una serie de razones entre las que cabe destacar la ventaja de Google sobre sus competidores y el alcance de la representatividad de los firmantes de los acuerdos, el 14 de noviembre de 2013, el juez Federal Chin del Tribunal del Distrito de Nueva York (el mismo que el de la resolución de 2011), resolvió que el contenido pactado y la actividad llevada a cabo por Google es acorde con la doctrina del *fair use*, puesto que no afecta negativamente a los derechos de los titulares y obedece a intereses públicos generales, dado que facilita el acceso por parte de la sociedad a un gran número de obras literarias y científicas con la riqueza que ello supone para el desarrollo de la misma.

En el ámbito europeo, la irrupción de *Google Books* también se ha encontrado con la resistencia de la industria cultural y más concretamente con la de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Entre los litigios que se han producido, podría destacarse el caso entre *Editions du Seuil, Delachaux & Niestle y Harry Abrams y Google*, por el cual el grupo de editores demanda a Google por el escaneado y puesta a disposición del público de libros de sus colecciones sin la necesaria autorización.

El litigio fue resuelto por el Tribunal de *Gran Instance de Paris* el 18 de diciembre de 2009²⁵, condenando a Google a pagar una indemnización de 300.000 euros por la violación de los derechos de autor. El Tribunal afirma que no es aplicable la doctrina del *fair use* en el caso, puesto que dicha doctrina no es reconocida por la ley francesa de derechos de autor, no estando Google por lo tanto autorizada para poner a disposición del público pequeños fragmentos de libros, a pesar de que alegue hacerlo sin fines comerciales²⁶.

3.2. Causas de orfandad

Los motivos por los cuales una obra adquiere la condición de huérfana pueden ser diversos, pero desde un punto de vista jurídico pueden destacarse los siguientes

²⁴ ESPÍN ALBA, I. *Op. Cit.*, p. 37.

²⁵ Tribunal De Grande Instance de Paris (3ème chambre 2ème section), N° RG 09/00540 de 18/12/2009.

²⁶ ESTEVE PARDO, M. A. *Op. Cit.*, p.4.

factores como los principales propiciadores de la acumulación de un gran número de obras huérfanas del siglo XX²⁷:

- a) La eliminación a través del Convenio de Berna de la exigencia del registro y la prohibición de cualquier tipo de formalidad como requisito para obtener la protección de las obras²⁸: Sin un registro fidedigno, resulta muy difícil identificar al autor de la obra, pero no solo eso, ya que a pesar de que se logre identificar al autor, nada nos garantiza el conocer la identidad del titular de los derechos de explotación de la obra, en aquellos casos en los que haya habido una transmisión de los mismos²⁹.
- b) La tendencia (que especialmente se ha seguido en los países anglosajones) a aumentar la duración de los plazos de protección de los derechos de autor y derechos conexos: Lo que supone por un lado, que menos obras entrarán en dominio público en el futuro cercano, y por otro lado, que a medida que pase el tiempo mayores posibilidades habrá de que se produzca una transmisión de derechos o de que se pierda el rastro del titular o titulares³⁰.
- c) La importancia de las nuevas tecnologías en la creación, fijación y conservación de obras: Unido a los requisitos a) y b), la facilidad que las nuevas tecnologías aportan a la hora de crear, acceder y conservar las obras, supone en la práctica un aumento de la producción y preservación de obras huérfanas³¹.
- d) La publicación de obras anónimas, que contribuyen al aumento de la dificultad a la hora de identificar al autor.

3.3. Volumen e impacto de las obras huérfanas

El fenómeno de las obras huérfanas, pese a tratarse de una realidad de no reciente aparición, ha adquirido una gran notoriedad en las última dos décadas,

²⁷ ESPÍN ALBA, I. *Op. Cit.*, p. 46.

²⁸ LIFSHITZ-GOLDBERG, Y. (2010) "Orphan Works" en *WIPO Seminar*. World Intellectual Property Organization. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, p.4

²⁹ KHONG DENNIS, W.K. (2007) "Orphan Works, Abandonware and the Missing Market for Copyrighted Goods" en *International Journal of Law and Information Technology*, vol.15, núm. 1, p. 71.

³⁰ HANSEN DAVID, R. (2012) "Orphan Works: Causes of the Problem". *Digital Library Fellow, Berkeley Digital Library Copyright Project*, p. 5-6.

³¹ HANSEN DAVID, R. *Op. Cit.*, p.8.

llegando a convertirse en un problema, o mejor dicho, “*solo ahora se ha decidido o sentido la necesidad de tratarlo como tal*”³².

Sin ánimo de resultar repetitivo, la causante de esta situación ha sido la iniciativa llevada a cabo por la empresa estadounidense Google, analizada en el apartado 3.1 de este trabajo. Sirve de apoyo de esta afirmación, la evaluación de impacto que acompaña la Propuesta de Directiva sobre obras huérfanas³³, en la que refiriéndose a la iniciativa *Google Books*, se afirma que Europa debe luchar y esforzarse para llenar la brecha de conocimiento emergente³⁴.

Iniciativa tras la cual los Estados han visto la necesidad³⁵ de crear un marco jurídico adecuado en relación con las obras huérfanas, que concretamente en la Unión Europea se ha traducido en la creación de la Directiva 2012/28/UE, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas (DOH).

A continuación, teniendo en cuenta que desde la UE se ha visto la necesidad de dar una solución legal específica al “problema” de las obras huérfanas, vamos a analizar de manera sucinta el volumen de obras huérfanas que existe en la actualidad en el ámbito comunitario.

Es conveniente en este sentido, hacer mención al informe realizado en 2010 por Anna Vuopala³⁶ en el seno de la Comisión Europea, para hacernos una idea aproximada del alcance económico del asunto. En el mismo, se destacan los siguientes datos:

- *“Llevando a cabo una estimación conservadora, puede decirse que un 13% del total de obras impresas protegidas por el derecho de autor en Europa, son huérfanas, lo que supone en cifras unos 3 millones de obras impresas huérfanas.*

³² CASAS VALLÉS, R. *Op. Cit.*, p. 105.

³³ Comission Staff Working Paper. Impact assessment on the cross-border online Access to orphan Works Brussels. 24/5/2011. SEC (2011) 615 final. Disponible en http://ec.europa.eu/smartregulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2011/sec_2011_0615_en.pdf [Consulta: 10 de mayo de 2018].

³⁴ *“The urgency of the current initiative on orphan works in the print sector stems from the fact that Google, by virtue of the proposed Google Books Settlement, will not require prior permission for the making available of text-based orphan works. This would allow Google to forge ahead and develop a sophisticated fully indexed and searchable online library. If this were to happen, Europe would struggle to fill in the emerging knowledge gap”.*

³⁵ Como puede apreciarse a nivel comunitario en el Considerando 10 DOH, que se expresa en los siguientes términos “*necesidad de adoptar medidas que limiten el fenómeno de las obras huérfanas en el futuro*”.

³⁶ VUOPALA, A. (2010) “*Assesment of the Orphan Works issue and Costs for Rights Clearance*”. European Commission, DG Information Society and Media. Unit E4 Acces to information.

- *Respecto al material cinematográfico europeo podríamos estar hablando de unas 225 000 obras huérfanas.*
- *En base a un proyecto de digitalización de periódicos en el Reino Unido, se llega a la conclusión que un 95% de los periódicos anteriores a 1912 son huérfanos. Asimismo, una encuesta entre los museos británicos revela que los titulares de derechos de 17 millones de fotografías (lo que supone el 90% de las fotografías contenidas en los museos de Reino Unido) no han podido ser identificados.*
- *En las colecciones de la Biblioteca Nacional de Dinamarca, hay alrededor de 160.000 obras pertenecientes al periodo 1880-1930, que presentan dudas en relación con el tema de la titularidad de los derechos de autor.”*

De igual modo, pueden citarse otros estudios realizados en el ámbito de la Unión Europea, como es el caso del Informe *Seeking New Landscapes*, que asevera que de una serie de publicaciones elegidas al azar e impresas entre 1870 y 2010, el 42% resultaron ser huérfanas; el estudio de impacto económico realizado con motivo de la tramitación de la ley francesa sobre obras fuera del circuito comercial 2012-287, que hacía referencia a que un 57% de las obras publicadas en Francia desde 1900 son huérfanas³⁷; así como el citado estudio de impacto que acompañaba la Propuesta de Directiva y en el que se dice que hay estudios realizados en la UE que afirman que el 20% de las obras impresas son huérfanas.

Respecto a estos datos que se acaban de citar, cabe hacer una precisión. Opino que la utilidad de remontarnos a obras de fechas tales como 1870, 1880 o 1900 es relativa, ya que para que podamos hablar de obra huérfana, hay que tener en cuenta, que deberá tratarse de una obra que mantenga sus derechos de explotación vigentes, y que en ese sentido, el plazo máximo de protección que podrá obtenerse será de 80 años tras la muerte del autor, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para ello.

Esto es así, porque nuestra Ley de Propiedad Intelectual establece en el artículo 26, que la protección de los derechos de autor dura toda la vida del mismo y setenta años tras su muerte. Si bien, en base a la disposición transitoria cuarta del mismo texto legal, los derechos de explotación de los autores fallecidos con anterioridad al 7 de diciembre de 1987, tendrán la duración prevista en la Ley de 10 de

³⁷ ESPÍN ALBA, I. *Op. Cit.*, p. 45.

enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual, es decir, 80 años desde la fecha del fallecimiento.

Tal y como establece el Tribunal Europeo de Justicia de las Comunidades Europeas en el conocido como “Caso Phil Collins”³⁸, a los derechos de autor y a los derechos afines, les es de aplicación el principio general de no discriminación recogido en el artículo 7 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Tratado CEE)³⁹, incluso en el supuesto de que “*el autor ya hubiera fallecido cuando el Tratado CEE entró en vigor en el Estado miembro cuya nacionalidad poseía*”⁴⁰. Principio que se opone a que “*un Estado miembro supedite la concesión de un derecho exclusivo a la condición de ser nacional del país de que se trate*” y que por lo tanto, “*el artículo 7 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que un autor o 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*”.

Por lo tanto, el hecho de que en un país de la UE como España se reconozca un plazo de protección de 80 años, supone que en el resto de los Estados miembros, y en aplicación del principio de no discriminación, podrá invocarse directamente ante el Juez nacional el reconocimiento del plazo de protección de 80 años siempre que se cumplan los requisitos necesarios para ello, ya que en el supuesto de que no se permitiera a los nacionales del restos de Estados miembros disfrutar del mencionado plazo de protección, o que solo se les permitiera en aquellos casos en los que el país para el que se reclamara la protección fuera España, nos encontraríamos ante un claro caso de discriminación por razón de la nacionalidad.

Independientemente de lo precisos que sean los datos mencionados, reflejan la existencia de una gran número de obras huérfanas en la Unión Europea, número suficientemente importante como para ocuparse de él, si bien las cifras varían en función del tipo de obra ante la cual nos encontremos, siendo por ejemplo el volumen de obras huérfanas mucho mayor en el caso de las obras impresas que en el de los fonogramas.

³⁸ STJCE de 20 de octubre de 1993, Casos acumulados C-92/92 y C- 326/92, *Collins y Patricia Im- und Export/Imtrat y EMI Electrola*, apartados 32-35 (ECLI:EU: C:1993:847).

³⁹ Artículo 7: *En el ámbito de aplicación del presente Tratado, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en el mismo, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad.*

⁴⁰ STJUE de 6 de junio de 2002, Caso *Land Hessen contra G. Ricordi and Co. Bühnen-und Musikverlag GmbH*, apartado 23 (ECLI:EU: C:2002:346).

En algunos de los citados estudios⁴¹, se hace mención a los gastos que supone para las entidades que pretenden explotar una determinada obra, llevar a cabo una búsqueda de los titulares de derechos de la misma con el objeto de obtener la autorización necesaria. En este sentido, la principal crítica que se hace por parte de los agentes sociales y económicos implicados en los procesos de digitalización del patrimonio cultural del siglo XX, es el elevado coste, temporal y económico, que supone llevar a cabo los actos dirigidos a la cesión de los derechos de explotación, actos que en muchas ocasiones no arrojan ningún resultado⁴².

De este modo se tiende a presentar los derechos de autor como un óbice para el logro de soluciones, tal y como se puede apreciar perfectamente en la evaluación de impacto que acompañaba a la Propuesta de la DOH, al referirse a los derechos de autor como *obstáculos jurídicos*⁴³.

Así, es curioso y significativo que de todos los costes entorno a la digitalización de contenidos protegidos por la propiedad intelectual (financieros, organizativos, técnicos y jurídicos), tan sólo los relacionados con la protección legal de los contenidos sean valorados como posibles obstáculos para la explotación de las obras y en definitiva, para la expansión de la cultura⁴⁴.

⁴¹ Vid 33, “Tabla A6: COSTE DE LA BÚSQUEDA DILIGENTE”, pp. 56-57.

⁴² LIFSHITZ-GOLDBERG, Y. *Op. Cit.*, p. 3.

⁴³ “*This opportunity to increase the accessibility of written information by making it searchable would be lost if legal obstacles would prevent the creation of comprehensive text based digital libraries*”, p.6.

⁴⁴ RIERA BARSALLO, P. (2013) “La solución europea a las obras huérfanas: la Directiva 2012/28/UE” en diario *La Ley*, núm. 4401/2013, p.8.

PARTE SEGUNDA: ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO

Una vez examinado el concepto, los elementos, las causas así como la magnitud de las obras huérfanas, es momento de adentrarnos en las soluciones que tanto a nivel europeo como más concretamente a nivel estatal, se han dado a la problemática originada en torno a las obras huérfanas.

Las principales normas que resultan aplicables a las obras huérfanas en el ordenamiento jurídico español, son las siguientes:

- La Directiva 2012/28/UE, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas (DOH).
- El Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y modificado por la Ley 21/2014, por la cual se transpone la Directiva 2012/28/UE, incorporando un nuevo límite específico para las obras huérfanas, en el artículo 37 bis⁴⁵.
- Real Decreto 224/2016, de 27 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas, que funciona como reglamento de desarrollo del artículo 37 bis TRLPI y en el que además se han transpuesto los aspectos de la Directiva 2012/28/UE que no han sido incluidos en el ya citado artículo 37 bis.

4. Antecedentes Legislativos

4.1 Antecedentes de la Directiva 2012/28/UE sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas

El 27 de octubre de 2012, se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas.

Con dicha publicación pretende ponerse fin al camino iniciado el 30 de septiembre de 2005, cuando la Comisión Europea presenta la comunicación titulada *i2010: Bibliotecas digitales*⁴⁶. En dicha comunicación, el Consejo destaca la necesidad y la importancia de llevar a cabo una digitalización de los recursos conservados en las bibliotecas, archivos y museos europeos e integrarlos en las denominadas como

⁴⁵ GONZÁLEZ SAN JUAN, J.L. (2017) "Régimen jurídico de las obras huérfanas en España" en *IBERSID*, vol. 11, núm. 2. p. 36.

⁴⁶ RIERA BARSALLO, P. *Op. Cit.*, p. 8.

“bibliotecas digitales”, con el objeto de en la mayor medida posible, hacerlos accesibles al público y garantizar su supervivencia. Asimismo, mientras por un lado se exaltan los beneficios que aportan las bibliotecas digitales en materia de visibilidad cultural, inversión y empleo, por otro lado se hace una mención a las obras huérfanas⁴⁷, en la que puede observarse la corriente que va a seguirse a partir de entonces a la hora de erigir la solución legal a las obras huérfanas: la identificación de la regulación en materia de derecho de autor como escollo para las distintas soluciones planteadas⁴⁸.

En el 2006, la Comisión Europea crea el *Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Bibliotecas Digitales*, formado por los representantes de los distintos ámbitos afectados por la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural, con el objeto de estudiar entre otros temas, la cuestión de las obras huérfanas. Los resultados de dicho grupo fueron recogidos en el informe aprobado en 2008 por el *Subgrupo de Derechos de Autor* denominado “Informe sobre la conservación digital, las obras huérfanas y las ediciones agotadas⁴⁹”. Asimismo, a iniciativa del citado Subgrupo, se firmó el “Memorándum de Acuerdo sobre las Directrices de Búsqueda Diligente con respecto a las Obras Huérfanas”⁵⁰, por parte de representantes de las bibliotecas y archivos, así como por parte de titulares de derechos.

En el 2008, la Comisión aprobó el denominado Libro Verde sobre “Derechos de autor en la economía de conocimiento” en el que entre otras cosas, se cuestionaba si era necesario adoptar más medidas en relación con las obras huérfanas. Las respuestas a dicha cuestión fueron recogidas en la Comunicación sobre “Los derechos de autor en la economía de conocimiento” aprobada por la Comisión el 19 de octubre de 2009⁵¹. En dicho documento, la Comisión anuncia la intención de realizar una evaluación de impacto con la idea de vislumbrar el tratamiento a dar al problema de las obras huérfanas, mediante el examen de seis opciones⁵²:

⁴⁷ *En algunos casos, los gastos vinculados a la determinación de la situación de una obra desde el punto de vista de la propiedad intelectual serán superiores a los de su digitalización y puesta en línea. Eso se refiere muy especialmente a las películas o libros denominados «obras huérfanas»* extraído de Comunicación de la Comisión de 30 de septiembre de 2005 al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones -i2010: bibliotecas digitales.

⁴⁸ RIERA BARSALLO, P. *Op. Cit.*, p. 8.

⁴⁹ *Final Report on Digital Preservation, Orphan Works and Out-of-Print Works*. Disponible en <http://travesia.mcu.es/portaln/jspui/bitstream/10421/1742/1/inf_final_preserv_dig_obras_huerfanas_2008.pdf> [Consulta: 27 de marzo de 2018].

⁵⁰ *Memorandum of Understanding on Diligent Search Guidelines for Orphan Works*. Disponible en <<http://www.ifap.ru/ofdocs/rest/rest0001.pdf>> [Consulta: 27 de marzo de 2018].

⁵¹ SERRANO FERNÁNDEZ, M. *Op. Cit.*, p. 145.

⁵² CASAS VALLÈS, R. *Op.Cit.*, p. 128.

- 1) No hacer nada, de modo que los Estados tengan libertad absoluta a la hora de afrontar el problema.
- 2) Imponer un límite legal por el cual determinadas instituciones (bibliotecas, centro de enseñanza, museos y archivos) puedan facilitar el acceso en línea de obras huérfanas, tras la realización de una búsqueda diligente infructuosa, todo ello sin perjuicio de proteger a aquellos titulares que eventualmente puedan aparecer.
- 3) Instaurar el sistema de licencias colectivas ampliadas propio del modelo nórdico, que en definitiva permite que la cobertura de la licencia de derecho de autor, abarque también a titulares de derecho no representados⁵³.
- 4) Obligar a los Estados a incorporar en favor de las instituciones antes mencionadas (bibliotecas, etc.), un sistema de licencias específicas otorgadas por las sociedades de gestión, siempre tras la realización de una búsqueda diligente que no aporte resultados y asegurando la protección de los derechos de los legítimos titulares.
- 5) Establecer un sistema de licencias específicas por parte de algún organismo propio de la Administración pública, siguiendo el modelo propio de Canadá, consistente en exigir al usuario por un lado, la realización de una búsqueda diligente y por otro lado la obligación de solicitar una licencia antes de usar la obra⁵⁴.
- 6) Establecer un mecanismo de reconocimiento mutuo de las soluciones dadas por cada Estado, determinando una serie de mínimos que cada Estado ha de cumplir en relación con el estatus de las obras huérfanas y las garantías de los derechos de los titulares.

Finalmente, como más adelante se verá, triunfó la tesis favorable a la introducción de un límite *ad hoc*, en donde se impone también el reconocimiento mutuo, teniendo en cuenta las diferencias nacionales existentes⁵⁵.

⁵³ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *La Gestión Colectiva en el ámbito de la Reprografía*, p.19. Disponible en <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/924/wipo_pub_924.pdf> [Consulta: 27 de marzo de 2018].

⁵⁴ LIFSHITZ-GOLDBERG, Y. *Op. Cit.*, p.6.

⁵⁵ CASAS VALLÈS, R. *Op.Cit.*, p. 129.

Si hablamos de antecedentes de la Directiva, también hay que destacar la iniciativa conocida como *Agenda Digital Europea 2010*⁵⁶, que se enmarca dentro de la *Estrategia Europa 2020* de 3 de marzo de 2010, que entre otros objetivos, tenía el propósito de crear un mercado único en materia de propiedad intelectual. Así en la acción clave 1 de la *Agenda Digital Europea* se dispone lo siguiente: “*Simplificar la autorización de derechos de autor, su gestión y la concesión de licencias transfronterizas (...) creando un marco jurídico que facilite la digitalización y difusión de obras culturales en Europa mediante una propuesta de Directiva sobre obras huérfanas a más tardar en 2010, y que permita entablar un diálogo con las partes interesadas con vistas a impulsar medidas sobre las obras agotadas, complementado con bases de datos de información sobre derechos*”.

Como consecuencia de todos estos trabajos realizados por la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea, así como por el Grupo de expertos de Alto Nivel sobre Bibliotecas Digitales entre otra serie de entidades, se aprobó la Directiva 2012/28/UE sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas.

4.2 Antecedentes del Artículo 37. Bis del Texto Refundido de La Ley de Propiedad Intelectual.

La transposición de la DOH se ha instrumentado en España a través de la inclusión en el TRLPI del artículo 37 bis, incorporación que se efectúa mediante la Ley 21/2014, de 4 de noviembre por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil⁵⁷.

Hay que remontarse al año 2013, cuando el 24 de junio el Ministro de Educación, Cultura y Deporte presenta al Consejo de Ministros, una propuesta de Anteproyecto de Ley de modificación del TRLPI. Dicha reforma de ley, se justificaba entre otros motivos, en la necesidad de adaptar la legislación nacional al régimen de la obras huérfanas que incorporaba la Directiva 2012/28/UE, dentro del plazo máximo

⁵⁶ *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Una Agenda Digital para Europa*. Disponible en <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52010DC0245>> [Consulta: 28 de marzo de 2018].

⁵⁷ ESPÍN ALBA, I. *Op. Cit.*, p. 201.

previsto para su transposición, 29 de octubre de 2014 en base a lo dispuesto por el artículo 9.1 DOH⁵⁸.

Tras someterse el Anteproyecto al Dictamen del Consejo de Estado, se inició la tramitación del “Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”; proyecto en el que se incluyó respecto de las obras huérfanas, un texto que reproducía los extremos básicos de la DOH, hecho que en la práctica ha supuesto que la transposición de la DOH se haya llevado a cabo de un modo bastante fiel al texto comunitario y dejando la implementación del sistema al desarrollo reglamentario⁵⁹.

Dicho desarrollo reglamentario se ha materializado por medio del “Real Decreto 224/2016, de 27 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas” (RD 224/2016).

5. Estudio de la legislación vigente

De las posibles soluciones, en la Directiva y en consecuencia en el TRLPI (y por extensión en el RD 224/2016), se opta por constituir un modelo de límite ad hoc al derecho de autor a favor de una serie de entidades y para una serie de usos y finalidades concretas; límite que en la actual Directiva se obliga a los Estados miembros a establecer, en relación con los derechos de reproducción y puesta a disposición del público de las obras huérfanas y a favor de una serie de entidades concretas, tal y como se desprende del Considerando 20 o del artículo 6 DOH que se pronuncia en los siguientes términos: “*Los Estados miembros **deberán** prever excepciones o límites a los derechos de reproducción y puesta a disposición del público...*”.

Nos encontramos por lo tanto ante una excepción o límite de carácter imperativo para toda la Unión Europea⁶⁰, que según el Considerando 20 se impone con el fin de promover el estudio y la difusión de la cultura y que deberá ser obligatoriamente incorporado a las legislaciones nacionales. Obligación que se cumple

⁵⁸ Artículo 9.1 DOH: *Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 29 de octubre de 2014. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones*”.

⁵⁹ ESPÍN ALBA, I. *Op. Cit.*, p. 201-202.

⁶⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (2012) “La Directiva sobre obras huérfanas” en *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, núm. 8/2012, p.1.

en nuestro ordenamiento jurídico a través de la incorporación del artículo 37 bis en el TRLPI y mediante el desarrollo reglamentario de dicho artículo que se hace a través del RD 224/2016.

5.1. Entidades beneficiarias

Las entidades que podrán beneficiarse del señalado límite vienen recogidas en el artículo 1 de la DOH y en el apartado cuarto del artículo 37 bis TRLPI respectivamente, no encontrando gran diferencia entre ambas regulaciones. En consecuencia tendrán la consideración de beneficiarias las siguientes entidades:

- Las bibliotecas, centros de enseñanza, museos y hemerotecas, siempre que sean accesibles al público: Así pues, podemos apreciar que el criterio decisivo para beneficiarse del límite es el acceso al público, y no la naturaleza privada o pública de la institución en cuestión⁶¹.
- Los archivos.
- Los organismos de conservación del patrimonio cinematográfico (filmotecas) o sonoro (fonotecas).
- Los organismos públicos de radiodifusión: En este caso sí que se exige que los organismos sean de naturaleza pública.

La única diferencia que podemos apreciar entre ambos textos legales, es la mención de las hemerotecas en la regulación española, si bien hay un cambio de terminología que no tiene incidencia práctica alguna, al denominarse como fonotecas y filmotecas, los que en la Directiva son denominados como organismos de conservación del patrimonio cinematográfico y sonoro.

Como requisito común para constituirse como beneficiarias, se señala por un lado que las entidades deberán estar establecidas en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea, y por otro, que los usos que hagan de las obras huérfanas deberán ser efectuados con el fin de alcanzar objetivos relacionados con su misión de interés público; requisito este último que será analizado en el apartado “Usos autorizados”.

⁶¹ HILTY RETO, M. *et al.* (2011) “Comments of Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law on the Commission Proposal for a Directive on Certain Permitted Uses of Orphan Works” en diario *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 60, núm. 10, p. 3.

Respecto el papel que pueden tener las entidades de gestión de los distintos países miembros, la Directiva decide no posicionarse, limitándose a afirmar en el apartado quinto del artículo 1, que la regulación contenida en la Directiva, no afectará a las disposiciones que existan en los Estados miembros en materia de gestión de derechos, “*como las licencias colectivas ampliadas, las presunciones legales de representación o transmisión, la gestión colectiva o disposiciones similares, o combinaciones de estos elementos, también para la digitalización a gran escala*” tal y como se encarga de especificar el Considerando 24 DOH.

5.2 Obras consideradas huérfanas

En lo relativo a las **obras que pueden ser calificadas como huérfanas**, salvando las diferencias terminológicas, las obras contempladas en la Ley de Propiedad Intelectual (apartado cuarto del artículo 37 bis) son coincidentes con las contempladas en la DOH (artículo 1):

- Obras cinematográficas o audiovisuales, fonogramas y obras publicadas en forma de libros, periódicos, revistas u otro material impreso que figuren en las colecciones de centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas accesibles al público, así como de archivos, fonotecas y filmotecas. Por consiguiente, no será suficiente con que estemos ante alguno de los tipos de obra mencionados, sino que además deberá figurar en las colecciones o archivos de las entidades señaladas.
- Obras cinematográficas o audiovisuales y fonogramas producidos por organismos públicos de radiodifusión hasta el 31 de diciembre de 2002 inclusive, y que figuren en sus archivos. En este caso, se incluye por un lado, respecto de las obras cinematográficas o audiovisuales y de los fonogramas, el requisito de que las obras deben haber sido producidas por algún organismo público de radiodifusión con anterioridad al 2003; y por otro lado, el requisito de que la obra figure en los archivos de la entidad productora. Esta específica referencia (que ya encontramos en el Considerando 8 de la Propuesta de la Directiva⁶²) a la fecha del 31 diciembre del 2002, respecto las entidades públicas de radiodifusión,

⁶² Considerando 8: *Entre las obras cinematográficas, sonoras y audiovisuales contenidas en los archivos de los organismos públicos de radiodifusión y producidas por ellos figuran obras huérfanas. Dada la especial situación de los organismos de radiodifusión como productores de material sonoro y audiovisual, y la necesidad de adoptar medidas que limiten el fenómeno de las obras huérfanas en el futuro, resulta apropiado fijar una fecha límite con respecto a las obras contenidas en los archivos de los organismos de radiodifusión a efectos de la aplicación de la presente Directiva.*

encuentra su justificación en la necesidad de acotar el fenómeno de las obras huérfanas, teniendo en cuenta la asiduidad con la que estas entidades producen obras.

En el texto de la DOH, continuamente se hace mención a las obras y fonogramas. Pero de ahora en adelante, por motivos de armonización del lenguaje, deberá entenderse que cuando se utilice el término obra, a su vez estaremos refiriéndonos a fonograma.

Como requisito común a las diferentes categorías de obras a las que se aplica la regulación relativa a las obras huérfanas, se establece que las mismas deberán estar protegidas por los derechos de autor y que deberán haber sido publicadas por primera vez en un Estado miembro, o a falta de publicación, haber sido radiodifundidas por primera vez en un Estado miembro (artículo 1.2 DOH *in fine* y apartado 5 artículo 37 bis TRLPI).

No obstante, tal y como afirma la Directiva (artículo 1.3 DOH) y La Ley de Propiedad Intelectual (párrafo segundo del apartado quinto del artículo 37 bis), la regulación relativa a las obras huérfanas también se aplicará a aquellas obras (refiriéndonos siempre a obras susceptibles de ser considerados como obras huérfanas), que a pesar de no haber sido publicadas ni radiodifundidas, hayan sido puestas a disposición del público con el previo consentimiento de los titulares de derechos, por alguna de las entidades autorizadas para poder llevar a cabo una explotación de las mismas, eso sí, siempre y cuando sea razonable pensar que los titulares de derechos no se opondrían a los usos autorizados por la Directiva y por el TRLPI.

De lo afirmado hasta ahora, se deriva que para que una obra pueda ser considerada huérfana, deberá de tratarse de una obra divulgada. La definición de obra divulgada la encontramos en el artículo 4 TRLPI que dice así: “*se entiende por divulgación de una obra toda expresión de la misma que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma*”. Este precepto, hay que ponerlo en relación con el artículo 14 LPI, que entre los derechos morales del autor, reconoce la facultad del mismo para “*decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma*”.

Por ello, para que podamos afirmar que una obra tiene la consideración de huérfana, deberá tratarse de una obra que haya sido puesta a disposición del público por primera vez con el consentimiento del autor, ya que como se ha dicho, el decidir si

una obra ha de ser divulgada y en qué forma es una facultad irrenunciable e inalienable del autor (artículo 14.1 TRLPI).

No obstante, tal y como señala el artículo 15 TRLPI, en el caso que el autor no hubiera divulgado la obra en vida, la persona natural o jurídica a la que el autor hubiera confiado expresamente por disposición de última voluntad, o en su defecto los herederos, tendrían la facultad para decidir sobre la divulgación o no de la obra y en qué forma debería realizarse la misma, contando para ello con un plazo de setenta años desde la muerte del autor o desde su declaración de fallecimiento.

En el supuesto en que no existieran o se desconociera el paradero de los herederos o de la persona física o jurídica legitimada *mortis causa*, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales y las instituciones públicas de carácter cultural, estarían legitimadas para decidir si divulgar la obra y en qué forma, tal y como determina el artículo 16 TRLPI.

Por último, en relación con la divulgación de la obra hay que hacer referencia al artículo 40 TRLPI, que establece la posibilidad de que, en aquellos casos en los que los derechohabientes ejercieran su derecho a la no divulgación de la obra, el Juez, a petición de los sujetos señalados en el artículo 16 TRLPI o de cualquier otra persona que tenga un interés legítimo, ordene las medidas que considere necesarias para hacer efectivo el derecho al acceso a la cultura recogido en el artículo 44 de la Constitución Española.

En este sentido, y en relación con el artículo 4 TRLPI cuando afirma “ *la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma*”, cuando en el artículo 1.3 DOH y en el párrafo segundo del artículo 37.5 bis TRLPI, se habla de “puesta a disposición del público”, hay que tener en cuenta que no se está exigiendo ni refiriendo a la concreta modalidad de comunicación pública recogida en los artículos 20.2 i) y 116.1 TRLPI, así como en el artículo 3.2 DASI, denominada como “puesta a disposición interactiva⁶³” y consistente en “*La puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija*⁶⁴”. Si no que en este caso, habrá que entenderse en su amplio sentido literal, bastando con que el

⁶³ SAPM (Sección 28ª), núm. 103/2014 de 31 de marzo, Ponente (GARCÍA GARCÍA, ENRIQUE), (F. J. 4º.), SAPM (Sección 28ª), núm 64/2015 de 2 de marzo, Ponente (PLAZA GONZÁLEZ, GREGORIO) (F. J. 2º,3º), entre otras.

⁶⁴ Artículo 20.2.i) del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

público pueda acceder a la obra, cualquiera que sea la vía utilizada para ello (por ejemplo mediante consulta *in situ*)⁶⁵, para que pueda considerarse la obra puesta a disposición del público.

Es necesario señalar que, tal y como se establece en el artículo 1.4 DOH y en el apartado cuarto del artículo 37 bis TRLPI, lo dispuesto para las obras huérfanas también será de aplicación a todas aquellas obras y prestaciones protegidas que estén incorporadas o insertadas en las obras que tengan la consideración de huérfanas.

Por último, respecto de la atribución de la condición de huérfana, habrá que tener en cuenta el apartado segundo de la Disposición transitoria vigésima primera del TRLPI que es introducido por la Ley 21/2014, y que dispone que el artículo 37 bis será de aplicación “*respecto a todas las obras y fonogramas que estén protegidos por la legislación de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de derechos de autor a 29 de octubre de 2014 o en fecha posterior, sin perjuicio de los actos celebrados y de los derechos adquiridos antes de dicha fecha*”⁶⁶.

5.3. Concepto de obra huérfana

Las características que una obra ha de cumplir para que pueda ser considerada obra huérfana, vienen recogidas en el artículo segundo de la DOH y en el apartado primero del artículo 37 bis TRLPI. No obstante, resulta conveniente recalcar que como cuestión previa, la obra potencialmente huérfana, deberá cumplir dos requisitos generales: ser una obra objeto de tutela por parte del derecho de propiedad intelectual, y no estar en dominio público.

Una vez superados los criterios generales, los citados preceptos establecen un régimen propio para la orfandad, que varía respecto del régimen que se recogía en el texto de la Propuesta de la Directiva.

Así, en el texto de la propuesta, se diferenciaba entre aquella obra huérfana que contaba con un único titular de derechos o aquella obra huérfana que contaba con una pluralidad de titulares⁶⁷. En cambio, en la legislación vigente, a la hora de definir la

⁶⁵ CASAS VALLÉS, R. *Op. Cit.*, p.135.

⁶⁶ ESPÍN ALBA, I. *Op. Cit.*, p. 211.

⁶⁷ Artículo 2 DOH:

1. *Se considerará que una obra es huérfana si el titular de los derechos sobre dicha obra no está identificado o, de estarlo, no está localizado, tras haber efectuado una búsqueda diligente del mismo, debidamente registrada según dispone el artículo 3.*

2. *Si existen varios titulares de derechos para una misma obra y uno de ellos ha sido identificado y localizado, esa obra no se considerará huérfana.*

obra huérfana, directamente se hace mención a una pluralidad de titulares, distinguiéndose así dos posibilidades en las que una obra tendrá la consideración de obra huérfana:

- 1) Cuando ninguno de los titulares de los derechos esté identificado o localizado, tras haber realizado una búsqueda diligente (concepto clave que más adelante se analizará en el apartado “Búsqueda diligente”).
- 2) Cuando no todos los titulares de derechos, o mejor dicho, cuando sólo algunos de los titulares de derechos sobre la obra, hayan sido identificados o localizados tras realizarse una búsqueda diligente debidamente registrada.

5.3.1 La Orfandad Parcial

De darse la segunda hipótesis, entraría en juego la denominada como *orfandad parcial*, regulada de los artículos 2.2 al 2.5 DOH y en el artículo 37 bis apartado segundo TRLRPI. En base al artículo 2 del texto comunitario, la obra considerada parcialmente huérfana, se podrá utilizar siempre que aquellos titulares que si hayan podido ser localizados, hayan autorizado a las entidades beneficiarias y siempre respecto el derecho que ostenten, a realizar los actos de reproducción y puesta a disposición del público que se señalan en los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29/CE.

El artículo 2.3 continúa con la regulación de la *orfandad parcial* afirmando que la misma tendrá lugar, sin perjuicio de los derechos sobre la obra de los titulares de derechos que hayan sido identificados y localizados. Cierra la configuración de la *orfandad parcial*, la remisión al artículo 5 que se hace en el apartado cuarto del segundo artículo, en base al cual, los Estados habrán de velar por que aquellos titulares de derechos sobre una obra o fonograma que no hayan sido identificados o localizados tengan, en todo momento, la posibilidad de poner fin a dicha condición de obra huérfana

Tal y como está redactada en la Directiva, la *orfandad parcial* no es una figura de fácil interpretación, ya que además de la regulación contenida en el artículo segundo, nos encontramos con que en el Considerando 17, se nos explica el sistema de aplicación de la DOH en aquellos casos en los que una obra tenga varios titulares

de derechos, o/y en aquellos casos en los que la obra en cuestión tenga incluida otra obra o prestación protegida, todo ello en un texto de redacción compleja⁶⁸.

Por un lado, se nos dice que “*Una obra o fonograma no deben ser considerados obras huérfanas cuando se haya identificado y localizado al menos a un titular de derechos*”. Esto es, una obra será huérfana, cuando ninguno de los titulares de los derechos sobre dicha obra esté identificado o si, de estarlo uno o más de ellos, ninguno esté localizado a pesar de haberse efectuado una búsqueda diligente, en los términos que marca la directiva⁶⁹.

En base a esta afirmación, parece cerrarse toda opción a la *orfandad parcial*, surgiendo una contradicción entre lo afirmado por el Considerando y la regulación recogida en el mencionado artículo dos. Esta redacción que se lleva a cabo en el Considerando 17, puede deberse a la influencia producida por el texto de la Propuesta de la Directiva, donde en su artículo 2, se preveía que “*Si existen varios titulares de derechos para una misma obra y uno de ellos ha sido identificado y localizado, esa obra no se considerará huérfana*”.

Entre otros motivos, dicho precepto fue objeto de numerosas críticas debido a las situaciones que podía generar. Conforme a la regulación de la Propuesta de la Directiva, podemos imaginarnos el siguiente escenario: Tras llevar a cabo una búsqueda diligente de los titulares de una obra, no se ha logrado localizar a todos ellos. Los titulares localizados están conformes con que se explote la obra y por ello, otorgan el correspondiente consentimiento a la entidad explotadora. La entidad, contando con el consentimiento de los titulares localizados decide digitalizar y poner a disposición del público la obra, aún y a pesar que en base a la Propuesta de la Directiva, dicha obra no puede ser considerada huérfana. De modo que en el caso de que alguno de los titulares no localizados en el momento de realizar la búsqueda apareciese en el futuro, la entidad estaría incurriendo en una infracción de los derechos de autor al explotar la obra de manera íntegra, sin contar con la autorización de la totalidad de los titulares. Esta falta de seguridad jurídica, unida al desinterés o imposibilidad de los titulares localizados para explotar su aportación por separado, podría llevar a las entidades a no llevar a cabo la digitalización de obras huérfanas *parciales*, lográndose así un efecto contrario al que persigue la Directiva⁷⁰.

⁶⁸ ESPÍN ALBA, I. *Op. Cit.*, p. 171.

⁶⁹ ESPÍN ALBA, I. *Op. Cit.*, p. 170.

⁷⁰ HILTY RETO, M. *et al. Op. Cit.*, p. 4.

Sin embargo, a pesar de que en el Considerando se señale que una obra no se considerará huérfana cuando al menos uno de los titulares haya sido identificado y localizado, a continuación se establece un reconocimiento de la *orfandad parcial* en consonancia con el artículo 2 del mismo texto, al afirmarse lo siguiente: “Solo se debe permitir que los beneficiarios de la presente Directiva utilicen una obra o un fonograma con respecto al cual no se haya identificado ni localizado a uno o más de los titulares de derechos, si han recibido una autorización de los titulares de derechos que hayan sido identificados y localizados, incluidos los titulares de derechos de aquellas obras y otras prestaciones protegidas que estén insertadas o incorporadas en otras obras o en fonogramas, para realizar los actos de reproducción y comunicación al público contemplados, respectivamente, en los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29/CE”.

Así pues, en el supuesto en el que una institución recabe la autorización de los titulares identificados y localizados, la explotación de la obra o prestación que se podría denominar como *parcialmente huérfana*, se llevará a cabo a través de un doble régimen: remunerado para los titulares de derechos localizados e identificados en base a lo que hayan acordado con la entidad explotadora, y no remunerado para la explotación de la parte considerada huérfana.

Eso sí, por un lado hay que tener en cuenta que en el caso de que aparezca el titular no localizado o identificado, desaparecerá el mencionado doble régimen, siendo necesario para continuar la explotación de la obra, la autorización del recién localizado titular en base a lo que se establece expresamente en el Considerando 17 in fine, así como en los apartados 2 y 4 del artículo 2 DOH. Por otro lado, hay que tener en cuenta que de no otorgarse la autorización, finalizará la explotación de la obra y surgirá la necesidad de compensar de manera equitativa al titular en base al artículo 6.5 DOH, por los usos anteriores de la obra llevados a cabo⁷¹.

En la Ley de Propiedad Intelectual, el artículo 37 bis determina en su apartado segundo, que en aquellos casos que nos encontremos ante una obra parcialmente huérfana, la obra se podrá utilizar conforme a lo que se establece en la propia ley, sin perjuicio de los derechos de los titulares que si hayan sido identificados y localizados y, en su caso, de la necesidad de la correspondiente autorización.

Puede apreciarse por lo tanto, que en lo concerniente al mecanismo de la “orfandad parcial”, la regulación estatal (que desarrolla a través del RD 224/2016 algunos aspectos relacionados con la orfandad parcial, como la compensación a los

⁷¹ ESPÍN ALBA, I. *Op. Cit.*, p. 172.

titulares no identificados o no localizados que aparezcan) resulta más clara e inteligible en comparación con la regulación comunitaria⁷².

5.3.2 Obras en Colaboración y Obras Colectivas

Llegados a este punto, es necesario hacer mención a dos tipos de obras que por sus características, pueden originar diferentes dudas en relación con las soluciones previstas en la DOH y en el TRLPI: Las obras en colaboración y las obras colectivas.

Las obras en colaboración, reguladas en el artículo 7 TRLPI, y que podrían definirse como aquellas obras que resultan de las aportaciones o contribuciones creativas de varios autores⁷³, pueden en ocasiones estar formadas por aportaciones de diferentes autores que son indistinguibles o aún siendo distinguibles, son inseparables. En consecuencia, aunque algunos de los autores sean conocidos y localizables, será complicado que den su consentimiento para la explotación de la parte de la obra cuyos derechos de explotación le corresponden, puesto que será imposible determinar la parte que a cada coautor le corresponde. En opinión de SERRANO FERNÁNDEZ⁷⁴, en este tipo de situaciones sería de aplicación el régimen jurídico de la obra huérfana, percibiendo los autores conocidos, la parte que les correspondiera de los derechos de explotación en la proporción que determina el artículo 7 TRLPI.

En lo relativo a las obras colectivas, donde también se da la existencia de una pluralidad de aportaciones o contribuciones correspondientes a diversos autores⁷⁵, la titularidad de la obra común, corresponde en principio salvo pacto en contrario, a la persona que edita y divulga bajo su nombre, tal y como determina el artículo 8.TRLPI in fine. De modo que de no localizarse a esa persona, la obra tendría la condición de obra huérfana en los términos del artículo 2.1 DOH, aún y cuando estuvieran identificados y localizados los sujetos que hubieran intervenido en la creación de la obra, puesto que los mismos en ningún momento tuvieron la consideración de titulares de derechos de propiedad intelectual en relación a dicha obra⁷⁶.

⁷² ESPÍN ALBA, I. *Op. Cit.*, p. 210.

⁷³ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. *et al. Op. Cit.*, p. 75.

⁷⁴ SERRANO FERNÁNDEZ, M. *Op. Cit.*, p.160.

⁷⁵ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. *et al. Op. Cit.*, p. 77.

⁷⁶ ESPÍN ALBA, I. *Op. Cit.*, p.173.

Por último cabe mencionar el apartado quinto del artículo 2 DOH, en el que se afirma que la regulación contenida en la Directiva, no afectará a las disposiciones nacionales en materia de obras anónimas o seudónimas.

5.4 Usos Autorizados de obras huérfanas

Como el propio título de la Directiva atestigua, solo serán permitidos “ciertos usos” que las entidades beneficiarias podrán llevar a cabo de las obras huérfanas. Usos indicados en el artículo 6 de la DOH así como en el apartado cuarto del artículo 37 bis TRLPI, encontrándonos en un claro caso de transposición íntegra del texto de la Directiva ya que los usos autorizados por la legislación nacional son plenamente coincidentes, si bien hay algunos aspectos relativos a los usos autorizados que no quedaron reflejados en la normativa española y por consiguiente tuvieron que ser desarrollados en el RD 224/2016.

5.4.1 Comunicación Pública

En primer lugar, la DOH permite a las entidades beneficiarias la “*puesta a disposición del público de la obra huérfana, conforme al artículo 3 de la Directiva 2001/29/CE*”.

En este caso y a diferencia de los anteriormente analizados artículos 1.3 DOH y párrafo segundo del artículo 37 bis TRLPI, el término “puesta a disposición del público de la obra huérfana” tiene un sentido más preciso, significando en esta ocasión y en términos del artículo 3.1 DASI, “*la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija*”.

Tal y como quiere afirmar CASAS VALLÉS⁷⁷ (ya que se confunde a la hora de mencionar el término utilizado en la versión francesa), en las versiones inglesa y francesa de la Directiva no haría falta hacer esta distinción entre el alcance del término “puesta a disposición del público”, ya que se utilizan términos diferentes a la hora de referirse al artículo 1.3 y al 6.1 DOH: *publicly accessible* y *making available to the public* respectivamente en la versión inglesa, y de igual modo en la versión francesa al utilizar los términos *rendus publiquement accessibles* (art. 1.3 DOH) y *mise à disposition du public* (6.1 DOH).

⁷⁷ CASAS VALLÈS, R. *Op. Cit.*, p. 144.

De igual modo, la Ley de Propiedad Intelectual en el apartado 4 del artículo 37 bis, permite a las entidades beneficiarias la puesta a disposición del público de las obras huérfanas. El propio precepto, señala que la “puesta a disposición del público” se entenderá en la forma establecida en el artículo 20.2 i), precepto que al igual que el artículo 3 DASI, considera comunicación pública la puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija. En consecuencia, a pesar de que la normativa se refiera a “puesta a disposición del público”, el derecho que se reconoce a las entidades beneficiarias sería el de comunicación pública de la obra (en su modalidad de “puesta a disposición interactiva” recogida del 20.2 i) TRLPI), ya que la puesta a disposición del público no se reconoce como tal, bajo dicha denominación, como un derecho de explotación en nuestra Ley de Propiedad Intelectual.

5.4.2 Reproducción

En segundo lugar, las entidades beneficiarias podrán reproducir total o parcialmente las obras huérfanas “a efectos de digitalización, puesta a disposición del público, indexación, catalogación, conservación o restauración” (artículos 6.1 b) DOH y 37.4 bis TRLPI). Reproducción que según la DOH, habrá de entenderse conforme al artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE.

5.4.3 Finalidad del uso

1. Interés Público

Tanto la DOH como el TRLPI, con una idéntica redacción, matizan que dichos usos que hagan las entidades beneficiarias, solo podrán hacerse a fin del “ejercicio de su misión de interés público, en particular la conservación y restauración de las obras y fonogramas que figuren en su colección, y la facilitación del acceso a los mismos con fines culturales y educativos”.

2. Otros Intereses

Esta exigencia, supone una modificación respecto del texto de la Propuesta de la Directiva⁷⁸, donde en su Considerando 21 se afirmaba lo siguiente: “Los Estados miembros deben también estar autorizados a permitir el uso de obras huérfanas con fines ajenos a la misión de interés público de las instituciones a que se refiere la

⁷⁸ Disponible en <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52011PC0289>> [Consulta: 3 de abril de 2018].

presente Directiva. En tales circunstancias, los derechos y los intereses legítimos de los titulares de derechos deben estar protegidos". De igual modo, en el siguiente considerando se sostenía que *"Cuando un Estado miembro autorice el uso de obras huérfanas a bibliotecas, establecimientos educativos y museos de acceso público, así como a archivos, organismos de conservación del patrimonio cinematográfico u organismos públicos de radiodifusión, en las condiciones que establece la presente Directiva, para fines que no sean el ejercicio de su misión de interés público, los titulares de derechos que salgan a la luz y reclamen sus derechos deben ser retribuidos"*.

Acorde con dicha postura, el artículo 7 de la Propuesta bajo la rúbrica "Usos autorizados de obras huérfanas", acotaba las condiciones en las que los Estados podían autorizar a las instituciones a utilizar las obras huérfanas para fines distintos a los obtenidos en el ejercicio de su misión de interés público. Como puede apreciarse, en la redacción definitiva de la Directiva no se recoge la opción de poder usar las obras huérfanas para otros fines distintos⁷⁹.

3. Acuerdos de asociación público - privada y financiación

Si bien es cierto que con la actual regulación, queda excluido cualquier intento de uso comercial o con ánimo de lucro de las obras huérfanas, en el artículo 6.4 TRLPI así como en el Considerando 21 DOH, se hace mención a los llamados "acuerdos de asociación público-privada".

Del Considerando 21 se desprende que *"a fin de incentivar la digitalización"* y *"con el fin de lograr objetivos relacionados con su misión de interés público"* debe autorizarse a las entidades beneficiarias a obtener ingresos en relación con el uso de las obras huérfanas, mediante *"acuerdos de asociación público- privada"*. De modo que, a efectos de financiar los costes de digitalización, se prevé la posibilidad de que los beneficiarios lleven a cabo acuerdos contractuales con entidades del sector privado, acuerdos que como se establece en el Considerando 22 *"pueden prever aportaciones financieras de esos socios"*.

No obstante, en el recién citado Considerando 22 así como en el artículo 3.4 RD 224/2016, se deja claro que tales acuerdos en ningún caso pueden imponer restricción alguna a las entidades beneficiarias en cuanto al uso de las obras huérfanas, y que no debe concederse "al socio comercial" ningún derecho a utilizar o a controlar el uso de las mismas.

⁷⁹ SERRANO FERNÁNDEZ, M. *Op. Cit.*, p. 155.

Al fin y al cabo la posibilidad de establecer acuerdos entre instituciones del sector público y privado supone una “solución de compromiso” que se adoptó debido a la diferencia de pareceres entre el Parlamento Europeo, que se mostraba favorable a la posibilidad de usar las obras huérfanas para fines comerciales, y el Consejo y la Comisión Europea que se oponían⁸⁰.

En relación con la obtención de ingresos por el uso que se realice de las obras huérfanas, se admite la posibilidad de que las entidades puedan obtener ingresos, pero exclusivamente a efectos de cubrir los costes derivados de la digitalización de las obras huérfanas y de su puesta a disposición al público (artículo 6.2 DOH), y siempre que dichos costes no sean cubiertos en su totalidad por otra institución, a través de los mencionados acuerdos de asociación con entidades privadas encargadas de financiar tales actividades⁸¹ (artículo 3.3 RD 224/2016).

5.4.4 Correlación entre excepciones y límites

Puede ocurrir que en ambos casos, tanto en la puesta a disposición del público, como en la reproducción total o parcial de las obras huérfanas, se dé una situación de “correlación” con otros límites contemplados en la DASI. Dicho de otro modo, puede que los usos que quieran llevarse a cabo de una determinada obra huérfana, puedan realizarse al amparo de algún otro límite existente en la DASI, como es el caso del artículo 5.2 c) que permite a los mismos sujetos que la DOH, “llevar actos específicos de reproducción (...) que no tengan intención de obtener un beneficio económico o comercial directo o indirecto”; o el caso de los apartados a) y n) del artículo 5.3⁸² de la DASI relativos a la ilustración de la enseñanza y a la puesta a disposición a efectos de investigación o estudio personal, respectivamente⁸³.

⁸⁰ ESPÍN ALBA, I. *Op. Cit.*, p. 188.

⁸¹ CURTO POLO, M^o.M. (2016) “Real Decreto 224/2016, de 27 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas” en *Ars Iuris Salmanticensis: AIS: revista europea e iberoamericana de pensamiento y análisis de derecho, ciencia política y criminología*, vol. 4, núm. 2, p. 138.

⁸² Artículo 5.3: Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos a que se refieren los artículos 2 y 3 en los siguientes casos:

a) cuando el uso tenga únicamente por objeto la ilustración con fines educativos o de investigación científica, siempre que, salvo en los casos en que resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor, y en la medida en que esté justificado por la finalidad no comercial perseguida

n) cuando el uso consista en la comunicación a personas concretas del público o la puesta a su disposición, a efectos de investigación o de estudio personal, a través de terminales especializados instalados en los locales de los establecimientos mencionados en la letra c) del apartado 2, de obras y prestaciones que figuran en sus colecciones y que no son objeto de condiciones de adquisición o de licencia

⁸³ CASAS VALLÈS, R. *Op. Cit.*, pp. 143-144.

En el supuesto de que se diera dicha situación, y por ejemplo, una obra pudiera reproducirse al amparo del límite previsto en el artículo 5.3 DASI, habría que respetar las reglas previstas en dicho precepto y no las establecidas en relación con el límite de la orfandad, tal y como deriva del Considerando 20 DOH *in fine* que se expresa de la siguiente manera: “*La excepción o límite establecidos por la presente Directiva respecto a la autorización del uso de obras huérfanas se entiende sin perjuicio de las excepciones y límites previstos en el artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE. Solo se puede aplicar en determinados casos especiales que no entren en conflicto con la normal explotación de la obra u otra prestación protegida y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular de derechos*”.

Nos encontramos en consecuencia, frente a un límite como antes se ha afirmado, imperativo, pero a su vez subsidiario, ya que el límite de la orfandad no será de aplicación cuando el uso de que se trate pueda llevarse a cabo al amparo de algún otro límite preexistente⁸⁴.

5.4.5 Mención de los autores y otros titulares de derechos

En el apartado tercero del artículo 6 DOH al igual que en el apartado tercero del artículo 37 bis, se impone a las Estados la obligación de velar por que las entidades beneficiarias del límite, indiquen el nombre de los autores y otros titulares de derechos identificados, cuando lleven a cabo un uso de las obras huérfanas; todo ello (tal y como añade el apartado tercero del artículo 37 bis TRLPI), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14.2 del TRLPI, esto es, sin perjuicio del derecho que tenga el autor de determinar si la divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimos o signo, o anónimamente. Esta previsión en la práctica supone una medida de salvaguarda del derecho moral de paternidad de los autores (14.3 TRLPI) y también, allí donde exista, de los artistas intérpretes o ejecutantes (113 TRLPI por ejemplo)⁸⁵.

5.5. Búsqueda diligente

El requisito de la búsqueda diligente es un elemento esencial a la hora de calificar una obra como huérfana pues cumple con dos funciones. Por un lado, funciona como prueba de que se han utilizado todos los medios necesarios para intentar identificar y localizar a los titulares de derechos de la obra, que

⁸⁴ CASAS VALLÈS, R. *Op. Cit.*, p. 131.

⁸⁵ CASAS VALLÈS, R. *Op. Cit.*, p. 146.

independientemente de los motivos (intencionados o no) ha sido olvidada, otorgando así, cierta legitimidad al hecho de que se vaya a llevar a cabo un uso no remunerado (en principio) de la misma.

Por otro lado, funciona como garantía para las entidades beneficiarias, puesto que de haber realizado la búsqueda en los términos establecidos en la Directiva, lo único que podría solicitarse por el titular de la obra que posteriormente apareciera, sería la compensación económica por el uso realizado de los artículos 6.5 DOH y 37.7 bis TRLPI, y no una indemnización por infracción de derechos de propiedad intelectual⁸⁶.

El régimen de la búsqueda diligente viene regulado en el artículo 3 DOH y en el apartado 5 del artículo 37 bis, si bien este último deja gran parte de la regulación relativa a la búsqueda diligente al desarrollo reglamentario. En base a los citados preceptos, no podremos hablar de obra huérfana sin una previa búsqueda infructuosa que se haya efectuado de modo diligente y de buena fe⁸⁷, búsqueda que habrá de realizarse respecto de los titulares de la obra, así como de los titulares de derechos de las obras y otras prestaciones protegidas que estén insertadas o incorporadas en la obra⁸⁸.

5.5.1 Sujetos autorizados para realizar la Búsqueda Diligente

En el artículo 3.1 DOH se determina que serán las entidades mencionadas en el apartado primero del artículo primero de la Directiva, esto es, las entidades beneficiarias, las que deberán velar por que se efectúe dicha búsqueda diligente. De modo que no se exige que sean las entidades beneficiarias las que lleven a cabo la búsqueda, sino que lo que se les exige es que “*velen*” porque se realice dicha búsqueda diligentemente y de buena fe.

Opino que hubiera sido más exacto a la hora de traducir, utilizar el término *asegurar* en vez de *velar* (de aquí en adelante, me abstengo de realizar más comentarios al respecto sobre la utilización en la normativa del mismo), ya que es el término que se utiliza tanto en la versión inglesa como en la francesa (*ensure* y *veillent* respectivamente); aún así, está claro que en el citado precepto tal y como está redactado, no se exige que las entidades beneficiarias sean las que directamente

⁸⁶ ESPÍN ALBA, I. *Op. Cit.*, p. 179.

⁸⁷ CASAS VALLÈS, R. *Op. Cit.*, p. 138.

⁸⁸ Considerando (13): *ha de efectuarse una búsqueda diligente y de buena fe del titular de derechos de la obra o el fonograma, incluidos los titulares de derechos de las obras y otras prestaciones protegidas que estén insertados o incorporados en la obra o el fonograma.*

deban realizar la búsqueda, de modo que nada impide que la misma sea realizada por un tercero.

Es más, el Considerando 13º DOH, al igual que el artículo 5 RD 224/2016, se pronuncia en los siguientes términos: “*Se ha de permitir que los Estados miembros prevean la posibilidad de que las entidades a que se refiere la presente Directiva u otras entidades puedan efectuar esa búsqueda diligente. Esas otras entidades pueden exigir una retribución por el servicio de búsqueda diligente*”.

El hecho de que sean otras entidades diferentes a las beneficiarias las que eventualmente realicen la búsqueda diligente, no libera a la entidad explotadora de la condición de infractora, si resulta que la búsqueda al final no ha sido diligente (Art. 4.5 RD 224/2016). Lo cual tampoco priva a la entidad beneficiaria de llevar a cabo las correspondientes acciones de repetición o reembolso contra la entidad que prestó el servicio⁸⁹.

5.5.2 Momento en el que habrá de realizarse la Búsqueda Diligente

En lo relativo a cuándo habrá de realizarse la búsqueda, el artículo 3.1 DOH de igual modo que el artículo 37 bis TRLPI, exige que la misma sea efectuada con carácter previo al uso de la obra en cuestión. El hecho de que con posterioridad a la búsqueda aparezca un titular de derechos de la obra no supone por sí sola, una prueba de la falta de diligencia en la búsqueda, siendo por lo tanto la posibilidad o no de localización del titular o titulares en el momento previo al uso, lo realmente importante⁹⁰.

Es importante la novedad que incorpora el apartado tercero del artículo 4º del RD 224/2016, en base al cual, con anterioridad a la realización de la búsqueda diligente, habrá que acudir a la base de obras huérfanas creada y administrada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, antes Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (término que se utiliza en la DOH), puesto que esa es la finalidad de dicha base de datos, como puede apreciarse en Considerando 16 DOH al que con anterioridad ya nos hemos referido: “*desempeñar una importante labor en la prevención y erradicación de las posibles infracciones a los derechos de autor*”.

Solo se procederá a la realización de la búsqueda diligente, en el caso de que la consulta sea infructuosa; es decir, únicamente en el caso de que la misma no figure

⁸⁹ CASAS VALLÈS, R. *Op. Cit.*, p. 139.

⁹⁰ CASAS VALLÈS, R. *Op. Cit.*, p. 139.

en la base de datos y por consiguiente, no sea posible localizar a los titulares de derechos de la obra. Si la entidad beneficiaria no contara con los recursos tanto materiales como personales suficientes para efectuar la búsqueda, el apartado quinto del Real Decreto determina en el mismo sentido que la DOH, que se permitirá que sean otras entidades las que puedan efectuar la misma, pudiendo exigir estas últimas una retribución por dicho servicio, y en todo caso, siendo la entidad beneficiaria que encomendó el procedimiento de búsqueda diligente, la responsable del mismo, como bien se encarga de reiterar el Real Decreto en los apartados 5 in fine y 10 del artículo 4.

5.5.3 Lugar donde habrá de realizarse la Búsqueda Diligente

Con el objeto de evitar “*la duplicación de la labor de búsqueda*” (Considerando 15 DOH), la misma se realizará en el Estado miembro en el que la obra se publicó por primera vez, o en el caso de no haberse publicado nunca, en el Estado en el que se radiodifundió por primera vez, tal y como disponen los artículos 3.3 DOH y 37.5 bis TRLPI.

Respecto a las obras cinematográficas o audiovisuales cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en un Estado miembro se añade una excepción, ya que en estos casos la búsqueda deberá realizarse en el Estado miembro donde el productor resida habitualmente o radique su sede; teniendo que tener en cuenta, que en los casos en los que nos encontremos ante una obra coproducida por varios productores que residan en diferentes Estados miembros, la búsqueda diligente deberá realizarse en cada uno de esos Estados⁹¹.

Como ya es sabido, los artículos 1.3 DOH y 37.5 bis establecen que la regulación relativa a las obras huérfanas también será de aplicación a aquellas obras que no hayan sido publicadas ni radiodifundidas, pero que hayan sido puestas a disposición del público por las entidades beneficiarias con el consentimiento de sus titulares. En estos casos, la búsqueda diligente habrá de efectuarse en el Estado miembro en el que se halle establecida la entidad beneficiaria que haya puesto a disposición del público, con el consentimiento del titular de derechos, la obra en cuestión (segundo párrafo del artículo 3.3 DOH y párrafo segundo del artículo 37.5 bis TRLPI).

⁹¹ Considerando 15 DOH: *En el caso de obras cinematográficas o audiovisuales que sean coproducidas por productores establecidos en distintos Estados miembros, la búsqueda diligente debe efectuarse en cada uno de esos Estados miembros.* En el mismo sentido consúltese el artículo 4.2 RD 224/2016.

En lo relativo a los titulares de derechos de las obras y otras prestaciones protegidas que estén incorporadas en otra obra, la búsqueda de los mismos deberá realizarse en el Estado miembro en el que se realice la búsqueda diligente de la obra que contenga de manera insertada o incorporada la obra o prestación protegida, tal y como determina el Considerando 15 DOH y el párrafo segundo del artículo 4 RD 224/2016.

Hay supuestos en los que la búsqueda deberá realizarse más allá de las fronteras de los Estados miembros, esto es, más allá de las fronteras de la Unión Europea. Así, el apartado cuarto del artículo 3 DOH al igual que el artículo 37 bis TRLPI en su apartado quinto, párrafo tercero, dispone que en el caso de existir “*pruebas que sugieran que en otros países existe información pertinente sobre los titulares de derechos, deberá efectuarse asimismo una consulta de las fuentes de información disponibles en esos países*”.

5.5.4 Modo en el que habrá de realizarse la Búsqueda Diligente

Como previamente se ha afirmado, la búsqueda deberá realizarse con anterioridad a la utilización de la obra huérfana, de modo diligente y de buena fe, búsqueda que habrá de realizarse respecto de los titulares de la obra o fonograma, así como de los titulares de derechos de las obras y otras prestaciones protegidas que estén insertadas o incorporadas en la obra⁹².

En el ya citado apartado primero del artículo 3 DOH, se exige que se consulten las “*fuentes adecuadas en función de la categoría de obra y otra prestación protegida consideradas*”. La determinación de dichas fuentes se deja en manos de los Estados miembros, que las establecerán mediante “*consulta con los titulares de derechos y los usuarios e incluirán, como mínimo, las fuentes pertinentes enumeradas en el anexo*”.

Así pues, puede apreciarse que la Directiva establece un mínimo de fuentes que deberán ser consultadas para que la búsqueda pueda tener la consideración de diligente, fuentes que vienen recogidas en su anexo⁹³. Esta mención a las fuentes, la encontramos asimismo en el apartado quinto del artículo 37 bis TRLPI que versa así:

⁹² Considerando (13): *Ha de efectuarse una búsqueda diligente y de buena fe del titular de derechos de la obra o el fonograma, incluidos los titulares de derechos de las obras y otras prestaciones protegidas que estén insertados o incorporados en la obra o el fonograma.*

⁹³ Puede consultarse el anexo en la siguiente dirección: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32012L0028> [Consulta: 5 de mayo de 2018].

“La búsqueda diligente se realizará de buena fe, mediante la consulta de, al menos las fuentes que reglamentariamente se determinen”⁹⁴.

La duda que surge con la regulación de la DOH, es si la consulta de las fuentes mínimas recogidas en la DOH, más las que en su caso añadan los Estados miembros, es suficiente para presumir el cumplimiento de buena fe de la diligencia debida. Comparto la opinión de CASAS VALLÉS Y ESPÍN ALBA⁹⁵ de que en principio, no se debería exigir la consulta de más fuentes para presumir el cumplimiento del deber de diligencia, de modo que sería razonable entender que sería suficiente con la consulta de las citadas fuentes. Eso sí, no debe descartarse la opción de que el titular aparecido pueda demostrar que a pesar de haberse cumplido con la exigencia de consulta de las fuentes, hubo mala fe por parte de la entidad beneficiaria.

5.5.5. Registro de la Búsqueda Diligente

El proceso de búsqueda diligente ha de documentarse en todas sus fases, y en ese sentido se pronuncia el artículo 3.5 DOH, que de forma similar al apartado sexto del artículo 37 bis TRLPI, dice así: *“Los Estados miembros velarán por que las entidades mencionadas en el artículo 1, apartado 1, mantengan registros de sus búsquedas diligentes”*.

Dicho registro se realiza con fines probatorios tal y como se deriva del Considerando 15 in fine DOH, al señalar lo siguiente: *“Las búsquedas diligentes pueden generar varios tipos de información, como un expediente de búsqueda y el resultado de la búsqueda. El expediente de búsqueda se debe mantener en un archivo a fin de que las entidades pertinentes puedan demostrar que la búsqueda fue diligente”*. Empero, la exigencia del registro no responde solo a dicho fin, ya que la obligación de proporcionar la señalada información, a su vez trata de dar visibilidad a la información obtenida, en particular en interés de los titulares⁹⁶, como puede apreciarse en el Considerando 16 DOH⁹⁷.

Como ya se ha afirmado, serán los Estados miembros los que tendrán que velar por que las entidades beneficiarias, mantengan registros de sus búsquedas diligentes y proporcionen a las autoridades nacionales competentes, en el caso

⁹⁴ El único cambio respecto de las fuentes recogidas en la DOH, es la incorporación del Registro General de la Propiedad Intelectual como fuente a consultar en todos los tipos de obras susceptibles de ser consideradas obras huérfanas.

⁹⁵ CASAS VALLÉS, R. *Op. Cit.*, p. 141 y ESPÍN ALBA, I. *Op. Cit.*, p. 182.

⁹⁶ CASAS VALLÉS, R. *Op. Cit.*, p. 142.

⁹⁷ Considerando 16: *De esta manera se puede permitir tanto a las entidades que estén llevando a cabo búsquedas diligentes como a los titulares de derechos fácil acceso a dicha información.*

español, la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (SGPI), tal y como determina el artículo 2 RD 224/2016; la siguiente información que se señala en el artículo 3.5 DOH y en el apartado sexto del artículo 37 bis TRLPI:

- a) *“los resultados de las búsquedas diligentes que dichas entidades hayan efectuado y que hayan llevado a la conclusión de que una obra o un fotograma debe considerarse obra huérfana;*
- b) *el uso que las entidades hacen de las obras huérfanas de conformidad con la presente Directiva;*
- c) *cualquier cambio, de conformidad con el artículo 5, en la condición de obra huérfana de las obras y fonogramas que utilicen las entidades;*
- d) *la información de contacto pertinente de la entidad en cuestión.”*

No obstante, en el caso español, las entidades beneficiarias están obligadas a remitir a la SGPI más información de la arriba descrita. Así, el artículo 4.7 RD 224/2016, dispone que las entidades beneficiarias, deberán remitir a la Autoridad nacional una vez finalizada la búsqueda diligente, la siguiente información:

- a) *“Denominación de la obra.*
- b) *Fechas de la búsqueda y denominación de las fuentes de información consultadas.*
- c) *La información prevista para estos casos en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (apartado sexto artículo 37 bis TRLPI) , y que abarca:*
 1. *Los resultados de las búsquedas diligentes que hayan efectuado y que hayan llevado a la conclusión de que una obra o un fonograma debe considerarse obra huérfana.*
 2. *El uso que la entidad beneficiaria hace de las obras huérfanas de conformidad con lo señalado en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.*
 3. *Cualquier cambio en la condición de obra huérfana de las obras y los fonogramas que utilicen.*
 4. *La información de contacto pertinente de la entidad beneficiaria en cuestión.”*

Toda esta información, deberá acabar registrada en una base de datos en línea única y accesible al público; cumpliéndose de este modo uno de los objetivos

marcados por la DOH tal y como se deriva del mencionado Considerando 16 DOH⁹⁸. Base de datos que *“podría desempeñar un importante papel en la prevención y erradicación de las posibles infracciones a los derechos de autor, en particular el en caso de cambios en la condición de obras huérfanas de las obras y los fonogramas”* (Considerando 16 DOH); y que será gestionada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), anterior Oficina de Armonización del Mercado Interior (término que se utiliza en la Directiva), y a la que las entidades beneficiarias deberán remitir sin demora la información a la que se ha hecho mención.

Para ello, en el artículo 4 RD 224/2016 se prevén dos modos. Por un lado, se establece que las entidades beneficiarias deberán registrar dicha información (apartado 8) y por otro lado, el siguiente apartado determina que una vez la Autoridad Nacional reciba la información de las entidades beneficiarias, deberá remitirla sin demora a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Si bien, en base al artículo 4.9 RD 224/2016, se considerará suficiente a efectos de entender realizada dicha remisión, *“la validación por parte de la Autoridad nacional, del registro efectuado por las entidades beneficiarias en la base de datos obras huérfanas de dicha Oficina de la Unión Europea”*, no siendo necesario en consecuencia, que la SGPI remita la información a la que se hace mención en el apartado 7, en aquellos casos en los que apruebe el registro realizado por las entidades beneficiarias en la EUIPO.

Por último, es conveniente destacar que las entidades beneficiarias además de tener que remitir a la Autoridad Nacional la información señalada en la normativa, tendrán la obligación tal y como determina el artículo 5 RD 224/2016, de mantener y **conservar** un registro de sus búsquedas diligentes, que deberá contener como mínimo: *“las fechas de búsqueda, denominación de las fuentes consultadas y los certificados expedidos por los titulares de las fuentes de información consultadas que acrediten las consultas realizadas”*.

5.5.6 Final de la Búsqueda Diligente

Se entenderá finalizada la búsqueda en el momento en el que la entidad beneficiaria encargada de velar por la realización de la misma, *“registre la última de las respuestas a las consultas formuladas a las fuentes previstas en el anexo de este real decreto”* (Artículo 4.6 RD 224/2016). De no obtenerse respuesta de alguna de las

⁹⁸ Considerando 16: *Teniendo en cuenta, en particular, la dimensión paneuropea, y con el fin de evitar la duplicación de los esfuerzos, es conveniente prever la creación de una única base de datos en línea para la Unión, que contenga dicha información y la ponga a disposición del público en general de una manera transparente.*

fuentes consultadas, se entenderá finalizada pasados tres meses desde que se realizó la consulta.

5.6 Fin de la condición de obra huérfana y compensación por el uso de la obra

La situación de una obra considerada huérfana, es una situación provisional, ya que en cualquier momento pueden aparecer titulares de derechos que manifiesten su condición. Respecto a este hecho, la Directiva prevé en su artículo 5, que los Estados miembros deberán velar por que los titulares sobre una obra que se considere obra huérfana, tengan la posibilidad en todo momento, de poner fin a dicha condición de huérfana en lo que a sus derechos se refiere; aspecto recogido también en la Ley de Propiedad Intelectual en el apartado 7 del artículo 37 bis y en el RD 224/2016 (artículo 6).

Esta regla funciona con independencia para cada uno de los titulares, y tal y como determina el artículo 2.4 DOH, también se aplicará cuando sólo alguno de ellos no esté identificado ni localizado⁹⁹.

El recién mencionado apartado 7 del artículo 37 bis¹⁰⁰, deja para el desarrollo reglamentario, la determinación del órgano competente al que los titulares podrán solicitar el fin de la condición de obra huérfana, así como la fijación de la compensación a que dichos titulares tendrán derecho¹⁰¹.

Ambos extremos, son regulados en el Capítulo III del RD 224/2016. Así, el artículo 6 indica que los titulares de derechos de propiedad intelectual, podrán solicitar siempre que presenten prueba suficiente, el fin de la condición de obra huérfana tanto a la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Autoridad Nacional en base al artículo 2.3 del Real Decreto), como a la entidad beneficiaria que estuviera explotando la obra; debiendo abstenerse la entidad beneficiaria de cualquier acto de explotación de la misma desde la notificación realizada por los titulares de derechos, y realizándose la determinación de la titularidad de los derechos de propiedad de la obra conforme a lo establecido en el TRLPI, tal y como dispone el artículo 6.4 RD 224/2016.

⁹⁹ CASAS VALLÉS, R. *Op. Cit.*, p. 147.

¹⁰⁰ *En cualquier momento, los titulares de derechos de propiedad intelectual de una obra podrán solicitar al órgano competente que reglamentariamente se determine el fin de su condición de obra huérfana en lo que se refiere a sus derechos y percibir una compensación equitativa por la utilización llevada a cabo conforme a lo dispuesto en este artículo.*

¹⁰¹ CURTO POLO, M^o.M. *Op. Cit.*, p. 139.

5.6.1 Dudas que surgen en relación con el fin de la condición de obra huérfana

El problema de la Directiva, es que en lo relativo al fin de la condición de huérfana de la obra, no se aclara como ha de llevarse a cabo dicho fin. Del artículo 5 y del Considerando 18 DOH¹⁰², (así como del artículo 37 bis apartado séptimo TRLPI y el artículo 6 RD 224/2016), se puede apreciar que se trata de una facultad propia de los titulares de Derechos, y que por lo tanto estos tendrán la facultad de requerir que se ponga fin a la condición de huérfana de la obra.

Lo que no se nos dice, es que tipo de requerimiento habrá de realizarse por parte de estos: si será necesario un requerimiento con carácter judicial, o si en cambio bastará con que el titular ponga en conocimiento del beneficiario que hace uso de la obra huérfana, su condición de titular de derechos.

El Considerando 19 DOH afirma que **podrán utilizarse** *“las vías de recurso existentes en las legislaciones de los Estados miembros contra las infracciones de los derechos de autor, de conformidad con las disposiciones nacionales pertinentes y con el Derecho de la Unión”* en aquellos supuestos en los que a raíz de una búsqueda no diligente, una obra haya sido considerada erróneamente obra huérfana. El problema de este precepto, es que solo se refiere a aquellos casos en los que ha habido una búsqueda no diligente y por ello, opino que no es suficiente para esclarecer la duda relativa al tipo de requerimiento que habrá de realizarse (judicial o no) en aquellos casos en los que si se haya realizado una búsqueda diligente por parte de la entidad beneficiaria.

Bien es cierto, que este aspecto parece ser solucionado por la normativa española, que en el artículo 6.1 RD 224/2016, determina que aquellos titulares de derechos de una obra considerada huérfana que tengan la intención de poner fin a dicha condición, podrán solicitar en todo momento a la **Entidad beneficiaria** o a la **Autoridad Nacional** el fin de la condición de huérfana de la obra, presentado prueba suficiente de que ostentan dicha titularidad. Por lo que en el caso español, parece quedar descartada la necesidad de que el requerimiento sea de carácter judicial, bastando con que el titular ponga en conocimiento (presentando prueba suficiente) del beneficiario su condición de titular de la obra.

¹⁰² Considerando 18: *Los titulares de derechos deben tener la facultad de poner fin a la condición de obra huérfana en el caso de que reclamen sus derechos sobre la obra u otra prestación protegida.*

De igual manera, en la Directiva no se menciona la posibilidad de que el beneficiario llegue a conocer la identidad y/o paradero de alguno de los titulares de derechos de la obra, por otros medios distintos al proceso de búsqueda diligente. De modo que en el supuesto en el que una entidad beneficiaria, una vez concluida la búsqueda diligente, lograra localizar a uno de los titulares de derechos de la obra, puede surgir la siguiente duda ¿estaríamos ante un supuesto de pérdida inmediata de la condición de huérfana de la obra, o en cambio sería necesaria la actuación del titular para poner fin a la situación de orfandad de la obra en cuestión? ¹⁰³.

Opino, que de la lectura de la DOH no podemos obtener una respuesta clara, ya que en ningún caso se hace mención a que las entidades beneficiarias deban informar a la Autoridad Nacional competente o a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (actual EUIPO), o deban dirigirse al titular de derechos de la obra que estuvieran explotando, de haber tenido constancia sobre su paradero con posterioridad a la finalización de una búsqueda diligente infructuosa y realizada de buena fe.

Tampoco se hace referencia a que las entidades deban realizar una labor continuada o constante de búsqueda de los titulares de las obras ya declaradas huérfanas, ya que como se dice en el artículo 3 DOH in fine, la búsqueda diligente se deberá efectuar con carácter previo al uso de la obra.

Algunos autores como CASAS VALLÉS¹⁰⁴, entienden que la exigencia de buena fe a la que se refiere la Directiva, ha de mantenerse durante todo el tiempo que dure el uso de la obra considerada huérfana y que por consiguiente, en el hipotético supuesto al que estamos haciendo referencia, la pérdida de la condición de huérfana de la obra sería inmediata.

No obstante podría entenderse lo contrario, puesto que la exigencia de buena fe que se hace en la DOH, tan solo se predica expresamente respecto de la búsqueda diligente, de modo que una vez terminada la misma en los términos que marca la Directiva, ninguna obligación tendría la entidad beneficiaria de comunicar aquella información que llegara a sus oídos y que supusiera un cambio respecto de la condición de huérfana de la obra.

Si bien, teniendo en cuenta los fines de la Directiva y que nos encontramos frente a una excepción al derecho de autor, que justifica el uso de una obra sin la

¹⁰³ Vid nota 99.

¹⁰⁴ Vid nota 99.

autorización correspondiente, debido a la imposibilidad de localizar al autor o titular de la misma, podríamos afirmar que en la hipótesis planteada, la entidad beneficiaria estaría incurriendo en una posesión de mala fe.

El artículo 433 del Código Civil (CC), dispone que “*se reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su título o modo de adquirir exista vicio que lo invalide. Se reputa poseedor de mala fe al que se halla en el caso contrario*”. De modo que en base a dicho precepto, podría afirmarse que la entidad beneficiaria desde el momento en que conociese el paradero del titular de derechos de la obra y no lo comunicara, estaría realizando conscientemente un uso (de mala fe) de la obra que sería contrario al derecho de propiedad intelectual, ya que se estaría realizando sin la pertinente autorización del titular de derechos de la obra en este caso si localizado, perdiendo desde entonces la obra su condición de huérfana.

El problema en estos casos, es que tal y como dispone el artículo 434 CC “*La buena fe se presume siempre, y al que afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba*”, de lo que deriva que tendrá que ser el titular de los derechos de autor o de las prestaciones consideradas total o parcialmente huérfanas, el que deberá probar su condición y desvirtuar la presunción *iuris tantum* registrada¹⁰⁵, con las dificultades que dicha tarea conlleva.

La cuestión no es insignificante, ya que concluir que la pérdida de la condición de huérfana de la obra es inmediata, supondría aceptar que a partir de ese mismo momento, se estaría cometiendo una infracción y por lo tanto desde entonces, debieran aplicarse las reglas correspondientes a la infracción de derechos de autor y no las del límite de orfandad de la DOH¹⁰⁶.

En este sentido, es interesante hacer referencia al artículo 6.3 RD 224/2016 que está redactado del siguiente modo: “la entidad beneficiaria procederá inmediatamente a comunicar en la base de datos de obras huérfanas, creada y gestionada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, antes Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea, un cambio de estatuto de la obra, con la finalidad de prevenir cualquier uso de la obra desde ese momento. La Autoridad nacional procederá a validar dicho cambio en la referida base de datos”.

La duda que puede surgir de la redacción de dicho precepto es la siguiente: ¿esa obligación de comunicación de la entidad beneficiaria, es exigible solo en

¹⁰⁵ ESPÍN ALBA, I. *Op. Cit.*, p. 187.

¹⁰⁶ *Vid* nota 99.

aquellos casos en los que haya habido un previo requerimiento del titular de derechos de la obra?, supuesto que se contempla en dicho precepto (artículo 6 RD 224/2016); o en cambio, ¿es una obligación que habrá de cumplirse en todos los casos en los que la entidad beneficiaria tenga conocimiento de determinada información que ponga fin a la condición de huérfana de la obra?

Como puede apreciarse, el legislador nacional no ha aprovechado la transposición de la Directiva, para dar una respuesta clara a la duda que surge con la redacción de la regulación comunitaria, en relación a cómo ha de materializarse el fin de la orfandad.

5.6.2 Compensación Equitativa

De lo que si se encarga la Directiva, es de regular las consecuencias que origina el fin de la condición de huérfana de una obra.

El apartado quinto del artículo 6 DOH, determina que los Estados miembros deberán prever que *“los titulares de derechos que pongan fin a la condición de huérfana de sus obras u otras prestaciones protegidas reciban una compensación equitativa por el uso que las entidades a que se refiere el artículo 1, apartado 1, hayan hecho”*. Compensación equitativa, respecto de la cual tendrán un amplio margen de actuación los Estados miembros donde radique la entidad beneficiaria, ya que por un lado podrán determinar libremente *“las circunstancias con arreglo a las cuales se puede disponer el pago de dicha compensación”*, y por otro lado determinarán en base a su propia legislación, *“la cuantía de la compensación (...) dentro de los límites impuestos por el Derecho de la Unión “*.

En este sentido, es conveniente hacer referencia al Considerando 18 DOH donde se hacen una serie de precisiones importantes. Así, entre las circunstancias con arreglo a las cuales podrá organizarse el pago de la compensación, que serán libremente determinadas por los Estados miembros, se hace mención a la fecha de vencimiento de pago. De lo cual se deriva, que en la práctica los Estados tendrán la capacidad de decidir a su antojo la fecha a partir de la cual el pago de la compensación será exigible, hecho que en la práctica no es muy deseable debido a las diferencias que se crearan entre los diferentes Estados miembros.

Respecto a la determinación de la cuantía de la compensación, el Considerando 18 DOH realiza una serie de indicaciones: *“A fin de determinar la eventual cuantía de la compensación equitativa, deben tenerse debidamente en*

cuenta, entre otras cosas, los objetivos de los Estados miembros en materia de promoción cultural, la naturaleza no comercial de la utilización realizada por las entidades en cuestión con el fin de alcanzar objetivos relacionados con su misión de interés público, como el fomento del estudio y la difusión de la cultura, así como el posible daño a los titulares de derechos”.

Al fin y al cabo, a pesar de que se haga alusión a los límites impuestos por el Derecho de la Unión y se fijen unas directrices a la hora de fijar la cuantía, tal y como dispone el apartado quinto del artículo 6 DOH, la cuantía de la compensación será determinada por la legislación del Estado miembro en el que esté establecida la entidad que utilice la obra huérfana, lo cual una vez más, puede no resultar muy positivo debido a las diferencias que pueden surgir entre los diferentes Estados miembros.

Esta libertad que se reconoce a los Estados en relación con las circunstancias con arreglo a las cuales se puede disponer del pago de la compensación, así como en relación con la cuantía de la misma, la encontramos materializada en el artículo 7 del Real Decreto 224/2016.

En este sentido, se establece que se tendrán en cuenta los siguientes criterios a la hora de fijar la compensación equitativa a favor de los titulares de derechos de propiedad intelectual de la obra por los usos realizados de la misma una vez declarada huérfana:

- *“El uso efectivamente realizado de la obra huérfana.*
- *La naturaleza no comercial de la utilización realizada por las entidades beneficiarias con el fin de alcanzar los objetivos relacionados con su misión de interés público, como el fomento del estudio o la difusión de la cultura.*
- *El posible perjuicio causado a los titulares de derechos”.*

Una vez tenidos en cuenta los mencionados criterios, la cuantía concreta de la compensación será determinada mediante acuerdo entre el titular de derechos solicitante y la entidad beneficiaria. En el caso de que no se llegara a acuerdo alguno, el apartado 3 del artículo 7 RD 224/2016 determina que acreditando dicha falta de acuerdo, *“la Autoridad nacional competente, a solicitud de parte, elevará consulta a la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, y determinará, sobre el informe emitido por ésta, la cuantía de dicha compensación equitativa”.*

5.7 Reconocimiento mutuo de la condición de obra huérfana

Tal y como se indica en el Considerando 8 DOH, *“la existencia de diversos planteamientos en los Estados miembros con respecto al reconocimiento de la condición de obra huérfana puede obstaculizar el funcionamiento del mercado interior y el uso y la accesibilidad transfronteriza de tales obras. Asimismo, esa diferencia de planteamientos puede ocasionar restricciones en la libre circulación de bienes y servicios de contenido cultural”*. Por esta razón, es conveniente *“garantizar el reconocimiento mutuo de dicha condición, ya que permitirá el acceso a las obras huérfanas en todos los Estados miembros”*.

En esta línea, se pronuncia el Considerando 9 DOH al afirmar que *“es preciso un planteamiento común a efectos de determinar la condición de obra huérfana y los usos autorizados de las obras huérfanas, a fin de garantizar la seguridad jurídica en el mercado interior en relación con el uso de obras huérfanas por parte de bibliotecas, centros de enseñanza y museos, accesibles al público, así como de los archivos, organismos de conservación del patrimonio cinematográfico o sonoro y organismos públicos de radiodifusión”*.

En atención a lo expuesto en los mencionados Considerandos, el artículo 4 DOH establece lo siguiente: *“Toda obra o todo fonograma que se consideren obras huérfanas en un Estado miembro, conforme al artículo 2, se considerarán obras huérfanas en todos los Estados miembros”* y por consiguiente, *“se permitirá el uso de tales obras o fonogramas y el acceso a ellos de conformidad con la presente Directiva en todos los Estados miembros. Lo mismo se aplicará también a las obras y los fonogramas a los que se hace referencia en el artículo 2, apartado 2 [varios titulares de derechos sobre una misma obra], en lo que concierne a los derechos de los titulares no identificados o no localizados”*.

Idéntica regulación a la contenida en el artículo 4 DOH, la encontramos en la Disposición adicional sexta del TRLPI, que se pronuncia en los siguientes términos *“Las obras consideradas huérfanas conforme a la legislación de otro Estado miembro de la Unión Europea, dictada en transposición de lo dispuesto en la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas, tendrán asimismo reconocida dicha naturaleza en España a los efectos de lo dispuesto en el artículo 37 bis”*.

6. Conclusiones

Es importante tener siempre presente que al fin y al cabo la Directiva 2012/28/UE, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas, introduce un límite a los derechos de autor a favor de una serie de entidades y para una serie de usos y finalidades concretas. Derechos de autor que como alega la propia Directiva en su Considerando 5, son un instrumento importante para garantizar que el sector creativo sea recompensado por su trabajo y en definitiva constituyen el fundamento económico de la industria creativa, ya que estimulan la innovación, la creación y la inversión.

Así pues, puede observarse que la Directiva no pretende mermar la propiedad intelectual, sino superar los impedimentos que la orfandad de una obra supone para una serie de iniciativas que se consideran de gran interés social, como la conservación y difusión del patrimonio cultural europeo que llevan a cabo diferentes instituciones. Con la intención de lograr dicho objetivo, la Directiva hace mención a la necesidad de alcanzar planteamientos comunes o armonizados.

Por consiguiente, de la regulación contenida en la DOH, hay una serie de aspectos que resultan criticables. Por un lado, si lo que se pretende tal y como asevera el Considerando 14, es realizar un planteamiento armonizado respecto de la búsqueda diligente a fin de garantizar una elevada protección de los derechos de autor y los derechos afines en la totalidad de la Unión Europea, ¿por qué no se determina de manera concisa cuando se considerará que una búsqueda se ha realizado diligentemente? Solo se hace mención a una serie de fuentes que necesariamente habrán de consultarse, acerca de las cuales, es criticable el hecho de que dependiendo del Estado miembro donde nos encontremos, la consulta conllevará una diferencia significativa respecto el rigor, calidad y costes de la búsqueda, lo cual no hace sino desvirtuar el objetivo armonizador de la Directiva.

En este mismo sentido, respecto de la cuantía de la compensación equitativa, si bien se hace referencia a los límites impuestos por el Derecho de la Unión, se deja en manos de los estados miembros el cálculo de la misma, lo cual supone que la compensación que obtendrá un titular de derechos por los usos que de su obra se hayan hecho por ejemplo en Francia, no será la misma que recibiría en el caso de que los usos se hubieran realizado en España. Nos encontramos por lo tanto, frente a otro supuesto contrario al objetivo armonizador de la Directiva.

Por otro lado, también es criticable el hecho de que la Directiva no especifique dónde tienen que acudir aquellos titulares de derechos que pretendan poner fin a la condición de obra huérfana, así como el hecho de que no se indique el tipo de requerimiento que deberán realizar. Tampoco se contempla el supuesto de que la entidad beneficiaria una vez finalizada la búsqueda diligente logre localizar a uno de los titulares de derechos de la obra o fonograma. En estos casos no surge la duda de si nos encontramos ante un supuesto de pérdida automática de la condición de huérfana de la obra, o si en cambio es necesaria la actuación del titular para poner fin a la situación de orfandad de la obra en cuestión.

Creo conveniente hacer dos últimas precisiones en relación con la Directiva 2012/28/UE, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas. En primer lugar, la norma comunitaria no ha establecido una financiación específica, limitándose a permitir la colaboración con asociaciones público-privadas con el objeto de facilitar el acceso a la financiación; lo cual resulta criticable teniendo en cuenta la inversión que el límite incorporado por la DOH requiere por parte de los Estados miembros, sobretodo de sus instituciones públicas dedicadas a la conservación del patrimonio cultural.

En segundo lugar, resulta llamativo que a la hora de hablar del registro donde se almacenan todos los expedientes de búsquedas de obras huérfanas realizadas, no se haya aprovechado por parte del legislador comunitario, las bases de una iniciativa como ARROW (proyecto a nivel comunitario para crear una base de datos con el objeto de identificar el estatus de las obras), y se haya decidido que dicho registro sea creado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (actual EUIPO), con el correspondiente gasto económico que ello supone.

Lo afirmado, deja entrever que hay una serie de gastos que a pesar de haberse podido evitar, no suponen ningún problema, y en cambio hay otros, como por ejemplo los relacionados con los derechos de autor, que se entienden como un obstáculo jurídico. Hecho este último que no deja de ser preocupante, puesto que la propia fuente de la regulación en materia de derechos de autor, ha empezado a percibir dichas facultades como un impedimento para la consecución de soluciones competitivas.

En relación con la transposición a la normativa estatal realizada por el legislador nacional a través de la incorporación al Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual del artículo 37 bis, y a través del Real Decreto 224/2016, de 27 de mayo, que funciona como reglamento de desarrollo de dicho artículo; cabe decir

que se ha realizado una transposición correcta y fiel de la regulación contenida en la DOH.

No obstante, si bien es cierto que la normativa estatal soluciona la duda planteada por la DOH, relativa al lugar al que tendrá que acudir el titular de derechos que pretenda poner fin a la condición de huérfana de la obra (Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), resulta criticable que no se haya aprovechado la oportunidad para dar solución de manera clara a la duda que se plantea con la Directiva en relación con si será necesaria siempre la actuación del titular para poner fin a la situación de orfandad de la obra considerada huérfana o si en cambio, en aquellos casos en los que la entidad beneficiaria tuviera constancia de hechos que supongan un cambio de estatuto de la obra, estaría obligada a comunicarlo.

Para finalizar, opino que sería interesante estudiar (aunque deberá ser en otra ocasión), la regulación que distintos países no pertenecientes a la Unión Europea han adoptado en relación con las obras huérfanas, con el objeto de hacer una comparativa de las distintas soluciones que se podrían haber adoptado.

7. Bibliografía y recursos utilizados

BIBLIOGRAFÍA

- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. “La Directiva sobre obras huérfanas” en *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, número 8/2012.
- BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. *et al.* “Manual de Propiedad Intelectual”. 6ª Edición. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015.
- CASAS VALLÈS, R. “La problemática de las llamadas obras huérfanas” en *Revista Jurídica de Buenos Aires*, número 1/2014.
- CURTO POLO, Mº.M. “Real Decreto 224/2016, de 27 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas” en *Ars Iuris Salmanticensis: AIS: revista europea e iberoamericana de pensamiento y análisis de derecho, ciencia política y criminología*, volumen. 4, número 2, 2016.
- ESPÍN ALBA, I. “Obras huérfanas y derecho de autor”. 1ª edición. Aranzadi SA, Cizur Menor, 2014.
- ESTEVE PARDO, M. A. “Análisis legal del proyecto Google Books desde la perspectiva de los derechos de propiedad intelectual” en *BID. Textos Universitaris de Biblioteconomía i Documentación*, número 24/06/2010.
- EVANGELIO LLORCA, R. “Un nuevo reto para la digitalización y puesta a disposición de obras intelectuales: el uso de obras huérfanas y descatalogadas” en diario *La Ley*, número 6948/2012.
- GONZÁLEZ SAN JUAN, J.L. “Régimen jurídico de las obras huérfanas en España” en *IBERSID*, volumen 11, número 2, 2017.
- HANSEN DAVID, R. “Orphan Works: Causes of the Problem”. *Digital Library Fellow, Berkeley Digital Library Copyright Project*, 2012.
- HILTY RETO, M. *et al.* “Comments of Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law on the Commission Proposal for a Directive on Certain Permitted Uses of Orphan Works” en diario *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, volumen 60, número 10, 2011.
- KHONG DENNIS, W.K. “Orphan Works, Abandonware and the Missing Market for Copyrighted Goods” en *International Journal of Law and Information Technology*, volumen 15, número 1, 2007.

- LIFSHITZ-GOLDBERG, Y. "Orphan Works" en *WIPO Seminar*. World Intellectual Property Organization. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, 2010.
- MAGÁN, J.A., TARDÓN, E. "Google Libros" y la digitalización masiva: La aportación de la Universidad Complutense de Madrid" en *Revista General de Información y Documentación*, número 24, 2014.
- RIERA BARSALLO, P. "La solución europea a las obras huérfanas: la Directiva 2012/28/UE" en diario *La Ley*, número 4401/2013.
- SERRANO FERNÁNDEZ, M. "Las obras huérfanas. Luces y sombras de la Directiva 2012/28 sobre ciertos usos autorizados de obras huérfanas" en *Propiedad Intelectual en el siglo XXI: Nuevos continentes y su incidencia en el derecho de autor*, I. Espín Alba, M^a T. Carrancho Herrero, M. Serrano Fernández, C. Iglesias Rebollo y R. de Román Pérez. Editorial Reus, Madrid, 2014.
- VUOPALA, A. "Assesment of the Orphan Works issue and Costs for Rights Clearance". European Commission, DG Information Society and Media. Unit E4 Acces to information, 2010.

LEGISLACIÓN

- Comunidad Económica Europea. Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 25 de marzo de 1957.
- Unión Europea. Directiva 2001/29/CE 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.
- Unión Europea. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Una Agenda Digital para Europa. 19 de mayo de 2010.
- Unión Europea. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas, de 24 de mayo de 2011.
- Unión Europea. Directiva 2012/28/UE, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas.

- España. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.
- España. Constitución Española de 29 de diciembre de 1978.
- España. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
- España. Real Decreto 224/2016, de 27 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas.

JURISPRUDENCIA

- STJCE (Pleno) de 20 de octubre de 1993, Casos acumulados C-92/92 y C-326/92, *Collins y Patricia Im- und Export/Imtrat y EMI Electrola*, apartados 32-35 (ECLI:EU: C:1993:847).
- STJUE (Sala Quinta), de 6 de junio de 2002, Caso *Land Hessen contra G. Ricordi and Co. Bühnen-und Musikverlag GmbH*, apartado 23 (ECLI:EU: C:2002:346).
- Tribunal De Grande Instance de Paris (3ème chambre 2ème section), N° RG 09/00540 de 18 de diciembre de 2009.
- STJUE (Sala Cuarta), de 13 de febrero de 2014, Caso *Nils Svensson y Otros contra Retriever SverigeAB* (ECLI:EU:C:2014:76).
- STJUE (Sala Cuarta), de 11 de septiembre de 2014, Caso *Technische Universität Darmstadt contra Eugen Ulmer KG*, apartados 41 y 42 (ECLI:EU:C:2014:2196)
- SAPM (Sección 28ª), núm. 103/2014 de 31 de marzo, Ponente (GARCÍA GARCÍA, ENRIQUE) (F .J. 4º). (ROJ: SAPM 4112/2014 – ECLI: ES: APM: 2014: 4112).
- SAPM (Sección 28ª), núm. 64/2015 de 2 de marzo, Ponente (PLAZA GONZÁLEZ, GREGORIO) (F. J. 2º y 3º). (ROJ: SAPM 6900/2015 – ECLI: ES: APM: 2015: 6900).

DOCUMENTACIÓN WEB

- CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA: *Conclusiones del Consejo, de 20 de noviembre de 2008, relativas a la biblioteca digital europea EUROPEANA*. (2008/C 319/07). Disponible en: http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/1226/1/ue_concl_20_nov_2008.pdf [Consulta: 13 de marzo de 2018].
- GOOGLE. *Acerca de la Búsqueda de libros de Google*. Disponible en: <http://www.google.es/intl/es/googlebooks/history.html> [Consulta: 15 de marzo de 2018]
- *Memorandum of Understanding on Diligent Search Guidelines for Orphan Works*. Disponible en: <http://www.ifap.ru/ofdocs/rest/rest0001.pdf> [Consulta: 27 de marzo de 2018].
- WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *La Gestión Colectiva en el ámbito de la Reprografía*. Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/924/wipo_pub_924.pdf [Consulta: 27 de marzo de 2018].
- I2010: DIGITAL LIBRARIES HIGH LEVEL EXPERT GROUP- COPYRIGHT SUBGROUP: *Final Report on Digital Preservation, Orphan Works and Out-of-Print Works*. Disponible en: http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/1742/1/inf_final_preserv_dig_obras_huerfanas_2008.pdf. [Consulta: 27 de marzo de 2018].
- COMISIÓN EUROPEA: *Comission Staff Working Paper. Impact assessment on the cross-border online Access to orphan Works*, Brussels, 24/5/2011, SEC (2011)615 final. Disponible en: http://ec.europa.eu/smartregulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2011/sec_2011_0615_en.pdf [Consulta: 10 de mayo de 2018].