



## SENTENCIA ES:JMNA:2017:18

### ANTECEDENTES DE HECHO:

D. Miguel, D. Valentín, D. Marco Antonio, D. Daniel y D. Juan Alberto trabajaron durante una serie de años en el equipo artístico de la demandante Kukuxumusu Ideas, S.L. ("Kukuxumusu"), siendo uno de ellos el fundador de la antecesora de la actual Kukuxumusu y administrador de la compañía hasta marzo de 2014 así como director artístico y principal dibujante de dicha entidad hasta noviembre de 2015. Dichos codemandados suscribieron con Kukuxumusu una serie de contratos de cesión mediante los cuales cedían a esta entidad la totalidad de los derechos de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación) sobre la totalidad de los más de tres mil "Dibujos del Universo Kukuxumusu" creados por ellos hasta esa fecha, que son objeto del litigio.

En enero de 2016, una vez finalizada la relación laboral, D. Miguel, D. Valentín, D. Marco Antonio, D. Daniel y D. Juan Alberto comenzaron a desarrollar un nuevo proyecto denominado Katuki Saguyaki, para lo cual crearon la sociedad Hombre de Paja, S.L. Dicho proyecto consistía en la reproducción, transformación, distribución y comunicación al público online de camisetas y otros materiales que son objeto de litigio por incluir dibujos que supuestamente infringían los derechos sobre los "Dibujos del Universo Kukuxumusu" que, por contrato, habían cedido a Kukuxumusu.

El 05/05/2016, Kukuxumusu presenta demanda ante el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Pamplona por infracción de derechos de propiedad intelectual mediante la cual pide que se condene a los codemandados 1º) a cesar en o abstenerse de iniciar (a) la reproducción de los "Dibujos del Universo Kukuxumusu" en camisetas, sistemas informáticos y cualesquiera otros soportes, cualquiera que fuere la escena, situación o peripecia en que esos Dibujos puedan aparecer representados; (b) la distribución de los "Dibujos del Universo Kukuxumusu", con el alcance antedicho, mediante la venta *on line* o a través de cualquier otro medio o procedimiento de camisetas u otros productos a los que se incorporen; (c) la comunicación al público de los "Dibujos del Universo Kukuxumusu" con el alcance antedicho, mediante su inclusión en sitios web; (d) la transformación en cualquier forma de los "Dibujos

del Universo Kukuxumusu”, en particular, mediante su adaptación o recreación en cualquier nueva escena, situación o peripecia en la que pudieran ser colocados; todo ello mientras estén en vigor los derechos de propiedad intelectual sobre dichos “Dibujos del Universo Kukuxumusu”; 2º) a retirar del mercado todos los productos a los que se hayan incorporado los “Dibujos del Universo Kukuxumusu” y destruirlos a costa de los demandados; 3º) a indemnizar a Kukuxumusu los daños y perjuicios ocasionados por la infracción de los derechos de propiedad intelectual de los que es titular.

D. Miguel, D. Valentín, D. Marco Antonio, D. Daniel y D. Juan Alberto se oponen alegando que se pretende no permitirles hacer uso de su estilo y que sus dibujos no son plagios de los dibujos sobre los que Kukuxumusu reclama exclusividad. Sostienen que en los dibujos del pretendido "Universo Kukuxumusu" no hay uniformidad ni estilo ya que son muy diferentes y variados, y que lo que se ha cedido no son personajes, sino plasmaciones concretas o dibujos concretos en las que aparecen reflejados dichos personajes. Y en todo caso, los contratos no incluyen el derecho de los codemandados a modificar los dibujos cedidos, de modo que ellos, como autores, conservan frente a Kukuxumusu el derecho a exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga un perjuicio a sus legítimos intereses.

## **RESUMEN:**

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Pamplona comienza por afirmar que no se discute la validez de los contratos, sino el alcance del derecho de transformación en los contratos celebrados como derecho que forma parte de los derechos de explotación de los dibujos objeto de los entre las partes. Igualmente, aclara que el derecho de transformación es un derecho distinto del moral del autor, y que puede ser objeto de cesión, tal y como ocurre en este caso pues así lo recogían expresamente los contratos de cesión.

De esta manera, entiende el Juzgado que una obra de propiedad intelectual para considerarse novedosa o simple transformación de otra, dependerá del quantum de originalidad que suponga, y lo que se debe valorar en los dibujos que han sido objeto de cesión por los codemandados a Kukuxumusu es si la nueva actividad artística desarrollada por los mismos infringe o no los derechos adquiridos por la actora en virtud de los contratos de cesión de los dibujos.



Para ello, la sentencia analiza los diferentes dictámenes periciales aportados por las partes y concluye que, si bien no cabe la prohibición de que un autor tenga y explote su propio estilo, puesto que ello supondría una conculcación de sus derechos fundamentales constitucionalmente protegidos, los demandados deberán abstenerse de explotar dibujos que sean copia o transformación de los que fueron objeto de cesión.

Así, la sentencia estima la totalidad de las pretensiones recogidas en la demanda y condena a los codemandados a indemnizar a Kukuxumusu por los daños y perjuicios ocasionados por la infracción de los derechos de propiedad intelectual de los que es titular en el importe correspondiente al precio que deberían haber satisfecho los codemandados por la obtención de una autorización que les permitiera haber realizado lícitamente la explotación comercial de los “Dibujos del Universo Kukuxumusu”. La cuantía de esta indemnización se determinará en atención al importe del royalty hipotético del 21,12 % sobre ventas netas de productos infractores, que será determinado en ejecución de sentencia.

#### **COMENTARIO:**

La sentencia resulta relevante, en primer lugar, porque es uno de los pocos pronunciamientos de este tipo en la jurisprudencia española que aborda temas como la protección del estilo de un autor, el alcance del derecho moral del autor a exigir el respeto a la integridad de la obra, el alcance del derecho de transformación y de la cesión de este derecho, así como la protección de las obras derivadas. En segundo lugar, porque pone de manifiesto la tensión que existe entre la cesión del derecho de transformación por parte del autor y el posterior ejercicio de sus derechos morales.

En ella se pone de manifiesto la diferencia que existe entre el derecho moral del autor reconocido por el artículo 14 LPI a exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga un perjuicio a sus legítimos intereses, de naturaleza irrenunciable, inalienable e imprescriptible y el derecho de transformación del artículo 21 LPI, el cual es un derecho de explotación de contenido económico y susceptible de enajenación a terceros.

En este sentido, aclara que el hecho de que un autor ceda en virtud de un contrato la totalidad de sus derechos de explotación sobre sus obras a un tercero no impide que siga



haciendo uso de su estilo, sino tan solo que deberá abstenerse de hacerlo respecto de las obras a las que se refiere dicho contrato de cesión.

