

**BASE DE DATOS DE Norma DEF.-**

Referencia: NCJ066979

**TRIBUNAL SUPREMO**

Sentencia 1755/2023, de 19 de diciembre de 2023

Sala de lo Civil

Rec. n.º 905/2020

**SUMARIO:**

**Propiedad intelectual. Venta de dibujos y cesión de los derechos de explotación por los autores a la sociedad que los comercializaba. Uso posterior de los personajes por los autores. Demanda de cesación.** En el presente caso no se discute la infracción de los derechos de propiedad intelectual cedidos en su día a la demandante por parte de los demandados. Lo que se discute son los efectos derivados de la declaración de infracción y, en concreto, la extensión de la condena a la cesación.

En el caso de la **reproducción**, aunque los términos empleados en el art. 18 LPI son muy amplios, se refiere a cada uno de los dibujos que hayan sido objeto de cesión, pero no a otros posibles dibujos de esos mismos personajes, siempre y cuando sean lo suficientemente distintos como para no poder ser considerados un plagio de alguno de los dibujos cedidos. El hecho de que se hayan cedido decenas de dibujos de un mismo personaje corrobora que las obras cuyos derechos han sido cedidos son cada uno de los dibujos o representaciones de estos personajes, sin que pueda extenderse a otros distintos, que es lo que sugiere la mención suprimida («cualquiera que fuere la escena, situación o peripecia en que esos Dibujos puedan aparecer representados»). Sin perjuicio de que pudiera haber un margen de discusión, en un caso concreto, de en qué medida un nuevo dibujo que representa a uno de esos personajes de los dibujos cedidos es realmente nuevo y no comporta una reproducción total o parcial de alguno de los cedidos, **no cabe con carácter general prohibir a los demandados que puedan volver a dibujar a esos personajes** en escenas, situaciones o peripecias distintas de las que aparecen en los dibujos cedidos, siempre y cuando el resultado del dibujo sea realmente distinto y no pueda calificarse de plagio de acuerdo con la jurisprudencia.

El derecho de **transformación** está estrechamente relacionado con el derecho moral de respeto a la integridad de la obra, en cuanto que las actividades transformativas pueden vulnerar ese derecho moral. Así se entiende que la cesión del derecho de transformación se deba hacer respecto de una concreta obra y para un determinado acto transformativo. De este modo, los derechos de transformación cedidos respecto de esos dibujos se ciñen a su animación y adaptación a obras audiovisuales, y **la condena a la cesación en los actos de transformación de aquellas obras objeto de cesión (dibujos) se debe circunscribir a esta concreta actividad transformadora:** la animación y adaptación a obras audiovisuales de los dibujos objeto de cesión.

Ciertamente, el margen que resta a los autores de los dibujos para realizar nuevos dibujos de esos personajes es reducido, en cuanto que los nuevos dibujos deben ser tan distintos que no puedan considerarse un plagio de los que habían sido objeto de cesión, para no infringir el derecho de reproducción del art. 18 LPI; y tampoco pueden realizar una animación o adaptación a obras audiovisuales de los dibujos cedidos, en la medida en que el derecho a realizar esta forma de transformación también fue cedida.

**PRECEPTOS:**

RDLeg. 1/1996 (TRLPI), arts. 14.4.º, 18, 21, 43, 138 y 139.

**PONENTE:***Don Ignacio Sancho Gargallo.*

Magistrados:

Don IGNACIO SANCHO GARGALLO

Don RAFAEL SARAZA JIMENA

Don PEDRO JOSE VELA TORRES

Don JUAN MARIA DIAZ FRAILE

**TRIBUNAL SUPREMO**

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 1.755/2023

Fecha de sentencia: 19/12/2023

Tipo de procedimiento: CASACIÓN

Número del procedimiento: 905/2020

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 30/11/2023

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Navarra, Sección 3.ª

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN núm.: 905/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 1755/2023

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo  
D. Rafael Sarazá Jimena  
D. Pedro José Vela Torres  
D. Juan María Díaz Fraile

En Madrid, a 19 de diciembre de 2023.

Esta Sala ha visto el recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Navarra como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pamplona, sobre propiedad intelectual. Es parte recurrente la entidad Kukuxumusu Ideas S.L., representada por el procurador Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal y bajo la dirección letrada de José Massaguer y Carles Vendrell Cervantes. Es parte recurrida Íñigo, representado por la procuradora María del Mar Rodríguez Gil y bajo la dirección letrada de Julio Legazpi Buide. Autos en los que también han sido parte Marcelino, Mariano, Martín, Melchor y la entidad Hombre de Paja S.L., que no se han personado ante este Tribunal Supremo.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**Primero.** *Tramitación en primera instancia*

1. El procurador Miguel Leache Resano, en nombre y representación de la entidad Kukuxumusu Ideas S.L., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pamplona, contra Íñigo, Marcelino, Mariano, Martin, Melchor y la entidad Hombre de Paja S.L., para que se dictase sentencia:

"por la que se declare que D. Íñigo, D. Marcelino, D. Mariano, D. Martin, D. Melchor, y Hombre de Paja, S.L. han infringido los derechos de propiedad intelectual de los que es titular exclusivo Kukuxumusu y, en consecuencia, los condene a:

"(i) 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 online 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 los sitios web "shop.katukisaguyaki.com", "www.katukisaguyaki.com", "facebook.comiKatuki-Saguyaki", en la cuenta de twitter @katukisaguyaki o cualquier otro sitio o cuenta; (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;

"(ii) retirar del mercado todas las unidades de camisetas y demás productos a los que se hayan incorporado los Dibujos del Universo Kukuxumusu, incluyendo la retirada de toda clase de folletos, catálogos, listas de precios, materiales publicitarios y promocionales e impresos de cualquier tipo en los que se reproduzcan o transformen los Dibujos del Universo Kukuxumusu, y destruirlos a costa de los Demandados; y

"(iii) indemnizar a Kukuxumusu 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 Demandados por la obtención de una autorización que les permitiera haber realizado lícitamente la explotación comercial de los Dibujos del Universo Kukuxumusu, cuya cuantía se determinará, con arreglo a esta base, en ejecución de sentencia. Todo ello con expresa imposición de costas a los Demandados".

2. El procurador Jaime Ubillos Minondo, en representación de Marcelino, contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

"por la que absuelva a mi patrocinado de todos los pedimentos contenidos en la demanda y condene a la parte actora al pago de las costas".

3. El procurador Jaime Ubillos Minondo, en representación de Íñigo, contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

"por la que absuelva a mi patrocinado de todos los pedimentos contenidos en la demanda y condene a la parte actora al pago de las costas".

4. El procurador Jaime Ubillos Minondo, en representación de Mariano, contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

"por la que absuelva a mi patrocinado de todos los pedimentos contenidos en la demanda y condene a la parte actora al pago de las costas".

5. Por diligencia de ordenación de 1 de septiembre de 2016 se declaró en rebeldía a los demandados Martin y Melchor al no haber comparecido en el plazo concedido para contestar a la demanda.

Se tiene por comparecida a la entidad demandada Hombre de Paja S.L. y precluido el trámite de contestación a la demanda al presentarla fuera de plazo.

6. El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pamplona dictó sentencia con fecha 10 de marzo de 2017, cuya parte dispositiva es como sigue:

"FALLO:

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales MIGUEL LEACHE RESANO en nombre y representación de KUKUXUMUSU IDEAS S.L. contra Íñigo, Marcelino, Mariano,

HOMBRE DE PAJA S.L. representados por el Procurador de los Tribunales JAIME UBILLOS MINONDO y contra Melchor y Martin en situación de rebeldía procesal, y condenarles a:

"1º. cesar en o abstenerse de iniciar

"(a) la reproducción de los Dibujos del Universo Kukuxumusu, es decir, los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu en virtud de los Contratos de Cesión de Derechos (DOCS. Núms. 15 a 19 de la Demanda) y, en particular, los dibujos que han sido analizados en el informe pericial de la Dra. Modesta y su ampliación (DOCS. Núms. 28 y 50 de la demanda) 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, es decir, los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu en virtud de los Contratos de Cesión de Derechos (DOCS. Núms. 15 a 19 de la demanda) y, en particular, los dibujos que han sido analizados en el informe pericial de la Dra. Modesta y su ampliación (DOCS. Núms. 28 y 50 de la demanda), con el alcance antedicho, mediante la venta online 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, es decir, los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu en virtud de los Contratos de Cesión de Derechos (DOCS. Núms. 15 a 19 de la demanda) y, en particular, los dibujos que han sido analizados en el informe pericial de la Dra. Modesta y su ampliación (DOCS. Núms. 28 y 50 de la demanda) con el alcance antedicho, mediante su inclusión en los sitios web "shop.katukisaguyaki.com", "www.katukisaguyaki.com", "www.katukisaguyaki.com/shop/", "facebook.com/Katuki-Saguyaki", en la cuenta de twitter@katukisaguyaki o cualquier otro sitio o cuenta;

"(d) la transformación en cualquier forma de los Dibujos del Universo Kukuxumusu, es decir, los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu en virtud de los Contratos de Cesión de Derechos (DOCS. Núms. 15 a 19 de la demanda) y, en particular, los dibujos que han sido analizados en el informe pericial de la Dra. Modesta y su ampliación (DOCS. núms 28 y 50 de la demanda) 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. retirar del mercado todas las unidades de camisetas y demás productos a los que se hayan incorporado los Dibujos del Universo Kukuxumusu, es decir, los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu en virtud de los Contratos de Cesión de Derechos (DOCS. Núms. 15 a 19 de la demanda) y, en particular, los dibujos que han sido analizados en el informe pericial de la Dra. Modesta y su ampliación (DOCS. Núms. 28 y 50 de la demanda) incluyendo la retirada de toda clase de folletos, catálogos, listas de precios, materiales publicitarios y promocionales e impresos de cualquier tipo en los que se reproduzcan o transformen 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 en el importe correspondiente al precio que deberían haber satisfecho los Demandados por la obtención de una autorización que les permitiera haber realizado lícitamente la explotación comercial de los Dibujos del Universo Kukuxumusu, es decir, los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu en virtud de los Contratos de Cesión de Derechos (DOCS. Núms. 15 a 19 de la demanda) y, en particular, los dibujos que han sido analizados en el informe pericial de la Dra. Modesta y su ampliación (DOCS. Núms. 28 y 50 de la demanda) cuya cuantía se determinará, con arreglo a esta base y en atención al importe del royalty hipotético resultante del informe del Sr. Mauricio (21,12 % sobre ventas netas de productos infractores), en ejecución de sentencia.

"Se condena a los codemandados al pago de las costas por partes iguales".

La anterior resolución fue aclarada por auto de fecha 16 de marzo de 2017, cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Acuerdo la rectificación de la resolución dictada en las presentes actuaciones, a la que se hace referencia en los antecedentes de hecho de la presente resolución, en los siguientes términos del encabezamiento: \*donde se hace constar que la mercantil "Hombre de Paja S.L." está asistida por el Letrado D. Miguel Uriz Ayestarán;\* debe decir que la mercantil "Hombre de Paja S.L." está asistida por el Letrado D. Miguel Troncoso Ferrer".

**Segundo.** *Tramitación en segunda instancia*

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Marcelino, Mariano y Íñigo. La representación de la entidad Kukuxumusu Ideas S.L., se opuso al recurso.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Navarra mediante sentencia de 15 de octubre de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:

"FALLAMOS:

Se estima en parte el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Jaime Ubillos Minondo en nombre y representación de D. Marcelino, D. Mariano Y D. Íñigo frente a la sentencia de fecha 10 de marzo del 2017 dictada en el procedimiento ordinario 189/2016 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pamplona/Iruña.

"En consecuencia revocamos en parte dicha resolución suprimiendo del apartado 1º (a) de su fallo la mención "cualquiera que fuere la escena, situación o peripecia en que esos Dibujos puedan aparecer representados" y suprimiendo también de su apartado 1º (d) la mención "en particular mediante su adaptación o recreación en cualquier nueva escena, situación o peripecia en la que pudieran ser colocados", confirmándola en lo demás.

"Sin imposición de costas en ninguna de las dos instancias".

Instada la aclaración de la anterior sentencia, se dictó auto de fecha 21 de noviembre de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Aclarar el fallo de la nuestra Sentencia 509/2019 en el sentido de que sus pronunciamientos, incluido el relativo a la imposición de costas en la primera instancia, solo afectan a los demandados apelantes y no a los demandados que no recurrieron la Sentencia de primera Instancia".

### **Tercero.** *Interposición y tramitación del recurso de casación*

1. El procurador Miguel Leache Resano, en representación de la entidad Kukuxumusu Ideas S.L., interpuso recurso de casación ante la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Navarra.

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) Infracción del art. 18 de la Ley de Propiedad Intelectual en relación con la jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Supremo sobre el alcance del derecho de reproducción.

"2º) Infracción del art. 21 de la Ley de Propiedad Intelectual en relación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el alcance del derecho de transformación.

"3º) Infracción del art. 139.1 b) de Ley de Propiedad Intelectual en relación con el alcance de la acción de cesación derivada de la infracción de derecho de propiedad intelectual, y en concreto con la actividad ya apreciada en el procedimiento respecto de los derechos de reproducción y transformación, justificándose su admisión en la oposición a la misma doctrina jurisprudencial citada en los dos motivos anteriores".

2. Por diligencia de ordenación de 24 de enero de 2020, la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 3.ª) tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Kukuxumusu Ideas S.L., representada por el procurador Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal; y como parte recurrida Íñigo, representado por la procuradora María del Mar Rodríguez Gil.

4. Esta sala dictó auto de fecha 14 de diciembre de 2022, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Kukuxumusu Ideas S.L, contra la sentencia n.º 509/2019, de fecha 15 de octubre del 2019, dictada por la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 3ª), en el rollo de apelación n.º 768/2017, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 189/2016, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Pamplona/ Iruña".

5. Dado traslado, la representación procesal de Íñigo presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 30 de noviembre de 2023, en que ha tenido lugar.

### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

**Primero. Resumen de antecedentes**

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

Íñigo participó, junto con otras personas, en la constitución de la sociedad Kukuxumusu, S.L., en el año 1994. Ejerció el cargo de administrador de la sociedad desde 1994 hasta el 17 de marzo de 2014. Después, continuó durante un año y medio como director artístico de Kukuxumusu, hasta que cesó el 5 de noviembre de 2015.

La sucesora actual de Kukuxumusu, S.L., tras un primer cambio de denominación social, una posterior escisión y otro cambio de denominación social, es la sociedad Kukuxumusu Ideas, S.L.

Íñigo es el creador de unos dibujos que forman lo que se ha denominado Universo Kukuxumusu, en el que destacan, entre otros, los siguientes personajes: Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa. Durante un tiempo, en el desarrollo de estos dibujos y por encargo de Kukuxumusu, han intervenido como dibujantes Marcelino, Mariano, Martin y Melchor.

Entre 1994 y 2015, tanto Íñigo, como Marcelino, Mariano, Martin y Melchor, concertaron diversos contratos de cesión de los derechos de explotación de propiedad intelectual de, en total, más de tres mil dibujos realizados por estos artistas de personajes del denominado universo Kukuxumusu

En 2016, Íñigo comenzó una iniciativa empresarial, denominada proyecto Katuki Saguyaki, junto con el resto de dibujantes demandados, que hacía uso de dibujos cuyos derechos de propiedad intelectual habían sido cedidos a Kukuxumusu. Desde marzo de 2016, en la web [shop.katukisaguyaki.com](http://shop.katukisaguyaki.com), comercializaban una colección de 43 productos que incorporaban estos dibujos, denominada Colección San Fermín 2016. La titular de esta web era Hombre de Paja, S.L.

2. Kukuxumusu Ideas, S.L. interpuso una demanda frente a Íñigo, Marcelino, Mariano, Martin, Melchor y Hombre de Paja, S.L. por la violación de los derechos de propiedad intelectual que le habían sido cedidos respecto de los dibujos de personajes del Universo Kukuxumusu. La infracción la habrían cometido los demandados mediante la comercialización de productos que incorporan estos dibujos en los distintos sitios web y redes sociales de Katuki Saguyaki. El suplico de la demanda, además de la declaración de infracción, pedía la condena de los demandados a cesar en los actos infractores, a remover los efectos de la infracción, mediante la retirada del mercado de los productos que incorporaban los dibujos del Universo Kukuxumusu, y a indemnizar a la demandante los daños ocasionados con la infracción.

3. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda. Declaró la infracción y dictó los siguientes pronunciamientos de condena, que reproducían el suplico de la demanda:

"1º.cesar en o abstenerse de iniciar

"(a) la reproducción de los Dibujos del Universo Kukuxumusu, es decir, los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu en virtud de los Contratos de Cesión de Derechos (DOCS. Nos 15 a 19 de la Demanda) y, en particular, los dibujos que han sido analizados en el informe pericial de la Dra. Modesta y su ampliación (DOCS. Nos 28 y 50 de la demanda) 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, es decir, los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu en virtud de los Contratos de Cesión de Derechos (DOCS. Nos 15 a 19 de la demanda) y, en particular, los dibujos que han sido analizados en el informe pericial de la Dra. Modesta y su ampliación (DOCS. Nos 28 y 50 de la demanda), con el alcance antedicho, mediante la venta online 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, es decir, los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu en virtud de los Contratos de Cesión de Derechos (DOCS. Nos 15 a 19 de la demanda) y, en particular, los dibujos que han sido analizados en 28 el informe pericial de la Dra. Modesta y su ampliación (DOCS. Nos 28 y 50 de la demanda) con el alcance antedicho, mediante su inclusión en los sitios web "[shop.katukisaguyaki.com](http://shop.katukisaguyaki.com)", "[www.katukisaguyaki.com](http://www.katukisaguyaki.com)", "[www.katukisaguyaki.com/shop](http://www.katukisaguyaki.com/shop)", [facebook.com/Katuki- Saguyaki](https://www.facebook.com/Katuki-Saguyaki)", en la cuenta de Twitter @katukisaguyaki o cualquier otro sitio o cuenta;

"(d) la transformación en cualquier forma de los Dibujos del Universo Kukuxumusu, es decir, los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu en virtud de los Contratos de Cesión de Derechos (DOCS. Nos 15 a 19 de la demanda) y, en particular, los dibujos que han sido analizados en el informe pericial de la Dra. Modesta y su ampliación (DOCS. Nos 28 y 50 de la demanda) 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. retirar del mercado todas las unidades de camisetas y demás productos a los que se hayan incorporado los Dibujos del Universo Kukuxumusu, es decir, los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu en virtud de los Contratos de Cesión de Derechos (DOCS. Nos 15 a 19 de la demanda) y, en particular, los dibujos que han sido analizados en el informe pericial de la Dra. Modesta y su ampliación (DOCS. Nos 28 y 50 de la demanda) incluyendo la retirada de toda clase de folletos, catálogos, listas de precios, materiales publicitarios y promocionales e impresos de cualquier tipo en los que se reproduzcan o transformen 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 en el importe correspondiente al precio que deberían haber satisfecho los Demandados por la obtención de una autorización que les permitiera haber realizado lícitamente la explotación comercial de los Dibujos del Universo Kukuxumusu, es decir, los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu en virtud de los Contratos de Cesión de Derechos (DOCS. Nos 15 a 19 de la demanda) y, en particular, los dibujos que han sido analizados en el informe pericial de la Dra. Modesta y su ampliación (DOCS. Núms 28 y 50 de la demanda) cuya cuantía se determinará, con arreglo a esta base y en atención al importe del royalty hipotético resultante del informe del Sr. Mauricio (21,12 % sobre ventas netas de productos infractores), en ejecución de sentencia".

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Íñigo, Marcelino y Mariano. El recurso no impugnaba la apreciación judicial de la infracción de los derechos de propiedad intelectual de la demandante, sino la amplitud de la condena a la cesación, que denotaba una errónea valoración de los contratos de cesión de derechos de explotación.

La Audiencia estima en parte el recurso. En primer lugar, centra lo que es objeto de impugnación:

"(...) lo que constituye la verdadera causa de impugnación (...) no es otra que reputar que la prohibición a los autores demandados de reproducir o transformar en cualquier forma los dibujos cuyos derechos de explotación fueron cedidos "cualquiera que sea la escena, situación, o peripecia en que esos Dibujos puedan aparecer representados" , es contraria a derecho porque impide a los actores seguir utilizando en sus obras de ilustración los personajes incluidos en los dibujos objeto de cesión (en especial, los más icónicos conocidos como Mr. Testis, Ms. Tetis, Comparsa, oveja Beelorzia)".

Y parte de la siguiente premisa:

"(...) partimos de la base no discutida de que las obras objeto de cesión fueron concretos dibujos (se cuentan por miles) realizados por los demandados a lo largo de los años y no los personajes representados en esos dibujos".

Luego, respecto de la reproducción, realiza el siguiente razonamiento:

"La cesión exclusiva de tal derecho por el autor supone que el cesionario dispondrá de la facultad de autorizar que la reproducción se lleve a cabo. Si la obra u obras objeto de cesión son unos determinados dibujos y no los personajes representados en la obra, se infringe el derecho exclusivo si un tercero (que puede ser el propio autor cedente) reproduce o plasma todo el dibujo o parte del mismo en un determinado soporte que permita su comunicación o copia, siempre que el dibujo reproducido sea precisamente aquél que fue objeto de cesión; sin embargo no tendría lugar tal infracción si el propio autor del dibujo cedido utiliza el mismo personaje que aparece en el dibujo cedido, reproduciéndolo, pero en otro contexto, es decir, sin utilizar exactamente el concreto dibujo objeto de cesión o parte del mismo. Si en el nuevo dibujo aparece el personaje o conjunto de personajes exactamente igual que lo hace en el dibujo que constituye la obra cedida, sin que concurra el consentimiento del titular de este derecho de explotación, existirá infracción, pero si la utilización en todo o parte del personaje o conjunto de personajes en un nuevo dibujo no reproduce el que fue objeto de cesión tal y como aparece o aparecen en el dibujo cedido, es decir, tal y como fue fijado en el mismo, entonces no resulta razonable apreciar que se produce la infracción.

"Si los derechos de explotación sobre el personaje o personajes no fueron objeto de cesión contractual, es indudable que el autor puede seguir representándolo o representándolos en sus obras, siempre que no estemos ante una reproducción puramente mimética o idéntica de aquello que aparece en el dibujo objeto de cesión.

"En este sentido, la expresión "cualquiera que fuere la escena, situación o peripecia en que esos Dibujos puedan aparecer representados", induce a confusión en tanto que, como sea que los dibujos objeto de cesión (en concreto los estudiados en el informe pericial de la parte actora) integran personajes, al prohibirse la reproducción de los dibujos concretos en otra escena, situación o peripecia, se amplía de forma exacerbada el ámbito de la

protección del cesionario de los derechos sobre los dibujos extendiéndolo también a los propios personajes que en ellos aparecen o se representan en caso de que sus autores los coloquen en escenas, situaciones o peripecias distintos de los que integran los propios dibujos cedidos".

Y, finalmente, razona en el mismo sentido respecto de la transformación:

"De nuevo aquí cobra importancia decisiva la pacífica consideración de que los derechos de explotación que se cedieron contractualmente lo fueron sobre cada uno de los dibujos referidos en los contratos y no los derechos de explotación sobre los personajes incluidos en tales dibujos. Por lo tanto, los derechos de explotación sobre los personajes individualizables que se contienen en los dibujos siguen perteneciendo a los autores, con el límite de aquellas representaciones concretas de los mismos que integran los dibujos objeto material de los contratos de cesión. Los autores no pueden, sin autorización de KUKUXUMUSU, transformar o adaptar los mismos dibujos que cedieron en su día a cambio de la correspondiente remuneración económica; pero sí que siguen ostentando, como tales autores, no solo el derecho moral de integridad ( art. 14 LPI) incluso sobre los dibujos, sino el derecho de transformación sobre los propios personajes.

[...]

"La sentencia condena a cesar en o abstenerse de iniciar la transformación en cualquier forma de los Dibujos... cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu... En particular mediante su adaptación o recreación en cualquier nueva escena, situación o peripecia en la que pudieran ser colocados. Es evidente a nuestro juicio que tal pronunciamiento, debido a su amplitud, generalidad e imprecisión, es susceptible de ser interpretado en el sentido de que la utilización de los personajes icónicos contenidos o representados en los dibujos objeto de los contratos de cesión de derechos en cualquier escena, situación o peripecia "nuevas" supondría una transformación incontestada y prohibida por la sentencia.

"Consideramos que un pronunciamiento como el transcrito afecta y limita injustificadamente a los derechos de explotación de los autores demandados sobre sus personajes, traspasando los límites de la cesión de derechos operada y ampliando de forma significativa el círculo de los actos creativos que integrarían el derecho exclusivo de transformación transmitido al cesionario, puesto que en su literalidad un pronunciamiento en tales términos abarca cualquier representación de uno de los personajes icónicos (v.gr. Mr. Testis) con la misma apariencia o rasgos característicos, en cualquiera que fuera la escena, situación o peripecia en que se le colocara.

"Todo ello sin perjuicio de que cualquier nueva representación que, con fines comerciales, lleven a cabo los autores de sus personajes pudiera ser objeto de denuncia de infracción por parte de la mercantil cesionaria, en el caso de que integrara una adaptación o transformación incontestada de un concreto dibujo objeto de contrato de cesión exclusiva e indefinida; si así fuera procedería llevar a cabo una valoración pormenorizada a fin de determinar en cada caso si se trata de una utilización lícita del personaje por su autor o bien ante un dibujo de ese personaje que solo cabría catalogar como simple transformación o adaptación de otro dibujo preexistente cuyos derechos de explotación fueron cedidos.

"Por lo tanto, debe también estimarse en parte el recurso en este punto, mediante la supresión en el fallo de la sentencia de la expresión. En particular mediante su adaptación o recreación en cualquier nueva escena, situación o peripecia en la que pudieran ser colocados.

"No ocurre lo mismo con la expresión en cualquier forma que también parece ser objeto de impugnación en algún pasaje del recurso, en tanto que la transformación consiste precisamente en la exteriorización de la obra en cualquier forma diferente aunque el contenido o sustrato o razón identificativa de la obra permanezca de forma relativa".

5. Frente a la sentencia de apelación, la demandante ha formulado recurso de casación sobre la base de tres motivos.

### **Segundo. Recurso de casación**

1. Formulación de los motivos. Los tres motivos están estrechamente vinculados y esta vinculación justifica, en este caso, su análisis conjunto. Los dos primeros motivos tienen que ver con la interpretación que se haga del alcance de la cesión de derechos sobre los dibujos del Universo Kukuxumusu, lo que justifica su análisis conjunto. Y el tercero justifica esta interpretación que se postula en relación con los concretos actos cuya infracción no ha sido cuestionada, cuya cesación no se justificaría en los términos en que ha quedado esa condena en la sentencia de apelación.

1.1. El motivo primero denuncia la infracción del art. 18 LPI, en relación con la jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Supremo sobre el alcance del derecho de reproducción. Y cita las sentencias de esta sala 1125/2003, de 26 de noviembre, y 963/2001, de 23 de octubre.



El recurso considera que la sentencia recurrida "determina incorrectamente el contenido y alcance de los derechos que los autores conservan sobre unos personajes como los del Universo Kukuxumusu, de manera que llega a vaciar de contenido el derecho de reproducción sobre los dibujos cedidos en este caso a Kukuxumusu".

El recurso entiende que "la reproducción de partes sustanciales de esa representación gráfica de los personajes incluidos en la obra preexistente (i.e. los Dibujos) en nuevos dibujos (es decir, en otros contextos, escenas, situaciones o peripecias) ha de ser considerado un acto de reproducción, en cuanto reproducción parcial, comprendido en el ámbito de protección del art. 18 LPI".

La cesión de derechos realizada por los autores (...) a favor de Kukuxumusu tuvo por objeto no sólo los dibujos del Universo Kukuxumusu aisladamente considerados, sino además los derechos de reproducción y transformación, que incluye la reproducción gráfica de los personajes representados en esos dibujos y, en especial, los identificados como Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia o Comparsa...

E insiste en que el objeto de la cesión no es solo cada uno de los dibujos, sino también y singularmente los rasgos creativos (estructurales y característicos) comunes a todos ellos, los que concretan la representación gráfica propia de los personajes, más allá del cambio de contexto o situación en que puedan ser colocados.

1.2. El motivo segundo denuncia la infracción del art. 21 LPI, en relación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el alcance del derecho de transformación.

El recurso entiende que la sentencia recurrida también "determina incorrectamente el contenido y alcance de los derechos que los autores conservarían sobre unos personajes como los del Universo Kukuxumusu, de manera que vacía de contenido el derecho de transformación sobre los dibujos", titularidad de la demandante.

El recurso considera de aplicación las justificaciones dadas en el motivo anterior, aunque aplicadas al derecho de transformación.

1.3. El motivo tercero denuncia la infracción del art. 139.1 LPI, en relación con el alcance de la acción de cesación derivada de la infracción de derechos de propiedad intelectual y, en concreto, con la actividad ya apreciada en el procedimiento respecto de los derechos de reproducción y transformación.

En el desarrollo del motivo, se advierte que los actos de explotación de los dibujos realizados por los demandados que ya han sido considerados infractores de los derechos de reproducción y transformación cedidos a la demandante se refieren a una explotación gráfica de personajes del Universo Kukuxumusu en nuevas escenas, situaciones o peripecias.

Según el recurrente, "si una determinada conducta ha sido declarada infractora de derechos de propiedad intelectual (como lo es la conducta de los demandados consistente en la explotación de la representación gráfica objeto de los dibujos, de forma idéntica o de forma sustancialmente idéntica o adaptada, en escenas, situaciones o peripecias distintas de las que muestran los dibujos), el alcance de la acción de cesación ha de comprender, de forma lógica y coherente, la abstención de realizar esa conducta cuando las escenas, situaciones o peripecias nuevas también sean distintas de las que se consideraron infractoras".

De tal forma que, para el recurrente, "el art. 139.1.b) LPI exigía a la sentencia recurrida mantener la condena a cesar en los términos de la sentencia de primera instancia porque la exclusión de los actos de reproducción y transformación respecto de nuevas escenas, situaciones o peripecias ya fueron considerados actos infractores y, por tanto, constituirían actos de reiteración o reanudación de una conducta infractora idéntica o similar".

**2. Resolución del tribunal.** La resolución de los motivos exige analizar el alcance de la cesión de derechos de propiedad intelectual realizada por Íñigo y el resto de dibujantes, y también los actos que han merecido la consideración de infracción de esos derechos cedidos, infracción que justifica el pronunciamiento de condena a la cesación.

La demandante comparece como titular de derechos económicos de propiedad intelectual sobre más de tres mil dibujos que le fueron cedidos por los demandados a lo largo de un periodo de tiempo que va de 1994 a 2015. La titularidad de estos derechos, que está perfectamente documentada en los contratos de cesión de derechos aportados con la demanda (documentos 15 a 19), no ha sido discutida. Cuestión distinta es el alcance de esas cesiones en relación con la extensión de la acción de cesación en un caso como este en que se ha declarado la infracción de esos derechos.

Las obras de propiedad intelectual cedidas a la demandante por sus autores, Íñigo y el resto de dibujantes demandados, son dibujos. Unos dibujos que representan animales con gestos, posturas y vestimenta humanos, que les dotan de personalidad. La Audiencia ha distinguido entre los dibujos y los personajes (determinados animales caracterizados como personas) objeto de los dibujos. Cada uno de estos personajes (Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia, Comparsa...) es objeto de diversos dibujos.

La sentencia de apelación parte de una consideración no discutida: el objeto de las cesiones de los derechos económicos de propiedad intelectual eran los dibujos, no los personajes.

**3.** En el presente caso no se discute la infracción de esos derechos de propiedad intelectual cedidos en su día a la demandante, por parte de los demandados. Lo que se discute son los efectos derivados de la declaración de infracción y, en concreto, la extensión de la condena a la cesación.

El art. 138 LPI confiere al titular de los derechos de propiedad intelectual infringidos, junto a otras acciones, la de cesación: instar el cese de la actividad ilícita del infractor en los términos previstos en el art. 139 LPI:

"El titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140. También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor".

El art. 139.1 LPI explicita qué puede comprender el cese de la actividad ilícita. En lo que ahora interesa, y aparte de las medidas de remoción de efectos y de comiso, en los apartados a) y b) se prevé "la suspensión de la explotación o actividad infractora (...)" y "la prohibición al infractor de reanudar la explotación o actividad infractora". Esto es, la sentencia que acuerde la infracción, junto a otros pronunciamientos, podrá contener una orden de cesación de los actos infractores y una prohibición de reanudación de esos actos infractores.

Y es aquí donde radica la controversia. La orden de cesación y, más en concreto, la de prohibición de reanudación de los actos infractores debe ajustarse a los que realmente son infractores. No cabe extender esa prohibición a conductas que no infringen los derechos del titular de los derechos infringidos. En cualquier caso, la orden de cesación y de prohibición afecta a todos los que se denunciaron como infractores y fueron así declarados. Respecto de este punto no hay duda, pues en apelación no se discutió la infracción.

El problema suscitado en este caso son los términos en que se solicitó la orden de cesación y prohibición, y fue estimada en primera instancia. Aparte de distinguir entre los diferentes derechos económicos de propiedad intelectual cedidos (reproducción, distribución, comunicación y transformación), el alcance de la prohibición de la reproducción de los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos acaba haciendo mención a: "cualquiera que fuere la escena, situación o peripecia en que esos Dibujos puedan aparecer representados". Y en el caso de la prohibición de la transformación en cualquier forma de los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos, acaba con la mención: "en particular mediante su adaptación o recreación en cualquier nueva escena, situación o peripecia en la que pudieran ser colocados".

La Audiencia ha entendido que estas menciones suponen un exceso respecto del alcance de los derechos cedidos a la demandante y por eso acuerda su supresión del fallo de la sentencia.

**4.** En el caso de la reproducción, aunque los términos empleados en el art. 18 LPI son muy amplios ("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"), se refiere a cada uno de los dibujos que hayan sido objeto de cesión, pero no a otros posibles dibujos de esos mismos personajes, siempre y cuando sean lo suficientemente distintos como para no poder ser considerados un plagio de alguno de los dibujos cedidos.

El hecho de que se hayan cedido decenas de dibujos de un mismo personaje corrobora que las obras cuyos derechos han sido cedidos son cada uno de los dibujos o representaciones de estos personajes, sin que pueda extenderse a otros distintos, que es lo que sugiere la mención suprimida ("cualquiera que fuere la escena, situación o peripecia en que esos Dibujos puedan aparecer representados").

Sin perjuicio de que pudiera haber un margen de discusión, en un caso concreto, de en qué medida un nuevo dibujo que representa a uno de esos personajes de los dibujos cedidos es realmente nuevo y no comporta una reproducción total o parcial de alguno de los cedidos, no cabe con carácter general prohibir a los demandados que puedan volver a dibujar a esos personajes en escenas, situaciones o peripecias distintas de las que aparecen en los dibujos cedidos, siempre y cuando el resultado del dibujo sea realmente distinto y no pueda calificarse de plagio de acuerdo con la jurisprudencia.

**5.** La transformación merece alguna consideración que tiene su incidencia en la resolución de la controversia. El primer inciso del apartado 1 del art. 21 LPI prescribe que "la transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente". El derecho de transformación forma parte de los derechos económicos o de explotación que la ley de propiedad intelectual atribuye a los autores de las obras que pueden ser objeto de propiedad intelectual conforme al art. 10 LPI.

Como advierte la doctrina, el derecho de transformación está estrechamente relacionado con el derecho moral de respeto a la integridad de la obra ( art. 14.4º LPI), en cuanto que las actividades transformativas pueden vulnerar ese derecho moral. Así se entiende que la cesión del derecho de transformación se deba hacer respecto de una concreta obra y para un determinado acto transformativo.

Esto nos lleva a analizar los contratos de cesión de derechos económicos, dentro del marco normativo sobre la cesión de derechos de explotación, para advertir sobre qué se prestó el consentimiento y, en su caso, el alcance de la cesión de los derechos de transformación.

El art. 43 LPI regula la cesión de derechos de propiedad intelectual mediante una transmisión inter vivos. En lo que ahora interesa, conviene advertir que la cesión quedará "limitada (...) al derecho o derechos cedidos, a

las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen". De tal forma que, "(...) si no se expresan específicamente y de modo concreto las modalidades de explotación de la obra, la cesión quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo".

Los contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual empleados durante esos años (desde 1994 a 2015) responden, básicamente, a dos modelos de contrato.

El primero, empleado desde 1994 hasta 2007, contenía una determinación de lo que era objeto de cesión muy general, cuando en su primera estipulación afirmaba:

"(El autor) VENDE a la compañía KUKUSUMUSU, que COMPRA y ADQUIERE los derechos de explotación, tal y como están definidos en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre de Propiedad Intelectual de la totalidad de los Expedientes de Propiedad Intelectual relacionados en el expositivo primero de este documento, libres de cargas y gravámenes, no sujeta a traba ni limitación alguna".

Tras la entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, la mención legal lo es a esta norma.

El segundo modelo, empleado a partir de 2007, cuando la sociedad cesionaria se denominaba ATAUTE, S.L., contiene una determinación de lo que es objeto de cesión más extensa:

#### " PRIMERO. *Objeto del Contrato*

" 1.1. Es objeto del presente Contrato la venta de los Dibujos y la cesión de la totalidad de los derechos de explotación de los mismos por parte del AUTOR a favor de ATAUTE, con el fin de que esta pueda utilizarlos en la fabricación de diferentes productos y obras que serán comercializados bajo la marca "Kukuxumusu" u otras.

#### " SEGUNDO. *Cesión de derechos*

" 2.1. En virtud del presente Contrato, el AUTOR cede a ATAUTE en exclusiva la totalidad de los derechos de, propiedad intelectual e industrial de los Dibujos. Dicha cesión se realiza en exclusiva, con facultad de cesión a terceros y para todo el mundo. La cesión será efectiva con carácter retroactivo desde el momento de la creación de cada uno de los Dibujos y por el máximo plazo de duración de los derechos previsto en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

" 2.2. En concreto, el AUTOR cede a ATAUTE los derechos de reproducción, distribución, transformación, puesta a disposición y comunicación pública de los Dibujos. La explotación de los Dibujos podrá realizarse por ATAUTE directamente o bien por otras personas físicas y jurídicas autorizadas por ATAUTE.

" 2.3. En virtud de la exclusividad de la cesión, el AUTOR no podrá explotar por si mismo, ni podrá ceder o licenciar a terceros los derechos de explotación de los Dibujos en cualquier soporte o modo de difusión.

" 2.4. En particular y a título enunciativo, el AUTOR cede a ATAUTE los derechos necesarios para reproducir y comercializar los Dibujos en todo tipo de productos textiles y de merchandising como camisetas y otras prendas textiles, y en otros productos como bolsos, zapatos, zapatillas, prendas de baño, objetos para mascotas, librillos de papel de fumar, bicicletas, motos, cascos para motos, vehículos de todo tipo, paraguas, vajilla y cubertería, botellas, envases, termos, bolígrafos, cuadernos, artículos de oficina, teléfonos móviles y sus accesorios, consolas y sus accesorios, ordenadores, productos informáticos y sus accesorios, envases de alimentos, alfombras, artículos de piel, mobiliario doméstico y urbano, parques infantiles, parques de atracciones, publicaciones, calendarios, lámparas. Dicha lista de productos o soportes es meramente enunciativa y no tiene carácter exhaustivo.

" 2.5. Así mismo, el AUTOR cede a ATAUTE los derechos necesarios para la transformación, animación y adaptación de los Dibujos y la utilización de los mismos en obras audiovisuales de cualquier tipo como, a título enunciativo, piezas de animación, series de animación para televisión o para otros medios, largometrajes, anuncios publicitarios, juegos de ordenador, juegos de Internet y juegos para móviles.

" 2.6. El AUTOR cede a ATAUTE los Dibujos para su utilización y comunicación pública en Internet, a través de las páginas web de la marca "Kukuxumusu" (incluyendo [www.sanfermin.com](http://www.sanfermin.com)) u otras.

" 2.7. La cesión realizada a favor de ATAUTE permitirá a ésta conceder licencias sobre los Dibujos para su utilización como signo o mascota corporativa de organismos públicos, entidades públicas, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, festividades, festivales, ferias y eventos de cualquier tipo.

" 2.8. La remuneración por la explotación de los Dibujos en todos los modos y soportes previstos se entiende incluida en la contraprestación pactada en el pacto tercero, sin que el AUTOR pueda reclamar cantidades suplementarias en concepto de royalties o similares.

" 2.9. El AUTOR garantiza a ATAUTE que los Dibujos cedidos mediante el presente Contrato están libres de cargas y gravámenes, y no están sujetos a traba ni limitación alguna, que son originales y que no suponen una copia o plagio de obras de terceros, pudiendo ATAUTE ejercitar pacíficamente los derechos que se le ceden en virtud del presente Contrato.

" 2.10. El presente Contrato no implica que el AUTOR adquiera ningún derecho de propiedad industrial o intelectual sobre los diseños y marcas de ATAUTE.

" 2.11. La cesión de derechos prevista en el presente Contrato se aplicará igualmente a los Dibujos realizados por el AUTOR por encargo de ATAUTE a partir de la firma del presente Contrato. Dichos Dibujos serán objeto de cesión de la totalidad de los derechos de explotación por parte del AUTOR a favor de ATAUTE, con el fin de que esta pueda utilizarlos directamente o a través de licencias a terceros, en los términos previstos en esta cláusula. El encargo de los Dibujos y la cesión de derechos de explotación sobre los mismos a favor de ATAUTE, serán abonados por esta al AUTOR de acuerdo con las tarifas acordadas entre ambas partes para cada año. El AUTOR emitirá facturas por los Dibujos creados y ATAUTE las abonará mediante transferencia bancaria.

Los primeros contratos contienen una referencia general a los derechos de explotación, entre los que se encuentra la transformación. Pero como hemos visto, no cabe una cesión de este derecho de forma tan indeterminada. La cesión del derecho a transformar una determinada obra debería hacerse para un determinado acto transformativo. Por lo tanto, propiamente, no cabría hablar en esos casos de una cesión del derecho de transformación de esas obras. Pero como en este caso no se ha discutido, esta apreciación tan sólo es tenida en cuenta respecto del límite de la condena a la cesación de los actos infractores en relación con la transformación.

Los contratos sujetos al segundo modelo son más explícitos en cuanto a la extensión de los derechos de explotación cedidos y contienen una mención expresa a la transformación: se ceden "los derechos necesarios para la transformación, animación y adaptación de los dibujos y la utilización de los mismos en obras audiovisuales de cualquier tipo como, a título enunciativo, piezas de animación, series de animación para televisión o para otros medios, largometrajes, anuncios publicitarios, juegos de ordenador, juegos de internet y juegos para móviles".

Como tampoco se ha discutido en estos casos la validez de la cesión del derecho de transformación, y en concreto si en este caso era lo suficientemente precisa, hemos de partir de su validez, sin perjuicio de ceñir la cesión del derecho de transformación a la animación de los dibujos y su adaptación a obras audiovisuales.

De este modo, los derechos de transformación cedidos respecto de esos dibujos se ciñen a su animación y adaptación a obras audiovisuales, y la condena a la cesación en los actos de transformación de aquellas obras objeto de cesión (dibujos) se debe circunscribir a esta concreta actividad transformadora: la animación y adaptación a obras audiovisuales de los dibujos objeto de cesión.

6. Ciertamente, el margen que resta a los autores de los dibujos ( Íñigo y el resto de los dibujantes) para realizar nuevos dibujos de esos personajes del Universo Kukuxumusu es reducido, en cuanto que los nuevos dibujos deben ser tan distintos que no puedan considerarse un plagio de los que habían sido objeto de cesión, para no infringir el derecho de reproducción del art. 18 LPI; y tampoco pueden realizar una animación o adaptación a obras audiovisuales de los dibujos cedidos, en la medida en que el derecho a realizar esta forma de transformación también fue cedida.

En la medida en que se ajusta a este margen el pronunciamiento de condena a cesar en los actos infractores realizado por la Audiencia, que ahora es objeto de recurso de casación, desestimamos los tres motivos del recurso.

### **Tercero. Costas**

Desestimado el recurso de casación, se imponen a la recurrente las costas de su recurso, conforme a los prescrito en el art. 398.1 LEC, con pérdida del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

## **FALLO**

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º Desestimar el recurso de casación formulado por Kukuxumusu Ideas, S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 3.ª) de 15 de octubre de 2019 (rollo 768/2017), que conoció de la apelación frente a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pamplona de 10 de marzo de 2017 (juicio ordinario núm. 189/2016).

2.º Imponer a la parte recurrente las costas generadas por su recurso.

3.º Acordar la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.