

# CONTRATO DE CREACIÓN PUBLICITARIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

*Francisco José Torres Pérez*  
Profesor Asociado de Derecho Mercantil  
Universidad de Vigo

## I. CUESTIONES GENERALES RELATIVAS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL CONTRATO DE CREACIÓN PUBLICITARIA.

El contrato de creación publicitaria está regulado en la Ley 34/1988, General de Publicidad (en adelante LGP). Son dos los artículos que, al igual que sucede con el resto de los contratos allí referidos, se dedican a su regulación de forma general y que dejan amplia libertad a los operadores<sup>1</sup>; el artículo 22 que define el contrato, incorpora los sujetos que pueden intervenir y el objeto del mismo, y el artículo 23, en el que figuran criterios respecto a la protección de la obra publicitaria y la cesión de derechos que nacen con la misma.

El artículo 22 cita al anunciante o a las agencias como posibles comitentes<sup>2</sup> y a cualquier persona física o jurídica como creativo. La relación contractual puede adoptar un esquema diverso que tendrá incidencia en la titularidad sobre la obra.

---

<sup>1</sup> Hay que tener en cuenta que, pese a la generalidad de la LGP, dicha ley constituye una norma especial en la materia. Con lo cual, determinadas cuestiones tratadas en ella, que puedan separarse de la normativa general existente (pongamos, como ejemplo, la cesión de los derechos de explotación sobre la obra publicitaria) han de ser reguladas por la ley especial.

<sup>2</sup> La naturaleza jurídica de este contrato es la del contrato de obra del artículo 1544 CC; en este sentido, vid. SAIZ GARCÍA, C., "Las obras audiovisuales de carácter publicitario y el derecho de autor", *ADI*, Tomo XIX, 1998, p. 259. Por tanto, el resultado final, acorde con las instrucciones del comitente (normalmente el anunciante), es definitivo para la correcta ejecución del contrato.

Puede unir al anunciante directamente con la agencia y que sea la agencia (persona jurídica) o personas vinculadas laboralmente a la misma (asalariados) las que se encarguen de crear la obra publicitaria o parte de ella. Si existe una intervención común de varios sujetos estaríamos ante un supuesto de obra en colaboración tal y como la define el artículo 7 del RD 1/1996, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante TRLPI). Como veremos, el hecho de que la obra sea creada por un autor/es perteneciente/s a su plantilla será fundamental para determinar cuál es el régimen de cesión de ciertos derechos que existen sobre esa obra.

También el anunciante puede encargar la creación a una persona física que actúe al margen de cualquier agencia; elaborada la obra o parte de la misma, el anunciante la destina al mercado concertando el oportuno contrato de difusión publicitaria con un medio de comunicación o, incluso, encargando la ejecución de esa campaña a una agencia de publicidad por medio del consiguiente contrato de publicidad. La titularidad sobre los derechos derivados de la propiedad intelectual recaería sobre ese autor que cedería la explotación de esa obra al anunciante.

Y, por último, puede relacionarse el anunciante con la agencia y ésta, a su vez, con un creador que no pertenezca a su plantilla. Estaríamos ante un supuesto de encargo a un creativo (no asalariado) por parte de la agencia de publicidad. Hay que señalar que la titularidad del derecho moral sobre la obra recae sobre el creador pero la cesión de los derechos de explotación se hace a favor de la agencia (comitente) que a su vez los cederá al anunciante<sup>3</sup>.

El objeto del contrato no tiene por qué versar sobre la totalidad de la obra. En el propio artículo 22 se establece que la creación pueda recaer sobre una parte de la obra. En este sentido, es indiferente que el encargo venga constituido por una campaña publicitaria, por parte de esa campaña o que se encargue un determinado elemento publicitario para su realización (eslogan, el diseño de un personaje...)<sup>4</sup>. En

---

<sup>3</sup> En estos casos la agencia suele actuar en nombre del anunciante con lo que dicha cesión se hará a favor del mismo. Un supuesto más complejo sería la intervención de la agencia en nombre propio en el que la cesión sería a favor de la agencia que, a su vez, autorizaría al anunciante a usar tal obra o elemento publicitario encargado.

<sup>4</sup> Sobre la dificultad que genera la protección del eslogan publicitario; vid. JIMÉNEZ DE PARGA, R.,

todos estos casos nos encontraremos ante un contrato de creación publicitaria, y, si la obra derivada del encargo posee ciertos requisitos, podrá ser protegida desde el punto de vista del derecho de autor.

## II. LA PROTECCIÓN DE LA CREACIÓN PUBLICITARIA

Para que ese elemento publicitario sea susceptible de protección por el derecho de autor, el artículo 23, I de la LGP incorpora una remisión a los requisitos establecidos en la normativa general existente en la materia contenida en el TRLPI.

Así, el elemento publicitario creado con ocasión del contrato será susceptible de protección si cumple con los dos requisitos del artículo 10 TRLPI: el de la originalidad y la expresión de dicha creación en cualquier medio o soporte<sup>5</sup>.

Respecto al requisito de la originalidad de la obra publicitaria, señalaremos, de forma breve, varias cuestiones ya tratadas ampliamente por la doctrina<sup>6</sup>.

Por obra publicitaria original entendemos aquella que “aporta algo distinto y se diferencia en algo de las existentes”<sup>7</sup>. La originalidad puede tener una doble vertiente; una obra es original cuando es reflejo de la personalidad creadora de su autor (vertiente subjetiva)<sup>8</sup> o cuando dicha creación implica una variación respecto a las obras preexistentes (vertiente objetiva)<sup>9</sup>. La altura creativa exigible a efectos de

---

“Otras modalidades de publicidad desleal: La publicidad confusionista y la protección de las creaciones publicitarias”, *Revista de Autocontrol*, nº 63, p. 10.

<sup>5</sup> Vid. artículo 10 TRLPI “Son objeto de propiedad intelectual todas la creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”.

<sup>6</sup> Vid. TATO PLAZA, A., “La protección de las creaciones publicitarias: análisis de la jurisprudencia y de la doctrina del jurado de autocontrol de la publicidad”, *Revista de Autocontrol*, nº 59, pp. 2-3; LEMA DEVESA, C., “La propiedad intelectual en la publicidad”, *Comunicación y Estudios universitarios, Revista de Ciències de la Informació*, Núm. 7, 1997. pp. 87-89. JIMÉNEZ DE PARGA, R., “Otras modalidades...”, op. cit., pp. 9-10.

<sup>7</sup> JIMÉNEZ DE PARGA, R., “Otras modalidades...”, op. cit., p. 9.

<sup>8</sup> En este sentido habrá que determinar si una obra presenta cierta impronta del autor que la singularice y destaque del resto como resultado de las ideas particulares o individuales del creador; vid. TATO PLAZA, A., “La protección...”, op. cit., p. 2, cita, en concreto, el planteamiento contenido en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26/09/1996 (“caso La Vanguardia”)

<sup>9</sup> A efectos de acreditar dicha variación con obras precedentes habría que aplicar un criterio de prioridad temporal, solicitando a las partes que acrediten la fecha de creación de una pieza publicitaria; vid. TATO

protección también ha sido objeto de comentario; ésta puede ser de poco alcance, si bien cuanto menor sea el grado de originalidad de una obra (poca altura creativa) el campo de protección será también menor ya que cualquier obra parecida e independiente podrá ser considerada distinta<sup>10</sup>.

El requisito de la creación original ha de verse complementado con una expresión formal de la obra a través de cualquier medio o soporte actualmente conocido o no. Dicha expresión será lo que realmente se protege – y es lo que se denomina como resultado publicitario<sup>11</sup>– diferenciándose de la idea publicitaria que no es susceptible de protección desde el punto de vista del derecho de autor, ya que no ha sido exteriorizada suficientemente<sup>12</sup>. Es por ello que la protección de la idea publicitaria ha de hacerse por otros cauces diferentes a los previstos en el derecho de autor<sup>13</sup>.

La protección también diverge según el tipo de obra publicitaria que tratemos. Hemos de hacer referencia al doble régimen previsto en el TRLPI. En dicha norma podemos diferenciar el régimen específico aplicable a las obras audiovisuales (Título VI del Libro I del TRLPI –artículos 86 a 94–) del régimen general al que están sujetas las demás obras de ingenio susceptibles de protección. La obra publicitaria puede incluirse dentro de las obras audiovisuales en aquellos casos en los que participe de los requisi-

---

PLAZA, A., “La protección...”, op. cit., p. 3, cita, en concreto, la Resolución de 1 de junio de 2000 del Jurado de la Publicidad (“caso Supradyn”).

<sup>10</sup> En este sentido; BERCOVITZ RODRÍGUEZ–CANO, R., “Comentario del artículo 10 de la LPI” en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. BERCOVITZ RODRÍGUEZ–CANO, R. (Coord), 2ª edic. Madrid, 1997, p. 163.

<sup>11</sup> Vid. TATO PLAZA, A., “La protección...”, op. cit., p. 3.

<sup>12</sup> El problema será determinar cuál es la frontera entre idea y expresión. Serán susceptibles de protección los borradores y proyectos publicitarios siempre que exista, cuando menos, un esquema o argumento detallado aunque no sea una obra acabada; vid. JIMÉNEZ DE PARGA, R., “Otras modalidades...”, op. cit., pp. 11–12.

<sup>13</sup> Por ejemplo, en el contrato que une a la agencia con el anunciante y en virtud de un pacto de confidencialidad (sobre la base del artículo 16 LGP), ambos intervinientes se obligan a no utilizar, para fines distintos de los pactados, las informaciones suministradas durante el proceso de contratación; vid. OTERO LASTRES, J.M., “Otras modalidades de publicidad desleal: la imitación, la publicidad confusionista y la protección de las ideas publicitarias”, *Revista de Autocontrol*, nº 117, p. 10. Asimismo el hecho de divulgar esta información podría ser un acto de competencia desleal (artículo 13 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal).

tos marcados en el artículo 86 TRLPI<sup>14</sup>, naturaleza de la cual forman parte los típicos anuncios publicitarios emitidos en televisión o *spots*<sup>15</sup>.

De ser así, le serían aplicables las disposiciones contenidas en el citado título VI, con dos puntos relevantes en su régimen jurídico; el de titularidad de estas obras y la presunción de cesión en exclusiva de los derechos sobre estas obras al productor. En orden a la titularidad sobre estas obras, el régimen previsto es el de las obras en colaboración (o coautoría). La ley cita a una lista de profesionales que por el mero hecho de crear una parte de esa obra son considerados como autores (artículo 87 TRLPI)<sup>16</sup>. Como obra en colaboración que es, en el régimen general (previsto en el artículo 7 TRLPI) figuran unos principios básicos aplicables a estas situaciones, que, de forma resumida, tienen como finalidad garantizar el ejercicio de los derechos de todos los coautores exigiendo una actuación conjunta para tomar decisiones que tengan que ver con la obra<sup>17</sup>.

### III. LA CESIÓN DE DERECHOS SOBRE LA OBRA PUBLICITARIA

Son dos facetas las que forman parte del derecho de autor; el derecho de paternidad o autoría sobre la obra (derecho de naturaleza moral) y una faceta pa-

---

<sup>14</sup> La catalogación como obra audiovisual susceptible de protección dependerá del cumplimiento de los siguientes requisitos: ha de ser una creación original, que debe contener imágenes asociadas (como secuencia animada de imágenes en movimiento con o sin sonido) expresadas (lo que define a una obra audiovisual no es la fijación en un soporte sino los efectos visuales y sonoros del procedimiento empleado) y mostradas (para acceder a la obra se necesita de un medio de proyección) siendo irrelevante la naturaleza del soporte material en el que estén fijadas (cualquier soporte inventado o que esté por inventar); en este sentido, vid, GARCÍA RUBIO, M<sup>a</sup>. P., “El concepto de obra audiovisual en el artículo 86 y concordantes de la LPI”, *Creaciones audiovisuales y Propiedad Intelectual*, Colección de Propiedad Intelectual (Coord. Rogel Vide, C.), Madrid, 2001, pp. 19–23.

<sup>15</sup> Dentro del concepto obra audiovisual la calificación como obra publicitaria no depende tanto de su destino (como en las obras cinematográficas o las obras televisivas) o de su soporte (obras videográficas) sino que depende de su finalidad. La obra audiovisual publicitaria viene caracterizada por “...servir de reclamo al tráfico de bienes y servicios ofertados por los empresarios...”; vid. SAIZ GARCÍA, C., “Las obras audiovisuales...”, op. cit., p. 246.

<sup>16</sup> Según el citado artículo; se consideran autores de las obras audiovisuales al director–realizador, a los autores del argumento, de la adaptación y los del guión y los diálogos. Así como los autores de las composiciones musicales creadas especialmente para esa obra.

<sup>17</sup> El régimen legal supletorio que marca el artículo 7º del TRLPI para estos casos es el de la comunidad de bienes previsto en el Código Civil, con todo lo criticable que puede ser el aplicar esa normativa (pensada para una situación temporal y de mera conservación de los bienes adscritos a esa comunidad) a una situación en la que los coautores tienen la facultad de explotar económicamente la obra.

trimonial que está constituida por los derechos de explotación sobre la creación<sup>18</sup>. El hecho de la creación, tal y como se establece en el artículo 1 TRLPI, hace que el autor adquiera originariamente todos los derechos sobre la obra; pero, mientras el derecho moral sobre la obra es inalienable e intransmisible<sup>19</sup>, los derechos de explotación económica son susceptibles de transmisión<sup>20</sup>, en concreto, y en lo que se refiere a la obra publicitaria, de cesión en exclusiva tal y como se establece en la LGP<sup>21</sup>.

Esta cesión tiene las siguientes características:

En el artículo 23, II de la LGP encontramos una presunción de dicha cesión. Es decir, los derechos de explotación de la obra publicitaria se presumirán, salvo pacto en contrario, cedidos al anunciante.

Con esta mención, el articulado de la LGP se separa del tenor de la regla general contenida en el TRLPI en el cual consta que, para que sea operativa esta cesión, habrá de otorgarse expresamente con ese carácter (artículo 48, I TRLPI)<sup>22</sup>. Por tanto, en el caso de obras publicitarias, la transmisión de los derechos de explotación

---

<sup>18</sup> La complejidad del contrato subyace a la hora de profundizar en cuáles son los fines económicos de cada uno de los intervinientes en el mismo. Por un lado la empresa anunciante que quiere reservarse la explotación económica de la publicidad que financia. Por otro la agencia que quiere utilizar libremente la creación que, en la mayoría de las ocasiones surge debido a su iniciativa. Por último el anunciante que ve reforzada su posición de acuerdo con el derecho de autoría sobre la obra. En este sentido, vid. SAIZ GARCÍA, C., “Las obras audiovisuales...”, op. cit., pp. 250–251.

<sup>19</sup> Aunque el derecho moral de autoría es irrenunciable lo que sí suele existir es la cesión de una faceta concreta de ese derecho permitiendo que los trabajos se publiquen a nombre de la empresa (agencia); vid. RODRÍGUEZ ESPÍN, P., “Comentario del artículo 14 de la LPI” en *Comentarios...*, op. cit., p. 228.

<sup>20</sup> Como bien ha señalado la doctrina, estamos ante una transmisión limitada pues afecta únicamente a los derechos de explotación, manteniendo el autor el derecho moral (derecho de paternidad) del artículo 14 TRLPI; en este sentido, vid. LEMA DEVESA, C., “La propiedad intelectual...” op. cit., p. 90.

<sup>21</sup> La utilización de la expresión “cesión en exclusiva” en el texto del TRLPI ha sido criticada por no implicar una sucesión traslativa o enajenación, consecuencia derivada de la regulación de la cesión en los artículos 1526 y ss., del CC. La “cesión” que contempla dicha ley es un supuesto de sucesión constitutiva en la que el transmitente no pierde la titularidad de su derecho pero constituye ciertos derechos a favor de terceros que limitan su esfera de actuación; en este sentido, DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección Civil y Penal en materia de Propiedad Intelectual*, Madrid, 1988, pp. 58–59.

<sup>22</sup> De hecho hay autores que promulgan la derogación tácita del artículo 23 de la LGP por la disposición derogatoria del TRLPI; vid. SAIZ GARCÍA, C., “Las obras audiovisuales...”, op. cit. p. 250.

económica opera a favor del anunciante en virtud de la propia ley, excepto que exista un pacto en contra en el propio contrato de creación publicitaria<sup>23</sup>. En este punto la LGP prevalece, como norma especial que es, respecto a lo previsto de forma general en el texto del TRLPI<sup>24</sup>.

Asimismo, los derechos de explotación son cedidos en exclusiva al anunciante. Dicha exclusividad, en virtud de los mandatos contenidos en el artículo 48 TRLPI, faculta al cesionario (anunciante) para: explotar la obra con exclusión de cualquier otra persona, otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros y perseguir violaciones que afecten a esas facultades que se le conceden.

Hemos de señalar que, en aquellos casos en los que el régimen aplicable a esa obra fuera el de obra en colaboración sería necesario recabar el consentimiento de todos los coautores para divulgar la obra común (artículo 7º TRLPI). Como hemos señalado anteriormente, las hipótesis más habituales serán las de obra audiovisual publicitaria (artículo 88 TRLPI) o bien la creada por personas vinculadas laboralmente a la agencia de publicidad (artículo 51 TRLPI), con lo cual nos encontraríamos, en ambos casos, ante supuestos de presunción de la cesión en exclusiva de derechos<sup>25</sup>.

Para finalizar, en el texto de la LGP encontramos también unos límites a esa cesión (artículo 23, II *in fine*): lo pactado en el contrato y los que deriven de los fines previstos en el mismo<sup>26</sup>. Las partes podrán modular las características de esta transmi-

---

<sup>23</sup> Vid. LEMA DEVESA, C., “La propiedad intelectual...”, op. cit., p. 90.

<sup>24</sup> La norma prevista en el artículo 48 del TRLPI tiene un carácter supletorio y general. En ella encontramos una regulación de la cesión exclusiva aplicable a aquellos supuestos en los que no exista una norma especial que regule dicha cuestión (como es el caso del artículo 23, II LGP) o en aquellos casos en los que existan defectos en el acuerdo entre las partes o la norma especial; en este sentido, vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *La cesión en exclusiva de derechos de autor*, Madrid, 1992, p. 78. Por tanto, esta característica de la LGP supone una excepción a la normativa del TRLPI; vid. MARTÍN GARCÍA, M<sup>a</sup>., *La Publicidad: su incidencia en la contratación*, Madrid, 2002, p. 156.

<sup>25</sup> Hay que señalar que existen supuestos en el propio TRLPI, que de forma análoga a la citada para las creaciones publicitarias, implican cesión en exclusiva, salvo pacto en contrario, por ejemplo; la existencia de una relación laboral (artículo 51,2 TRLPI) determina cesión en exclusiva de derechos del autor asalariado al empresario y el contrato de producción de obra audiovisual (artículo 88.1 TRLPI) donde los autores ceden tales derechos a los productores.

<sup>26</sup> Respecto a la limitación derivada de la finalidad del contrato de creación, el que adquiere el derecho a usar la obra publicitaria lo hace sólo a fines de publicidad. Deducimos que el creativo (salvo pacto en contra) conservaría el derecho a usar la obra publicitaria y a cederla para fines distintos a los estrictamente

sión, bien espacial o temporalmente; circunscribiendo la utilización de los derechos sobre la obra cedida a un determinado territorio (emisión de un *spot* o anuncio en una o varias cadenas de ámbito estatal), o por un período de tiempo pactado (utilización de la obra para una campaña u ocasión designada)<sup>27</sup>.

---

publicitarios; en este sentido, vid, DE LA CUESTA RUTE, J. M<sup>a</sup>., *Curso de Derecho de la Publicidad*, Pamplona, 2002, p. 318.

<sup>27</sup> Si el anunciante vulnera esta limitación contractual, y destina la obra a una campaña que no estaba prevista, la agencia podría impedir tal utilización; vid. LEMA DEVESA, C., “La propiedad intelectual...”, op. cit., pp. 90–91.