



REVISTA LEX MERCATORIA
ISSN 2445-0936



Número Extraordinario, 2024. Artículo 2
DOI:10.21134/qk25n571

ESBOZO JURÍDICO PARA UN ESTUDIO DE PERSONAJES, DIBUJOS Y CESIÓN DE DERECHOS: EL CASO KUKUXUMUSU

LEGAL OUTLINE FOR A STUDY OF CHARACTERS, DRAWINGS AND ASSIGNMENT OF RIGHTS: KUKUXUMUSU CASE

Pablo Muruaga Herrero

Investigador predoctoral FPU

Departamento de Derecho Civil de la Universitat de València

Resumen

En el ámbito de los derechos de autor varias son las cuestiones que de manera general preocupan a los creadores y artistas. Posiblemente, todas estén relacionadas con la gestión patrimonial de sus creaciones y de los derechos que pueden ceder a terceros a cambio de una remuneración. Esto es lo que subyace al caso que aquí se trae a colación. El Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de diciembre de 2023 resolvió el caso de los derechos de explotación de la propiedad intelectual cedidos a Kukuxumusu y que recaían sobre más de tres mil dibujos. La cuestión en concreto que se analizaba es si la cesión de los dibujos, dada la gran cantidad de ellos, determinaba, a la postre, que se habían cedido también los personajes en ellos dibujados. O, al menos, eso es lo que parece que se resolvió.

Abstract

In the field of copyright, there are several issues of general concern to creators and artists. Possibly all of them are related to the management of their creations and the rights they may assign to third parties in exchange for remuneration. This is what underlies the case that is brought up here. The Supreme Court, in its ruling of December 19, 2023, resolved the case of the exploitation rights of the intellectual property assigned to Kukuxumusu and which related to more than three thousand drawings. The specific issue analyzed was whether the assignment of the drawings, given the large number of them, determined, at the end of the day, that the characters drawn in them had also been assigned. Or, at least, that is what seems to have been resolved.

Palabras clave

Personajes, dibujos, cesión de derechos, transformación, reproducción.

Keywords

Characters, drawings, transfer of rights, transformation, reproduction.

Sumario

I. UN ESBOZO INTRODUCTORIO. II. UN CASO COMO EXCUSA: LOS HECHOS DE LOS QUE PARTIMOS. III. LA DECISIÓN ÚLTIMA. IV. APUNTES CRÍTICOS Y CONCLUSIONES. V. BIBLIOGRAFÍA. VI. REFERENCIAS JURISPRUDENCIALES.

I. UN ESBOZO INTRODUCTORIO¹

No es descabellado afirmar que España es en un país artístico o, más correctamente, lleno de artistas. La historia nos lo demuestra a través las denominadas bellas artes: de Juan de Herrera a Pedro de Mena, de Rosalía a Diego Velázquez o de Carmen Laforet a Nacho Duato, Luis Buñuel o Miguel Mihura. Precisamente este último, a pesar de su fama como dramaturgo, fue un excepcional historietista que dejó para la posteridad una enorme muestra de estas viñetas a través de aquella joya inmarcesible que fue *La Codorniz*, en la que, a su lado, dibujaron tantos otros nombres ilustres del dibujo español como Forges, Mingote o Enrique Herreros. Y lo que ellos crearon magistralmente no fue una *rara avis* en la historia española, pues, desde las denominadas *aleluyas*, ha destacado por la constante calidad de sus tebeos con nombres que todos atesoramos en la memoria: solo hay que recordar al maestro Ibáñez y a más de uno se nos viene a la cara una sonrisa².

El cómic ha formado parte del bagaje cultural de generaciones enteras —y, aunque en menor medida, lo continúa formando—. Por ello no es extraño que cuando en España se decidió revolucionar el mercado de los *souvenirs* fuera a través de las historietas, de la forma en la que se había dibujado a aquellos personajes que nos habían acompañado tantas tardes. En efecto. Me refiero a Kukuxumusu; empresa fundada en el año 1994

—si bien, con anterioridad, ya habían comenzado a comercializar sus productos— en torno a un grupo de amigos que decidieron crear una línea de recuerdos de viaje que consistía, en su origen, en camisetas caracterizadas por la inclusión en todos los productos de una serie de dibujos humorísticos, caricaturizados, estilísticamente sencillos, con una más que notable influencia del dibujo del tebeo y que, claramente, por las formas podría recordarnos a esa gran maestría, demostrada con creces, a la hora de plasmar nuestra historia en las historietas. A través de esta creación gráfica, a través de esos animales antropomorfos, los fundadores consiguieron que esos dibujos formaran incluso un universo propio, conocido popularmente como *Universo Kukuxumusu*, y que se creara una identificación, al final, entre la empresa y esos *animalillos*; erigiéndose estos últimos en el marchamo de su empresa.

Lo que no sabían aquellos dibujantes es que años después se enfrentarían a una batalla judicial en torno a los derechos de esos dibujos y que, por ciertos aspectos, claramente recordaba a la problemática gestión de los derechos de autor que durante los años 60 y 70 del siglo XX llevó a cabo la editorial Bruguera y que provocó, incluso, que durante cierto tiempo hubiera dos tebeos de *Mortadelo y Filemón* publicándose a la vez. La situación finalmente, tras un largo recorrido judicial que, en puridad y a la postre, se centraba en tres únicas palabras «escena, situación o peripecia», fue resuelta por la sentencia de la Sala de lo

1 Este estudio presenta un carácter preliminar. Son unas primeras notas, a raíz de la sentencia que se trae a colación, sobre un asunto de gran enjundia, pero que requiere de un estudio mayor y pormenorizado.

2 Incluso me sirvió de inspiración para defender una posición a favor del reconocimiento de personalidad jurídica de las comunidades de propietarios. Vid. MURUAGA HERRERO, Pablo. “Personalidad jurídica de las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal y la inscripción a su favor de derechos en el Registro de la Propiedad” *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, n.º 795, 2023, pp. 13 y ss.

Civil del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2023³. Ahora bien, se trata de una resolución judicial que no debiera pasar desapercibida y perderse entre los dibujos de *Kukuxumusu* por varios motivos: porque plantea, con mayor o menor acierto, la distinta protección de los dibujos y de los personajes que pueden salir en ellos; porque plantea, con mayor o menor acierto, los contornos de la cesión de los derechos de explotación de propiedad intelectual; porque, en definitiva, abre, hasta cierto punto, interesantes cuestiones para una materia que en España, por cuestiones empresariales, ha recibido una menor atención que en otros ordenamientos jurídicos⁴.

II. UN CASO COMO EXCUSA: LOS HECHOS DE LOS QUE PARTIMOS

1. La relación existente hasta el año 2016

En el año 1994, como se señaló en el anterior apartado, un grupo de amigos, Gonzalo Domínguez de Bidaurreta —conocido como Txomin—, Koldo Aiestaran y Mikel Urmeneta, constituyeron en Pamplona la sociedad denominada —y conocida por todos— *Kukuxumusu SL*, si bien con anterioridad —desde el año 1989— habían venido desarrollando y comercializando los productos con los que finalmente alcanzarían la fama: las camisetas con dibujos de los encierros de San Fermín. Entre los fundadores de la sociedad, Mikel

Urmeneta —Íñigo, según la resolución disponible en Cendoj—, ejerció el cargo de administrador de la sociedad desde el año 1994 hasta el año 2014 y desde ese año hasta 2015 fue director artístico de *Kukuxumusu*.

Lo cierto es que Mikel, además de sus funciones de gestión y administración, ejerció de dibujante para *Kukuxumusu* —cual hombre del renacimiento—, y junto con varios compañeros —la mayoría de ellos dibujantes *freelance*— creó una serie de dibujos, principalmente, animales antropomorfos, que formaron el ya mencionado y conocido *Universo Kukuxumusu*. Así, este grupo de dibujantes, durante más de veinte años, crearon los dibujos que luego se plasmaron en los productos que posteriormente *Kukuxumusu* comercializó. Y a lo largo de esos dos decenios, el grupo de artistas concluyeron diversos contratos de cesión de los derechos de explotación de propiedad intelectual, comprendiendo en total más de 3.000 dibujos.

Estos contratos, según el Tribunal Supremo⁵, se pueden categorizar en dos grupos. Uno primero que comprende los contratos firmados entre 1994 y 2007, en los que se disponía de una manera sencilla lo siguiente: «[El autor] VENDE a la compañía KUKUXUMUSU, que COMPRA y ADQUIERE los derechos de explotación, tal y como están definidos en la Ley [...] de la totalidad de los Expedientes de Propiedad Intelectual relacio-

³ STS, civil, de 19 de diciembre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:5648).

⁴ En particular si lo comparamos con el ordenamiento jurídico estadounidense. Sobre este ordenamiento, se puede ver el resumen de la situación en: SCHREYER, Amanda. “An Overview of Legal Protection for Fictional Characters: Balancing Public and Private Interests”, *Cybaris*, vol. 6, n.º 1, 2015, pp. 49-95; o SPAHN, Kenneth E. “The Legal Protection of Fictional Characters”, *University of Miami Entertainment & Sports Law Review*, vol. 9, n.º 2, 1992, pp.331-348.

⁵ Mediante un pronunciamiento que, quizá, como veremos posteriormente, es contrario a algunos de los principios fundamentales del Derecho procesal español.

nados en el expositivo primero de este documento, libres de cargas y gravámenes, no sujeta a traba ni limitación alguna». En cambio, a partir del año 2007, los contratos presentaron un mayor desarrollo y en lo que a nosotros nos interesa se disponía que:

«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 TRLPI. 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 sí 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 comercia-

lizar los Dibujos en todo tipo de productos textiles y de *merchandising* [...]. 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, [...]. 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) 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 [...]».

Y de manera pública todo fue funcionado de manera adecuada hasta que en el año 2016⁶, Mikel Urmeneta y un grupo de antiguos dibujantes de Kukuxumusu decidieron formar una nueva iniciativa empresarial llamada *Katuki Saguyaki*, que hacía uso de los personajes que habían creado con anterioridad estos artistas y que habían sido utilizados por Kukuxumusu, tales como su famoso toro azul, llamado *Mr. Tetis*⁷.

Así, en esta nueva aventura empresarial, *Katuki Saguyaki* comenzó a utilizar una serie de dibujos que claramente recordaban a los cedidos a Kukuxumusu en su día o que, incluso, podían parecer que eran los mismos o con unas variaciones mínimas. Al menos, esta fue la opinión de Kukuxumusu, quien entendió que los dibujos realizados claramente constituían reproducciones y transformaciones respecto de los dibujos de los que era titular.

2. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Pamplona de 10 de marzo de 2017⁸

Así, Kukuxumusu demandó a este grupo de dibujantes por infracción de los derechos de propiedad intelectual de los que era titular, exigiendo que se condenase a los dibujantes: «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 [...]; (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

⁶ Hay que tener en cuenta, no obstante, que en el año 2014, como consecuencia de la crisis económica y los cambios en el consumo generalizado, Kukuxumusu estuvo a punto de desaparecer. Así, en ese año entró en el capital de Kukuxumusu un empresario navarro, Ricardo Bermejo, quien compró un 66% de la compañía, es decir, las participaciones correspondientes a Txomin Domínguez de Bidaurreta y a Koldo Aiestaran, continuando Mikel Urmeneta, como el único fundador que formaba parte de la propiedad de la empresa. A raíz de una serie de desavenencias internas, Miker Urmeneta dejó el cargo de administrador y pasó a ocupar el cargo de director creativo hasta que en el año 2015, aun siendo propietario de la compañía —un 33.33%— fue despedido.

⁷ En el comunicado emitido por la nueva compañía se señalaba que «[a] raíz de la incomprensible decisión del actual socio mayoritario de la empresa Kukuxumusu de expulsar de la empresa a Mikel Urmeneta, fundador y director artístico de la misma durante 27 años, el ADN creativo de Kukuxumusu junto con todo el equipo histórico de dibujantes *freelance de la marca, emigra a un nuevo proyecto empresarial*». Entre estos dibujantes se encontraba Txema Sanz, principal dibujante e ilustrador de la antigua Kukuxumusu.

⁸ SJM Pamplona, de 10 de marzo de 2017 (ECLI:ES:JMNA:2017:18).

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 [...]; 3º) 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».

Tal y como se señala en la sentencia citada, el objeto del procedimiento, fijado por ambas partes de común acuerdo, era el conjunto de los más de tres mil dibujos que fueron cedidos por los dibujantes a Kukuxumusu. Por lo tanto, había que determinar si los dibujos que utilizaba ahora el nuevo proyecto empresarial *Katuki Saguyaki* vulneraban o no los derechos cedidos en los citados contratos, es decir, había que concluir si eran nuevos dibujos y originales y no vulneraban los derechos de Kukuxumusu o si, en cambio, eran copias o transformaciones de los otros, vulnerándose sus derechos por no contar con la pertinente autorización.

El Juzgado de lo Mercantil lo tuvo claro. Entendió que los demandados infringían los derechos que se cedieron durante más de veinte años a Kukuxumusu. Para ello se basó en el informe pericial que los demandantes habían aportado —que consideró que tenía un mayor rigor que el informe pericial aportado por los demandantes— y en el que, según el magistrado, se probaba suficientemente que estábamos

ante una vulneración de los dibujos cedidos. En concreto, en el informe se analizaban seis dibujos que eran meras reproducciones y once eran transformaciones de los dibujos protegidos. Empero, como acertadamente se señala en la sentencia, esta conclusión «no es óbice para que los codemandados continúen su estilo, poniendo en su comparecencia en el juicio un ejemplo claro, el estilo Pop-art al que pertenecieron numerosos autores con obras diversas, y que por ello no eran iguales o similares, sino que tenían unas características comunes que permitía calificarles como de ese estilo, pero al mismo tiempo, teniendo cada autor, y obra, individualidad propia». Y, de este modo, condenó a los demandados, asumiendo el *petitum* de los demandantes en su totalidad, sin ningún tipo de variación o vacilación.

3. La sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 15 de octubre de 2010⁹

Tres palabras determinaron que se interpusiera un recurso de apelación. Afirmo que fueron tres palabras porque lo que los apelantes señalaron en su recurso es que el fallo de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil era excesivo al incluir, en relación con los derechos de reproducción, distribución, comunicación al público y transformación, que la prohibición de llevar a cabo tales actuaciones comprendiera «cualquiera que sea la escena, situación o peripecia en que esos dibujos puedan aparecer representados», car en su opinión esas tres palabras implicaban que los apelantes no «puedan, simple y llanamente, seguir dibujando», ya que, en definitiva, según estos, se les terminaba privando de su «propia capacidad creativa, impidiéndoles dibujar sus propios per-

⁹ SAP Navarra, de 15 de octubre de 2019 (ECLI:ES:APNA:2019:941).

sonajes». Por tanto, mediante el recurso, reconocen la infracción de los derechos cedidos —al no recurrir ese aspecto—, pero, en cambio, consideran que el fallo condenatorio es excesivo. Es decir, lo que se trata de combatir con el recurso «son las consecuencias que [...] conllevan los pronunciamientos de la sentencia y que, a su juicio, vendrían a implicar en la práctica la prohibición a los demandados de seguir dibujando los propios personajes creados por ellos». En resumen, lo que ya se avanzaba: tres palabras. No obstante, hay un elemento de mayor importancia en este recurso y es la introducción por parte de los apelantes de un elemento no contemplado hasta el momento: la distinción entre los dibujos y los personajes dibujados.

La sentencia de la Audiencia Provincial acogió los argumentos de los apelantes. En este sentido, señaló, en primer lugar, respecto del derecho de reproducción, que «[s]i 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». En segundo lugar, considera, que, en cambio, no se podría apreciar la infracción si se utiliza el personaje que aparezca en el dibujo cedido, «reproduciéndolo, pero en otro contexto, es decir, sin utilizar exactamente el concreto dibujo objeto de cesión o parte del mismo»; y, en tercer lugar, que «[s]i 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».

Respecto del derecho de transformación, entendió la Audiencia Provincial que igualmente con la expresión incluida en la condena se traspasaban los límites de los derechos cedidos. Así, por tanto, entiende que solo se entenderá vulnerado el derecho de transformación en caso de que «pueda establecerse una “relación de filiación” entre» el dibujo cedido y el nuevo dibujo, pero que tal transformación no tendrá por qué darse «en toda escena, situación o peripecia en que parezca un personaje que forme parte de los dibujos cuyos derechos económicos se cedieron».

Por tanto, concluyó la Audiencia Provincial que, efectivamente, las tres palabras inducen a confusión ya que, debido a que en los dibujos aparecen personajes, si se prohíbe la reproducción o transformación de los dibujos cedidos en cualquier «otra escena, situación o peripecia», lo que se consigue es que el amplíe «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». Aunque, al mismo tiempo, señala que su posición no determina que una nueva representación de los personajes pueda ser considerada una infracción de los derechos cedidos, sino que en cada caso habrá que realizar un examen pormenorizado para determinarlo.

III. LA DECISIÓN ÚLTIMA

Como era esperable, Kukuxumusu recurrió en apelación la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, alegando tres motivos. El primero de ellos se centraba en la infracción del artículo 18 TRLPI, al considerar que la sentencia dictada en apelación «determina[ba] 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». Así, se alegaba que la cesión de los derechos de explotación realizada incluía, también, «la reproducción gráfica de los personajes representados en esos dibujos», puesto que forman parte, en definitiva, del dibujo cedido. Y se añadía en el recurso que el objeto cedido no podía entenderse que fueran los dibujos aisladamente considerados, «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».

El segundo motivo se centraba en la infracción del artículo 21 TRLPI, pues se alegaba que la sentencia recurrida determinaba «incorrectamente el contenido y alcance de los derechos que los autores conservarían sobre unos personajes [...], de manera que vacía de contenido el derecho de transformación sobre los dibujos». Y, finalmente, el tercer motivo pivotaba sobre la infracción del artículo 139 TRLPI, señalándose que «si una determinada conducta ha sido declarada infractora de derechos de propiedad intelectual [...], 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».

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo consideró, respecto del derecho de reproducción, que este derecho tenía por objeto cada uno de los dibujos cedidos, pero no cualquier otro dibujo con los personajes «siempre y cuando sean lo suficientemente distintos como para no poder ser considerados un plagio de alguno de los dibujos cedidos», añadiendo que, precisamente, al haberse cedido decenas de dibujos —más de tres mil—, este hecho corrobora que lo cedido son los dibujos y no los personajes que en ellos se contienen. Así, concluye que, aunque haya que analizarse cada caso de manera pormenorizada, «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».

En segundo lugar, en cuanto al derecho de transformación, tras analizar el alto tribunal los diversos contratos —clasificándolos tal y como se ha mostrado anteriormente—, consideró que, en el primer grupo, al construirse en torno a una referencia genérica, en realidad no se cedía ningún derecho de transformación, pues esta debe hacerse para una concreta obra y «para un determinado acto transformativo [por lo que no] cabría hablar en esos casos de una cesión del derecho de transformación de esas obras». Ahora bien, admite que, como esta cuestión no ha sido planteada por las partes, su conclusión únicamente será tenida en cuenta en la interpretación de los derechos cedidos. En cambio, respecto del segundo grupo de contratos, señala que el

derecho de transformación se ciñe únicamente a «la animación y adaptación a obras audiovisuales de los dibujos objeto de cesión», por lo que la condena únicamente podrá pronunciarse sobre ese concreto acto transformativo.

En resumen, el Tribunal Supremo consideró que, efectivamente, el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Navarra era adecuado en la medida en que los derechos de propiedad intelectual cedidos se referían a los dibujos y no a los personajes y que, por lo tanto, no se podía impedir que los dibujantes continuasen utilizándolos. Ahora bien, a pesar de ello, se señala en la sentencia que «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».

IV. APUNTES CRÍTICOS Y CONCLUSIONES

Varios son los comentarios que merece este caso en su conjunto.

En primer lugar, si se sigue todo el *iter* procesal que se ha descrito lo primero que debería llamar nuestra atención es una constante confusión entre el estilo, los personajes y los dibujos por parte de la Audiencia Provincial, del Tribunal Supremo y de los demandados. Si se observa lo establecido en la demanda que originó todo el proceso en ningún momento se hace referencia a los personajes creados por los dibujantes, sino a los dibujos. Aquí está una de las claves de mayor importancia. Es cierto que, de acuerdo con los contratos existentes, los dibujantes no cedían sus derechos sobre los personajes gráficos creados —entre ellos, Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia, Comparsa...—. Ahora bien, al mismo tiempo, no se puede obviar que estamos ante personajes gráficos que por la representación y materialización que se hace de ellos *no tienen vida* más allá de las camisetas y diversos productos que comercializaban. Se cedieron más de tres mil dibujos en los que los elementos centrales de ellos eran precisamente esos personajes. Podemos hacernos una idea de que en tal cantidad de dibujos, probable y posiblemente, se representarían los personajes en cuestión en prácticamente cualquier situación posible; habrían sido representados en cualquier postura, acción, conducta...¹⁰

10 En un sentido coincidente: SÁNCHEZ ARISTI, Rafael y GÓMEZ VÁZQUEZ, Blanca. “Derecho de transformación y personajes gráficos: caso Kukuxumusu”, *Blog Cuatrecasas*, 15 de marzo de 2024. Disponible en: <https://www.cuatrecasas.com/es/spain/propiedad-intelectual/art/derecho-transformacion-personajes-graficos-caso-kukuxumusu> [Última consulta: 11 de mayo de 2024]. Señalan los autores que «[l]a gama de dibujos cedidos era de tal volumen y variedad que prácticamente captaba todas las posiciones, gestos o posturas en las que Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa pueden ser representados haciendo algo. Sin embargo, puesto que el Universo Kukuxumusu no se compone de dibujos estáticos sino de representaciones de escenas dinámicas en las que Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa hacen algo o les pasa algo, va a seguir siendo necesario representarlos en nuevas escenas o peripecias. Es a eso a lo que se refería el Juez de instancia cuando precisó que el derecho de la demandante tenía que abarcar la posibilidad de seguir representando a Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa en nuevas situaciones, análogas a las que se mostraban en los dibujos cedidos». Igualmente, MINNERO ALEJANDRE señala que «la suma del aspecto visual y los rasgos de la personalidad con los que se representan, de modo concreto, a ese personaje, sí pueden ser susceptibles de tutela, cuando se hayan expresado suficientemente, de

Pero, más allá de eso, desde la sentencia de la Audiencia Provincial hasta la del Tribunal Supremo hay una confusión, fruto de un recurso de apelación bien planteado —para sus clientes, aunque incoherente con el procedimiento que se seguía, pues no se discutía la «propiedad» de los personajes— y que abre una cuestión como es la de la propia entidad y autonomía de los personajes que salen representados en los dibujos en cuestión. En este sentido, fue clara la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, ya que el magistrado limitó la transformación y reproducción de los dibujos cedidos, no que se continuase con un mismo estilo¹¹. La Audiencia Provincial y el Tribunal

Supremo confundieron, en mi opinión, el estilo, el cual no se puede ceder, pues se trata, en definitiva, de una expresión o manifestación de las libertades creativas o de la propia personalidad, con los concretos dibujos. Lo que se impedía es que los dibujantes transformaran las creaciones cedidas no que dejaran de crear obras artísticas con su propio estilo, pues, en principio, en nuestro derecho no está protegido jurídicamente el estilo lo que implica, en una vertiente, que nadie puede impedir que se imite un determinado estilo, y, por otro lado, que nadie te puede impedir continuar con un estilo personal¹². Quizá, al final, el problema está en que no se terminó de enten-

manera original y hayan sido creados por un ser humano. Para que surja el derecho de autor debe existir una expresión de esas ideas en las que se basa el personaje y, por ello, los rasgos y la idiosincrasia del personaje deben haberse plasmado de manera precisa, identificable, en varias exteriorizaciones o representaciones, pudiendo deducirse de todas ellas esos rasgos comunes. Debemos estar ante personajes desarrollados de forma tan amplia y con tal nivel de detalle que logran adquirir, de algún modo, identidad propia, independiente de la propia obra en la que aparecen representados. Sólo entonces podremos hablar de la protección de un personaje como tutela autónoma, propia». ¿Acaso se puede afirmar que los personajes de los dibujos la tenían? ¿Qué rasgos de personalidad tenían los concretos personajes del Universo Kukuxumusu? Me cuesta encontrar una respuesta a estas preguntas: MINNERO ALEJANDRE, Gemma María. “El Tribunal Supremo y la protección de los personajes ‘Kukuxumusu’”, *Blog CIPI*, 19 de abril de 2024. Disponible en: <https://blog.cipi.es/blog2-intelectual/item/255-el-tribunal-supremo-y-la-proteccion-de-los-personajes-de-kukuxumusu> [Última consulta: 10 de mayo de 2024].

11 Solo hay que pensar de nuevo en el maestro Ibáñez a quien los problemas con la editorial Bruguera no le impidieron crear un estilo propio y continuar explotándolo, a través de sus líneas redondeadas y rasgos exagerados, en *13, rue del percebe*, *Rompetechos*, *El botones Sacarino*, *Pepe Gotera* y *Otilio*...

12 En este sentido, pueden resultar interesantes las reflexiones de SÁNCHEZ ARISTI sobre la protección de las ideas, también aplicables, en general, al estilo: SÁNCHEZ ARISTI, Rafael. “Las ideas como objeto protegible por la propiedad intelectual”, *Pe.i.: Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 4, 2000, pp. 25-68. *Está claro que no se trata de una cuestión sencilla. Así lo indica SIMÓN ALTABA al analizar la sentencia de la Audiencia Provincial, afirmando que «podemos entender que la sentencia de apelación parece caer de nuevo en el error de confundir el contenido del derecho de transformación con la libertad creativa vinculada a los estilos artísticos, que son de dominio público. Y en el caso “Kukuxumusu” el criterio que defendemos tampoco debería ser diferente, por mucho que los personajes de sus obras, aun con un trazado simple y naif, sean ciertamente protegibles. Pero eso no es óbice de que, una vez cedidos los derechos de las obras donde aparezcan, el autor deba abstenerse de reutilizarlos en futuras creaciones, sin perjuicio de que pueda mantener un mismo estilo creativo, como ocurre con cualquier artista, y en especial en las artes plásticas. La dificultad radicará en todo caso en marcar la línea entre personaje original y estilo artístico, en especial cuando, como en este caso, la simplicidad de los rasgos*

der el caso y que los conceptos artísticos muchas veces se nos escapan a los juristas, más bregados en otros temas.

En segundo lugar, está claro que los derechos sobre los personajes no se cedieron, sino los dibujos, los cuales no destacaban por su complejidad, sino por su sencillez y, sobre todo, por su construcción, generalmente, en torno a un determinado personaje realizando una concreta actividad. A la vista de que estos personajes no tienen historia —no son protagonistas de comics, películas, libros...—, no hay nada que los caracterice más allá de los propios trazos dibujados, ¿de qué modo se puede determinar la separación entre dibujo y personaje, cuando todo parece indicar que forman un todo inescindible?¹³ Más aún: el Tribunal Supremo afirma que la distinción está clara, puesto que se cedieron más de tres mil dibujos en particular. Por tanto, ¿si se hubiera cedido un único dibujo por personaje se habría entendido que lo que se cedía era el personaje y no el dibujo? ¿Haber mostrado una mayor previ-

sibilidad, a través de la realización de múltiples contratos, implica un desagravio frente al que hubiera realizado un único contrato?

La Audiencia Provincial contribuyó a todo este embrollo. En su sentencia se señaló claramente que los dibujantes ostentan «no solo el derecho moral de integridad, incluso sobre los dibujos, sino el derecho de transformación sobre los propios personajes» y consideró que no eran coincidentes la cesión del derecho de transformación de un dibujo y la cesión de tal derecho respecto de un personaje. Por supuesto que, en abstracto, no son coincidentes. En el caso concreto, quizá, no esté tan claro. Repito las preguntas ya planteadas: ¿qué transformación, entonces, estaría infringiendo el dibujo cuyos derechos se han cedido? Sensus contrario: el que ha adquirido el derecho de transformación de la obra, ¿podría transformar el personaje? ¿O esa transformación no la habría adquirido por estar limitado su derecho al dibujo?¹⁴ Lo problemático de este posicio-

de los personajes creados (por lo general, representaciones de animales), por su contenido puramente gráfico, y con un aspecto parco en detalles, hiciera difícil diferenciarlos de nuevas creaciones del mismo estilo»: SIMÓN ALTABA, Marc. “La protección del personaje y el derecho de transformación en la propiedad intelectual” Pe.i.: Revista de Propiedad Intelectual, n.º 67, 2021, pp. 87 y 88.

13 En este sentido, pueden ser interesantes las reflexiones, en particular, en lo referente a la sustantividad de los personajes, de: PÉREZ DE CASTRO, Nazareth. *Las obras audiovisuales: panorámica jurídica*, Reus, Fundación AISGE, 2001, *passim*. En cambio, otra cosa es lo que sucedió en la SAP Barcelona, civil, de 28 de mayo de 2003 (AC 2003\960) en la que se señaló que se habían infringido los derechos de autor sobre el personaje ya que la imagen creada «no se corresponde con la personalidad de aquella». En este caso se enjuiciaba la utilización por parte de una revista de una imagen en la que se transformaba, sexualizándolo, el personaje de videojuegos Lara Croft. Se consideró que este personaje tenía una serie de rasgos característicos que iban más allá de las líneas dibujadas, que tenía una *propia personalidad*. En estos casos es cuando el personaje debe recibir una protección particular.

14 Al respecto, *vid.* SIMÓN ALTABA, Marc. “La protección del personaje...”, *op. cit.*, pp. 86 y ss. Indica el citado autor que «si fuera así, ¿debemos entender entonces que la cesión del derecho de transformación se centra únicamente en la obra en sí y no en sus contenidos? Dicha interpretación entonces limita sustancialmente el derecho, y entraría en una cierta contradicción con lo defendido hasta este punto sobre la protección del per-

namiento es que el Tribunal Supremo lo asume sin ambages, sin ningún tipo de reparo.

Una tercera cuestión que parece criticable es la clasificación contractual que realiza el Tribunal Supremo, lo cual supone, probablemente, una vulneración del principio de justicia rogada, consagrado en el artículo 216 LEC, en virtud del cual «[l]os tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales», inciso este último que no se da en el caso que juzgó el Tribunal Supremo¹⁵.

En cuarto lugar, derivada de la apreciación anterior, cabe cuestionarse la fortuna de los comentarios interpretativos realizados por el alto tribunal en cuanto a los contratos de cesión. En primer lugar, las cláusulas del segundo grupo contractual disponían que los dibujantes cedían a Kukuxumusu «los derechos necesarios para la transformación, animación y adaptación de los Dibujos y la utilización de los mismos en obras audiovisuales de cualquier tipo». El Tribunal Supremo entendió que el derecho de transformación cedido solo incluía «la animación y adaptación a obras audiovisuales de los dibujos objeto de cesión». Sin ser yo experto en gramática, semántica o sintaxis, la interpretación realizada por el Tribunal Supremo se aleja abismalmente de lo que se incluyó en el contrato, puesto que las «y» utilizadas en él no dejan lugar a dudas respecto de que una concreta

acción es la animación, la adaptación y la utilización en obras audiovisuales. ¿Cuándo las palabras de la cláusula contractual quisieron o pudieron significar lo que sostiene el Tribunal Supremo?

Habría que replantearse, además, el alcance —o reajuste— que desde la sentencia de la Audiencia Provincial se da al derecho de transformación. Así, se sostiene, a partir de este pronunciamiento, que la vulneración del derecho de transformación se producirá cuando haya una «relación de filiación» entre los dibujos y que no en toda transformación se dará tal relación, por lo que las tres palabras de «escena, situación o peripecia» hacían que esa relación se extienda a todo supuesto, aunque en puridad no sea así. no sea así. La Audiencia Provincial parece que ignora que la sentencia del Juzgado de lo Mercantil no pretendía esa extensión desmesurada y así lo señala en su sentencia al indicar que se producirá una violación del derecho cedido cuando «se trate de dibujos copia o transformación de los que han sido objetos de cesión», ya que «si la transformación incorpora una novedad suficiente» no estaríamos ante una vulneración de los derechos cedidos. Es decir, cuando en la sentencia se condena, incluyéndose esas tres palabras, ya subyace que es necesaria tal relación de filiación entre las obras, no subsumiendo en ella todo posible cambio, modificación, transformación... Precisamente, las variaciones entre los miles de dibujos cedidos son mínimas, respetando en todo caso ese elemento central reconocible, general-

sonaje. Es decir, ¿qué sentido tiene ceder el derecho de transformación si el cesionario no puede transformar un elemento tan central de la obra como es el personaje? En ese caso, la transformación debería limitarse a meras alteraciones formales de la expresión de la obra, al modo de, por ejemplo, un cambio de coloración, o el paso de una representación de un dibujo a una forma tridimensional».

¹⁵ Situación que puede determinar incluso que estemos ante una vulneración del artículo 24 CE, en caso de que se dieran todos los requisitos necesarios para ello, como se pronunció ese mismo Tribunal Supremo en su STS, civil, de 21 de septiembre de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:3420).

mente, un personaje. Así, lo señala parte de la doctrina, al indicar que «el persona aparecía haciendo cosas distintas, pero el mantenimiento de los rasgos característicos lo seguía haciendo reconocible. Como suele decirse, en la obra derivada hay un cambio de forma externa, mientras que la forma interna permanece inalterable. Eso es lo que pasa con un personaje gráfico que va siendo recreado en diferentes escenas o situaciones: en cada nueva recreación hay algo en él que permanece, pero al mismo tiempo hay algo que cambia, para adaptarlo a un nuevo entorno o escena»¹⁶.

Por no hablar de que, según el Tribunal Supremo, en el primer grupo contractual no se cedió ningún derecho de transformación debido a la sencillez de la cláusula en la que no se recogía una concreta expresión y acto transformador que se cedía. Lo cual lleva a preguntarnos qué sentido o alcance tiene, entonces, el artículo 43 TRLPI, en cuyo apartado segundo se dispone que «[s]i 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»¹⁷. ¿Qué contenido le queda a este artículo si el Tribunal Supremo sostiene que no se transmitirá ningún derecho de explotación económica si no se especifican de manera concreta cada una de las formas en que se llevará a cabo la posible, por ejemplo, transformación?

Ahora bien, a pesar de todas estas críticas —o apuntes—, lo cierto es que en ningún momento se cuestiona la ilicitud de las creaciones del nuevo

proyecto empresarial de los dibujantes. Todo lo contrario. Está declarada desde la sentencia del Juzgado de lo Mercantil. La diferencia —y aquí está, en mi opinión, lo más criticable de todo el asunto, desde una perspectiva práctica— es que en primera instancia el magistrado realizó un análisis de los dibujos y dedujo que lo más probable es que cualquier situación en la que se representaran los personajes en cuestión implicaría una vulneración de los derechos cedidos. Es decir: optó por una condena *ex ante*, basándose para ello en un claro componente economicista, probabilístico e, incluso, procesalista. Con la condena actual, es Kukuxumusu la que tiene que, ante cada nuevo dibujo, ejercitar sus derechos, porque la condena será, en todo caso, *ex post*.

Las cuestiones apuntadas anteriormente, desde la distinción entre personajes, estilos o dibujos hasta el alcance del derecho de transformación, son de gran importancia, pero, desde una perspectiva práctica, para Kukuxumusu, es la posposición de la condena lo que realmente le perjudica, lo que determina que Kukuxumusu sea condenada a tener que estar en una constante *batalla judicial* para evitar que vulneren sus derechos, por no incluir en el fallo esas tres palabras que bien valdrían como condena *ex ante*, dado el poco margen de creación sin vulneración que los artistas tenían para transformar los dibujos cedidos, tal y como lo reconoció el mismo Tribunal Supremo.

16 SÁNCHEZ ARISTI, Rafael y GÓMEZ VÁZQUEZ, Blanca. “Derecho de transformación y personajes gráficos...”, *loc. cit.*

17 Para un análisis en detalle de este artículo, *vid.* GETE-ALONSO CALERA, María del Carmen. “Artículo 43”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.), pp. 756-785, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007.

V. BIBLIOGRAFÍA

GETE-ALONSO CALERA, María del Carmen. “Artículo 43”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.), pp. 756-785, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007.

MINNERO ALEJANDRE, Gemma María. “El Tribunal Supremo y la protección de los personajes ‘Kukuxumusu’”, *Blog CIPI*, 19 de abril de 2024. Disponible en: <https://blog.cipi.es/blog2-intelectual/item/255-el-tribunal-supremo-y-la-proteccion-de-los-personajes-de-kukuxumusu>.

MURUAGA HERRERO, Pablo. “Personalidad jurídica de las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal y la inscripción a su favor de derechos en el Registro de la Propiedad” *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, n.º 795, 2023, pp. 13 y ss.

PÉREZ DE CASTRO, Nazareth. *Las obras audiovisuales: panorámica jurídica*, Reus, Fundación AISGE, 2001.

SÁNCHEZ ARISTI, Rafael. “Las ideas como objeto protegible por la propiedad intelectual”, *Pe.i.: Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 4, 2000, pp. 25-68.

SÁNCHEZ ARISTI, Rafael y GÓMEZ VÁZQUEZ, Blanca. “Derecho de transformación y personajes gráficos: caso Kukuxumusu”, *Blog Cuatrecasas*, 15 de marzo de 2024. Disponible en: <https://www.cuatrecasas.com/es/spain/propiedad-intelectual/art/derecho-transformacion-personajes-graficos-caso-kukuxumusu>.

SCHREYER, Amanda. “An Overview of Legal Protection for Fictional Characters: Balancing Public and Private Interests”, *Cybaris*, vol. 6, n.º 1, 2015, pp. 49-95.

SIMÓN ALTABA, Marc. “La protección del personaje y el derecho de transformación en la propiedad intelectual” *Pe.i.: Revista de Propiedad Intelectual*, n.º 67, 2021, pp. 49-116.

SPAHN, Kenneth E. “The Legal Protection of Fictional Characters”, *University of Miami Entertainment & Sports Law Review*, vol. 9, n.º 2, 1992, pp.331-348.

VI. REFERENCIAS JURISPRUDENCIALES

STS, civil, de 19 de diciembre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:5648).

STS, civil, de 21 de septiembre de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:3420).

SAP Navarra, de 15 de octubre de 2019 (ECLI:ES:APNA:2019:941).

SJM Pamplona, de 10 de marzo de 2017 (ECLI:ES:JMNA:2017:18).

SAP Barcelona, civil, de 28 de mayo de 2003 (AC 2003\960).