

## INFORME JURÍDICO

# LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN LOS JUEGOS DE MESA

**Autores**

Julián Galindo Sancho

Carina Pérez Serra

Carrillo Consultores Legales y Tributarios, S.L.P.

## ÍNDICE

|  |           |
|--|-----------|
| INTRODUCCIÓN.....  | 1         |
| <b>BLOQUE I: OBRA Y CREADORES .....</b>  | <b>2</b>  |
| 1. LOS AUTORES.....  | 2         |
| 1.1. ¿Quiénes son los autores de un juego de mesa?.....  | 2         |
| 2. LA OBRA: CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS JUEGOS DE MESA.....   | 3         |
| 2.1. En caso de que el autor del juego sea autor por cuenta propia: Obra individual y obra en colaboración.....        | 3         |
| 2.2. En caso de que el autor del juego sea autor por cuenta ajena: Obra colectiva .....                                | 5         |
| 3. CUESTIONES INHERENTES A LA FIGURA DEL AUTOR .....   | 6         |
| 3.1. ¿Puede el autor crear otras obras a partir de una primera?.....   | 6         |
| 3.2. Si el autor ha cedido los derechos a una editorial, ¿sigue siendo autor de la obra? .                             | 7         |
| 3.3. Si se ha divulgado la obra bajo un pseudónimo o de forma anónima, ¿quién ejerce los derechos sobre la misma?..... | 7         |
| 4. CUESTIONES RELATIVAS A LA DURACIÓN DE DERECHOS, LA TRANSMISIÓN MORTIS CAUSA Y LOS AUTORES JUBILADOS .....           | 7         |
| 4.1. ¿Cuál es la duración de los derechos de autor? .....  | 7         |
| 4.2. ¿Cómo opera la transmisión mortis causa?.....   | 8         |
| 4.3. ¿El autor jubilado tiene derecho a royalties por derecho de autor? .....  | 9         |
| <b>BLOQUE II: ÁMBITO CONTRACTUAL. LAS CESIONES DE DERECHOS .....</b>   | <b>11</b> |
| 1. INTRODUCCIÓN A LA CESIÓN DE DERECHOS.....   | 11        |
| 1.1. ¿Con qué contratos nos podemos encontrar? .....   | 11        |
| 2. CESIÓN DEL AUTOR AL EDITOR.....   | 12        |
| 3. CESIÓN DEL ILUSTRADOR AL AUTOR .....  | 21        |
| <b>BLOQUE III: ENTIDADES DE GESTIÓN.....</b>   | <b>27</b> |
| 1. INTRODUCCIÓN A LAS ENTIDADES DE GESTIÓN.....  | 27        |
| 2. ¿DÓNDE ACUDIR SI SOY AUTOR?.....  | 27        |
| 2.1. Autor de las reglas del juego.....  | 28        |
| 2.2. Autor de los dibujos y diseños .....  | 28        |
| 3. LOS ORGANISMOS DE GESTIÓN INDEPENDIENTE (OGI) .....   | 29        |
| 3.1. ¿Qué son y en qué se diferencian de las entidades tradicionales?.....   | 29        |
| 3.2. ¿Cuál es su ámbito de gestión? .....  | 29        |
| 3.3. ¿Qué ventajas ofrecen respecto de las entidades tradicionales?.....   | 30        |
| 3.4. Un OGI para la industria de los juegos de mesa .....  | 31        |
| <b>BLOQUE IV: REGISTROS. PROTECCIÓN DE DERECHOS .....</b>  | <b>32</b> |
| 1. INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS.....  | 32        |

|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 2.   | REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....  | 32        |
| 2.1. | ¿Qué es el Registro de la Propiedad Intelectual? .....   | 32        |
| 2.2. | ¿El Registro de la Propiedad Intelectual es un registro jurídico?.....   | 32        |
| 2.3. | ¿Puedo registrar un juego de mesa? .....   | 33        |
| 2.4. | ¿Se pueden registrar las instrucciones del juego?.....   | 33        |
| 2.5. | ¿Quién inscribe las obras del juego? .....   | 33        |
| 2.6. | He adquirido a través de la sucesión mortis causa los derechos sobre una obra que consta en el juego, ¿puedo inscribir mi derecho? ..... | 33        |
| 2.7. | ¿El registrador puede denegar la inscripción?.....   | 34        |
| 2.8. | ¿El Registrador entra a valorar la obra como “obra” a efectos de protección del TRLPI? 34  |           |
| 2.9. | ¿Cuánto cuesta el trámite del registro?.....   | 34        |
| 3.   | PROPIEDAD INDUSTRIAL: LA MARCA.....  | 34        |
| 3.1. | ¿Qué se puede registrar? .....   | 34        |
| 3.2. | ¿Con qué clases se debe proteger una marca de un juego? .....  | 35        |
| 3.3. | ¿Ante qué oficina registramos? .....   | 35        |
| 3.4. | ¿La Oficina puede denegar el registro solicitado? .....  | 36        |
| 3.5. | ¿Qué sucede con la marca si el autor tiene un contrato editorial con un editor?... 36  |           |
| 3.6. | ¿Puedo patentar un juego? .....  | 36        |
|      | <b>BLOQUE V: DERECHOS DE AUTOR Y FISCALIDAD .....</b>  | <b>37</b> |
| 1.   | INTRODUCCIÓN A LA FISCALIDAD DEL AUTOR .....   | 37        |
| 1.1. | ¿Los autores deben repercutir el IVA a las editoriales? .....  | 37        |
| 1.2. | ¿La cesión de derechos de propiedad intelectual generan hecho imponible a efectos de IVA? 37   |           |
| 2.   | EXENCIÓN DEL IVA.....  | 37        |
| 2.1. | Sujeto.....  | 37        |
| 2.2. | Objeto.....  | 38        |
| 3.   | ¿CÓMO FACTURAR Y DECLARAR A HACIENDA?.....   | 38        |
| 3.1. | Si soy autor .....   | 38        |
| 3.3. | Si soy editor o representante del autor .....  | 38        |



## INTRODUCCIÓN

Mediante el presente informe jurídico se viene a arrojar luz sobre las principales cuestiones jurídicas relativas a los creadores y obras integradoras de un juego de mesa.

Partimos de la base de que el juego de mesa no es una obra en sí, sino que el juego está compuesto por varias obras, como pueden ser, la estructura y guion del juego, los personajes o las ilustraciones, entre otros.

Esta falta de unificación ha dado lugar a que el mundo del juego de mesa no sea considerado una “industria” en sí.

Y es que cuando hablamos de industria, hacemos referencia a un colectivo que se rige por unos usos y costumbres habituales en el sector. Es decir: Unos entes clave en el proceso de creación, explotación y comercialización de las obras, perfectamente delimitados, como por ejemplo lo son en la industria musical el autor, el intérprete, el productor artístico, el productor musical, el editor o el sello discográfico.

Ello da lugar a que entre estos entes se hayan regulado a la perfección los contratos que rigen entre todos ellos y, por tanto, el contenido de sus cláusulas (tales como la duración, los royalties, los adelantos y la cesión de derechos, entre otros). Esta regulación, a su vez, da lugar a que haya más margen de maniobra para los creadores, más concededores, no solo de sus propios derechos, sino de aquello que es habitual en la industria. Y es que este conocimiento, además, les permite no “perder royalties por el camino”, gracias a las entidades de gestión que se encargan de la monetización a gran escala de sus derechos de remuneración, teniendo, a su vez, diferentes herramientas jurídicas de protección para sus obras.

El camino para los creadores y otros entes intervinientes en las industrias culturales no ha sido un camino fácil. Poco a poco se han ido regulando estas cuestiones y, ahora, a pesar de las dificultades inherentes a la negociación de un contrato de estas características, existen unos estándares que les permiten moverse con más seguridad jurídica.

Es por ello que el presente Informe no versa sobre cuestiones relativas en la industria audiovisual, ni tampoco musical, sino a la de los juegos de mesa, que poco a poco va ganando un claro espacio. Y es que, a raíz de la pandemia, hemos visto cómo se han incrementado exponencialmente las ventas de los juegos de mesa, debido a las nuevas necesidades del público a la hora de consumir cultura y entretenimiento.

Pero, lo que debemos preguntarnos es, ¿esas ventas han repercutido de forma directa en el beneficio de los creadores? La respuesta puede variar dependiendo del creador y del juego, pero si una cosa queda clara es que aún existe desconocimiento sobre su régimen jurídico dentro del marco de la propiedad intelectual e industrial.

En suma, lo que aquí se plantea son las diferentes formas de autoría que recaen en el juego de mesa, las cesiones de derechos que se producen sobre las obras, la protección industrial, las entidades de gestión a las que el autor puede acudir, así como otras cuestiones interesantes e inherentes a la figura del autor del juego de mesa.

## BLOQUE I: OBRA Y CREADORES

### 1. LOS AUTORES

Ser autor no es lo mismo que ser titular de derechos, pues según el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, TRLPI): *“Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica”*.

Y ese autor, cuando crea, es a su vez titular único de los derechos de explotación regulados en los artículos 17 y siguientes del TRLPI (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación), hasta el momento que decida cederlos a un tercero. En consecuencia, el tercero cesionario es quien también adquiere la condición de titular de derechos, pero nunca de autor, pues esta condición va ligada a la mera creación.

Tener la condición de titular de derechos atribuye unas facultades que, como hemos comentado, pueden ser cedidas a un tercero que disponga de recursos óptimos para explotar la obra, haciéndola llegar al público en mayor y mejores condiciones como hacen, por ejemplo, las editoriales.

En consecuencia, resulta crucial entender los entresijos del derecho de autor para plasmar en los contratos con terceros: el ámbito de la cesión, el tiempo y las condiciones económicas. Es por ello que, dependiendo de cómo se estructure la creación de un juego y, por tanto, la autoría sobre el mismo, encontraremos unas previsiones en el contrato u otras.

#### 1.1. ¿Quiénes son los autores de un juego de mesa?

Para poder identificar los autores, primeramente, debemos identificar las obras que se encuentran dentro del juego. Y es que el juego de mesa en sí no es considerado una obra a efectos del TRLPI y, por tanto, en su conjunto, no goza de protección jurídica por la vía de los derechos de autor. Se deben desgranar cada uno de los elementos que conviven dentro del juego de mesa para identificar cuáles pueden ser considerados obras.

Según el artículo 10 del TRLPI: *“Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiendo entre ellas:*

*a). Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.*

*(...)*

*d) Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.*

*e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.*

(...)

*h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.*

El listado del artículo 10 TRLPI no es taxativo, es meramente enunciativo por lo que siempre que una creación cumpla con el requisito de originalidad exigido, podrá ser considerado como obra protegible por los derechos de autor.

A tenor de lo expuesto, sería autor aquella persona que crea:

- Las reglas del juego acorde a una disposición y estructura.
- Las ilustraciones y diseño.
- Personajes.

Es por ello que, a lo largo del presente Informe, tomaremos en consideración dos figuras clave: El **autor de las reglas e historia del juego** y el **ilustrador y/o diseñador**. Todo ello sin perjuicio de entender que estas figuras pueden confluir en una sola persona.

## 2. LA OBRA: CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS JUEGOS DE MESA

La calificación jurídica del juego de mesa dependerá de cómo los creadores organicen su creación. Veamos los casos posibles:

### 2.1. En caso de que el autor del juego sea autor por cuenta propia: Obra individual y obra en colaboración

- o Opción A: Podrá crear el juego y encargar, mediante un contrato de encargo y de cesión de derechos, las imágenes, diseño y disposición del juego a un ilustrador y/o diseñador. Sin perjuicio de que luego, el primero, pueda ceder a su vez, los derechos a una editorial para una mayor explotación. Para comprender el alcance de esta modalidad, acudiremos al punto 3 del Bloque II del presente Informe donde se detalla el contrato de encargo y cesión de derechos entre autor y diseñador.
- o Opción B: Podrá crear el juego conjuntamente con otros autores (coautores), ya sean otros autores del juego o ilustradores y/o diseñadores. En este caso estaríamos bajo el supuesto del artículo 7 del TRLPI, donde se encuentran las obras en colaboración.

#### 2.1.1. ¿Qué peculiaridades tienen las obras en colaboración?

- o Las obras en colaboración son el resultado unitario de la colaboración de varios autores.
- o Para divulgar y modificar la obra, se requiere el consentimiento de todos los coautores y, en su defecto, el juez resolverá<sup>1</sup>. Además, una vez divulgada la obra, ningún coautor puede rehusar injustificadamente su consentimiento para su explotación en que se divulgó.
- o A reserva de lo pactado entre los coautores de la obra en colaboración, éstos podrán explotar separadamente sus aportaciones, salvo que causen un perjuicio a la explotación común.

---

<sup>1</sup> Habida cuenta que la divulgación de la obra es una facultad inherente al derecho moral, es lógico que este tipo de decisiones sean unánimes y, en su defecto, resuelva un Juez.

- o Los derechos de propiedad intelectual sobre una obra en colaboración corresponden a todos los autores en la proporción que ellos determinen. En lo no previsto en la Ley, se aplicarían las reglas establecidas en el Código Civil sobre la comunidad de bienes.

En este caso adecuado que todos los creadores firmaran el mismo contrato de cesión de derechos a una editorial, procediendo a un reparto de royalties acorde a sus aportaciones.

### *2.1.2. ¿Qué debemos tomar en consideración cuando se realiza una obra en colaboración?*

Teniendo en mente la multiplicidad de autores y las peculiaridades arriba mencionadas, es conveniente plasmar en un contrato entre los autores, las siguientes cuestiones:

- o Determinación del nombre o pseudónimo con el que los autores quieren identificarse a efectos de divulgación.
- o Aportación de cada uno de ellos y, por tanto, porcentaje de autoría.
- o Plazos de entrega de cada autor de su aportación.
- o Decisión sobre la versión final de la obra.
- o Posibilidad de ceder los derechos a una editorial: En este punto se regularía el porcentaje a ceder, los royalties y otras cuestiones inherentes al contrato editorial para evitar controversias futuras en el momento de negociar con la editorial.
- o Posibilidad de crear obras derivadas, reguladas en el punto 3.1. del presente Informe.
- o Posibilidad de explotar sus aportaciones de forma individual.
- o Responsabilidades inherentes a la condición de autor.
- o Régimen de incumplimiento contractual.
- o Reparto de gastos con el que hacer frente cada autor.

... entre otras.

### *2.1.3. ¿Qué problemáticas plantea la obra en colaboración?*

- o La originalidad de las aportaciones

Hay que determinar si las aportaciones de todos los participantes tienen la suficiente originalidad para ser consideradas aportaciones creativas y, por tanto, aportaciones que se encuentren bajo la protección de los derechos de autor o si, de lo contrario, son aportaciones meramente auxiliares o subordinadas sin creatividad alguna, lo que conllevará no tener royalties por derechos de autor.

- o La inseparabilidad de las aportaciones

A veces resulta imposible distinguir las aportaciones, es decir, determinar la cuantificación de la aportación de todos ellos. Por ejemplo, cuando las reglas del juego sean creadas entre dos personas más o menos en el mismo volumen de aportación.

Se recomienda, atendiendo a lo argumentado en el punto anterior, plasmar perfectamente la división de derechos de autor entre estos dos coautores. Una vía para ello es la regulada en el artículo 393 párrafo 2º del Código Civil, donde las aportaciones se presumen iguales salvo prueba en contrario.



## 2.2. En caso de que el autor del juego sea autor por cuenta ajena: Obra colectiva

En este caso, estaríamos bajo el supuesto del artículo 8 del TRLPI, donde se encuadran las obras colectivas.

### 2.2.1. ¿Qué peculiaridades tienen las obras colectivas?

- Son aquellas creadas por la iniciativa y bajo la coordinación<sup>2</sup> de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión y aportaciones de diferentes autores<sup>3</sup> cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos, un derecho sobre el conjunto de la obra realizada.
- Frecuentemente, la persona natural o jurídica que divulgue bajo su nombre es quien financiará la creación de la obra.
- Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre.
- La persona natural o jurídica que divulga es quien financia la obra.

### 2.2.2. ¿Qué problemáticas plantea la obra colectiva?

- La autoría de la persona jurídica

Si bien se ha expuesto que la autoría siempre es del creador y ello no necesariamente conlleva ostentar la titularidad de los derechos, en el caso de la obra colectiva, encontramos la excepción:

La persona jurídica que divulgue la obra, tiene la autoría sobre la misma. En consecuencia, la recomendación a los creadores es crear una obra de forma individual o en colaboración y, en pocos casos, colectiva, puesto que va a perder los derechos de autor inherentes a su creación debido a la relación de ajenidad con la persona jurídica, salvo que entre las partes pacten lo contrario.

Asimismo, es importante reseñar que, no hay obstáculo alguno para que los participantes de las aportaciones de la obra tengan su derecho moral de paternidad reconocido, siempre y cuando su aportación sea separable de la obra en su totalidad.

- Toma de decisiones

A diferencia de lo que sucede con las obras en colaboración, en las obras colectivas quién decide cómo va a divulgarse la obra, y otras cuestiones inherentes a su figura de coordinador corresponden a esta persona natural o jurídica que divulga.

Asimismo, y, al igual que sucede con las obras en colaboración, salvo pacto en contrario, cada participante podrá explotar separadamente su aportación.

---

<sup>2</sup> Estos requisitos deben ser demostrables a efectos de reconocimiento de autoría a la persona jurídica.

<sup>3</sup> Le es aplicable el régimen de las obras en colaboración, puesto que reúne la aportación de diferentes coautores.

### 3. CUESTIONES INHERENTES A LA FIGURA DEL AUTOR

#### 3.1. ¿Puede el autor crear otras obras a partir de una primera?

Sí. Partiendo de la obra original se pueden crear las llamadas “obras derivadas”, previstas en el artículo 11 TRLPI, las cuales podrían ser: Traducciones, adaptaciones, revisiones, actualizaciones, anotaciones, compendios, resúmenes y extractos.

En este sentido, también lo serían las transformaciones, es decir, transformar el juego de mesa a una obra literaria o artística, como lo podría ser, por ejemplo, una película o una serie de animación basada en los personajes del juego.

En todo caso, la obra resultante debe ser una obra a efectos del TRLPI, es decir, que concurran en ella los requisitos de originalidad exigidos y se pueda encuadrar en el ya mencionado artículo 10 TRLPI.

##### 3.1.1. ¿A quién corresponden los derechos de autor de una obra derivada?

Corresponden al autor de ésta última obra, sin perjuicio del derecho del autor sobre la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de estos resultados en cualquier forma y, en especial, mediante su reproducción, distribución y comunicación pública o nueva transformación.

Y es que, si el autor de la obra derivada fuera el mismo que el de la obra original, no habría problema alguno. En cambio, si el autor de la obra derivada fuera un tercero, éste debería pedir la correspondiente autorización al autor de la primera obra o a su editorial.

##### 3.1.2. ¿Qué se debe prever cuando se crea una obra derivada?

Es adecuado plasmar en el contrato editorial la obligación del editor de recabar la correspondiente autorización al autor del juego de mesa, para llevar a cabo este tipo de transformaciones, puesto que van a repercutir directamente en la imagen del juego y, por tanto, del autor. Para mayor abundancia, podemos acudir al punto 2 del Bloque II del presente Informe donde, en el clausulado del contrato de edición.

##### 3.1.3. ¿Qué problemáticas plantea la obra derivada?

- o Los cambios pueden ser no suficientemente relevantes

En caso de que las nuevas aportaciones no reúnan los caracteres de originalidad, se entenderá que se ha producido una reproducción del juego, y no que se haya creado una nueva obra.

- o La inspiración

La obra derivada debe tener rasgos del juego de mesa original, debe mantener alguno de sus elementos esenciales. En caso de que el autor de la obra únicamente se inspire, estaremos ante una nueva obra, donde no es necesaria la autorización del autor del juego.

### **3.2. Si el autor ha cedido los derechos a una editorial, ¿sigue siendo autor de la obra?**

Sí. La condición de autor se da con el mero hecho de crear. Hablamos del derecho moral, el cual, a su vez, le confiere las siguientes potestades de tipo irrenunciable e inalienable. Es decir, potestades que no puede ceder, enajenar ni renunciar, las cuales son:

- Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.
- Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre o con un pseudónimo, signo o de forma anónima.
- Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.
- Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo en su reputación.
- Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural.
- Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación.
- Si, posteriormente, el autor decide reemprender la explotación de su obra deberá ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de los mismos y en condiciones razonablemente similares a las originarias.
- Acceder al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.

### **3.3. Si se ha divulgado la obra bajo un pseudónimo o de forma anónima, ¿quién ejerce los derechos sobre la misma?**

Partimos de la base que, se presume autor salvo prueba en contrario, quien aparezca como tal en la obra mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.

Asimismo, si se ha llevado a cabo de forma anónima o bajo pseudónimo, el ejercicio de derechos corresponderá a la persona natural o jurídica que la saque a la luz, con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad.

## **4. CUESTIONES RELATIVAS A LA DURACIÓN DE DERECHOS, LA TRANSMISIÓN MORTIS CAUSA Y LOS AUTORES JUBILADOS**

### **4.1. ¿Cuál es la duración de los derechos de autor?**

Para comprender el alcance de la legitimación mortis causa en lo relativo a los derechos de autor, nos debemos preguntar cuánto tiempo duran los derechos de autor entendidos como, por un lado, los derechos de explotación y, por el otro, los derechos morales.

Los derechos de explotación tienen una duración que comprende, la vida del autor y los siguientes 70 años a contar desde el día siguiente al fallecimiento del autor. Aunque para los autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987, los derechos de explotación tendrán una duración de 80 años. Pasados los mencionados periodos, la obra entraría en el dominio común y podría ser utilizada por terceros.

Por otro lado, los derechos morales de paternidad e integridad de los autores sobre sus obras son imprescriptibles; mientras el derecho de divulgación dura toda la vida del autor, además de 70 años después de su muerte.

## 4.2. ¿Cómo opera la transmisión mortis causa?

La transmisión mortis causa de los derechos patrimoniales se regula en el artículo 42 TRLPI: *Los derechos de explotación de la obra se transmiten mortis causa por cualquiera de los medios admitidos en derecho*<sup>4</sup>. Igualmente encontramos previsiones en este sentido en los artículos 15 y 16 del TRLPI.

### 4.2.1. ¿En qué supuestos puede encontrarse un heredero?

- o Supuesto A: El autor ha cedido sus derechos a la editorial por un plazo de 15 años y muere a los 5 años de realizar la cesión.

En este caso, los herederos deberán esperar a que finalice el plazo de explotación de 15 años conferido a la editorial, extinguiéndose así el contrato entre ellos. Una vez transcurrido el periodo mencionado, los derechos de explotación volverán al patrimonio del causante y los herederos adquirirán los derechos en la forma que hubiera previsto el autor fallecido en sus últimas voluntades.

- o Supuesto B: El autor ha cedido sus derechos a la editorial de forma exclusiva y por el plazo total de duración de derechos.

En este caso, los derechos cedidos no vuelven al patrimonio del autor, de forma que la titularidad residirá en la editorial.

- o Supuesto C: Siguiendo el mismo supuesto que en el apartado B, pero en vez de cederlos a una editorial, lo ha cedido a una persona física.

En este caso e igual que en el anterior, los derechos no vuelven al patrimonio del autor. Serán de aplicación las reglas de sucesión que haya previsto el cesionario persona física en sus últimas voluntades.

---

<sup>4</sup> Tales como la sucesión testamentaria, el contrato sucesorio, la vía ab intestado y los legados, siempre atendiendo a la legislación civil sucesoria que resulte de aplicación en cada caso.

- o Supuesto D: El autor no ha cedido todos o algunos de sus derechos a ningún tercero.

Se aplicarían las reglas de la sucesión intestada, como para cualquier otro derecho se refiriera.

#### *4.2.2. ¿Qué repartición de derechos de autor puede prever el autor fallecido para con sus herederos?*

El autor libremente puede prever la atribución de alguno o de todos los derechos a un heredero por un plazo determinado, por ejemplo, 10 años, sin perjuicio de prever luego, otro plazo de explotación para otro heredero cuando finalicen estos 10 años. Con lo que nos referimos es que hay libertad para tu otorgamiento, incluso podría prever una coautoría para diferentes herederos, atendiendo a las reglas de comunidad de bienes previstas en el Código Civil.

En todo caso los derechos de autor deben ser incluidos en el cuaderno particional de la herencia y deben ser declarados en la escritura de adquisición de herencia.

#### *4.2.3. ¿Qué sucede con los derechos morales del autor fallecido?*

Los herederos o personas designadas por el autor fallecido estarán legitimados sin límite de tiempo para:

- o Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación.
- o Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural.

Como se desprende de lo mencionado, no se produce una adquisición de los derechos morales, los cuales no son transmisibles, simplemente se adquiere su facultad ejercicio como modo de protección.

#### *4.2.4. ¿Qué sucede con las obras colectivas y la legitimación mortis causa?*

A propósito de los derechos morales y, en relación a las obras colectivas ya explicadas, destacar que la persona jurídica o natural que divulgue la obra, a pesar de tener en su poder los derechos de explotación, no podrá modificarla o alterarla, puesto que esta facultad sigue recayendo sobre el autor (debido a los derechos morales inherentes a su condición) y ahora, en sus herederos o personas designadas, facultadas para perseguir el menoscabo y la alteración de la obra.

### **4.3. ¿El autor jubilado tiene derecho a royalties por derecho de autor?**

Sí. Ya que el 29 de abril de 2019 se publicó el Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se reguló la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación con la creación artística, por

la que perciben derechos de propiedad intelectual, dando cumplimiento, a su vez, al mandato recogido en la disposición final segunda del Real Decreto-Ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y cinematográfica, y por el que se emplazaba al Gobierno para que, en el plazo máximo de 6 meses desde la publicación del citado texto, llevara a cabo la aprobación de una norma reglamentaria en desarrollo del artículo 213 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Se reguló la compatibilidad de la pensión de la jubilación con las actividades de aquellos profesionales dedicados a la creación artística que percibiesen derechos de propiedad intelectual, todo ello en base al Informe de la Subcomisión para la elaboración del Estatuto del Artista, aprobado por unanimidad en el Pleno del Congreso de los Diputados en fecha 6 de septiembre de 2018.

#### *4.3.1. ¿Qué implica la mencionada compatibilidad?*

La compatibilidad de la pensión, al determinar el alta del pensionista en el régimen de la Seguridad Social que le corresponda, lleva aparejada una cotización de solidaridad del 8% además de la cotización que en supuestos de compatibilidad de pensión de jubilación y trabajo contemplan los artículos 153 y 309 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que incluye únicamente los concretos de incapacidad temporal y contingencias profesionales.

## BLOQUE II: ÁMBITO CONTRACTUAL. LAS CESIONES DE DERECHOS

### 1. INTRODUCCIÓN A LA CESIÓN DE DERECHOS

Una vez entendido el entramado de autores que pueden intervenir y operar dentro de un juego de mesa, el siguiente paso es ver cómo los autores van a poder explotar su obra.

#### 1.1. ¿Con qué contratos nos podemos encontrar?

##### o Contratos derivados de la autoedición

Es frecuente encontrarse con la autoedición en los juegos de mesa. En este caso, con independencia de que el autor se auto edite, puede llevar a cabo contratos tales, como:

- Contrato de merchandising con agencias especializadas.
- Contrato de encargo de obra y cesión de derechos con un ilustrador, si hay imágenes y diseño y no lo realiza él mismo.
- Otros contratos de prestación de servicios necesarios para la puesta en circulación de la obra, tales como, por ejemplo un contrato de agencia.

##### o Contrato de cesión de derechos del autor al editor

Fuera del caso de la autoedición, el autor tiene la facultad de ceder sus derechos a una editorial para una mayor y mejor explotación de la obra. Es decir, el momento de la firma de un contrato de cesión de derechos es el momento en que el autor decide poner su obra en circulación a través de una editorial, contrato que se verá en el siguiente punto 2 del presente Bloque.

##### o Contrato de encargo de obra y cesión de derechos

Del mismo modo, puede ser la editorial quién contacte directamente con el autor y le encargue la realización de la obra, con la consiguiente cesión de derechos, estando en este caso, ante un contrato de encargo de obra y cesión de derechos.

##### o Contrato de cesión de derechos del ilustrador al autor de las reglas del juego (mismo modelo de contrato para los diferentes autores que pudieran haber)

Estos dos casos arriba mencionados son los más habituales, pero, nos podemos encontrar con otros contratos necesarios para la puesta en circulación de la obra, como, por ejemplo, el contrato de cesión de derechos que efectuaría un ilustrador a un autor de las reglas del juego, necesario para que este segundo, a posterior, pueda ceder todos los derechos de la obra a una editorial. En este caso estaríamos ante una cesión de derechos en exclusiva que veremos en el apartado 3 del presente Bloque.

##### o Contratos en el seno de una obra colectiva y contratos de prestación de servicios

Y finalmente, nos podemos encontrar con que la editorial fabrica, financia la producción y encarga a sus trabajadores la realización de la obra, teniendo en mente, en este caso, la obra colectiva. A parte, dentro de este puesto podría haber encargos a otros terceros que no formen parte de la

editorial para la realización de un trabajo puntual, estando en este caso, ante un contrato de prestación de servicios al uso.

Igualmente, el contrato de prestación de servicios sería también aplicable a aquellos autores que quieren contratar un trabajo puntual con otro autor, por ejemplo, para realizar la disposición y diseño del nombre del juego.

Llegados a este punto, se ha de aclarar que los juegos de mesa se han ido sirviendo de la analogía de la industria de los libros dentro del marco de los contratos editoriales, conllevando que no haya unos estándares en sus cláusulas. En consecuencia y tomando en consideración lo expuesto analizaremos las cláusulas del contrato de cesión de derechos a una editorial, el contrato por excelencia, para ver cómo se pueden adecuar las cláusulas al caso concreto.

## 2. CESIÓN DEL AUTOR AL EDITOR

Empezamos por el caso más común y más problemático, la cesión del autor al editor, donde las cláusulas que aquí se regulen son de vital importancia para, no solo el desarrollo de la obra sino la retribución, en todos los aspectos posibles, de la labor del autor.

### CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS

#### REUNIDOS

En \_\_\_\_ a \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

#### De una parte:

Don \_\_\_\_\_, mayor de edad, con NIF número \_\_\_\_\_, y domicilio en \_\_\_\_\_, en su propio nombre y representación. En adelante, únicamente “AUTOR”<sup>5</sup>.

#### Y, de otra parte:

Don \_\_\_\_\_, mayor de edad, con NIF número \_\_\_\_\_, en nombre y representación de la entidad \_\_\_\_\_, con NIF número \_\_\_\_\_ y domicilio en \_\_\_\_\_. En adelante, únicamente “EDITORIAL”.

En adelante, AUTOR y EDITORIAL podrán ser denominadas conjuntamente como “Partes” e individualmente como “Parte”, las cuales

#### EXPONEN

---

<sup>5</sup> En el presente contrato tomamos como referencia a un solo autor. Asimismo, en caso de ser varios, el clausulado debe ser adaptado al número de autores que figuren en este “reunidos”, pudiendo ser estos dos autores, el autor de las reglas del juego y el diseñador, como se ha indicado a lo largo del Informe. Destacar que, para una comunicación fluida, en caso de ser varios autores, se podrá nombrar a uno de ellos o un representante legal para ejercer las comunicaciones con el editor.



- I. Que AUTOR responde ante EDITOR de la autoría y originalidad de la Obra, cuyo contrato de edición aquí se pacta, así como del ejercicio pacífico de los derechos que cede mediante el presente contrato.
- II. Que EDITOR está interesado en la publicación, edición y venta de la Obra titulada provisional y definitivamente \_\_\_\_\_ parte esencial del juego de mesa que lleva la misma denominación (en adelante, la “Obra”).

Las Partes se reconocen mutuamente capacidad suficiente para la celebración del presente contrato de cesión de derechos para la edición y explotación de la Obra y, se obligan mediante las siguientes

## CLÁUSULAS

### **PRIMERA. - OBJETO: OBRA<sup>6</sup>**

El AUTOR es titular y tiene plena disponibilidad de los derechos de explotación sobre su obra, compuesta por texto y \_\_\_\_\_<sup>7</sup>.

### **SEGUNDA. - ENTREGA**

El AUTOR entregará al EDITOR el original de la Obra completo con todos los elementos necesarios para su correcta explotación en fecha \_\_\_\_\_. En caso de incumplimiento del plazo, el EDITOR tendrá derecho a resolver el Contrato sin necesidad de requerimiento u otra formalidad<sup>8</sup>.

Entregado el original final de la Obra al EDITOR, éste podrá verificar su adecuada calidad, antes de dar su aprobación y tenerla por recibida.

Ambas Partes entienden que la Obra no se considerará finalmente recibida por el EDITOR hasta tanto las mismas cuenten con su aprobación definitiva<sup>9</sup>.

En caso de que el EDITOR deniegue su aprobación porqué, a su buen entender, no corresponde con lo convenido, el EDITOR se lo comunicará por escrito, quién contará con el plazo de (por ej. 15 días), para efectuar las correcciones y/o cambios oportunos y, entregar al EDITOR el original corregido y/o cambiado. Las correcciones y cambios serán, en todo caso, por cuenta del AUTOR<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> El presente contrato es un contrato de cesión de derechos de una obra ya realizada. El encargo de una obra no es objeto como tal del contrato de edición, pero, la remuneración que pudiera convenirse será considerada como anticipo de los derechos que al autor le correspondieran por la edición, si ésta se realizase. El autor debe garantizar que dispone de todos los derechos sobre la obra por lo que, si en su obra hubiera imágenes, ilustraciones y otras que no fueran de su propia autoría, previamente, debe haber realizado un contrato de cesión de derechos con el otro autor. En caso de que en este contrato hubiera un encargo de obra, se incluiría la obligación del autor de ejecutar cuantas acciones fueran necesarias para el desarrollo de la actividad, en cumplimiento de las obligaciones requeridas por el Editor, tales como el cumplimiento de plazos de entrega y corrección. El material entregado al Editor pasará por su control y aprobación y en caso de no estar conforme con la versión final, se encargarán las modificaciones con un nuevo plazo de entrega, entre otras.

<sup>7</sup> Ilustraciones, fotografías... etc, si fuere el caso.

<sup>8</sup> Es obligación, en base al artículo 65.1 del TRLPI, de entregar la Obra en el plazo acordado. Asimismo, sería conveniente regular la excepción de los casos fortuitos o de fuerza mayor en que pudiera incurrir el AUTOR, para salvaguardar la posibilidad de entregar la Obra en una nueva fecha o plazo.

<sup>9</sup> Es importante detallar que la entrega va ligada a la aprobación, para evitar futuras controversias.

<sup>10</sup> Se puede negociar lo contrario.

En la segunda obligación de entrega del original corregido y/o cambiado, le será de aplicación lo prevenido en los pasos anteriores de la presente cláusula. No obstante, en el supuesto de que, a la entrega del original corregido y/o cambiado se diese el supuesto prevenido en el párrafo anterior, el EDITOR podrá denegar definitivamente la aprobación, que se entenderá no recibida por el mismo<sup>11</sup>.

### **TERCERA. – PRUEBAS DE TIRADA<sup>12</sup>**

El EDITOR no está obligado a someter la Obra a pruebas de tirada. El EDITOR, si lo considera, podrá someter al AUTOR pruebas de tirada de la primera de edición de la Obra OBRA viniendo obligado éste a devolverlas corregidas en el plazo de siete días naturales, a contar desde el de remisión de estas por el EDITOR. El AUTOR, durante el período de corrección de pruebas, podrá introducir en la misma las modificaciones que estime imprescindibles, siempre que no altere su carácter o finalidad, ni se eleve sustancialmente el coste de la edición. Si las correcciones superan el 2% de ella, las mismas correrán a cargo del AUTOR. En todo caso, las correcciones nunca podrán superar el 5% de la OBRA.

### **CUARTA. – CESIÓN DE DERECHOS**

Por medio del presente Contrato, AUTOR cede a EDITOR en exclusiva<sup>13</sup>, para todo el universo<sup>14</sup>, en cualquier idioma<sup>15</sup> y/o dialecto y, muy especialmente en castellano y, en todas las lenguas oficiales del Estado Español, por un período de 5 años a partir de la fecha del presente Contrato<sup>16</sup>, todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre la Obra, que le sean necesarios para su explotación en todo o en parte, y especialmente se entienden cedidos en exclusiva en favor del EDITOR y sin que sea limitativo, los derechos de reproducción, distribución,

---

<sup>11</sup> Si el autor tiene mucha capacidad de negociación, ésta cláusula y, por tanto, la obligación de entrega con sus correcciones, podría ser no de dos veces sino tres para procurar la buena adaptación de la Obra a los criterios que busca la Editorial, si fuera éste el interés del autor.

<sup>12</sup> La obligación del editor de someter las pruebas de tirada al autor, da lugar a pacto en contrario, en base al artículo 64.2 TRLPI. Es una cláusula típica del contrato editorial de libros que podría ser adaptada a los juegos de mesa.

<sup>13</sup> Cuando se ceden los derechos en no exclusiva, eso da lugar a que el autor pueda ceder sus derechos a otros terceros y a que la editorial no pueda ceder los derechos a ningún tercero. Aunque para este tipo de contratos, resulta interesante realizar una cesión en exclusiva, puesto que el autor se asegurará que la editorial realiza sus máximos esfuerzos para sacar provecho de la cesión y, por tanto, de la explotación de la obra. Ya que, en base al art. 48 segundo párrafo TRLPI, el cesionario está en la obligación de poner todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida según la naturaleza de la obra y los usos vigentes en la actividad profesional, industria o comercial de que se trate. Aun así, hay que estar al caso concreto.

<sup>14</sup> Se puede procurar, por ejemplo, la cesión en exclusiva únicamente para el territorio español si la editorial es pequeña y funciona bien en España y, a su vez, ceder los derechos a una editorial de otro país que pudiera interesarle al autor. De lo contrario, si la editorial tiene de una envergadura importante, lo adecuado sería ceder para todo el universo.

<sup>15</sup> Se puede ceder únicamente para el castellano y lenguas co-oficiales del Estado. Si fuere ese el caso, el autor debe reservarse necesariamente el derecho de transformación, para poder cederlo y traducir la obra a otras lenguas. Apuntar que, en caso de no haber previsto en el contrato las lenguas por las cuales se ceden los derechos, se presume que se ceden para el idioma original en que fue creada la obra. E igualmente, si transcurrido el periodo de 5 años sin que el editor haya editado en todos los idiomas en que se realizó la cesión, el autor podrá resolver el contrato por las lenguas que todavía no se hubieran editado.

<sup>16</sup> El plazo de tiempo que se acuerde, podrá empezar desde la fecha de la firma del contrato o bien desde la fecha de entrega de la obra en las condiciones adecuadas para su reproducción.

comercialización, venta, publicación, alquiler, préstamo, comunicación pública, puesta a disposición del público, transformación, traducción, sui generis y/o cualquiera otro necesario para la explotación autorizada. Lo dispuesto en el presente Contrato se entenderá aplicable a todo o parte de la OBRA.

El EDITOR con dicha exclusividad, y a título enunciativo y no limitativo, podrá explotar la OBRA, en su totalidad o en parte, en cualquier soporte, formato, modo de difusión, modalidad de explotación y medio, tangible o intangible, analógico o digital, electrónico o no, en uno o varios idiomas separada o simultáneamente, y especialmente, todos los que permitan con relación a la OBRA o parte de ella.<sup>17</sup>

El AUTOR conviene en que la divulgación y sucesiva explotación de la Obra se haga a su nombre de la siguiente forma \_\_\_\_\_. El EDITOR podrá anteponer a su nombre el símbolo © en todos y cada uno de los ejemplares de la OBRA objeto del presente contrato y en su explotación, de conformidad a la normativa aplicable. El AUTOR se compromete a actualizar la OBRA a requerimiento y juicio del EDITOR, cuando su mejor explotación así lo requiera o aconseje. A todas y cada una de las actualizaciones les será de plena aplicación lo prevenido en este Contrato.

El AUTOR no podrá publicar ni explotar la OBRA, por sí o por un tercero, de cualquier otra forma sin permiso expreso y escrito del EDITOR<sup>18</sup>.

#### **QUINTA. – ACUERDOS CON TERCEROS<sup>19</sup>**

El EDITOR está autorizado a celebrar sobre la OBRA o parte de la misma, y sin necesidad de requisito especial y como libremente determine, negocios y acuerdos con terceros, pudiendo el EDITOR cederles todos o parte de los derechos de explotación a que se refiere este.

#### **SEXTA. - COMERCIALIZACIÓN**

La determinación de la forma de presentación de la OBRA y su diseño corresponde al AUTOR, quien podrá incorporar libremente a la misma cualesquiera otros elementos, como pueden ser textos, ilustraciones, fotografías, enlaces, inserciones, música, imágenes, metadatos y cualesquiera otros elementos que considere<sup>20</sup>.

La publicidad y promoción de la OBRA, en cualquier modalidad de explotación permitida por este contrato, corresponde al EDITOR, quien podrá utilizar para la misma el nombre y/o la imagen del AUTOR. El AUTOR autoriza al EDITOR, como considere, al uso de sus datos e imagen, así como los

---

<sup>17</sup> Este párrafo propio de cualquier contrato editorial, permite a la editorial crear audiolibros, adaptar los libros a juegos electrónicos, etc. En el caso del juego de mesa sería cuestión de ver el alcance que se quiere dar al mismo y prever este tipo de explotaciones o directamente no prever otras explotaciones más allá de aquella para el que ha sido creada.

<sup>18</sup> No habría lugar al último párrafo si la cesión fuera en no exclusiva.

<sup>19</sup> Nada se ha dicho sobre si el juego de mesa en sí conforma un conjunto de obra de gran derecho (como las obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, coreográficas y pantomímicas) o de pequeño derecho (como la música, el teatro y el cine). Si fuera una obra de gran derecho necesitaría, en todo caso, la autorización de los autores que se encuentren dentro del juego de mesa (por ejemplo, del ilustrador), para realizar cesiones con terceros. Sería conveniente aclarar este punto con las editoriales de juegos de mesa, ya que, si finalmente se considerara obra de gran derecho, esta cláusula no tendría aquí lugar.

<sup>20</sup> Este párrafo, en los contratos editoriales de libro es al revés, el control lo tiene el editor. Habida cuenta de la naturaleza del juego de mesa y de lo importante y crucial que resulta su presentación, diseño, etc. Giramos el clausulado para que el control lo tenga exclusivamente el autor.

de la OBRA, en el ejercicio de su labor editorial, y también, para cualquier labor publicitaria o de promoción que estime el EDITOR.

El EDITOR distribuirá y comercializará la OBRA, sus ejemplares y cualquier otro, como libremente determine<sup>21</sup>.

Se incluye en la cesión que se realiza por este acuerdo al EDITOR la reproducción total y/o parcial de la OBRA, y su distribución y explotación, en la forma conocida como el merchandising, esto es, a través de todo tipo de objetos destinados al consumo tales como, a título enunciativo y no limitativo, prendas de vestir, objetos de decoración, adorno, regalo, útiles de escritura, de cocina, juguetes y juegos de todo tipo, objetos de papelería, de embalado, empaquetado y de cualquier otra forma de explotación de la OBRA y de sus ejemplares y contenidos, personajes, caracteres, y elementos cualesquiera. Asimismo, se incluye en la cesión que se realiza por este acuerdo al EDITOR la creación de derechos de propiedad industrial a partir de cualesquiera elementos, imágenes o personajes de la OBRA<sup>22</sup>.

Los precios, condiciones económicas, cánones, derechos y otros similares por los actos de explotación, negocio y/o comercialización llevados a cabo por el EDITOR serán libremente fijados por el mismo en cada caso y podrán ser modificados en cualquier tiempo por el EDITOR libremente<sup>23</sup>.

El AUTOR se compromete en participar en la promoción de la OBRA. El AUTOR facilitará su presencia en aquellos eventos y actos de promoción que el EDITOR considere necesarios, en las fechas que se determinen de común acuerdo.

#### **SÉPTIMA. – PUESTA EN CIRCULACIÓN. EDICIONES Y EJEMPLARES**

El plazo máximo para la puesta en circulación de la primera edición de la OBRA será el de \_\_\_\_ año/meses<sup>24</sup> a contar desde la entrega del original de la OBRA en condiciones adecuadas para reproducirla. La puesta en circulación de la primera edición de la OBRA podrá ser realizada directamente por el EDITOR o por quien éste autorice al efecto en el ejercicio de los derechos que adquiere en virtud del presente Contrato.

Durante la vigencia del presente Contrato, el EDITOR podrá realizar cuantas ediciones de la OBRA estime oportunas. Para cada una de las ediciones, siempre y cuando la explotación no merezca la consideración de comunicación pública o puesta a disposición del público, el número mínimo de ejemplares será de \_\_\_\_, siendo el número máximo de \_\_\_\_<sup>25</sup>. Entre el máximo y el mínimo pactado para cada edición el EDITOR podrá realizar las impresiones o reimpressiones que tenga por conveniente. En caso de que la explotación se realice mediante impresión y/o reproducción bajo demanda, soportes que no sean papel, libro electrónico y/o digital, comunicación pública

---

<sup>21</sup> Sería recomendable fijar cómo se va a distribuir la obra, habida cuenta de las peculiaridades que tiene un juego de mesa como obra compuesta.

<sup>22</sup> Habida cuenta de las características de un juego de mesa, es conveniente fijar en el contrato las notas sobre el merchandising. A propósito de ello, surge el derecho de propiedad industrial: En este sentido destacar que, y tal y como se verá en el Bloque IV, el autor debe procurar tener la titularidad de la marca del juego, de los personajes u otros elementos que pudieran registrarse.

<sup>23</sup> En vista de la generalidad de esta cláusula, es recomendable fijar bien el reparto de beneficios que se generen, sobre todo por merchandising si lo fuera a haber.

<sup>24</sup> Procurar negociar un período de tiempo corto para poder recibir royalties y recuperar adelantos, si los hubiera. Los plazos más adecuados para la puesta en circulación serían los no superiores a 1 año.

<sup>25</sup> Es obligado según lo previsto en el art. 60.3 TRLPI, disponer el número máximo y mínimo de ejemplares que alcanzará la edición o cualquiera de ellas.

y/o puesta a disposición del público de la OBRA no habrá limitaciones, ya sea en cuanto a ejemplares, unidades, impresiones, ediciones o cualquier otra limitación, teniendo plena libertad el EDITOR.

A efecto de este acuerdo se entenderá nueva edición tanto aquella que sufra una modificación en la OBRA, como la que determine el EDITOR una vez alcanzado el número de ejemplares que considere dentro del máximo y mínimo pactado, aunque no haya modificación alguna, como si así quiere llamar el EDITOR a las impresiones o reimpressiones.

En caso de acuerdos y/o en formas especiales de explotación o en explotaciones a las que no sea aplicable lo antes dispuesto, cualesquiera que sean, así como en caso de licitaciones, concursos, operaciones especiales y otros, y siempre que pueda haber alguna duda, el EDITOR tendrá plena libertad, incluida de ejemplares o unidades y ediciones, para cumplir y llevar a cabo dichos acuerdos, negocios y explotaciones en su sentido más amplio.

El EDITOR entregará para uso no venal al AUTOR \_\_\_\_\_ ejemplares de la primera edición de la OBRA y \_\_\_\_\_ de las demás impresiones o reimpressiones, fuera de lo aquí dispuesto no habrá obligación alguna respecto al AUTOR en cuanto a ejemplares u otros a entregarle. Los ejemplares reservados a la promoción de la OBRA, no podrán exceder del \_\_\_\_\_% de los impresos en cada edición y/o reimpresión. Respecto a los ejemplares aquí mencionados, el AUTOR no tendrá derecho a percibir remuneración. En las demás formas de explotación el EDITOR tendrá plena libertad en cuanto a ejemplares o unidades y demás para la promoción de la OBRA, sin que por estos reciba el AUTOR remuneración<sup>26</sup>.

#### **OCTAVA. – REMUNERACIÓN**

El EDITOR, por la cesión de derechos contenida en este acuerdo, pagará al AUTOR una **remuneración** proporcional consistente en una cuantía del \_\_\_\_\_% de los ingresos **netos**<sup>27</sup> que el EDITOR perciba como consecuencia directa de la explotación de la OBRA o parte de ella conforme a este acuerdo. Se entenderá por ingresos netos las cantidades realmente percibidas por el EDITOR con relación a la OBRA y en la proporción correspondiente de su utilización, una vez descontados todos los impuestos y similares, descuentos de cualquier índole y cualquier gasto o coste necesario para el buen fin de dicha forma o modalidad de explotación y/o comercialización.

Como remuneración por la cesión de los derechos a que se refiere este contrato El AUTOR recibirá del Editor una participación proporcional en los ingresos derivados de la explotación de la OBRA<sup>28</sup>, conforme a lo siguiente:

---

<sup>26</sup> Imperativo legal del art. 60.4 TRLPI de fijar el número de ejemplares para autor y promoción. Por ejemplo: 8 ejemplares de la primera edición y 4 para las siguientes. Igualmente se podría incluir que se le podrían facilitar al autor los ejemplares adicionales que él mismo pudiera solicitar con un 40% de descuento sobre el precio de venta al público. Asimismo, estos ejemplares, al estar fuera del circuito de comercialización, no pueden ser destinados a comercio ni generan derecho alguno.

<sup>27</sup> Siempre y necesariamente procurar que el tanto por ciento sea del neto.

<sup>28</sup> Esta cláusula está ligada necesariamente a la Cl. Cuarta. Dependiendo de la cesión realizada y, por tanto, los modos de explotación que se hayan previsto, aquí se vendrán a regular unos royalties u otros. Por ejemplo, si se ha pactado una explotación digital y/o electrónica de la obra, se puede pactar una participación proporcional del 18% de los ingresos netos. A propósito de lo expuesto en la cláusula Quinta, se pactaría aquí el 60-40% de beneficios resultantes de las cesiones del editor con terceros para traducciones y adaptaciones. De igual modo y, para el merchandising, podríamos pactar un royalty del 10%.

- si la determinación del precio de venta al público fuere libre recibirá por cada ejemplar vendido en firme el 12 % del precio de venta del EDITOR a terceros, entendido este como las cantidades recibidas realmente por el EDITOR por cada ejemplar vendido en firme, una vez se hayan excluido los impuestos y cualquier tipo de descuento efectuado.

-En el extranjero, efectuada por el EDITOR y en cualquier lengua, recibirá el 8 % del precio de venta del EDITOR a terceros, entendido este como las cantidades recibidas realmente por el EDITOR por cada ejemplar vendido en firme, una vez se hayan excluido los impuestos y cualquier tipo de descuento efectuado.

#### **NOVENA. - ANTICIPOS<sup>29</sup>**

Se pacta un anticipo a cuenta de los derechos a percibir por el AUTOR de \_\_\_\_\_ que el EDITOR pagará \_\_\_\_\_, en las liquidaciones que se giren no habrá pago al AUTOR hasta que no esté completamente cubierto dicho anticipo. En caso de que el EDITOR tenga publicada otras OBRAS con el AUTOR, este anticipo, si el EDITOR así lo considera, podrá aplicarlo en las correspondientes liquidaciones de dichas OBRAS. Todos los cálculos para la remuneración se realizarán sobre cantidades realmente recibidas y cobradas por el EDITOR.

#### **DÉCIMA. – LIQUIDACIÓN<sup>30</sup>**

Antes del \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de cada año el EDITOR formulará y remitirá al AUTOR liquidación sobre la explotación de la OBRA en el periodo anual natural inmediato anterior, con excepción del primer año si la OBRA fuera publicada durante el \_\_\_\_\_ semestre del mismo, en cuyo caso la primera liquidación se efectuará a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del año siguiente remetiéndose esta liquidación en el \_\_\_\_\_ de dicho año.

El AUTOR, conforme a la legislación española vigente, autoriza expresamente al EDITOR, en su caso, a la emisión de facturas o documentos sustitutivos en su nombre o por cuenta suya.

Las cantidades que resulten abonarán mediante [transferencia bancaria a la cuenta corriente que el autor designe](#) dentro de los \_\_\_\_\_ días.

En todo caso, respecto de los ejemplares que se entreguen gratuitamente al AUTOR, a los medios de comunicación, los destinados a promoción, y los desechados por defectuosos, los donados, los destruidos totales o parcialmente por el fuego u otra clase de siniestro, así como los deteriorados por el transporte u otras causas, los defectuosos y los vendidos a fallidos y no recuperados, el AUTOR no tendrá derecho a percibir remuneración alguna. El EDITOR está autorizado a la destrucción de los ejemplares defectuosos. Asimismo, el EDITOR está autorizado a compensar en las sucesivas liquidaciones las devoluciones que se produzcan de ejemplares u otros con relación a liquidaciones anteriores.

---

<sup>29</sup> Dependiente del caso, puede resultar conveniente no recibir anticipo alguno. En este sentido apuntar que la existencia o no de anticipo suele ser negociable.

A modo de ejemplo, se podrían pactar anticipos con alguna de las siguientes fórmulas:

- El autor recibirá como anticipo a cuenta de derechos de autor, 25 ejemplares de su obra con un descuento pactado del 40% sobre el p.v.p.
- El autor recibirá una cantidad total de \_\_\_\_\_ euros en concepto de anticipo a abonar en los siguientes plazos:
  - o \_\_\_\_\_ euros a la firma del contrato.
  - o \_\_\_\_\_ euros a la entrega de la obra de acuerdo con las instrucciones del contrato.
  - o \_\_\_\_\_ a la publicación de la obra.

<sup>30</sup> Pactar liquidaciones trimestrales o semestrales.

Los pagos se harán, en su caso, con los incrementos de impuestos y retenciones aplicables y con pleno respeto a la normativa fiscal vigente.

Las liquidaciones podrán remitirse al correo electrónico que aparezca en este acuerdo o al que por escrito facilite el AUTOR.

#### **DECIMOPRIMERA. - RESPONSABILIDAD**

El AUTOR responde frente al EDITOR de la autoría, originalidad y del uso pacífico de la OBRA, de todos sus elementos y sus títulos y de que ni la explotación que llevará a cabo el EDITOR en el ejercicio de los derechos cedidos en virtud del presente contrato ni el contenido de la misma, vulnerará derechos de terceros, ni derecho o norma algunos, y que no perjudicará a los consumidores por su contenido, ni supone una conducta calificable como competencia desleal. El AUTOR acepta que son de su exclusiva responsabilidad cuantas expresiones, criterios, imágenes, ilustraciones... incluya en la OBRA, liberando de hecho al EDITOR de todo compromiso derivado de su inclusión en la OBRA y el material objeto de contrato. Además, responde del cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal por el contenido de la OBRA. El AUTOR resarcirá al EDITOR por todos los daños, perjuicios, gastos y costas que se le ocasionen por estos motivos. El AUTOR, bajo su responsabilidad garantiza al EDITOR que cualquier dato de carácter personal incluido en la OBRA ha sido recabado y autorizado conforme a la normativa aplicable. El AUTOR no podrá realizar actividades que, objetivamente, entren en colisión con la buena explotación de la OBRA, ni podrá concurrir con la explotación de la misma. En todo caso, el AUTOR mantendrá confidencialidad absoluta respecto del contrato, de las actividades del EDITOR, de la explotación de la OBRA y de sus ejemplares.

#### **DECIMOSEGUNDA. – DERECHOS PREFERENTES<sup>31</sup>**

En caso de que por cualquier motivo el contrato no se prorrogase o este se resolviera por su vencimiento, el EDITOR tendrá derecho preferente de nueva contratación en las mismas condiciones que el AUTOR pactare con terceros, comunicándose al EDITOR fehacientemente dichas condiciones, quien contestará en el plazo de 30 días desde la recepción si acepta dichas condiciones, o en su caso, en las que se contrataren.

Además, el AUTOR otorga a favor del EDITOR con relación a la OBRA un derecho preferente de adquisición sobre nuevas modalidades de utilización y/o modos de difusión, así como soportes, tanto sobre los que no estén contemplados en este acuerdo como sobre los que en el futuro puedan aparecer.

Cualquiera nueva OBRA creada por el AUTOR durante la vigencia del presente contrato que sea secuela, continuación, precuela, Interquel, midquel, parallel, sidequel, saga, derivado, spin-off de la OBRA y/o sus contenidos y/o personajes a que se refiere el presente contrato o formen una

---

<sup>31</sup> Es habitual encontrarnos con esta cláusula de derecho de contratación preferente, será cuestión de ver si las condiciones del contrato que firme el autor son las más adecuadas para la obra. De lo contrario, se intentaría eliminar esta cláusula.

Del mismo modo, se debería pactar un plazo para ejercer el derecho preferente, el cual podría ser, por ejemplo, de 3 años para la suscripción de un contrato de edición (con los mismos derechos que el presente) sobre la siguiente obra del AUTOR de forma tal que en el caso de que recibiera una oferta de un tercero con el encargo de una obra y/o para la edición de la misma, el AUTOR deberá comunicar la misma al EDITOR que podrá ejercer la opción aquí otorgada en las mismas condiciones de la oferta recibida por el TITULAR. El EDITOR tendrá un periodo de 30 días desde la comunicación por escrito de la misma, para el ejercicio de la opción. Como consecuencia del otorgamiento de esta opción, el TITULAR se obliga a comunicar al tercero que le realice una oferta la existencia de este pacto.

serie con la misma, desde este momento son cedidos por el AUTOR al EDITOR en los mismos términos que los previstos, en este acuerdo, quedando toda la vigencia de la explotación de las OBRAS afectadas por una duración igual a todas ellas, de modo que se prorrogará en su caso la duración de la más antigua para que el plazo de vigencia se iguale al de la más reciente.<sup>32</sup>

### **DECIMOTERCERA. – EXTINCIÓN<sup>33</sup>**

El presente Contrato se terminará por las causas generales de extinción de contratos y por la terminación del plazo pactado.

### **PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL**

Ambas partes son informadas de la inclusión y tratamiento de sus datos personales al ser necesario para la ejecución de la presente relación contractual, conservándose mientras ésta exista y posteriormente manteniéndose debidamente bloqueados durante el período de prescripción de las acciones civiles o mercantiles que le sean aplicables, siendo la finalidad del tratamiento la correcta gestión del mismo, pudiendo ejercitar cualquiera de las partes los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición al tratamiento, y portabilidad de datos, dirigiéndose a la otra parte a las direcciones indicadas en el encabezamiento. Asimismo, las partes adoptarán las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de dichos datos de conformidad con las previsiones recogidas en el Reglamento 679/2016 Europeo de Protección de Datos.

Los datos no se utilizarán con un fin distinto a los aquí indicados, y se adoptarán sobre ellos, las obligaciones y medidas de seguridad que establece la normativa vigente aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas de elaboración de perfiles, en el domicilio social del EDITOR, reflejado en este contrato.

Toda referencia en la OBRA a personas físicas con datos de carácter personal quedará bajo la responsabilidad del AUTOR, quien garantiza al EDITOR que dicha información incluida en la OBRA con datos de carácter personal ha sido recabada conforme a los requisitos establecidos por la Ley. El AUTOR exonera al EDITOR de toda responsabilidad relativa a la inclusión de referencias personales en la obra sin autorización del afectado por entender que forman parte de la aportación creativa del AUTOR, y éste ha sido informado de sus derechos y obligaciones con relación a la legislación vigente.

### **DECIMOCUARTA. – FUERO Y LEGISLACIÓN APLICABLE**

El presente contrato se somete a la legislación española. Este contrato se interpretará siempre a favor de su validez y de que el EDITOR tiene cedidos cuantos derechos sean necesarios para la explotación de la OBRA en la forma que determine libremente el EDITOR. Las cláusulas del mismo

---

<sup>32</sup> En el mismo sentido que el comentario anterior. Será cuestión de ver si la editorial cumple con las expectativas del autor para poder cederle todo tipo de producto o, de lo contrario, reservarse este derecho.

<sup>33</sup> La terminación del contrato de edición tiene las siguientes peculiaridades:

- Se puede terminar por la venta de la totalidad de los ejemplares si ésta hubiera sido el destino de la edición.
- Por el transcurso de 10 años desde la cesión si la remuneración se hubiera pactado exclusivamente a tanto alzado.
- Y, en todo caso, por el transcurso de los 15 años desde haber puesto el autor al edito en condiciones de realizar la reproducción de la obra.



se interpretarán de forma que si alguna fuera invalidada o declarada nula o ineficaz por cualquier causa, el resto de las cláusulas conservarán su plena validez y eficacia Para la resolución de cualesquiera controversias que del mismo se deriven, y con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, ambas partes se someten a los Juzgados y Tribunales de \_\_\_\_\_<sup>34</sup>.

Y en prueba de conformidad con todo lo que antecede, firman los intervinientes el presente documento, por duplicado y ello en el lugar y fecha más arriba indicados.

**EDITOR**

**AUTOR**

### 3. CESIÓN DEL ILUSTRADOR AL AUTOR

Como se viene exponiendo, es habitual que el autor ya disponga de todos los derechos sobre la obra y, para ello, tiene que haber regulado la correspondiente cesión con el ilustrador.

El ilustrador crea unas ilustraciones específicas para ese juego. No siendo necesario que se reserve la potestad de ceder a otros terceros, ya que esas ilustraciones raramente van a aparecer en otra obra, por ello, la cesión suele ser amplia y a cambio de un precio a tanto alzado o un porcentaje de participación en los beneficios.

## CONTRATO DE ENCARGO DE OBRA Y CESIÓN DE DERECHOS SOBRE ILUSTRACIONES

### REUNIDOS

En \_\_\_\_ a \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

#### De una parte:

Don \_\_\_\_\_, mayor de edad, con NIF número \_\_\_\_\_, y domicilio en \_\_\_\_\_, en su propio nombre y representación. En adelante, únicamente **“CEDENTE o ILUSTRADOR”**.

#### De otra parte:

Don \_\_\_\_\_, mayor de edad, con NIF número \_\_\_\_\_, y domicilio en \_\_\_\_\_, en su propio nombre y representación. En adelante, únicamente **“CESIONARIO”**.

CEDENTE y CESIONARIO podrán ser designadas conjuntamente como **“Partes”** e individual e indistintamente como **“Parte”**, las cuales

### EXPONEN

---

<sup>34</sup> Juzgados y Tribunales del domicilio del autor.

- I. Que CEDENTE se dedica profesionalmente a la ilustración de dibujos, pinturas, imágenes o diagramas para diferentes productos y con una serie de técnicas artísticas y gráficas.
- II. Que CESIONARIO se dedica profesionalmente a la creación de juegos de mesa, entre otros.
- III. Que CESIONARIO quiere contar con los servicios de ilustración de CEDENTE, para incorporar su obra en el juego de mesa denominado provisional y definitivamente \_\_\_\_\_ (en adelante, “**el juego de mesa**”) el cual acepta.
- IV. Que CESIONARIO es autor del juego de mesa y responde ante el CEDENTE de su autoría y originalidad.

Las Partes se reconocen mutuamente capacidad suficiente para la celebración del presente contrato de encargo de obra y cesión de derechos (en adelante, el “**Contrato**”), y regulan su relación mediante las siguientes

## CLÁUSULAS

### PRIMERA. - OBJETO: OBRA

Es objeto del presente Contrato:

- a. El encargo y realización por parte de CESIONARIO a CEDENTE, el cual acepta, de \_\_\_\_<sup>35</sup> ilustraciones (en adelante, la “**Obra**”) para incorporar e ilustrar el juego de mesa del que es autor el CESIONARIO.
- b. La cesión por el CEDENTE al CESIONARIO de los derechos de explotación: Reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de la Obra, con carácter de exclusiva, para su edición y comercialización en el ámbito territorial en las formas y modalidades previstas en el presente Contrato.

### SEGUNDA. – DURACIÓN Y TERRITORIO

El presente Contrato surge efectos el día de su firma y tiene una duración de 15 años<sup>36</sup>.

El presente Contrato surge efectos en todo el universo.

### TERCERA. – CESIÓN DE DERECHOS<sup>37</sup>

La cesión se entiende que abarca el derecho de reproducir, distribuir, comunicar públicamente la Obra incluida su puesta a disposición mediante enlace, vínculo o descarga o por cualquier otro

---

<sup>35</sup> Número de ilustraciones aproximadas o tipo de ilustraciones a realizar. Delimitar atendiendo al caso concreto. Se puede introducir un Anexo donde figuren las características de la obra a encargar para una mayor comprensión.

<sup>36</sup> Luego el CESIONARIO/AUTOR no podrá realizar cesiones superiores a este plazo.

<sup>37</sup> Las cesiones y modos de explotación aquí pactados van a repercutir directamente en lo que luego, el autor del juego, vaya a poder ceder a una editorial.

acto de comunicación pública, incluyendo la reproducción de la Obra con el objetivo de adaptarla a las siguientes modalidades<sup>38</sup>:

---

Asimismo, la cesión comprende el derecho de comercializar la Obra aisladamente o en colección con otras en cualquier soporte y canal de explotación, incluyendo la distribución de la Obra por medios electrónicos y medios digitales, en cualquiera de las modalidades de explotación cedidas, previa comunicación al CEDENTE.<sup>39</sup>

Por último, la cesión comprende el mandato en exclusiva a favor de CESIONARIO para la cesión, total o parcial en el país o en el extranjero, a favor de terceros de los derechos de explotación aquí cedidos, e incluyendo otras modalidades de explotación no expresamente recogidas en los párrafos anteriores y los derechos subsidiarios de la Obra.

Las modalidades de explotación que se podrán ceder son, dicho sea a título enunciativo pero no limitativo,

- Comunicación pública de la Obra o parte de la misma en Internet-
- Publicaciones parciales en diarios y revistas
- ....<sup>40</sup>

El CEDENTE comunicará al CESIONARIO cualquier oferta de cesión de la que tuviere conocimiento. El producto de esta cesión se distribuirá de conformidad con el porcentaje establecido en el subsiguiente pacto décimo, esto es, el 50% a favor de CEDENTE y el otro 50% en favor de CESIONARIO.

Ambas partes pactan que los importes cobrados en concepto de cesión, compensarán el anticipo pactado a cuenta de royalties siempre que éste todavía no se hubiera amortizado.

CEDENTE conoce que es intención de CESIONARIO ceder los derechos a una editorial. En consecuencia, CESIONARIO cederá los derechos que, por el presente, tuviera en su facultad para poder ceder, sin perjuicio que, para otros medios de explotación se recabe autorización de CEDENTE.

CEDENTE se obliga a facilitar su presencia en todos los actos y eventos de promoción de la Obra y a realizar sus mejores esfuerzos para compatibilizarlos con sus obligaciones profesionales. El CEDENTE autoriza a CESIONARIO a utilizar su nombre, voz e imagen, de la cual cede el uso, para la publicidad de la Obra por cualquier medio.

El CEDENTE autoriza al CESIONARIO a realizar reproducciones parciales de la Obra en cualquier medio como medio promocional de la misma.

#### **CUARTA. – ENTREGA**

---

<sup>38</sup> Como se ha visto en la Cláusula Cuarta del contrato de edición, sería cuestión de delimitar los modos de explotación. Por ejemplo, se puede prever que las imágenes formen parte de la versión electrónica del juego.

<sup>39</sup> Siguiendo la teoría de considerar el juego de mesa como una obra de gran derecho, resulta totalmente necesario recabar la autorización previa del Ilustrador para el uso aislado de sus imágenes.

<sup>40</sup> En favor del ilustrador/cedente: Sería recomendado reservarse el derecho de transformación y comunicación pública para la adaptación de la Obra por medios audiovisuales tales como vídeo, DVD, cine o TV, si los personajes fueran suficientemente distintivos y originales para ello.

El CEDENTE hará entrega del original de la Obra el día \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_, en el soporte que estime conveniente, apto para visualizarlo de forma digital.

Si CEDENTE no pudiera entregar la Obra en el plazo pactado, lo deberá comunicar a CESIONARIO con al menos 30 días de antelación de modo que entre ambas Partes pudieran fijar una nueva fecha de entrega. Si el retraso es injustificado, se podrá aplicar una penalización del 4% de la cantidad que se establece como anticipo. Si fuera justificado y/o por causas de fuerza mayor, no se aplicaría penalización alguna.

Transcurridos seis meses desde la fecha de entrega señalada sin que se hubiera producido la entrega total de la Obra, se considerará incumplimiento grave de las obligaciones del CEDENTE, que dará lugar a CESIONARIO a poder resolver el contrato y pedir la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.

El CESIONARIO, cuando reciba la Obra, podrá sugerir modificaciones y/o cambios al CEDENTE, en un plazo de \_\_\_ días desde su recepción.

#### **QUINTA. – FACULTADES**

El CEDENTE y, en su caso, sus derechohabientes, se comprometen a no transmitir derecho alguno de propiedad intelectual sobre la Obra cedido en méritos del presente Contrato, mientras esté en vigor el mismo, ni transmitir su posición contractual a terceras personas físicas o jurídicas sin la aprobación previa de CESIONARIO, ni llevar a cabo por su cuenta y/o por medio de terceros el ejercicio de los derechos de explotación cedidos sobre la Obra.

Ambas Partes acuerdan que CESIONARIO está plenamente facultado sin que sea necesario ningún acto o documento entre las partes, para ceder total o parcialmente a favor de cualquier tercero incluyendo tanto a personas físicas como jurídicas, con carácter de exclusiva o sin dicho carácter, los derechos de explotación que ostenta en méritos del presente Contrato.

CEDENTE faculta a CESIONARIO para el ejercicio de cuantas acciones otorgue la ley en orden a la protección y la defensa de la Obra, así como para, en su caso, su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual y/o en cualquier otro registro, comprometiéndose el CEDENTE a realizar sus mejores esfuerzos para llevar a cabo dicha inscripción.

Adicionalmente, el CEDENTE se compromete a poner en conocimiento de CESIONARIO cualquier acto que lesione, perjudique o de cualquier modo menoscabe los derechos cedidos en méritos del presente Contrato desde el momento en que lo conoció o pudo haberlo conocido, obligándose a facilitar su colaboración al CESIONARIO en lo que a defensa de los derechos de la obra se refiere.

#### **SEXTA. - GARANTIAS**

El CEDENTE responde ante el CESIONARIO de la autoría y la originalidad de la Obra, así como del ejercicio pacífico de los derechos que cede en el presente contrato, y manifiesta que sobre estos derechos no tiene contraído ni contraerá ningún compromiso que atente contra los derechos que correspondan a CESIONARIO o a terceros, de acuerdo con lo que se establece en este contrato.

La falta de autoría u originalidad sobre la Obra se considerará un incumplimiento grave de las obligaciones del CEDENTE que dará derecho a su resolución por parte de con la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.

El CEDENTE se responsabiliza ante el CESIONARIO de todas aquellas cargas pecuniarias (incluyendo gastos, daños y perjuicios y costas procesales) que pudieran derivarse para la Editora a favor de terceros –incluida la Administración Pública– con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de estas obligaciones por parte del CEDENTE. El CEDENTE faculta asimismo al CESIONARIO para el ejercicio de cuantas acciones otorgue la ley en orden a la protección y la defensa de la Obra. Serán de la exclusiva incumbencia y responsabilidad del Ilustrador el cumplimiento de las normas fiscales y/o de Seguridad Social y/o administrativas a las que esté obligado por razón de su actividad, eximiendo de toda responsabilidad a CESIONARIO.

#### **SÉPTIMA. – CRÉDITOS**

CESIONARIO se compromete a hacer figurar el nombre de CEDENTE o el pseudónimo en todos los ejemplares del juego de mesa y a observar las formalidades administrativas para la circulación del mismo.

#### **OCTAVA. – CONTRAPRESTACIÓN**

Como contraprestación por la cesión de los derechos prevista en los pactos anteriores, el CEDENTE recibirá de CESIONARIO:

- El \_\_\_ %<sup>41</sup> de precio de venta al público, sin IVA, por cada uno de los ejemplares del juego de mesa vendida<sup>42</sup>.

CEDENTE recibirá de CESIONARIO en concepto de anticipo<sup>43</sup> y a cuenta de los derechos que le correspondan \_\_\_\_ EUROS, brutos de conformidad con el siguiente calendario de pagos:

- \_\_\_\_ a la firma del presente contrato.
- \_\_\_\_ a la entrega de la Obra.

Los pagos mencionados se efectuarán previa presentación por parte del CEDENTE de las correspondientes facturas firmadas las cuales se pagarán por AUTOR en el plazo de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Por las cesiones de derechos otorgadas a favor de terceros, el Ilustrador percibirá el cincuenta por ciento (50%) de los beneficios que se deriven para el CESIONARIO.

#### **NOVENA. – EJEMPLARES GRATUITOS**

CESIONARIO entregará a CEDENTE de forma gratuita \_\_\_\_ ejemplares de la primera edición del juego de mesa.

#### **DÉCIMA. – INCUMPLIMIENTOS**

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente contrato por cualquiera de las partes, permitirá a la otra escoger, entre exigir el cumplimiento o la resolución del mismo, con indemnización en ambos casos por los daños y perjuicios soportados bastando para ello cualquier medio que permita tener constancia de su contenido, recepción y fecha a la otra parte, y sin perjuicio de las acciones legales que procedan por dicho incumplimiento.

#### **DECIMOPRIMERA. – LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO**

---

<sup>41</sup> Ello sin perjuicio de pactar un fijo por la prestación de servicios, si fuere el caso.

<sup>42</sup> Las modalidades aquí previstas van acorde a los modos de explotación pactados en las cláusulas anteriores.

<sup>43</sup> Se puede no pactar anticipo.

El presente contrato se regirá por la ley española y, en concreto, será interpretado conforme a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y, en general, por las disposiciones legales que le sean aplicables y cualesquiera otras normas que la sustituyan en el futuro.

Para la discusión de cualquier cuestión litigiosa con origen en el presente contrato las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de \_\_\_\_, renunciando a su fuero propio en caso de ser otro.

Y para que así conste, lo firman por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados.

**CESIONARIO**

**CEDENTE**

## BLOQUE III: ENTIDADES DE GESTIÓN

### 1. INTRODUCCIÓN A LAS ENTIDADES DE GESTIÓN

Las entidades de gestión, reguladas en los artículos 147 y siguientes del TRLPI, son los organismos legalmente constituidos, autorizados por la Administración y sin ánimo de lucro, encargados de gestionar en nombre propio o ajeno y por cuenta de autores y titulares de derechos los derechos de carácter patrimonial.

En nuestro país operan, por el momento, nueve entidades de gestión, las cuales se diferencian por su objeto y titulares a los que representan. Son las siguientes:

| Titulares                           | Nombre   |              |
|-------------------------------------|--|--------------|
| Autores                             | Sociedad General de Autores y Editores                           | SGAE         |
|                                     | Centro Español de Derechos Reprográficos                         | <b>CEDRO</b> |
|                                     | Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos                  | <b>VEGAP</b> |
|                                     | Derechos de Autor de Medios Audiovisuales                        | DAMA         |
| Artistas, intérpretes o ejecutantes | Artistas Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión de España | AIE          |
|                                     | Artistas, Intérpretes Sociedad de Gestión                        | AISGE        |
| Productores                         | Asociación de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual       | AGEDI        |
|                                     | Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales  | EGEDA        |
| Todos los anteriores                | Euskal Kulturgileen Kidegoa <sup>44</sup>                        | EKKI         |

Habida cuenta de la extensión a la que se podría llegar en este capítulo en relación al régimen jurídico, estatutos y modos de recaudación de las entidades de gestión (entre otras), se acota el presente a buscar soluciones, alternativas y recomendaciones para encomendar la recaudación de los derechos de remuneración de los autores de los juegos de mesa a una entidad de gestión u otra.

Todo ello partiendo de la premisa principal: No existe una entidad de gestión que aglutine a los autores de un juego de mesa, como sucede, por ejemplo, con los artistas, intérpretes y ejecutantes. Será cuestión de servirnos de cierta analogía y buscar vías de actuación que pudieran servir a los autores de un juego de mesa.

### 2. ¿DÓNDE ACUDIR SI SOY AUTOR?

<sup>44</sup> EKKI surge en el País Vasco como entidad de gestión alternativa a las tradicionales, con nuevos modelos de negocio, intentando dar solución a problemáticas vividas hasta el momento con las entidades tradicionales.

## 2.1. Autor de las reglas del juego

### 2.1.1. Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) vs. Centro Español de Derechos Reprográficos, (CEDRO)

SGAE<sup>45</sup> es la entidad de gestión por antonomasia en España para los autores, ya que fue la primera y única durante mucho tiempo. Los titulares a los cuales les gestiona los derechos patrimoniales son autores y editores de obras literarias, musicales, teatrales, cinematográficas, audiovisuales y multimedia. Si bien podríamos encomendar la gestión, habida cuenta de que se plantea la posibilidad de gestionar los derechos que se recauden por obras literarias, resulta mucho más atractivo o, cuanto menos, práctico, encomendar la gestión a CEDRO.

CEDRO es la entidad de autores y editores, pero no de editores musicales sino de editores de obras literarias, por lo que resulta lógico que los autores de las mismas (todo ello considerando las reglas del juego como una obra literaria), acudan a esta entidad de gestión, máxime si tenemos en cuenta que dentro del paraguas de SGAE se excluye expresamente la gestión de la reproducción en formato libro y que CEDRO gestiona derechos tales como el préstamo bibliotecario o el uso en centros educativos de los que un juego de mesa, por sus características y modo de consumo, podría llegar a adquirir.

Asimismo, sería conveniente plantear la situación específica del autor del juego de mesa a la entidad de gestión a la cual deseáramos encomendar la gestión y delimitar, primeramente, el tipo de obra que el autor ha creado para establecer un vínculo lógico y práctico con la misma.

### 2.1.2. ¿A quién le gestiona los derechos CEDRO, sobre qué obras y qué derechos?

- Es la entidad de gestión para autores y editores literarios.
- Gestiona los derechos que recaen sobre obras literarias, escrituras o susceptibles de serlo, tanto en formato analógico como digital (libros, folletos, partituras, publicaciones periódicas, electrónicas o libros en braille, entre otras).
- Los derechos de explotación que se encuentran en su campo de actuación son todos y cada uno de ellos sin excepción (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación). Además, gestiona los derechos de remuneración de copia privada, préstamo bibliotecario y uso en centros educativos y universidades.

## 2.2. Autor de los dibujos y diseños

El caso del diseñador y/o ilustrador sería más fácil, puesto que estas figuras tienen una clara entidad de gestión: VEGAP.

---

<sup>45</sup> SGAE gestiona los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública. Únicamente gestionaría el derecho de transformación para obras multimedia. También se ceden los derechos de remuneración, es decir, la copia privada, el alquiler y el préstamo).



### 2.2.1. ¿A quién le gestiona los derechos VEGAP, sobre qué obras y qué derechos?

- Es la entidad de gestión para autor de los pintores, escultores, fotógrafos, ilustradores, diseñadores, videoartistas, net-artistas, arquitectos, entre otros, siempre teniendo en cuenta que deben ser creadores visuales.
- Gestiona los derechos que recaen sobre obras de creación visual tales como pinturas, esculturas, obras arquitectónicas, obras de diseño y de arte aplicado.
- Los derechos de explotación que se encuentran en su campo de actuación son los cuatro básicos (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación). A los que hay que añadir el denominado *droit de suite* o derecho de participación. Además de los derechos de remuneración de copia privada y préstamo.

## 3. LOS ORGANISMOS DE GESTIÓN INDEPENDIENTE (OGI)

### 3.1. ¿Qué son y en qué se diferencian de las entidades tradicionales?

Los OGI son entidades de gestión de derechos de remuneración de autores y titulares de derechos contempladas en el artículo 153 TRLPI.

Se introdujeron en nuestro cuerpo legislativo gracias al Real Decreto-Ley 2/2018, de 14 de abril, que traspuso la Directiva de Gestión Colectiva (Directiva 2014/26/UE, de 26 de febrero de 2014), con el objetivo de estimular la innovación y dinamizar los mercados de gestión colectiva de derechos.

A diferencia de las tradicionales, necesitan ser entidades mercantiles con ánimo de lucro necesariamente para operar, tener carácter independiente (esto es, no estar controladas por los socios) y por tanto, no pueden estar constituidas por titulares de derechos de propiedad intelectual y no necesitan la autorización del Ministerio de Cultura y Deporte, aunque si necesitan comunicar al Ministerio su existencia<sup>46</sup>.

Por tanto, no se diferencian de las tradicionales en lo que hacen, que es lo mismo, sino en el cómo lo hacen. Aunque tienen ciertas obligaciones que son las mismas que para las tradicionales, puesto que también están sometidas a ciertos preceptos del TRLPI. Su existencia parte del principio de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios.

### 3.2. ¿Cuál es su ámbito de gestión?

Administran derechos de propiedad intelectual encomendados mediante contratos de gestión y en beneficio colectivo, bien exclusivos, bien de gestión colectiva voluntaria, lo cual excluye los derechos de gestión colectiva obligatoria.

---

<sup>46</sup> Se deberán aportar los datos identificativos y el ánimo de lucro y la no titularidad de la misma a través de titulares de derechos de propiedad intelectual.

### 3.2.1. ¿Qué pasaría con los derechos de gestión colectiva obligatoria?

Serían recaudados por las entidades de gestión tradicionales, sin perjuicio de acordar con las mismas la no encomienda de la gestión de derechos voluntarios, los cuales podrían encomendarse al OGI que satisficiera mejor las necesidades del autor o titular de derechos.

### 3.3. ¿Qué ventajas ofrecen respecto de las entidades tradicionales?

- Las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de negocio

Hoy existen nuevas formas de explotación de derechos, debido al avance tecnológico y a la mejora de la atención de las necesidades de los autores y titulares de derechos.

A modo de ejemplo y citando al mundo musical, la explotación de música online y en streaming ha propiciado la aparición de nuevos patrones de consumo, dando lugar a la creación de OGI especializados en la monitorización y recaudación cada 24 horas del uso de la música para saber dónde y cuándo se ha explotado, procediendo al reparto de royalties mediante la tecnología de bloques o “blockchain”.<sup>47</sup>

En cuanto al mundo audiovisual, encontramos otros OGI que se encargan de otorgar una licencia anual que cubre más de 500.000 establecimientos en todo el mundo, que permite proyecciones limitadas de todas las obras de los titulares de derechos representados por éste sin tener que reportar títulos, fechas o horas de ejecución.<sup>48</sup>

Por lo que se refiere al sector audiovisual, Motion Picture Licencing Company (MPLC), ofrece la “Licencia Umbrella MPCL ©”, una licencia anual que cubre más de 500.000 establecimientos en todo el mundo, que permite proyecciones ilimitadas de todas las obras de los titulares de derechos representados por éste sin tener que reportar títulos, fechas o horas de ejecución.

- Las obligaciones legales y mecanismos de control

Al ser entidades nuevas que se introducen en un escenario tradicional, la ley les impone unas concretas obligaciones legales que se traducen en herramientas de control por parte de los usuarios, referidas a sus derechos de información y transparencia. Todo ello con el objetivo de combatir las malas prácticas y los conflictos de intereses.

- Nueva base de la que partir

Las entidades de gestión tradicionales han ido sufriendo a lo largo de los últimos años un nivel de fragmentación relevante que hace muy difícil la organización de un mercado unitario. Todo ello sin contar el nivel de complejidad en cuanto a la gestión y recaudación que llevan a las espaldas las entidades tradicionales, la falta de transparencia, el desequilibrio en el reparto de beneficios, la necesidad de pagar y gestionar diferentes licencias en cada país, entre otras.

---

<sup>47</sup> En este sentido encontramos al OGI denominado UNISON, establecido en Barcelona.

<sup>48</sup> En este sentido encontramos a Motion Picture Licencing Company (MPLC), mediante la “Licencia Umbrella MPCL ©”.

Los OGI, al ser un nuevo modelo y ser una entidad mercantil con ánimo de lucro, está preparada o al menos, eso se puede crear, para establecer un sistema más equitativo y transparente a las escuchas de las necesidades de los autores y titulares de derechos.

- o El nuevo contrato de gestión

El contrato de gestión es el contrato que firman autor o titular de derechos con la entidad de gestión para la encomienda de la gestión de derechos patrimoniales. Su regulación se encuentra en los artículos 157 y 158 TRLPI, así como en los artículos 1.709 a 1.739 del Código Civil.

A parte de ser un mandato, el contrato de gestión es un contrato de adhesión, pues a pesar de la obligación que tiene la entidad de gestión de aceptar la encomienda de gestión de derechos de su ámbito de actuación, se encuentra en una posición totalmente dominante, pues es la entidad quien redacta unilateralmente el contrato que el titular de derechos suele aceptar sin demasiado problema.

Los OGI pueden o al menos, deberían, prever un contrato de gestión que se alejara del contrato de adhesión y de los contratos tipo, y que, en todo caso, ayudara al autor o titular de derechos a realizar una encomienda acotada a sus necesidades, habida cuenta de los nuevos modos de explotación y nuevas tecnologías.

### **3.4. Un OGI para la industria de los juegos de mesa**

Del mismo modo que los OGI han cubierto necesidades específicas de sectores como el musical o el audiovisual, sería interesante cubrir la industria de los juegos de mesa con un OGI que atendiera a sus necesidades específicas y aglutinara a todos los creadores y titulares de derechos que se pueden encontrar en un juego de mesa. Todo ello sin perjuicio de, como se ha comentado, encargar la gestión de los derechos de gestión obligatoria a las entidades tradicionales.

Se podría, por tanto, encomendar los derechos de gestión colectiva voluntaria con modelos atractivos para una industria que, en todo caso y a pesar de lo expuesto anteriormente, no tiene una entidad de gestión clara para la recaudación de sus derechos.

## BLOQUE IV: REGISTROS. PROTECCIÓN DE DERECHOS

### 1. INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS

En muchos casos nos encontramos con el símbolo “©” en la obra, el cual hace referencia al término “Copyright”, una expresión de origen inglés que se refiere a la protección de los derechos de autor y que viene previsto en el artículo 146 del TRLPI.

Este símbolo nos advierte de que sobre la obra existen unos derechos de autor que deben ser respetados. Asimismo, y como se viene exponiendo a lo largo del Informe, los derechos de autor recaen sobre el autor por el mero hecho de crear y a los cesionarios en virtud de una cesión de derechos.

En caso de que la obra no lleve consigo el signo mencionado, no significa que no haya derechos de autor sobre la misma. Pero, para asegurarnos una mejor protección de la obra y más allá del símbolo mencionado, existen varios mecanismos que confieren a los titulares presunciones de mejor derecho (como por ejemplo el registro de la Propiedad Intelectual) o directamente, se establecen como constitutivos de derecho (como por ejemplo, el registro de marca ante las Oficinas competentes).

Veamos todas las posibilidades.

### 2. REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

#### 2.1. ¿Qué es el Registro de la Propiedad Intelectual?

El Registro de la Propiedad Intelectual es el registro público y oficial que tiene por objeto la anotación de los derechos de propiedad intelectual relativos a las obras, producciones y actuaciones protegidas por la Ley.

#### 2.2. ¿El Registro de la Propiedad Intelectual es un registro jurídico?

Es un tema muy debatido, puesto que hay discusión sobre si se considera un registro puramente informativo y de acceso restringido a ciudadanos y, por tanto, si es un registro administrativo o si, de lo contrario, es un registro caracterizado por sus efectos sustantivos y por la accesibilidad del público al mismo, siendo, por tanto, un registro jurídico.

A favor de la teoría de considerarlo como un registro jurídico, encontramos, por un lado, la función probatoria de la existencia y titularidad de derechos y el acceso del público al mismo.

A favor de la teoría de considerarlo como un registro administrativo, el Registro es un registro de documentos, lo cual significa que el acto inscribible se otorga extra registralmente, no necesariamente en una escritura pública. Por tanto, nos encontraríamos ante un registro que es meramente declarativo y no constitutivo de derecho.

Podríamos decir que, a diferencia de lo que ocurre con el registro de marcas, el cual es constitutivo de derecho, éste confiere una presunción de autoría cualificada que, salvo prueba

en contrario, ayudaría a los autores o titulares de derecho a hacer valer su derecho frente a terceros. En consecuencia, resulta recomendable que se lleve a cabo la inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual.

### 2.3. ¿Puedo registrar un juego de mesa?

De forma inicial, hacer constar que la inscripción se produce sobre aquellos actos que constituyen, adquieren, transmiten y producen la extinción de la titularidad y otros derechos reales sobre los derechos de propiedad intelectual.

En cuanto al juego de mesa en sí y tomando en consideración que no es una obra unitaria, no podríamos inscribirlo como tal, pero sí las obras que se encuentran dentro del juego de mesa y que se encuadran dentro del artículo 10 del TRLPI. En este sentido apuntar que se excluye expresamente la posibilidad de registrar un juego en las directrices del propio Registro.

Y es que el Registro únicamente nos permite registrar las obras dentro de unas categorías concretas. A modo de ejemplo, si tomamos en consideración las obras más comunes que podríamos encontrar dentro de un juego de mesa:

- o Las pinturas, dibujos, fotografías, arte digital e historietas las registraríamos en la categoría de: Obras artísticas.

### 2.4. ¿Se pueden registrar las instrucciones del juego?

A pesar de ser el eje en el que se vertebra el juego y, por tanto, del resto de obras que se encuentran en el mismo, no suele ser fácil su registro, puesto que resulta difícil encuadrarlas dentro de una obra literaria, artística o científica, siempre teniendo en mente que las ideas no son susceptibles de protección por nuestra legislación.

### 2.5. ¿Quién inscribe las obras del juego?

Es importante cuestionarse este punto ya que, la primera inscripción tiene consideración de dominio, es decir, estaríamos ante una titularidad originaria o derivativa sobre los derechos de propiedad intelectual.

En consecuencia, si la editorial tuviera cedidos a su favor los derechos de las obras, ésta podría inscribir la titularidad de los derechos en el Registro aportando el contrato de cesión de derechos, en caso de no haberlo hecho previamente el autor.

### 2.6. He adquirido a través de la sucesión mortis causa los derechos sobre una obra que consta en el juego, ¿puedo inscribir mi derecho?

Sí. Aportando la escritura pública de adjudicación y aceptación de la herencia. Además, se debe acreditar el pago del impuesto correspondiente, su presentación para liquidación o exención.

## 2.7. ¿El registrador puede denegar la inscripción?

Sí. Una vez presentada la solicitud, empieza la fase de calificación registral donde el registrador que por turno corresponda examinará la legalidad y formalidad de los documentos aportados y, si no reúnen los requisitos legales para ello, podrá denegar la solicitud.

## 2.8. ¿El Registrador entra a valorar la obra como “obra” a efectos de protección del TRLPI?

No. Puesto que el registrador dispone de los conocimientos técnicos necesarios para dar trámite a la solicitud, pero no para examinar si la obra cumple con el requisito de originalidad.

Asimismo, sí que le corresponderá valorar si la obra ha sido encuadrada en la categoría correspondiente.

## 2.9. ¿Cuánto cuesta el trámite del registro?

El precio por tramitar, modificar o cancelar expedientes en el registro central de la propiedad intelectual es de 13,46 euros, y de 4,47. euros para otras solicitudes simples, todo ello sin perjuicio de los precios para registros específicos, los cuales son de consulta pública en las páginas web oficiales del Registro. En este sentido apuntar que, si se realizan los trámites en una oficina territorial (en alguna de las provinciales), el precio variará en función de cada Comunidad Autónoma.

## 3. PROPIEDAD INDUSTRIAL: LA MARCA

El registro marcario es constitutivo de derecho, a diferencia del Registro de la Propiedad Intelectual. Veamos la viabilidad de los registros para las marcas que pudiera haber en el juego de mesa.

### 3.1. ¿Qué se puede registrar?

El registro se realiza acorde a los productos y servicios que la marca pretende introducir dentro de su paraguas de protección.

Las marcas pueden ser registradas como denominativas, figurativas, de posición, de patrón, de color, sonoras, de movimiento, multimedia, como hologramas e incluso olfativas.

Lo habitual es registrar la marca como denominativa o figurativa<sup>49</sup>, siendo obligatorio para el segundo caso, adjuntar una imagen o logo que permita al consumidor identificar la marca con unas formas, colores, dibujos o tipografías.

---

<sup>49</sup> En el caso de las figurativas, el denominativo a registrar debe coincidir plenamente con el denominativo que aparece en el logo o dibujo.

Tomando en consideración un juego de mesa al uso, sería registrable:

- o El nombre del juego
- o Los personajes

### 3.2. ¿Con qué clases se debe proteger una marca de un juego?

A modo de ejemplo, podríamos registrar la marca para las siguientes clases:

- o Clase 28: Juegos de mesa/ conjuntos de preguntas para juego de mesa/ recopilaciones de juegos de mesa / juegos de acción de habilidad/ juegos de damas/ juegos relacionados con personajes de ficción / personajes de fantasía de juguete, etc.
- o Clase 42: Diseño para juegos de mesa.
- o Clase 25<sup>50</sup>: Prendas de vestir, calzado y sombrerería.

Igualmente, siempre se debe atender al caso concreto y buscar el registro específico que más acorde esté con aquello a registrar.

### 3.3. ¿Ante qué oficina registramos?

Hay que ser realistas con el mercado que se quiere abarcar, puesto que la protección va acorde al ámbito de actuación que tenga cada oficina:

- o Registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
  - Protección: España
  - Duración de la protección: 10 años desde la fecha de solicitud del registro. Renovable indefinidamente por el mismo periodo de tiempo.
  - Tasas<sup>51</sup>: 126,61 € para el registro y una clase (+82,02 € para cada clase extra).
- o Registro ante la Oficina Europea de Patentes y Marcas (EUIPO)
  - Protección: Unión Europea
  - Duración de la protección: 10 años desde la fecha de solicitud del registro. Renovable indefinidamente por el mismo periodo de tiempo.
  - Tasas<sup>52</sup>: 850 € para el registro y una clase (+ 150 € para cada clase extra).
- o Registro ante la WIPO
  - Protección: Se procede a un registro unitario en los países que se seleccionen y que estén dentro del Protocolo Madrid.
  - Duración de la protección: 10 años desde la fecha de solicitud del registro. Renovable indefinidamente por el mismo periodo de tiempo.

---

<sup>50</sup> Esta clase sería la adecuada para proteger el posible merchandising al que diera lugar el juego, si fuere el caso.

<sup>51</sup> Las tasas, tanto las referidas lo son para el trámite telemático. Las tasas pueden ser actualizadas cada año por parte de la propia oficina.

<sup>52</sup> Ídem.

- Tasas: Depende de los países seleccionados. Se adjunta lista con los precios del registro en cada país del Protocolo:  
[https://www.wipo.int/madrid/es/fees/ind\\_taxes.html](https://www.wipo.int/madrid/es/fees/ind_taxes.html)  
El pago se efectúa con francos suizos.

#### 3.4. ¿La Oficina puede denegar el registro solicitado?

Sí, puesto que las marcas deben estar a los requisitos que se exponen en Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Es por ello que cuando se tenga en mente el registro de la marca, se tengan en cuenta diferentes puntos, tales como:

- Realizar una búsqueda previa en el buscador de la Oficina para comprobar que no haya marcas anteriores registradas con igual denominativo y para productos y/o servicios iguales y/o similares.
- Que el logo registrado coincida plenamente con la denominación.
- Que la marca permita identificar los productos y/o servicios para el que se pretende el registro.
- Que la marca tenga suficiente carácter distintivo y no esté compuesta por términos genéricos.
- Que no sea descriptiva y, por tanto, que no induzca a error en el consumidor.
- Que no disponga banderas, sellos oficiales o emblemas de Estados.
- Que no sea contraria al orden público o a la moral.

#### 3.5. ¿Qué sucede con la marca si el autor tiene un contrato editorial con un editor?

Resulta conveniente plasmar en el contrato editorial, qué porcentaje de beneficios se va a llevar la editorial por la explotación de la marca, sin perjuicio de haber registrado el autor, la marca como suya ante la Oficina de marcas competente.

#### 3.6. ¿Puedo patentar un juego?

No. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales para juegos o para actividades económico-comerciales, no son patentables, en base a lo dispuesto en el artículo 4.4. de la Ley de Patentes 24/2015.



## BLOQUE V: DERECHOS DE AUTOR Y FISCALIDAD

### 1. INTRODUCCIÓN A LA FISCALIDAD DEL AUTOR

#### 1.1. ¿Los autores deben repercutir el IVA a las editoriales?

Depende. Hay algunas editoriales que exigen la repercusión del impuesto con la debida retención a efectos del IRPF y otras sólo indican que con la retención es suficiente.

#### 1.2. ¿La cesión de derechos de propiedad intelectual generan hecho imponible a efectos de IVA?

Sí. Pues es una prestación de servicios a tenor de lo expuesto en el artículo 11, apartado 2.4 de la Ley del IVA.

### 2. EXENCIÓN DEL IVA

Están exentos los servicios profesionales que tengan una contraprestación por derechos de autor prestado por artistas plásticos, escritores, gráficos, compositores... según lo dispuesto en el artículo 20 apartado 1, 26 de la Ley del IVA.

Están sujetas dichas operaciones de prestación de servicios en el marco de cesión de derechos, pero exentas de IVA efectuadas por los propios autores como personas físicas, no siendo el caso de las personas diferentes a los autores (entendido, una vez más, al autor como el creador originario de la obra).

#### 2.1. Sujeto

El autor persona física es el que estaría exento.

No estarían exentas las personas jurídicas. Ya que, a raíz diferentes consultas efectuadas a la Dirección General de Tributos, dichas operaciones, cuando las realiza otra persona que no es autor, no están exentas puesto que la propiedad como tal de la obra recae sobre el autor.

Es decir, titulares de derechos tales como personas jurídicas, herederos u otras, no estarán exentos.

#### 2.1.2. ¿Qué sucede con IVA en los derechos de autor?

Habida cuenta de que no se repercute IVA, tampoco es deducible el IVA soportado en compras y servicios relacionados con esa actividad.

Solo es deducible en la medida de que esos gastos se utilicen en la realización de actividades sujetas y no exentas. Es decir, si el autor llegara a realizar otro tipo de actividades donde,

efectivamente, se aplicará el IVA, podría deducirse las cuotas soportadas proporcionalmente. Por lo que estaría obligado a presentar aplicando las reglas de prorrata.

## 2.2. Objeto

### 2.1.1. ¿Qué obras estarán exentas de IVA?

Necesariamente las obras originales, es decir, las obras sujetas a propiedad intelectual, ya sea mediante la realización de un servicio o cesión de derechos de autor sobre la misma.

Igualmente, y habida cuenta que son obras originales, también lo estarían las obras derivadas, las compuestas, las colectivas y las realizadas en colaboración.

### 2.2.1. ¿Qué obras no están exentas de IVA?

Las cesiones de derechos de los herederos del autor y tampoco estarían exentas las entregas de las obras sino cesión de derechos sobre la misma y servicios prestados por autores que tengan como resultado la creación de una obra.

## 3. ¿CÓMO FACTURAR Y DECLARAR A HACIENDA?

### 3.1. Si soy autor

Si el autor es autónomo, hay que emitir una factura como persona física sin IVA y con el 15% de IRPF, aunque de forma excepcional algunos autores tienen la opción de aplicar el IRPF reducido al 7%. Este es el tratamiento que hace la SGAE, y lo factura como rendimientos de actividad económica.

Y, en el caso del autor que no es autónomo, deberá facturar sin IVA y al 15% de IRPF y al reducido 7% si son los de primeros años de actividad.

### 3.2. Si soy heredero

En este caso, deberá facturar con el 21% de IVA y, como se ha expuesto anteriormente, siendo los rendimientos considerados como capital mobiliario e irán al 15% de IRPF.

### 3.3. Si soy editor o representante del autor

Se debe realizar una factura con IVA al 21%. En este caso apuntar que hablamos de los ingresos que generan las obras que administran las entidades de gestión, por lo que deberemos estar al caso concreto pactado entre entidad y editorial.



CARRILLO ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS

<https://www.carrilloasesores.com>

Murcia · Madrid · Valencia · Argelia · Yecla · Fuente Álamo · Lorca · Molina del Segura · Las Torres  
de Cotillas