



**COMILLAS**  
UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICAI

ICADE

CIHS

FACULTAD DE DERECHO

**DIVULGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LAS OBRAS HUÉRFANAS:  
ESTUDIO COMPARADO ENTRE LA NORMATIVA ESPAÑOLA Y  
ESTADOUNIDENSE**

**Obras huérfanas: dificultad para la conservación y difusión cultural, académica y científica**

María González Fernández

4º E5-FIPE

Área de Derecho Civil

Tutor: Rosa M.<sup>a</sup> De Couto Gálvez

Madrid

Marzo, 2023

## RESUMEN

Las obras culturales albergan conocimiento e información. Las ideas recogidas en estas obras están protegidas por un régimen de derechos de autor que garantiza su contribución al crecimiento económico. Sin embargo, las obras cuando son “huérfanas”, obstaculizan la conservación y difusión cultural, académica y científica. Si no se establecen mecanismos normativos fuertes que las regulen, el conocimiento recogido en ellas cae por siempre en el olvido.

Esta investigación analiza la problemática originada por las obras huérfanas, con el objetivo de proporcionar al lector un conocimiento si no primerizo, más detallado al respecto. Para ello, se estudia en primer lugar, la proliferación de estas obras en Estados Unidos y la vigente legislación norteamericana sobre obras huérfanas. A continuación, se desarrolla el régimen jurídico español sobre obras huérfanas a través del estudio de la Directiva 2012/28/UE y su transposición al ordenamiento jurídico español en el art. 37 *bis* del TRLPI.

**Palabras clave:** obra huérfana de propiedad intelectual, derecho de autor, titular del derecho sobre la obra, búsqueda diligente, dominio público, digitalización, divulgación, límite a los derechos de autor, doctrina del uso justo.

## ABSTRACT

Cultural works contain knowledge and information. The ideas contained in these works are protected by a copyright regime that guarantees their contribution to economic growth. However, when works are "orphaned", they hinder cultural, academic, and scientific preservation and dissemination. If strong normative mechanisms are not established to regulate them, the knowledge contained in them falls forever into oblivion.

This research analyzes the problems caused by orphan works, with the aim of providing the reader with a more detailed, if not first-time, knowledge on the subject. To this end, the proliferation of these works in the United States and the current American legislation on orphan works are first studied. Then, the Spanish legal regime on orphan works is developed through the study of Directive 2012/28/EU and its transposition in art. 37 *bis* of the TRLPI.

**Key words:** orphan works of intellectual property, copyright, copyright holder, diligent search, public domain, digitalization, divulgation, copyright limits, fair use doctrine.

# ÍNDICE

<b>LISTADO DE ABREVIATURAS.....</b>	<b>6</b>
<b>CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>7</b>
1.1. CUESTIÓN OBJETO DE ESTUDIO .....	7
1.2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA .....	8
<b>CAPÍTULO II - DELIMITACIÓN DE LAS OBRAS HUÉRFANAS: cuestiones preliminares .....</b>	<b>9</b>
2.1. ¿QUÉ SON LAS OBRAS HUÉRFANAS?.....	9
2.1. ¿POR QUÉ SON LAS OBRAS HUÉRFANAS OBJETO DE PREOCUPACIÓN? .....	10
2.2. ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DEL PROBLEMA DE LAS OBRAS HUÉRFANAS?.....	11
2.3. IMPACTO DE LAS OBRAS HUÉRFANAS EN ESTADOS UNIDOS .....	13
2.4. IMPACTO DE LAS OBRAS HUÉRFANAS EN EUROPA.....	15
<b>CAPITULO III - EVOLUCIÓN LEGISLATIVA AMERICANA, EUROPEA Y ESPAÑOLA SOBRE LAS OBRAS HUÉRFANAS .....</b>	<b>16</b>
3.1. DESARROLLO NORMATIVO DEL SISTEMA AMERICANO SOBRE LAS OBRAS HUÉRFANAS .....	16
<b>3.1.1. Legislación norteamericana de las obras huérfanas anterior a 2008 .....</b>	<b>16</b>
3.1.1.1. <i>Copyright Act 1909 y Copyright Act 1976</i> .....	16
3.1.1.2. <i>Uruguay Round Agreements Act 1994</i> .....	17
3.1.1.3. <i>Informe sobre Obras Huérfanas de 2006</i> .....	17
<b>3.1.2. Desarrollos legislativos en materia de obras huérfanas posteriores a 2008 .....</b>	<b>18</b>
3.1.2.1. <i>Caso Google Books: Authors Guild, Inc. v. Google Inc</i> .....	18
3.1.2.2. <i>Caso Hathi Trust: Authors Guild, Inc. v. Hathi Trust</i> .....	20
3.1.2.3. <i>Informe sobre Obras Huérfanas de 2015</i> .....	21
3.2. DESARROLLO LEGISLATIVO DEL SISTEMA EUROPEO EN MATERIA DE OBRAS HUÉRFANAS.....	21
<b>3.2.1. Directiva 2012/28/UE, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas .....</b>	<b>22</b>
3.3. EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL SISTEMA ESPAÑOL EN MATERIA DE OBRAS HUÉRFANAS .....	22
<b>3.3.1. Antecedentes del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.....</b>	<b>22</b>
<b>3.3.2. Antecedentes de la Directiva 2012/28/UE: límite del artículo 37 bis .....</b>	<b>24</b>
<b>3.3.3. Antecedentes del Real Decreto 224/2016, de 27 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas.....</b>	<b>24</b>
<b>CAPÍTULO IV - ESTUDIO DEL MARCO NORMATIVO AMERICANO SOBRE LAS OBRAS HUÉRFANAS .....</b>	<b>25</b>
4.1. CONCEPTOS PREVIOS RELATIVOS AL RÉGIMEN DE DERECHOS DE AUTOR ESTADOUNIDENSE.....	25
<b>4.1.1. Definición de Copyright.....</b>	<b>25</b>
<b>4.1.2. Doctrina del “Fair Use” .....</b>	<b>26</b>
<b>4.1.3. Doctrina del “Public Domain” .....</b>	<b>28</b>
4.2. REGULACIÓN LEGISLATIVA DEL PROBLEMA DE LAS OBRAS HUÉRFANAS .....	28

4.2.1.	<b>Las obras huérfanas .....</b>	<b>28</b>
4.2.1.1.	<i>Concepto de obra huérfana .....</i>	28
4.2.1.2.	<i>Adquisición de la condición de obra huérfana .....</i>	29
4.2.1.3.	<i>Autoridad nacional competente para conocer del problema de las obras huérfanas .....</i>	30
4.2.1.4.	<i>Ciertos usos autorizados de las obras huérfanas .....</i>	30
4.2.1.5.	<i>Consecuencias del incumplimiento del régimen de derechos de autor .....</i>	31
4.2.1.6.	<i>Fin de la condición de obra huérfana .....</i>	32
4.3.	<b>LA DIGITALIZACIÓN MASIVA DE IMPRESOS Y SU RELACIÓN CON LAS OBRAS HUÉRFANAS .....</b>	<b>33</b>
4.3.1.	<b>Concepto de digitalización masiva .....</b>	<b>33</b>
4.3.2.	<b>Participación de las bibliotecas y archivos en la digitalización masiva de obras .....</b>	<b>33</b>
4.3.3.	<b>Aplicación de la doctrina del <i>fair use</i> a la digitalización masiva de impresos .....</b>	<b>34</b>
<b>CAPITULO V - ANÁLISIS DEL SISTEMA NORMATIVO ESPAÑOL SOBRE LAS OBRAS HUÉRFANAS .....</b>		<b>35</b>
5.1.	<b>CONCEPTOS PREVIOS RELATIVOS AL RÉGIMEN ESPAÑOL DE DERECHOS DE AUTOR .....</b>	<b>35</b>
5.1.1.	<b>Propiedad Intelectual y derechos de autor .....</b>	<b>35</b>
5.1.2.	<b>Obras huérfanas, anónimas, descatalogadas y de dominio público .....</b>	<b>35</b>
5.1.3.	<b>Obras en colaboración y obras colectivas .....</b>	<b>36</b>
5.1.3.1.	<i>Desconocimiento de un autor en una obra en colaboración y en una obra colectiva .....</i>	37
5.1.4.	<b>Límites jurídicos a los derechos de autor .....</b>	<b>37</b>
5.2.	<b>REGULACIÓN NORMATIVA ESPAÑOLA EN MATERIA DE OBRAS HUÉRFANAS .....</b>	<b>38</b>
5.2.1.	<b>Las obras huérfanas .....</b>	<b>38</b>
5.2.1.1.	<i>Concepto y procedimiento declarativo de las obras huérfanas .....</i>	38
5.2.1.2.	<i>Estimación del número de obras huérfanas en España .....</i>	39
5.2.1.3.	<i>Adquisición de la condición de obra huérfana .....</i>	41
5.2.1.4.	<i>Autoridad nacional competente para conocer del problema de las obras huérfanas .....</i>	41
5.2.1.5.	<i>Usos autorizados de las obras sin autor .....</i>	42
5.2.1.6.	<i>Fin de la condición de obra huérfana .....</i>	42
5.3.	<b>DIVULGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN MASIVA DE IMPRESOS .....</b>	<b>43</b>
5.3.1.	<b>Directiva 2012/28: el nuevo papel adoptado por las bibliotecas y archivos en la era digital .....</b>	<b>43</b>
5.3.1.	<b>Directiva de Derechos de Autor del Mercado Único Digital 2019/790 .....</b>	<b>44</b>
5.4.	<b>CRÍTICA DOCTRINAL A LA NORMATIVA ESPAÑOLA VIGENTE SOBRE OBRAS HUÉRFANAS .....</b>	<b>44</b>
<b>CAPÍTULO VI - POSIBLES SOLUCIONES LEGISLATIVAS Y DOCTRINALES AL PROBLEMA DE LAS OBRAS HUÉRFANAS EN ESPAÑA .....</b>		<b>45</b>
6.1.	<b>EXCEPCIONES PARA DETERMINADOS USOS DE LAS OBRAS HUÉRFANAS .....</b>	<b>45</b>
6.2.	<b>APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DEL “FAIR USE” AL RÉGIMEN DE LAS OBRAS HUÉRFANAS .....</b>	<b>46</b>
6.3.	<b>LICENCIAS COLECTIVAS DE OBRAS HUÉRFANAS Y SISTEMA DE <i>BLOCKCHAIN</i> .....</b>	<b>46</b>
6.4.	<b>BASE DE DATOS COMUNITARIA DE LAS OBRAS HUÉRFANAS (“OWDB”) Y PROYECTO ARROW .....</b>	<b>47</b>
<b>CAPITULO VII - CONCLUSIONES .....</b>		<b>48</b>

<b>CAPÍTULO VIII – BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>51</b>
8.1. REFERENCIAS LEGISLATIVAS .....	51
8.2. REFERENCIAS JURISPRUDENCIALES.....	53
8.3. OBRAS DOCTRINALES .....	53
8.4. RECURSOS DE INTERNET.....	56

## LISTADO DE ABREVIATURAS

<b>ART</b>	Artículo
<b>BNE</b>	Biblioteca Nacional Española
<b>BOE</b>	Boletín Oficial del Estado
<b>CC</b>	Código Civil
<b>CE</b>	Constitución Española
<b>CONVENIO DE BERNA</b>	Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas
<b>DIRECTIVA 2012/28</b>	Directiva 2012/28/UE
<b>ECL</b>	Licencia Colectiva Extendida
<b>EUIPO</b>	European Union Intellectual Property Office
<b>OFICINA ESTADOUNIDENSE</b>	Oficina estadounidense de Derechos de Autor
<b>OMPI</b>	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
<b>OWDB</b>	Orphan Works Data Base
<b>RD</b>	Real Decreto
<b>RDL</b>	Real Decreto Legislativo
<b>TRLPI</b>	Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
<b>UCLA</b>	Universidad de California en Los Ángeles
<b>UE</b>	Unión Europea
<b>WIPO</b>	World Intellectual Property Organization

## CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

### 1.1. CUESTIÓN OBJETO DE ESTUDIO

Durante generaciones, la popularmente conocida como *Happy Birthday to You Song*<sup>1</sup> (o canción del Cumpleaños Feliz), ha sido aceptada por la tradición Occidental como la principal melodía para la celebración de los cumpleaños. Tanto es así que, todos los días, sus estrofas son entonadas por cientos de personas que, en mayor o menor medida, sienten la Obra como suya propia. No obstante, su acogida cultural nos ha impedido darnos cuenta de que verdaderamente, no tenemos ningún Derecho sobre la misma y, por consiguiente, su uso podría tener consecuencias legales. La titularidad sobre la letra de la canción fue discutida en septiembre de 2015 en Estados Unidos, en uno de los casos más importantes sobre los Derechos de Autor o *Copyright: Marya v. Warner Chappell Music Inc.* A pesar de los incontables documentos legales recabados durante la investigación del caso, el juez George H. King sentenció que la falta de hechos fácticos impedía identificar al autor de la letra de la canción. En otras palabras, la orfandad de la Obra se pone de manifiesto.

El concepto de obra no puede entenderse al margen del concepto de autoría pues, como recoge el Libro I del TRLPI, relativo a los Derechos de Autor, en su artículo primero “*La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación*”. Continúa el artículo segundo de esta misma ley, poniendo de manifiesto los derechos patrimoniales y morales que corresponden al autor, por el mero hecho de serlo, en la plena disposición y explotación de la obra. Por tanto, parece que, en cuanto localizable e identificable, el titular de una obra original goza del amparo de un procedimiento con todas las garantías (art. 24 CE) que, permite salvaguardar los derechos adquiridos sobre su creación. Esto entra en armonía con el que debería ser el principal objetivo de la propiedad intelectual: facilitar el acceso a la información<sup>2</sup>.

A lo largo de este trabajo, se analizan aquellas situaciones que presentan una realidad más compleja: el desconocimiento de la identidad o localización del autor de una obra protegida por los derechos de autor. Este fenómeno es conocido por la doctrina como “Obras Huérfanas” y lejos de ser un concepto novedoso, su nacimiento es paralelo a la creación del régimen de derechos de autor. No obstante, lo que sí resulta flamante es la dimensión que dichas obras han alcanzado en los últimos años y la cual ha sido manifestada por instituciones académicas y científicas de todo el mundo. Desde

---

<sup>1</sup> HANSEN D.R., “Digitizing Orphan Works: Legal Strategies to Reduce Risks for Open Access to Copyrighted Orphan”, *Harvard Library*, 2016, p. 1.

<sup>2</sup> CASAS VALLÉS, R., “Propiedad intelectual y derecho a la información. De las reseñas o revistas de prensa a los agregadores de noticias: el nuevo derecho afín de los editores de prensa”, en Diez Alfonso, A. (coord.), *Cuadernos jurídicos del Instituto de Autor*, Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2020, p. 379.

el punto de vista del Derecho, el estudio de estas obras es de vital importancia pues entorno a ellas existe un vacío jurídico que dificulta su digitalización y consecuente divulgación cultural, académica, artística y científica. Al estar vigentes los derechos de autor sobre estas obras, es necesaria la autorización del titular para un uso adecuado de las mismas; el problema es que la propia definición de Obra Huérfana implica que este es desconocido.<sup>3</sup>

Por otro lado, ligado al análisis de las obras huérfanas, se estudia en este trabajo, la digitalización de archivos a gran escala, con especial atención a las colecciones bibliográficas. En los últimos años, estudios realizados en Europa y Estados Unidos revelan que, al menos un 40% de las colecciones custodiadas por estas instituciones, poseen un estatus de orfandad<sup>4</sup>. Por ello, parece conveniente hacer de las bibliotecas, una de las grandes protagonistas de este estudio. Si bien la digitalización de impresos facilita el acceso y divulgación de la información, las obras huérfanas no hacen más que dificultar esta tarea. Es el llamado “*agujero digital*”.<sup>5</sup>

## 1.2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Este trabajo tiene por objeto analizar el régimen jurídico de las Obras Huérfanas, a través de la comparativa entre el sistema judicial español (sistema de Derecho Civil) y el norteamericano (sistema de Derecho anglosajón o *Common Law*). Este parangón se debe a dos motivos fundamentales. En primer lugar, las Obras Huérfanas nacen en Estados Unidos como consecuencia de la demanda interpuesta contra la conocida empresa Google *Ebooks*. Por tanto, parece conveniente estudiar esta figura teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico que las vio nacer. En segundo lugar, mis estudios en *Stetson University College of Law*, Florida, han ampliado significativamente mi conocimiento respecto del sistema de Derecho anglosajón y más concretamente, respecto a la metodología empleada de *Case Law* por lo que, he querido enriquecer este trabajo con dicho aprendizaje.

Para conseguir estos objetivos, en primera instancia, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de legislación y doctrina estadounidense relativa al problema de las obras huérfanas. En concreto, se consultaron portales oficiales de jurisprudencia como *WestLaw*, *LexisNexis* y *Copyright.gov*. Seguidamente, la búsqueda se trasladó al sistema jurídico español a través de portales como Aranzadi

---

<sup>3</sup> GONZÁLEZ SAN JUAN, J.L., “Régimen jurídico de las obras huérfanas en España”, *Ibersid*, vol. 11, núm. 2, julio a diciembre 2017, p. 35.

<sup>4</sup> PABÓN CADAVID, J.A., “Las obras huérfanas y la digitalización masiva de impresos”, *Revista Javeriana*, vol. 150, núm.803, 2014, p. 42.

<sup>5</sup> IGLESIAS-REBOLLO, C., “Derecho e Información”, *El profesional de la información*, vol. 21, núm. 5, 2012, p.451.

y Thomson Reuters. Más aún, se consultaron fuentes primarias en ambos sistemas para obtener un conocimiento más acertado sobre la materia. Por último, con los documentos recabados se escribieron posibles soluciones al conflicto, en las que se han introducido ideas originales.

## **CAPÍTULO II - DELIMITACIÓN DE LAS OBRAS HUÉRFANAS: cuestiones preliminares**

### **2.1.¿QUÉ SON LAS OBRAS HUÉRFANAS?**

El artículo 2 del RD 224/2016, por el que se desarrolla el régimen jurídico de obras huérfanas define las obras huérfanas como aquella “*obra cuyos titulares de derechos de propiedad intelectual no están identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente de los mismos*”. La búsqueda diligente debe ser de buena fe (artículo 37 bis apartado 5 TRLPI). Por su parte, no existe ninguna normativa estadounidense que recoja directamente el problema. Por ello, se debe recurrir al Informe de la Oficina del Derecho de Autor de Estados Unidos (en adelante, “Oficina estadounidense”) o *US Copyright Office* publicado en 2006.<sup>6</sup>

Una obra puede adquirir el estatus de orfandad cuando el titular o los titulares de derechos no han sido identificados. Cabe matizar que el autor de la obra y el titular sobre los derechos de la misma no tiene por qué coincidir. Por tanto, si el autor de la obra es identificable, pero este no tiene derechos sobre la misma, la obra podrá seguir siendo catalogada como huérfana<sup>7</sup>. Aunque existen varias razones por las que se puede desconocer la identidad de dicho sujeto, cobra especial relevancia el simple paso del tiempo. El titular o titulares de la obra pueden haber ido variando con el curso de los años o, simplemente, haber fallecido, lo que hace prácticamente imposible seguir la cadena de titularidad hasta llegar a nuestros días.

Por otro lado, una obra puede adquirir la condición de huérfana cuando el titular o titulares de derechos no han sido localizados tras haber realizado una previa búsqueda diligente. ¿Cómo se localiza, por ejemplo, al titular de uno de los miles de fotografías<sup>8</sup> tomadas durante de la Primera Guerra Mundial? Por ello, si tras haber realizado una previa búsqueda diligente del titular, hallar la ubicación de este resulta imposible, entonces la obra se considera huérfana y podrán ser utilizadas

---

<sup>6</sup> UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE, “Orphan Works and Mass Digitalization”, *A report of the Register of Copyrights*, junio de 2015, p.9

<sup>7</sup> LÓPEZ MAZA, S., “Las obras huérfanas en el Derecho europeo”, *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual*, vol. IV, p. 17.

<sup>8</sup> LIFSHITZ-GOLDBERG, Y., “Orphan Works”, *WIPO Seminar*, mayo de 2010, p. 3 (disponible en [https://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=143252](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=143252); última consulta 28/03/2023)

“siempre que hayan sido publicadas por primera vez en un Estado Miembro de la Unión Europea” (art. 37 bis apartado 5 TRLPI).

## 2.1. ¿POR QUÉ SON LAS OBRAS HUÉRFANAS OBJETO DE PREOCUPACIÓN?

Las obras huérfanas han existido siempre. Sin embargo, su problemática subsistencia se ha manifestado en las últimas décadas debido al avance de la tecnología pues esta ha facilitado el acceso del público a la digitalización y localización de este tipo de obras<sup>9</sup>. Ahora bien, al tratarse de obras protegidas por derechos de autor, la Directiva 2012/28/UE (en adelante “Directiva 2012/28”) establece que, para su reproducción y consiguiente puesta a disposición del público, debe contarse con la autorización de su titular<sup>10</sup> (ya sea una licencia o una cesión de derechos)<sup>11</sup>. Sin embargo, la propia definición de obra huérfana establece que o la identidad o, la localización del mismo es desconocida por lo que no es posible recabar la correspondiente licencia. Más aún, generan un enfrentamiento entre los intereses culturales y científicos y los intereses de los titulares de los derechos de autor.<sup>12</sup>

Las bibliotecas y archivos – como intermediarios necesarios - son las instituciones que más sufren las consecuencias de esta agitación normativa. En las últimas décadas, los recursos dedicados a los materiales digitales están siendo cada vez mayores en detrimento de los empleados para los materiales impresos.<sup>13</sup> El bloqueo cultural que supone recabar la autorización de los titulares de obras protegidas hace que el legislador deba apresurarse por encontrar una solución al problema. Con este fin, nace la Directiva 2012/28 la cual establece en el apartado segundo del artículo 6 que, las Bibliotecas, Archivos y Museos “*podrán hacer uso de una obra huérfana [...] únicamente a fines de del ejercicio de su misión de interés público, en particular la conservación y restauración de las obras y los fonogramas que figuren en su colección, y la facilitación del acceso a los mismos con fines culturales y educativos*”. Opera este apartado como excepción a la necesidad de obtener la

---

<sup>9</sup> XALABARDER PLANTADA, R., “Las “obras huérfanas” y las obras descatalogadas”, *Revistas.laley*, 2014, p. 4.

<sup>11</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (disponible en [https://www.wipo.int/copyright/es/faq\\_copyright.html#accordion\\_collapse\\_18\\_a](https://www.wipo.int/copyright/es/faq_copyright.html#accordion_collapse_18_a); última consulta 28/03/2023)

<sup>12</sup> XALABARDER PLANTADA, R., *op. cit.*, p.2.

<sup>13</sup> RAMOS SIMÓN, L.F. y BLÁZQUEZ OCHANDO, M., “Soluciones para el acceso en línea de obras con derechos de autor pertenecientes a las colecciones de las instituciones documentales y de patrimonio cultural”, *Revista General de Información y Documentación*, vol. 28, núm. 22, 2018, p. 526.

oportuna licencia, de tal forma que, el estatus de orfandad de estas obras no supone ningún problema. Ahora bien, no todas las legislaciones ofrecen esta solución.<sup>14</sup>

Por su parte, no existe ninguna provisión en el *Common Law* estadounidense que se refiera a las obras huérfanas y, por tanto, menos aún se han recabado excepciones a los derechos de autor aplicadas a instituciones culturales y de investigación como las bibliotecas o archivos. Lo que más se asemeja a una excepción es la Sección 108 del *US Code* la cual establece que, bajo determinadas circunstancias, no se considerará que las bibliotecas y archivos estén violando normas de derechos de autor cuando la reproducción de las obras se haga sin afán de lucro, las colecciones estén abiertas al público y su distribución incluya un aviso de derechos de autor. Sin embargo, aún no se ha determinado como esta norma se aplicaría en el contexto de las obras huérfanas por lo que realmente, en la práctica, no se recurre a ella.<sup>15</sup>

Por otro lado, no puede ni debe pasar desapercibido el aspecto económico que gira en torno a la digitalización de las obras huérfanas. En primer lugar, la previa búsqueda diligente del titular de derechos supone elevados costes para las entidades que, en ocasiones, se ven incapaces de sufragarlos. En segundo lugar, el artículo 7.1. del RD 224/2016 establece que, en caso de aparecer el verdadero titular de los derechos, este podrá solicitar a las entidades beneficiarias una compensación equitativa en función del uso que hayan realizado de la misma, desde el comienzo hasta el final de su condición de orfandad. Sin embargo, el problema es mayor en Estados Unidos, donde a diferencia de muchos países, aun habiendo realizado una búsqueda diligente y de buena fe, el uso de estas obras trae consigo indemnizaciones desmesuradas por daños y perjuicios, establecidas por el demandante sin necesidad de probar un daño real (la sanción puede alcanzar los \$150,000). En consecuencia, los usuarios evitan a toda costa, utilizar este tipo de obras.<sup>16</sup>

## 2.2.¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DEL PROBLEMA DE LAS OBRAS HUÉRFANAS?

El término “obra huérfana” nace como consecuencia de los cambios sufridos por la *U.S Copyright Law* durante las últimas décadas.<sup>17</sup> Concretamente, cuatro son los avances que han tenido lugar desde 1970: desaparecen los aspectos formales del procedimiento, se alarga el periodo de

---

<sup>14</sup> XALABARDER PLANTADA, R., *op. cit.*, p.4.

<sup>15</sup> HANSEN, D., “Digitalizing...” *op. cit.*, p.4.

<sup>16</sup> HANSEN, D., “Digitalizing...” *op. cit.*, p.86.

<sup>17</sup> *Id.*

protección, se mejora la capacidad para almacenar obras y finalmente, aumenta el deseo de transformar las obras almacenadas en las bibliotecas y archivos en formato escrito, a un formato digital.<sup>18</sup> Estos progresos han acelerado el nacimiento de obras protegidas por las leyes del *Copyright* a la vez que han dificultado la identificación de su autor.<sup>19</sup>

En primer lugar, a través del *Copyright Act* de 1976, la Oficina estadounidense eliminó dos formalidades principales que se habían construido como pilares fundamentales del proceso de protección de obras frente a terceros: la notificación o *notice* y la renovación automática o *renewal*.<sup>20</sup> Con anterioridad a la Ley de 1976, los autores gozaban de un periodo de protección inicial sobre sus obras, de veintiocho años que podría renovarse por el mismo plazo siempre y cuando las obras se registrasen correctamente en la Oficina estadounidense. Sin embargo, en 1976, el Congreso estadounidense eliminó estos requisitos para las obras creadas a partir de enero de 1978 y en 2022, aprobó la renovación automática de todas aquellas obras nacidas entre 1964 y 1978.<sup>21</sup> En lo que respecta al derecho europeo, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (en adelante, “Convenio de Berna”) recoge en su artículo 5.2. que “*el goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad*”. Por tanto, no existe ninguna disposición en el derecho europeo y, por tanto, en el derecho español, que obligue al titular a inscribir la obra en un Registro de tal forma que haya constancia de su identidad.<sup>22</sup>

Por otro lado, bajo las directrices del *Copyright Act* de 1909, los titulares de los derechos sobre las obras debían incorporar en las mismas, un aviso o notificación de derechos de autor que incluyera su nombre, el año en el que habían recibido tales derechos y, el símbolo correspondiente al *copyright*. Así, las obras que cumplían estos requisitos quedaban protegidas por dicha Ley y las que no, pasaban a ser de dominio público. Sin embargo, la aprobación de la Ley de 1976 seguida de la entrada en vigor del Convenio de Berna de 1988, eliminaron este requisito de tal forma que hoy, los titulares de derechos no deben proporcionar ninguna información adicional sobre sus obras.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup> HANSEN, D., “Orphan Works: Causes of the Problem”, *BerkeleyLaw University of California Samuelson Law, Technology & Public Policy Clinic*, vol. 3, 2015, p. 1-2.

<sup>19</sup> *Id.*

<sup>20</sup> *Ibid*, p.2.

<sup>21</sup> *Ibid*, p.3.

<sup>22</sup> LÓPEZ MAZA, S., *op. cit.*, p.20.

<sup>23</sup> HANSEN, D., “Orphan Works...”, *op. cit.*, p.4.

En segundo lugar, el *Copyright Act* de 1976 prevé una prolongación del periodo de protección de las obras publicadas. En el año 1900, la protección total (tiempo inicial incluyendo en su caso, las correspondientes renovaciones) recogida en la ley estadounidense era de cuarenta y dos años. En 1909 se incrementa a un periodo total de cincuenta y seis años. Finalmente, en el año 1998, el Congreso aprobó el *Sonny Bono Copyright Term Extension Act*<sup>24</sup>, el cual establece otros veinte años de protección adicional. Como consecuencia de estas reformas legislativas, hoy, la Ley de Derechos de Autor de 1976 establece que las obras publicadas se protegen durante toda la vida del titular de los derechos con una protección adicional de setenta años tras su muerte.<sup>25</sup>

Por otro lado, la era tecnológica ha influido en la aparición de obras huérfanas de dos maneras: cambiando el método de almacenamiento de obras y transformando estas a un formato digital. En relación con el primer aspecto, miembros del *Association of Research Libraries* reportaron que, como consecuencia del nacimiento de la edición electrónica de obras, su número había incrementado en 449 millones entre 1976 y 2013.<sup>26</sup> Por tanto, las obras comienzan a almacenarse atendiendo a la conservación digital; un arduo sistema que se basa en una meticulosa organización a gran escala que pueda mantenerse eficaz en el tiempo a pesar de los avances tecnológicos.<sup>27</sup> Ahora bien, es evidente que, este nuevo método solo es posible si previamente las obras han sufrido una transformación digital. A su vez, el formato digital entraña mayores consecuencias para los derechos de autor por lo que habrá que pedir permiso a los titulares. El problema de las obras huérfanas radica en que no se puede localizar al titular de los derechos y, por ende, no se puede obtener dicho permiso.<sup>28</sup>

### 2.3.IMPACTO DE LAS OBRAS HUÉRFANAS EN ESTADOS UNIDOS

Como consecuencia del polémico caso *Google Ebooks* originado a principios del siglo, los senadores estadounidenses Orrin HATCH y Patrick LEAHY solicitaron por primera vez, a la Oficina estadounidense, la investigación del fenómeno de las obras huérfanas. Así, en 2006 presentó su Informe sobre las Obras Huérfanas (*Report on Orphan Works 2006*), el cual explica que la

---

<sup>24</sup> HENSEN, D., Hashimoto, K., Hinze, G., Samuelson, P., M. Urban, J., *op. cit.*, p.13.

<sup>25</sup> HENSEN, D., “Orphan Works...”, *op. cit.*, p.6.

<sup>26</sup> HENSEN, D., “Digitalizing...” *op. cit.*, p.99.

<sup>27</sup> UNIVERSIDAD DE PENNSILVANIA, “Libraries’ digital preservation policy ensures future academic, research access”, *PennState*, 2022 (disponible en <https://www.psu.edu/news/university-libraries/story/libraries-digital-preservation-policy-ensures-future-academic-research/>; última consulta 12/01/2023).

<sup>28</sup> HENSEN, D., “Orphan Works...”, *op. cit.*, p.9.

inexistencia de estudios a gran escala en este ámbito imposibilita conocer con exactitud el número de obras que han adquirido la condición de orfandad. Por tanto, son de vital importancia los comentarios públicos regidos en el Informe pues solo a través de ellos podemos acercarnos a la magnitud del problema.<sup>29</sup>

Como punto de partida, ese mismo año la Oficina estadounidense publicó una *Notice of Inquiry*, en donde se detallaba la cuestión y se solicitaba la presentación de comentarios públicos al respecto (Sección III del Informe)<sup>30</sup>. Si bien el Informe reconoce que la condición de orfandad puede afectar a cualquier tipo de obra, de entre las más de ochocientas respuestas recibidas, la gran mayoría procedían de editoriales, autores, bibliotecas y archivos, museos, discográficas, y fotógrafos.<sup>31</sup> Esto encuentra su fundamento en que la gran mayoría de fotografías no vienen acompañadas de la información correspondiente a su autor o titular de derechos por lo que, en estos casos, su identificación es más compleja.<sup>32</sup> Imaginémos, por ejemplo, aquellas fotografías encontradas entre la ropa de los judíos asesinados durante el holocausto. Se trata de obras de tan sencilla creación que identificar al titular resulta, en muchos casos, prácticamente imposible.<sup>33</sup>

Ello, no obstante, varias universidades estadounidenses han tratado de recabar el número exacto de obras huérfanas existentes entre sus bibliotecas y archivos. Así, en 2005, la investigación llevada a cabo por la Universidad de Cornell puso de manifiesto que, de las 343 obras objeto de estudio, 194 de ellas no podían vincularse a ningún titular identificable.<sup>34</sup> Idénticos resultados se obtuvieron de la investigación llevada a cabo por la Universidad de Carnegie Mellon. Más recientemente, en 2010, la Universidad de Carolina del Norte publicó un estudio realizado sobre un total de ocho mil cuatrocientos documentos del siglo XIX en el que se detallaba que, de entre los más de tres mil autores individuales identificados, tan solo cuatro de ellos eran localizables.<sup>35</sup>

---

<sup>29</sup> UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE, “Report on orphan Works”, 2006, p.1.

<sup>30</sup> *Ibid*, p.17.

<sup>31</sup> *Ibid*, p.18.

<sup>32</sup> ABDULLAH AHMED, B., “The Situation of Orphan Works under Different Jurisdictions”, *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, vol. 20, n.1, 2021, p.25.

<sup>33</sup> UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE, “Report on orphan Works”, 2006, p.107.

<sup>34</sup> CORNELL UNIVERSITY LIBRARY, “Response to the Notice of Inquiry Concerning Orphan Works”, p. 2 (disponible en <https://perma.cc/NZ8W-UWMK> ; última consulta 28/03/2023).

<sup>35</sup> UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE, “Orphan Works and Mass Digitization”, p.100.

## 2.4. IMPACTO DE LAS OBRAS HUÉRFANAS EN EUROPA

Dos son los motivos que nos llevan a analizar el impacto de este tipo de obras en la totalidad del territorio europeo (en donde se incluye España como Estado miembro): la falta de estudios realizados por instituciones culturales españolas hace imposible que se pueda analizar el problema desde el punto de vista nacional y, por lo tanto, tampoco existe actualmente, una base de datos nacional de registro de las obras huérfanas<sup>36</sup> sino más bien, de la UE; la base de datos de la UE (en adelante, “OWDB”). De hecho, es la propia Biblioteca Nacional Española (en adelante, “BNE”) la que, a través de su página oficial, reconoce que “todavía no se dispone de datos fiables sobre el número de obras huérfanas presentes en las diversas colecciones”.<sup>37</sup>

En 2012, Parlamento Europeo y el Consejo elaboraron un informe que analizaba el impacto sobre el acceso transfronterizo en línea a este tipo de obras (*Impact Assessment on the cross-border online access to orphan works*).<sup>38</sup> En él, se explica que la necesidad de adoptar medidas legales en relación al problema de las obras huérfanas viene ocasionado por el polémico caso estadounidense, Google *Ebooks* pues el acuerdo que la compañía tecnológica pretendía alcanzar suponía la creación de una más amplia biblioteca digital limitada al territorio estadounidense, en detrimento de las instituciones europeas.<sup>39</sup> Por otro lado, antes en 2010, la Comisión Europea publicó un informe<sup>40</sup> que sitúa en tres millones los libros “huérfanos” recogidos en bibliotecas, en 129,000 los archivos cinematográficos sin autor identificable, en 90% de las fotografías encontradas en museos y en 95% de los periódicos recabados desde 1912.<sup>41</sup>

---

<sup>36</sup> ARQUERO AVILÉS, R., “et al.”, “Segunda parte: Análisis por estados miembros de la Unión Europea Fichas descriptivas”, en Observatorio de Obras huérfanas y Búsqueda Diligente, *Estudio comparativo y análisis de la situación actual de las obras huérfanas en europa*, 2017, p. 42

<sup>37</sup> BERIOOLI, F., “Las obras huérfanas”, *Digitalia*, vol. 2, 2020. Ver <https://www.bne.es/es/blog/biblioteconomia/2020/04/20/las-obras-huerfanas>

<sup>38</sup> EUROPEAN COMMISSION, “Impact Assessment on the Cross-border online access to orphan works Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works”, 2011.

<sup>39</sup> *Ibid*, p. 7.

<sup>40</sup> XALABARDER PLANTADA, R., *op. cit.*, p.3.

<sup>41</sup> VUOPALA, A., “Assesment of the Orphan Works issue and Costs for Rights Clearance”, European Commission DG Information Society and Media Unit E4 Access to Information, mayo de 2010, p.5.

## **CAPITULO III - EVOLUCIÓN LEGISLATIVA AMERICANA, EUROPEA Y ESPAÑOLA SOBRE LAS OBRAS HUÉRFANAS**

### **3.1.DESARROLLO NORMATIVO DEL SISTEMA AMERICANO SOBRE LAS OBRAS HUÉRFANAS**

El artículo 1, Sección 8, Cláusula 8 de la Constitución Estadounidense otorga al Congreso el poder de promover el Progreso de la Ciencia y las Artes, asegurando a los autores e inventores, durante un periodo de tiempo limitado, derechos exclusivos y excluyentes sobre sus propias obras. Así, bajo las directrices de la nueva Constitución, en mayo de 1790, el Congreso estadounidense promulgó la primera ley de derechos de autor, otorgando a estos el monopolio sobre sus creaciones artísticas.<sup>42</sup>

#### **3.1.1. Legislación norteamericana de las obras huérfanas anterior a 2008**

##### *3.1.1.1. Copyright Act 1909 y Copyright Act 1976*

En 1976, el Congreso estadounidense revisó la ley de derechos de autor por primera vez desde 1909, introduciendo cambios que fueron la principal causa de la proliferación del problema de las obras huérfanas.<sup>43</sup> Si bien estas modificaciones fueron importantes para armonizar el régimen de derechos de autor estadounidense con tratados internacionales como la Convención de Berna de 1989, ralentizaron el procedimiento de armonización nacional de sus obras.<sup>44</sup>

Como no podía ser de otra forma, la norma introduce un incremento dramático del periodo de protección de las obras publicadas, pasando de un total de cincuenta y seis años desde la publicación de la obra según la Ley de 1909, a un total de la vida del autor más otros cincuenta (ahora setenta) años de protección (al hacer esto, el Congreso elimina el requisito formal de aviso de renovación)<sup>45</sup>.

---

<sup>42</sup> THOMPSON, C., “Orphan Works U.S. Copyright Law, and International Treaties: Reconciling differences to create a brighter future for orphans everywhere”, *Arizona Journal of International & Comparative Law*, vol. 23, n. 3, 2006, p. 792.

<sup>43</sup> HANSEN, D., “et al.”, “Solving the Orphan Works problem for the United States”, *The Columbia journal of law & the arts*, vol. 37, n. 1, 2013, p. 12

<sup>44</sup> UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE, “Orphan Works and Mass Digitization”, Appendix B 64555.

<sup>45</sup> UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE, “Report on orphan Works”, 2006, p.3.

Ahora bien, esta medida aplica exclusivamente a las obras publicadas a partir del 1 de enero de 1978 (entrada en vigor).

Unido a lo anterior, se introducen cambios en cuanto a los requisitos formales recogidos en la Ley de 1909. Bajo esta, el titular debía colocar un aviso de derechos de autor en cada obra distribuida. En caso de incumplimiento de estos requisitos, la obra entraba a formar parte del dominio público.<sup>46</sup> Por su parte, las obras no publicadas gozaban de protección estatal (y no federal)<sup>47</sup> pues, ante todo, se debía preservar el derecho del autor a publicar la obra por primera vez. El *copyright Act 1976* incluye por primera vez el término *fixation* el cual establece que, las obras contarán con un periodo de protección automática desde el mismo momento en el que se recojan en un “medio tangible de expresión”<sup>48</sup> sin necesidad de que se publiquen con o sin el aviso de *copyright*. Desaparecen también la distinción entre la protección estatal y la federal y el prerrequisito de registro.

### *3.1.1.2. Uruguay Round Agreements Act 1994*

Como parte de las negociaciones que condujeron a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como de subsiguientes acuerdos multilaterales, el Congreso añadió la sección 104A al Título 17 del *US Code*. Con ella, se restauraron los derechos de autor de todas las obras extranjeras que habían entrado inevitablemente en el dominio público debido al incumplimiento de las formalidades recogidas en la sección 136 de este mismo código.<sup>49</sup> Más aún, dicha Sección también concedía protección a las obras extranjeras, aun no habiendo estas, formado parte nunca del régimen de derechos de autor estadounidense (Sección 104A (a) (1) (B)).

### *3.1.1.3. Informe sobre Obras Huérfanas de 2006*

Como consecuencia de las modificaciones legislativas sufridas durante las últimas décadas, por el régimen de derechos de autor estadounidense (principalmente la extensión temporal de la protección y la supresión de formalidades), la Oficina estadounidense publicó, por petición del Congreso, su primer Informe sobre las Obras Huérfanas en 2006. El objetivo principal del mismo era

---

<sup>46</sup> GORMAN, R., “An overview of the Copyright Act of 1976”, *University of Pennsylvania law review*, vol. 126:856, p.860.

<sup>47</sup> En 1909, se crea un doble nivel de protección intelectual: el estatal y el federal. Únicamente gozan de protección federal las obras publicadas que, además, incluyeran el aviso legal de *copyright* en las sucesivas copias de la misma.

<sup>48</sup> UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE, “Report on orphan Works”, 2006, p.3.

<sup>49</sup> COREE, T., “Orphan Works, U.S. Copyright Law, and international treaties: reconciling differences to create a brighter future for orphans everywhere”, *Arizona Journal of International & Comparative Law*, vol. 23, n. 3, 2006, p.806.

realizar una evaluación detallada del problema y establecer una respuesta legislativa contundente.<sup>50</sup> Es importante señalar que, es en este Informe, la primera vez que se reconoce oficialmente la existencia de obras huérfanas en las instituciones norteamericanas y, por consiguiente, la necesidad de regular su uso.

Comienza el Informe introduciendo el problema para continuar con la descripción de la situación: obstáculos identificables y categorías de usos propuestos. Seguidamente, analiza los antecedentes legales, describe posibles soluciones y termina con unas conclusiones y recomendaciones sugerentes.<sup>51</sup> Fruto de este documento, el 22 de mayo de 2006, el gobernador de Texas, Mr. Smith, presentó en la Cámara de representantes un proyecto de ley (o *Bill*) que modificaba el Título 17 del *U.S Code*. La modificación buscaba limitar la responsabilidad de los potenciales usuarios que hubiesen llevado a cabo una búsqueda diligente.<sup>52</sup> No obstante, nunca llegó a aprobarse.

### **3.1.2. Desarrollos legislativos en materia de obras huérfanas posteriores a 2008**

#### *3.1.2.1. Caso Google Books: Authors Guild, Inc. v. Google Inc*

El problema derivado de las obras huérfanas crece a medida que, con la llegada de la cuarta revolución industrial, se va gestando la idea de disponer de la totalidad de libros publicados de forma rápida y simple. Es decir, se comienza a hablar de la digitalización masiva de impresos. Es precisamente la creación del proyecto *Google Books*, la que acerca este sueño a la realidad.

En este, participaron un gran número de editoriales y bibliotecas estadounidenses (Harvard, Oxford, Standford, y Michigan, entre otras) que conservan entre sus archivos, un significativo patrimonio bibliográfico mundial.<sup>53</sup> El objetivo del proyecto fue la digitalización de once millones de libros de tal forma que, respecto a las obras sujetas a derechos de autor, los usuarios pudiesen ver pequeños fragmentos (*snippets*) de las mismas. Respecto de las obras en dominio público, esta tecnología permitiría su copia y descarga completa.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> Legislative Attorney, “Orphan Works” in Copyright Law, *Congressional Research Service*, 2010, summary.

<sup>51</sup> UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE, “Report on orphan Works”, 2006, p.ii

<sup>52</sup> House of Representatives, “H.R. 5439”, 109<sup>th</sup> Congress, 2d Session, May 22, 2006 (disponible en <https://www.congress.gov/bill/109th-congress/house-bill/5439/text?q=H.R.+5439+%28109%29>; última consulta 09/02/2023).

<sup>53</sup> MAGÁN WALZ, J.A. y TARDÓN GONZÁLEZ, E., ““Google Libros” y la digitalización masiva: La aportación de la Universidad Complutense de Madrid, *Revista General de Información y Documentación*, vol. 24-1,2014, p. 10.

<sup>54</sup> CASAS VALLÉS, R., *op. cit.*, p. 176.

Aun cuando la digitalización del patrimonio bibliográfico supondría la difusión de conocimiento que hasta entonces, era de muy difícil acceso al público, el proceso fue controvertido pues se digitalizaron obras sujetas a *copyright* sin permiso de los titulares de las mismas.<sup>55</sup> Consecuentemente, *The Authors Guild, Inc* (la mayor asociación estadounidense de autores y editores) conjuntamente con Jim Bouton, Betty Miles y Joseph Goulden (como autores afectados por el proyecto), presentaron una demanda contra *Google*, ante el *United States District Court, S.D. New York*, el 20 de septiembre de 2005.

Los demandantes alegaban la infracción de las normas de propiedad intelectual pues no se habían respetado los derechos de autor (entre los que se encuentra el derecho que tiene el autor a publicar o difundir por primera vez sus obras) mientras que el demandado, *Google*, contestó a la demanda alegando que esta práctica constituía una excepción bajo la doctrina del *fair use* (a la que nos referiremos más adelante) recogida en § 107 of the *Copyright Act, 17 U.S.C. § 107*. Como detalla la sentencia, *Google Books* fue el resultado de la unificación de dos proyectos previos de *Google*: *Partner Program* y *Library Project*. En el primero, todas las obras digitalizadas formaban parte del dominio público por lo que no había discusión al respecto. Por el contrario, algunas de las bibliotecas que colaboraron con *Google* en el segundo proyecto, permitieron la digitalización de obras protegidas por derechos de autor.<sup>56</sup> Fue precisamente este, el objeto de la demanda y sobre lo que el tribunal se pronunció en 2013. Finalmente, en aplicación de la doctrina del *fair use*, el tribunal dio la razón a *Google*.<sup>57</sup>

El caso *Google Books* se ha construido como precedente en la aparición de posteriores proyectos de digitalización masiva de impresos y más aún, alertó a Europa de la necesidad de regular legalmente el problema de las obras huérfanas.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> ESTEVE., A., “Análisis legal del proyecto *Google Books* desde la perspectiva de los derechos de propiedad intelectual”, *Textos universitarios de biblioteconomía y documentación*, n. 24, 2010 (disponible en <https://bid.ub.edu/24/estev2.htm>; última consulta 09/02/2023).

<sup>56</sup> *Id.*

<sup>57</sup> “*The sole issue now before the Court is whether Google's use of the copyrighted works is “fair use” under the copyright laws. For the reasons set forth below, I conclude that it is.*”

<sup>58</sup> LÓPEZ MAZA, S. (2016). Las obras huérfanas en el Derecho europeo. *Revista Iberoamericana De La Propiedad Intelectual*, (7), p. 20.

### 3.1.2.2. Caso *Hathi Trust: Authors Guild, Inc. v. Hathi Trust*

En línea con lo anterior, el proyecto de *Google Books* alimentó el ansia por escanear electrónicamente el conocimiento recogido en las colecciones de las principales bibliotecas estadounidenses. Por esta razón, en 2008, trece de las instituciones que colaboraron con *Google* en la digitalización masiva de impresos, anunciaron sus planes de crear un depósito digital donde almacenar estas nuevas copias.<sup>59</sup> Con este objetivo, constituyeron la organización *HathiTrust* la cual derivó en *HathiTrust Digital Library*. A día de hoy, reúne a más de ochenta grandes bibliotecas tanto académicas como científicas o de investigación, entre las que se encuentra la Universidad Complutense de Madrid. Esta se adhirió como miembro en 2010, convirtiéndose en la primera y única biblioteca europea en formar parte del proyecto.<sup>60</sup>

Al igual que el proyecto *Google Books*, este programa tenía (y tiene) como fin último, la difusión de conocimiento a través de las herramientas tecnológicas propias de nuestra era. No obstante, ese mismo año, veinte autores junto con veinte asociaciones de autores (entre las que se encuentra *Authors Guild, Inc.*), presentaron una demanda colectiva por incumplimiento de *copyright* al haber digitalizado obras protegidas por derechos de autor (muchas de estas copias proporcionadas previamente por *Google*) y, por tanto, no sujetas al dominio público.<sup>61</sup>

Para las obras no protegidas, *HathiTrust* proporcionaba un acceso completo. Por el contrario, las obras protegidas eran de uso limitado. Estas limitaciones consistieron en primer lugar, en proporcionar al usuario que buscara una determinada palabra, únicamente el listado de páginas en el que aparecía ese término. Más adelante, se permitió que los usuarios que padeciesen de ceguera tuvieran acceso al texto completo. Finalmente, la organización terminó por aprobar la entrega de copias de reemplazo a bibliotecas miembros del proyecto que demostrasen la pérdida o destrucción de sus copias.<sup>62</sup> Atendiendo a estas excepciones, el *United States Courts of Appeal, Second Circuit* resolvió que las acciones de *HathiTrust* estaban amparadas por la doctrina del *fair use*. La función de

---

<sup>59</sup> *Authors Guild, Inc. v. HathiTrust*, p. 284.

<sup>60</sup> UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, “HathiTrust Digital Library: guía básica”, noviembre 23, 2022 (disponible en <https://biblioguias.ucm.es/HathiTrust>; última consulta 09/02/2023).

<sup>61</sup> LEXISNEXIS, “Authors Guild, Inc. v. HathiTrust – 755 F.3d 87 (2d Cir. 2014) (disponible en <https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-authors-guild-inc-v-hathitrust>; última consulta 29/03/2023).

<sup>62</sup> HANSEN, D., “Digitalizing...”, *op. cit.*, p.22.

búsqueda de términos no actuaba como sustituto de los libros, la facilitación del texto completo a las personas con discapacidad visual no suponía un uso transformador de la obra pues no añadía nada nuevo y, finalmente, la copia no era excesiva.<sup>63</sup>

### 3.1.2.3. Informe sobre Obras Huérfanas de 2015

Como resultado de la litigación anterior, la Oficina estadounidense publica en 2015, un nuevo informe referido a las obras huérfanas y añade un segundo problema, la digitalización de las obras a gran escala. Y es que, en Estados Unidos, resulta prácticamente imposible separar los casos *Google Books* y *HathiTrust* de esta práctica.<sup>64</sup> La realización de este estudio se fundamentaba en la idea de armonizar el régimen de *copyright* estadounidense con el de países europeos que ya habían introducido propuestas legislativas al problema de la digitalización masiva de documentos (como la creación de Europea o “*Licensing Europe*”).<sup>65</sup>

Así, el informe comienza analizando los antecedentes legislativos del problema, para continuar adentrándose en el estudio de las obras huérfanas y la digitalización masiva. Respecto al régimen de obras huérfanas la Oficina declara por primera vez que, la doctrina del *fair use*, por ser de creación jurisprudencial y no encontrarse recogida en ningún estatuto, está sujeta a cambio y debe entenderse como una fuente menos concreta que la legislación para el uso beneficioso de este tipo de obras.<sup>66</sup> En otras palabras, la Oficina niega que esta doctrina sea la mejor solución al problema.<sup>67</sup>

## 3.2. DESARROLLO LEGISLATIVO DEL SISTEMA EUROPEO EN MATERIA DE OBRAS HUÉRFANAS

Pronto, la repercusión mediática del Caso *Google Books* y el problema respecto a la digitalización de obras protegidas por el régimen de derechos de autor, llegó a Europa. De esta manera, en abril de 2005, varios jefes de Estado o de Gobierno (entre los que se encontraba el presidente del Gobierno español) plantearon a las autoridades de la comunidad europea, la necesidad

---

<sup>63</sup> *Authors Guild, Inc. v. HathiTrust*, p. 102.

<sup>64</sup> UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE, “Orphan Works and Mass Digitization”, p. 1

<sup>65</sup> RAMOS SIMÓN, L.F., y BLÁZQUEZ-OCHANDO, M., *op.cit.*, p.53.

<sup>66</sup> HANSEN, D., “Digitalizing...”, *op. cit.*, p. 21

<sup>67</sup> ASSOCIATION OF RESEARCH LIBRARIES, Issue brief Copyright Office Report on Orphan Works, June 5, 2015, p.1.

de crear una biblioteca europea en línea. Esto era necesario si Europa quería mantener su competitividad dentro del mercado digital.

### 3.2.1. *Directiva 2012/28/UE, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas*

Como era de esperar, una vez localizado el problema, las instituciones europeas trabajaron para perfilar la regulación en torno a las obras huérfanas y su posible digitalización. Así, en 2011, junto con la presentación de la “Recomendación de la Comisión sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital”,<sup>68</sup> la Comisión presentó una propuesta de Directiva sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas. Esta fue finalmente aprobada a través de un procedimiento legislativo breve y “*previa tramitación del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacional*” y entró en vigor el 25 de octubre de 2012.<sup>69</sup>

Su aprobación se encuadra dentro de la conocida como estrategia *Europa 2020*<sup>70</sup> la cual aboga por impulsar el crecimiento sostenible e integrador de la comunidad europea, así como por la creación de un mercado único digital. Por tanto, ante la cuestión de las obras huérfanas, la Directiva 2012/28 establece el marco legal para regular el acceso en línea (transfronterizo) a este tipo de obras. Para cumplir con estos objetivos, en el artículo 3, apartado 6, se prevé la adopción de una base de datos única para el conjunto de la Unión Europea de tal forma que, con anterioridad a la búsqueda diligente del titular de una obra concreta, el Estado interesado deba buscar entre los documentos recogidos en ella. En consecuencia, la EUIPO publicó en octubre de 2014, la *Orphan Works Data Base* (en adelante, “OWDB”)<sup>71</sup> como punto de acceso armonizado y común europeo para las obras huérfanas.

## 3.3. EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL SISTEMA ESPAÑOL EN MATERIA DE OBRAS HUÉRFANAS

### 3.3.1. Antecedentes del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

---

<sup>68</sup> Recomendación de la Comisión de 27 de octubre de 2011 sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital, Diario Oficial de la Unión Europea.

<sup>69</sup> RAMOS SIMÓN, L.F., y BLÁZQUEZ-OCHANDO, M., *op. cit.*, p. 531

<sup>70</sup> Directiva 2012/28/UE, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas (Diario Oficial de la Unión Europea), p. 366-367.

<sup>71</sup> *Id.*

El TRLPI fue aprobado por el RDL 1/1996, de 12 de abril (BOE, 1996). La misma encuentra su origen en una serie de cuerpos normativos estatales e internacionales.

En primer lugar, la Constitución Española de 1978 reconoce y protege, en su Título I, capítulo II, sección 1º, artículo 20 b., el derecho “A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica”. En otras palabras, protege al autor. Más aún, el artículo 149.19º atribuye al Estado español competencia exclusiva en materia de propiedad Industrial e Intelectual sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas puedan asumir competencias de ejecución o desarrollo de la materia. Por último, de acuerdo con los artículos 428 y 429 del CC, “el autor de una obra literaria, científica o artística tiene el derecho de explotarla y disponer de ella a su voluntad”.<sup>72</sup>

En el plano comunitario, son varios los Convenios internacionales sobre la materia suscritos por España antes de la aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual: el Convenio de Berna del 9 de septiembre de 1886, la Convención Universal de Ginebra del 6 de septiembre de 1952 y el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del 20 de diciembre de 1996.<sup>73</sup> El Convenio de Berna se construye como el tratado multilateral de derechos de autor más vetusto. Su finalidad era la armonización de la materia entre los estados contratantes de tal manera que, una vez adheridos al mismo, los estados deberían proporcionar un mínimo de protección estatal a sus creaciones literarias, artísticas y científicas.<sup>74</sup>

En este contexto nace el RD 1/1996, “*regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia*” (art. único). Formada por 203 artículos recogidos en libros, capítulos y títulos, comienza el RD esclareciendo que “*la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación*” (art. 1). De esta manera, su creador no deberá atender a ninguna formalidad para disponer de sus derechos sobre la obra.

---

<sup>72</sup> MEL ABOGADOS, “El marco jurídico europeo y español en materia de propiedad intelectual en relación con los derechos de autor de los profesionales de la comunicación”, *Centro de Estudios de Servicios a la Ciudadanía*, 2020, p. 22 (disponible en <https://lmayo.ccoo.es/d6d73d556ebb93299824a81da309d59e000001.pdf> ; última consulta 22/03/2023)

<sup>73</sup> *Ibid*, p. 17

<sup>74</sup> PELAYA, L., “Excepciones a favor de las bibliotecas en la legislación de derechos de autor – copyright en Estados Unidos, España, Chile y Argentina”, *ResearchGate*, 2015, p. 42

### **3.3.2. Antecedentes de la Directiva 2012/28/UE: límite del artículo 37 bis**

La Directiva 2012/28 sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas, fue aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, el 25 de octubre de 2012. Establece el régimen legal para favorecer la divulgación y digitalización de aquellas obras que, encontrándose amparadas bajo la protección de los derechos de autor, el titular de derechos no es identificable o de serlo, no se puede localizar tras haber llevado a cabo una previa búsqueda diligente del mismo (art. 2).

Por otro lado, con el objetivo de armonizar el mercado único europeo, la UE ha aprobado en los últimos 30 años, varias Directivas que se han transpuesto al ordenamiento jurídico español: Directiva 96/9/CE sobre protección jurídica de las bases de datos; Directiva 2001/29/CE cuya finalidad era incluir la propiedad intelectual en la sociedad tecnológica; Directiva 2019/790 sobre los derechos de autor en el mercado único digital; y, finalmente, la más reciente Directiva 2012/28/UE.<sup>75</sup>

La Directiva 2012/28 se transpuso al ordenamiento jurídico español precisamente a través del artículo 37 bis. Se incorpora por primera vez en el TRLPI, un precepto dedicado exclusivamente a las obras huérfanas. Este se encarga de definir el concepto de obra huérfana, pero, sobre todo, de identificar a las entidades beneficiarias (entre las que se encuentran las bibliotecas, centros educativo y museos), es decir, aquellas que pueden reproducir este tipo de obras siempre y cuando la actividad se lleve a cabo “*sin ánimo de lucro y con el fin de alcanzar los objetivos relacionados con su misión de interés público*” (apartado 4). Sin embargo, en lo que respecta a los aspectos formales y procedimentales, habrá que atender a los dispuesto en la Directiva 2012/28.

### **3.3.3. Antecedentes del Real Decreto 224/2016, de 27 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas**

Como se ha anticipado, el artículo 37 bis del TRLPI recoge de manera muy escueta el problema de las obras huérfanas. Por consiguiente, el 27 de mayo de 2016, entra en vigor el RD 224/2016 por el que se desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas. Dicha norma completa el proceso de transposición de la Directiva 2012/28 estableciendo un marco reglamentario sobre el adecuado uso de las obras huérfanas por los centros culturales, educativos y los órganos de radiodifusión.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> ARQUERO-AVILÉS, R., y CARRILLO CAMINAL, L., “Estudio comparativo y análisis de la situación de las obras huérfanas en Europa. Informe científico-técnico”, *ResearchGate*, 2017, p. 17

<sup>76</sup> MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, “Desarrollado el régimen jurídico de las obras huérfanas”, *La Moncloa, Web oficial del presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros*, 27 mayo de 2016 (disponible

En lo que respecta al procedimiento, este exige una previa búsqueda de la obra en cuestión en la base de datos de obras huérfanas creada por la OMPI. En caso de no encontrar ningún resultado, entonces el usuario deberá consultar las fuentes de información recogidas en el Anexo de la norma, sin perjuicio de la utilización de documentos adicionales.<sup>77</sup> De esta manera, el RD regula en su capítulo II “*la búsqueda diligente de los titulares de derechos*” y concluye con el Capítulo III, estableciendo el régimen de finalización de la condición de obra huérfanas.

## **CAPÍTULO IV - ESTUDIO DEL MARCO NORMATIVO AMERICANO SOBRE LAS OBRAS HUÉRFANAS**

### **4.1. CONCEPTOS PREVIOS RELATIVOS AL RÉGIMEN DE DERECHOS DE AUTOR ESTADOUNIDENSE**

#### **4.1.1. Definición de Copyright**

La Oficina estadounidense define el *copyright* como “*a type of intellectual property that protects original works of authorship as soon as an autor fixes the work in a tangible form of expression*”.<sup>78</sup> Teniendo en cuenta esta definición, lo más adecuado parece detenernos aunque sea brevemente, en algunos de los términos empleados.

En primer lugar, el concepto de obra no hace referencia exclusiva a los libros, sino a diferentes tipos de creaciones artísticas tales como las ilustraciones, pinturas, fotografías, poemas, películas y programas informáticos, entre otros. Por tanto, parece *a priori*, que todas ellas nacen con el derecho a ser protegidas por el régimen de *copyright*. Sin embargo, la Oficina añade un segundo requisito: el de la originalidad. Una obra es original cuando la misma ha sido creada por un autor humano (“*human autor*”) de manera independiente (es decir, por uno mismo sin necesidad de plagio) y goza de cierta creatividad. En este sentido, el Tribunal Supremo reconoció en el caso *Fiest Publications, Inc., Petitioner v. Rural Telephone Service Company, inc.*, que, para ser considerada creativa, una obra debería tener una “*spark*” o chispa, así como un “*modicum*” de creatividad”.<sup>79</sup>

---

en <https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/270516-enlaceobras.aspx>; última consulta 22/03/2023)

<sup>77</sup> *Id.*

<sup>78</sup> U.S Copyright Office, “What is Copyright?”, *Copyright.gov*. (disponible en <https://www.copyright.gov/what-is-copyright/>; última consulta 22/03/2023)

<sup>79</sup> *Id.*

Por otro lado, el término “*fixation*” hace referencia a que la obra se debe capturar en un medio de expresión lo suficientemente permanente como para que la obra pueda ser digitalizada y comercializada por más de un breve periodo de tiempo. Por ejemplo, una obra se fija cuando el autor la escribe o la graba. Cabe resaltar que la norma general es que las obras sean fijadas por su creador desde su nacimiento, pero existen casos en los que una obra no satisface los requisitos de fijación. Por ejemplo, un discurso improvisado o un baile. Otras obras, por el contrario, pueden cumplir temporalmente con estos requisitos, pero no haberse fijado en un medio de expresión lo suficientemente permanente como para gozar de la protección del *copyright*. Es el caso, por ejemplo, de las reproducciones que se proyectan transitoriamente en un ordenador.<sup>80</sup>

Por último, hace relativamente poco los tribunales han adaptado la doctrina del *copyright misuse*, la cual podría ser de aplicación al régimen de obras huérfanas. Esta se refiere al uso indebido de los derechos de autor como una defensa equitativa, que permite a los demandados desafiar a los demandantes propietarios de derechos de autor que hacen valer estos derechos más allá de lo legalmente establecido.<sup>81</sup> Originalmente, los tribunales aplicaban esta doctrina respecto a la ley de patentes pues había titulares que intentaban extender el monopolio legal otorgado a sus invenciones, a otros bienes y servicios.<sup>82</sup>

#### 4.1.2. Doctrina del “*Fair Use*”

Curiosamente, el sistema de *copyright* norteamericano no define la doctrina judicial del uso justo o *fair use*.<sup>83</sup> Si bien es cierto que fue codificada en la sección 107 del *U.S. Code*, esta no aporta una definición, sino que se limita a recoger cuatro factores que un tribunal debe tener en consideración a la hora de decidir si el uso de una obra se considera justo o no.<sup>84</sup> Por tanto, siempre y cuando se cumplan estos cuatro factores, el *fair use* podrá ser empleado por los jueces norteamericanos.

---

<sup>80</sup> U.S. COPYRIGHT OFFICE, “Copyrightable Authorship: What Can Be Registered”, *Compendium U.S. Copyright Office practices*, Third Edition, 2021, p. 305

<sup>81</sup> HANSEN, D., “Digitalizing...”, *op. cit.*, p.56

<sup>82</sup> DOLAN, M., “Misusing Misuse: Why Copyright Misuse Is Unnecessary”, *DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law*, v. 17, 2021, p. 207.

<sup>83</sup> ABDULLAH AHMED, B., “The Situation of Orphan Works under Different Jurisdictions”, *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, vol. 20, 2021, p. 32

<sup>84</sup> UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE, “Report on orphan Works”, 2006, p.55.

En primer lugar, los tribunales van a tener en consideración el conocido como “*Transformative Factor*”. Este tiene en cuenta si el material se ha usado para crear algo nuevo o simplemente se ha plasmado de forma idéntica en otro documento. Por tanto, los tribunales deben preguntarse si la información empleada y extraída de una obra protegida por *copyright* ha sido transformada de cualquier manera para crear nueva información.<sup>85</sup> Sin embargo, en ocasiones el grado de transformación sufrido por la obra puede ser difícil de cuantificar. Por ejemplo, en el caso *Warner Bros. Entertainment Inc. V. RDR Books*, los demandantes (productora y autora de la saga Harry Potter) alegaban que una enciclopedia de la saga, la cual había sido creada con posterioridad, infringía los derechos de autor. En este caso, el tribunal sentenció que no se cumplía el primer criterio del *fair use* pues, aunque el léxico de la obra tenía un objetivo transformador, este no era lo suficientemente consistente.<sup>86</sup>

El segundo factor hace referencia a la naturaleza de la obra bajo *copyright* (“*The Nature of the Copyrighted Work*”). El usuario tendrá más libertad para copiar obras fácticas como las biografías o entrevistas personales, que obras ficticias como la saga fantástica arriba mencionada.<sup>87</sup> En tercer lugar, nos encontramos con el requisito relativo a la cantidad y sustancialidad que se ha copiado de la obra original (“*The Amount and Substantiality of the Portion Taken*”). Cuanta más información haya sido extraída de la obra original, más difícil será probar que se cumplen con los criterios del *fair use*. No obstante, es importante también tener en cuenta que no todas las partes de la obra son iguales y, por tanto, aunque la parte sustraída sea mínima, si pertenece al núcleo duro de la obra, no se podrá aplicar la excepción. Por último, el cuarto factor examina el efecto que el uso de la nueva obra tiene sobre el potencial mercado al que se dirige. En este caso, habrá que analizar si su uso priva de ingresos al titular de los derechos o si crea un mercado nuevo para el trabajo protegido por estos derechos. El primer supuesto es probable que desencadene una demanda, no siendo de aplicación la excepción descrita.<sup>88</sup>

La excepción del *fair use* ha sido usada por numerosos tribunales como solución ante el problema de las obras huérfanas en línea. Así, han permitido la digitalización completa de textos cuyos titulares no eran conocidos o de serlo no podían ser localizados, así como de la reutilización de

---

<sup>85</sup> STIM, R., “Measuring Fair Use: The Four Factors”, Stanford Libraries (disponible en <https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/>; última consulta 22/03/2023)

<sup>86</sup> Warner Bros. Ent. Inc. v. RDR Books, p. 517-518

<sup>87</sup> STIM, R., “Measuring Fair Use: The Four Factors”, Stanford Libraries (disponible en <https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/>; última consulta 22/03/2023)

<sup>88</sup> *Id.*

obras cuyo uso se dirigía a la divulgación de información. Con carácter general, se permite esta excepción pues las obras cumplen con el principio transformador.

### 4.1.3. Doctrina del “*Public Domain*”

La Oficina estadounidense deja claro que el dominio público no es un lugar físico. Más bien, se considera que una obra entra a formar parte del mismo – y por tanto puede ser usada libremente – cuando, o bien pierde la protección otorgada por el régimen de *copyright* o bien, no cumple de entrada los requisitos necesarios para adquirir dicha protección.<sup>89</sup>

El problema que plantea el dominio público y así lo recoge la Oficina estadounidense en su Informe de 2006, es el determinar en qué momento las obras de mayor longevidad han entrado a formar parte del dominio público o si tan siquiera, han entrado en él. En el caso de las obras huérfanas pasa lo mismo. Un posible punto de partida en estos supuestos sería empezar a contar los años de protección desde la fecha de muerte del titular, pero como este no es identificable, esta solución es inmediatamente descartada. En general, estas obras carecen de toda información. Por ello, se considera que las obras huérfanas ocupan una zona gris entre el ámbito de protección del *copyright* que impide que las obras sean usadas sin autorización de su titular y, el ámbito del dominio público que implicaría que la obra puede ser utilizada libremente.<sup>90</sup>

## 4.2. REGULACIÓN LEGISLATIVA DEL PROBLEMA DE LAS OBRAS HUÉRFANAS

### 4.2.1. Las obras huérfanas

#### 4.2.1.1. Concepto de obra huérfana

En el *Informe* de 2006, la Oficina estadounidense describe las obras huérfanas como aquellas obras protegidas por derechos de autor cuyo titular de derechos no es identificable o de estarlo, no puede ser localizado por alguien que desea hacer uso de la misma de una manera que requiere la correspondiente autorización del titular. Incluso en aquellas situaciones en las que el potencial usuario

---

<sup>89</sup> U.S. COPYRIGHT OFFICE (disponible en [https://www.copyright.gov/help/faq-definitions.html#:~:text=A%20work%20of%20authorship%20is,of%20the%20former%20copyright%20owner](https://www.copyright.gov/help/faq-definitions.html#:~:text=A%20work%20of%20authorship%20is,of%20the%20former%20copyright%20owner;); última consulta 22/03/2023)

<sup>90</sup> DUSOLLIER, S., “Scoping study on copyright and related rights and the public domain”, *Committee on Development and Intellectual Property (CDIP)*, 2011, p.10-11

haya llevado a cabo una búsqueda diligente para encontrar al propietario, de no encontrarlo, este se enfrenta a números riesgos económicos.<sup>91</sup>

#### *4.2.1.2. Adquisición de la condición de obra huérfana*

Parece redundante crear un apartado destinado a analizar los elementos que añaden el adjetivo “huérfana” a una obra pues los mismos ya se incluyen en la propia definición. No obstante, la Oficina estadounidense se vio obligada a hacerlo en su Informe de 2006 pues algunos trataban situaciones de “obras huérfanas” cuando no lo eran realmente.<sup>92</sup>

En primer lugar, para adquirir el estatus de orfandad, la identidad del titular de los derechos de la obra debe ser desconocida en el momento en el que el usuario encuentra la obra y quiere disponer de ella. Es decir, puede que, durante la vida de la obra, el titular haya cambiado de tal forma que, el potencial usuario deberá, por complicado que resulte, encontrar al último propietario de la cadena. Al final del día, no podemos obviar el hecho de que los derechos de autor son una forma de propiedad y como tal, pueden ser objeto de compraventa. Por tanto, no caben aquellas situaciones en las que se ha identificado al titular, pero el mismo no ha aceptado conceder dicha solicitud. En estos casos, la discrepancia ha de resolverse a través de negociaciones, pero no se activarán en ningún caso las soluciones previstas para las obras huérfanas.<sup>93</sup>

En segundo lugar, aunque el usuario sea capaz de identificar al titular es necesario, además, que este sea localizable. Al igual que con la identidad, las circunstancias de vida del titular pueden variar con el tiempo de tal forma que habrá que atender a la última localización del mismo. Hay que incluir en esta categoría, aunque como supuestos más complejo, el de la muerte del titular. Más aún, puede ocurrir que los derechos se distribuyan fraccionariamente entre múltiples herederos, pudiendo estos estar alejados entre sí. En estos casos, sería necesario recabar la autorización de todos ellos.<sup>94</sup>

Por último, es importante distinguir el concepto de dominio público del concepto de publicación. Una obra puede adquirir la condición de huérfana aun habiendo sido publicada siempre y cuando la misma sigue protegida por derechos de autor, pero este no sea identificable y/o localizable. Sin embargo, el hecho de que haya sido publicada no implica que forme parte del dominio

---

<sup>91</sup> UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE, “Report on orphan Works”, 2006, p.1

<sup>92</sup> *Ibid.*, p. 22

<sup>93</sup> *Ibid.*, p. 27

<sup>94</sup> *Ibid.*, p. 28

público pues sigue protegida. Solo entrará adherirá al mismo una vez haya expirado el plazo de protección.<sup>95</sup>

#### *4.2.1.3. Autoridad nacional competente para conocer del problema de las obras huérfanas*

El Título 17 del Código de Estados Unidos recoge la normativa de *Copyright*. Dentro del mismo, el Capítulo 7, Sección 701, establece que la entidad competente para conocer de esta materia es el Registro de Derechos de Autor o *Register of Copyright* (actualmente Shira PERLMUTTER), como directora de la Oficina de Derechos de Autor de la Biblioteca del Congreso. Esta fue fundada el 22 de julio de 1879, como departamento separado de la Biblioteca siendo el primer Registro Thorvald SOLBERG.<sup>96</sup> Tanto el Registro de Derechos de Autor como los empleados y subordinados de la Oficina estadounidense son nombrados por el Bibliotecario del Congreso, actuando bajo la dirección y supervisión del mismo.<sup>97</sup>

#### *4.2.1.4. Ciertos usos autorizados de las obras huérfanas*

Queda claro hasta ahora que, el usuario se ve sometido a una gran inseguridad jurídica en cuanto en tanto desea hacer un uso apropiado de las obras huérfanas. En consecuencia, muchos de ellos y en concreto, digitalizadores, buscan formas de manejar los riesgos que supone el acceso en línea a este tipo de obras.

En este sentido, la Red de Bibliotecas de Investigación Triangle (“TRLN”) entre cuyos miembros se encuentran las bibliotecas de la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de Duke, han creado y publicado la “*Intellectual Property Rights Strategy for Digitalization of Modern Manuscripts Collections and Archival Record Groups*” que aborda la gestión de riesgos derivados

---

<sup>95</sup>ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “Preguntas frecuentes: Derecho de autor conceptos básicos (disponible en [https://www.wipo.int/copyright/es/faq\\_copyright.html#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20significa%20que%20una%20obra,\(de%20los%20derechos%20patrimoniales\)](https://www.wipo.int/copyright/es/faq_copyright.html#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20significa%20que%20una%20obra,(de%20los%20derechos%20patrimoniales);)); última consulta 22/03/2023)

<sup>96</sup>U.S. COPYRIGHT OFFICE, “History of U.S Copyright Office”, *Copyright.gov*. (disponible en <https://www.copyright.gov/history/copyright-exhibit/history-co/#:~:text=On%20July%2022%2C%201897%2C%20Congress,the%20evolution%20of%20copyright%20law> ; última consulta 22/03/2023)

<sup>97</sup> *Id*

del uso de obras huérfanas. De la misma manera, la Biblioteca de UCLA ha publicado un documento sobre como evaluar y gestionar estos riesgos en colecciones digitales.<sup>98</sup>

Pese a que muchos digitalizadores se muestran relativamente cómodos asumiendo estos riesgos, algunos de ellos son más partidarios de emplear la vía del *fair use*, como excepción al uso de las obras huérfanas. Este es el caso de la biblioteca de UCLA, que ha digitalizado y divulgado colecciones como la de *Walter Gordon* o *Los Angeles Latino family photographs*, las cuales contienen gran cantidad de obras huérfanas, pero se han hecho accesibles gracias a la doctrina del uso justo.<sup>99</sup>

#### 4.2.1.5. Consecuencias del incumplimiento del régimen de derechos de autor

En virtud de la sección 501 del Código estadounidense, cualquier persona que infrinja los derechos reservados al titular de una obra protegida, está vulnerando la normativa de *copyright*. En este sentido, se reconoce al titular el derecho a iniciar una acción por dicho incumplimiento. Más a más, el tribunal podrá requerir que el titular presente una notificación por escrito de la acción con una copia de la demanda, a cualquier persona que demuestre tener derechos de autor sobre la obra. A su vez, se notificará a cualquier persona que pueda verse afectada por la decisión del caso (Sección 501 (a) y (b)). Cuatro son las posibles acciones que el demandante podría exigir: “*injunction*”, “*impounding and disposition of infringing articles*”, “*damages and profits and*”, “*costs and attorney’s fees*”.

En primer lugar, la *injunction* es una figura jurídica propia del derecho anglosajón. Se trata de órdenes judiciales a través de las cuales el juez ordena a una de las partes a que haga algo o a que se abstenga de realizar algo inmediatamente.<sup>100</sup> En el caso que nos ocupa, el titular de los derechos sobre una obra huérfana podría solicitar al juez que aplicase una *injunction* de tal forma que aquel que estuviese haciendo un uso indebido de la obra, se viese obligado a cesar en su uso inmediatamente.<sup>101</sup>

En segundo lugar, el juez podrá ordenar, mientras esté pendiente cualquier acción recogida en este título, el embargo o *impounding* de: (1) todas las copias de la obra que se afirman haber realizado

---

<sup>98</sup> *Id*

<sup>99</sup> *Ibid*, p.15

<sup>100</sup> KIM, J., “Injunction”, *Legal Information Institute, Cornell Law School*, 2017 (disponible en [https://www.law.cornell.edu/wex/injunction#:~:text=Definition%3A,injunctions%20are%20equitable%20in%20nature](https://www.law.cornell.edu/wex/injunction#:~:text=Definition%3A,injunctions%20are%20equitable%20in%20nature;); última consulta 22/03/2023)

<sup>101</sup> MARÍN GONZÁLEZ, J.C., “Referencia a la tutela cautelar en el derecho inglés”, *Revista de derecho (Valdivia)*, vol. XV, 2003, p. 191-204

violentado los derechos de autor; (2) de cualquier molde, cinta, placa u otros artículos por medio de los cuales se hayan podido reproducir tales copias; (3) de los registros en los que se plasme la distribución de los documentos involucrados en la vulneración (Sección 503 (a)). Asimismo, el tribunal también podrá ordenar como parte de la sentencia, la destrucción de todas las copias realizadas (Sección 503 (b)).

Continuando con la tercera cuestión, en general quien infrinja la normativa de *copyright* será responsable tanto de reparar al titular por los posibles daños reales originados y cualquier beneficio adicional del infractor, como de los daños estatutarios. En cuanto al primer aspecto, para establecer las ganancias del infractor, el titular de los derechos debe presentar prueba de los ingresos brutos exclusivamente y el infractor, debe demostrar sus gastos deducibles. Ahora bien, el segundo aspecto se refiere a la posibilidad del propietario de derechos de recibir una indemnización por los daños y perjuicios causados (Sección 504). En este caso, sin tan siquiera ser necesario que el demandante presente prueba de los daños sufridos, el demandado puede llegar a repararle en una cantidad económica de hasta \$150,000 por cada obra que haya infringido la normativa.<sup>102</sup> Por último, el titular podrá solicitar al tribunal el pago de las costas procesales (Sección 505).

Autores estadounidenses como David HANSEN coinciden en afirmar que el principal problema del sistema norteamericano de obras huérfanas es que este impone sanciones exorbitantes a los usuarios aun cuando se haya llevado a cabo una previa búsqueda diligente del titular sin ningún resultado. En consecuencia, al toparse con este tipo de obras, la gran mayoría de potenciales usuarios prefieren no hacer uso de las mismas.<sup>103</sup>

#### *4.2.1.6. Fin de la condición de obra huérfana*

De todo lo anterior deriva, por tanto, que una obra pierde su estado de orfandad en dos supuestos: cuando entra a formar parte del dominio público por haber transcurrido el plazo de tiempo estipulado o, cuando aparece el verdadero titular de los derechos sobre la obra. En este caso, la entidad que estuviese haciendo uso de la misma, debe cesar su actividad y compensar al titular por los beneficios adquiridos durante su explotación.

---

<sup>102</sup> HANSEN, D., “Digitalizing ...”, *op. cit.*, p. 86

<sup>103</sup> *Id*

## 4.3.LA DIGITALIZACIÓN MASIVA DE IMPRESOS Y SU RELACIÓN CON LAS OBRAS HUÉRFANAS

### 4.3.1. Concepto de digitalización masiva

Como muchos de los términos vistos hasta ahora, la normativa estadounidense no recoge una definición precisa de “digitalización masiva”. Sabemos que un proceso de digitalización de obras es aquel por el cual las obras en formato papel se convierten al formato digital para facilitar su uso al ciudadano.<sup>104</sup> Pero ¿qué se entiende por masiva? No existe un estándar previamente acordado que determine cuándo una colección o proyecto es lo suficientemente grande como para ser considerado de digitalización “masiva”.<sup>105</sup> Sin embargo, en su publicación de 2011 *Legal Issues in Mass Digitalization*, la Oficina determinó que en lo que respecta a los libros, el término hace referencia a “*large-scale scanning*” o digitalización a gran escala. Para ello, se puso como ejemplo la digitalización de más de 15 millones de libros del proyecto *Google Books*.<sup>106</sup>

### 4.3.2. Participación de las bibliotecas y archivos en la digitalización masiva de obras

En los últimos años, las bibliotecas y archivos están llevando a cabo pequeños, medianos y masivos proyectos de digitalización, con el objetivo de preservar las obras recogidas entre sus colecciones y permitir el acceso del público a las mismas.

En 1976, el Congreso aprobó la Sección 108 del Título 17, la cual autoriza – excepcionalmente – a las bibliotecas y archivos a reproducir y distribuir determinadas copias bajo las condiciones específicas: la reproducción no debe tener objetivos comerciales, las colecciones deben estar abiertas al público y, la copia debe incluir una nota de *copyright*. Así, parece que la digitalización masiva de impresos no parece estar contenida entre estas excepciones por lo que cualquier intento de digitalizar masivamente colecciones de libros debe ser comparado con aquellas actividades que sí son permisibles bajo dicha excepción.<sup>107</sup> Aun así, estos proyectos incluyen entre sus colecciones, un gran

---

<sup>104</sup> MARÍN ALONSO, I., “Digitalización e innovación tecnológica en la administración pública: La necesaria redefinición de los derechos de los empleados públicos”, *Temas Laborales*, n. 151, 2020, p. 374.

<sup>105</sup> UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE, “Report on orphan Works”, 2006, p. 72

<sup>106</sup> *Ibid.*, p. 73

<sup>107</sup> UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE, “Orphan Works and Mass Digitization: A report of the Register of Copyrights”, 2015, p.19-20

número de obras huérfanas y por ello, surge la necesidad de encontrar un equilibrio entre el interés general y los derechos de los titulares de las mismas.<sup>108</sup>

En este sentido, la Oficina comenzó un estudio exhaustivo sobre el problema en 2015, publicando *Orphan Works and Mass Digitalization Report*. En este informe se propuso la creación de un limitado programa piloto que establecería un marco legal conocido como licencia colectiva extendida (“ECL”) para ciertas actividades de digitalización masiva. Así, bajo unas previas condiciones acordadas entre titulares de derechos y representantes de los usuarios, estos últimos tendrían acceso a ciertas obras con fines de investigación o educativos. Por desgracia, actualmente existe una falta de consenso entre las partes implicadas sobre los elementos clave del programa. La Oficina se encuentra a la espera de que estas lleguen a un acuerdo para desarrollar el consiguiente marco legislativo.<sup>109</sup>

#### **4.3.3. Aplicación de la doctrina del *fair use* a la digitalización masiva de impresos**

El Caso Google Book ilustra que es posible aplicar a la digitalización masiva de impresos, la doctrina del *fair use*. Sin embargo, la Oficina analiza en detalle esta posibilidad en su Informe de 2015.

Las sentencias sobre uso justo aportan algunos de los parámetros para determinar su aplicación. Por ejemplo, en lo que respecta a las fotocopias no autorizadas de obras protegidas, los tribunales han adoptado diferentes posiciones sobre la aplicación de la doctrina. En el caso *Williams & Wilkins*, el tribunal sostuvo que era un uso justo que una biblioteca nacional fotocopiase documentos con finalidad de investigación científica. Sin embargo, en un caso posterior, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito sostuvo que no podía considerarse uso justo el alentar los investigadores a copiar artículos evitando pagar por ellos; más aún si se realizaba para uso particular. Por otro lado, al aplicar esta doctrina, los tribunales suelen tener en cuenta el elemento transformativo del nuevo uso, pero en los casos de digitalización masiva, ningún tribunal se ha pronunciado sobre el grado de transformación que existe en ellos. Por tanto, en este momento la defensa de uso justo para cualquier proyecto de digitalización masiva de obras a pesar de ser posible es incierta.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> U.S. COPYRIGHT OFFICE, “Mass Digitalization Pilot Program: Background”, *Copyright.gov* (disponible en <https://www.copyright.gov/policy/massdigitization/>; última consulta 22/03/2023)

<sup>109</sup> *Id.*

<sup>110</sup> UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE, “Orphan Works and Mass Digitization: A report of the Register of Copyrights”, junio de 2015, p.22-25

## CAPITULO V - ANÁLISIS DEL SISTEMA NORMATIVO ESPAÑOL SOBRE LAS OBRAS HUÉRFANAS

### 5.1. CONCEPTOS PREVIOS RELATIVOS AL RÉGIMEN ESPAÑOL DE DERECHOS DE AUTOR

#### 5.1.1. Propiedad Intelectual y derechos de autor

A falta de definición en el TRLPI, la WIPO esclarece que esta se refiere a las “creaciones del intelecto”; desde las creaciones artísticas hasta las tecnológicas. Esta rama del derecho desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico pues al estar este propiciado por el desarrollo de ideas, la única forma de fomentarlas es estableciendo mecanismos de protección.<sup>111</sup> Así, según recoge la Directiva 2012, “*los derechos de autor constituyen el fundamento económico de la industria creativa*”.

En el ámbito nacional, el artículo 2 del TRLPI establece que:

*“la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley”.*

Por tanto, de la definición de propiedad intelectual es apreciable la doble naturaleza de los derechos de autor: moral y patrimonial.

#### 5.1.2. Obras huérfanas, anónimas, descatalogadas y de dominio público

La Directiva 2012/28, establece en su artículo 2 que una obra se considera huérfana cuando no es posible identificar a ninguno de los titulares de derechos sobre la misma o de estarlo, ninguno es localizable a pesar de haber realizado una previa búsqueda diligente de los mismos debidamente registrada. Esta definición se transpuso en el vigente artículo 37 *bis* del TRLPI.

Es importante distinguir este tipo de obras de conceptos parecidos como son las obras anónimas, las descatalogadas y las de dominio público. En el primer caso, el autor de la obra no desea

---

<sup>111</sup> OMPI, “¿Qué es la propiedad intelectual?”, p. 1-2 (disponible en [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_450\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf); última consulta 22/03/2023)

voluntariamente revelar su identidad por lo que la misma se divulgará bajo un seudónimo o signo. Así, el artículo 6.2. del TRLPI establece que el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra corresponderá a la persona, natural o jurídica, que la haya sacado a la luz siempre y cuando cuenten con el consentimiento del autor. Más aún, en el caso de las obras anónimas, es más sencillo calcular el plazo de protección pues se tiene en cuenta la fecha de divulgación. En suma, no todas las obras huérfanas son anónimas, pues en ocasiones el autor puede ser identificable pero no localizable, y no todas las obras anónimas son huérfanas pues muchas de ellas están en el dominio público.<sup>112</sup>

Por otro lado, las obras descatalogadas son aquellas cuyo titular no desea seguir explotándolas, es decir, no desea seguir con su comercialización. Con carácter general, en estos casos tanto el autor como el titular de derechos sobre la obra son personas conocidas y localizables. Sin embargo, es cierto que los problemas legales que nacen a partir de estas obras son similares a los de las obras huérfanas<sup>113</sup> pues si las mismas entrasen a formar parte del dominio público cualquiera podría volver a ponerlas en circulación.<sup>114</sup> En lo sucesivo, las obras de dominio público son aquellas cuyos derechos de autor se han extinguido y, por tanto, podrán ser utilizadas libremente por cualquier persona sin necesidad de obtener la autorización del titular original.<sup>115</sup>

### 5.1.3. Obras en colaboración y obras colectivas

La obra en colaboración es el “*resultado unitario de la colaboración de varios autores*” (art. 7) y, por tanto, los derechos morales y patrimoniales sobre la misma corresponden a todos los autores en la proporción que ellos mismos determinen (copropiedad). De la misma manera, su divulgación o modificación requiere el consentimiento de todos ellos. En su defecto, el Juez resolverá la cuestión.

Por el contrario, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del TRLPI, la obra colectiva es aquella editada y coordinada por una sola persona, natural o jurídica, que la divulga bajo su nombre sin perjuicio de que esté constituida por la aportación de diferentes autores. De esta manera, la persona que edite y divulgue la obra bajo su nombre será quien ostente los derechos sobre la obra, salvo pacto en contrario.

---

<sup>112</sup> GONZÁLEZ SAN JUAN, J.L., *op. cit.*, p. 37

<sup>113</sup> *Id*

<sup>114</sup> XALABARDER PLANTADA, R., *op. cit.*, p. 26

<sup>115</sup> UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH, “Obras de dominio público” (disponible en <https://biblioteca.upc.edu/es/propietat-intellectual/obres-domini-public>; última consulta 22/03/2023)

### 5.1.3.1. Desconocimiento de un autor en una obra en colaboración y en una obra colectiva

En relación con el objeto del presente trabajo, interesa preguntarse por aquellos supuestos en los que se desconoce la identidad o localización de uno o varios autores participantes en obras colectivas y/o en colaboración. Aunque estas figuras se recojan en el TRLPI bajo los artículos mencionados, nada dicen expresamente sobre estos casos concretos.

El artículo 37.2 *bis*, relativo al régimen jurídico de obras huérfanas, establece que:

*“Si existen varios titulares de derecho sobre una misma obra y no todos ellos han sido identificados o, a pesar de haber sido identificados, no han sido localizados tras haber efectuado una búsqueda diligente, la obra se podrá utilizar conforme a la presente ley, sin perjuicio de los derechos de los titulares que hayan sido identificados y localizados y, en su caso, de la necesidad de la correspondiente autorización.”*

En este artículo parece encajar perfectamente el hecho descrito por lo que, en lo que a ello respecta, será de aplicación, *mutatis mutandis*, el régimen jurídico de las obras huérfanas.

### 5.1.4. Límites jurídicos a los derechos de autor

Es indiscutible que la creación literaria, artística y científica solo puede promoverse mediante el reconocimiento a sus autores, de ciertos derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, resulta paradójico que, estos derechos puedan a su vez, convertirse en el mayor obstáculo para la difusión del conocimiento. Por ello, es vital encontrar un equilibrio entre el disfrute de estos derechos por el autor y el interés público.<sup>116</sup> En esta línea, existen una serie de límites a los derechos de autor recogidos en la TRLPI (en concreto, en los artículos 31 al 40) y los cuales garantizan derechos constitucionales tales como el acceso a la cultura y la información.<sup>117</sup>

Así, la ley reconoce que una obra podrá ser digitalizada y divulgada sin necesidad de contar con la correspondiente autorización de su titular en una serie de casos excepcionales; entre los que destacan:

---

<sup>116</sup> RIERA BARSALLO, P., “Los derechos de autor y sus límites: un equilibrio necesario”, *Biblioteca Virtual de la UOC*, 2000 p. 2

<sup>117</sup> *Ibid.*, p.3

- Aquellos casos en los que una obra se reproduzca públicamente con fines de seguridad pública o para el desarrollo de procedimientos administrativos o judiciales (artículo 31).
- Será lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de obras ajenas siempre y cuando estas hayan sido previamente divulgadas y su inclusión se realice a través de una cita. Este uso solo encuentra justificación en usos docentes o de investigación (artículo 32).
- Especial interés muestra el artículo 37 sobre *Libre reproducción y préstamo en determinadas instituciones*, reconociendo como beneficiarios de la utilización de ciertas obras, a los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos, de titularidad pública, siempre que se realice con fines exclusivamente de investigación. En esta línea, el artículo 37 bis recoge el problema de las obras huérfanas como límite a los derechos de autor y reconoce nuevamente, los derechos de explotación de estas obras, a las instituciones mencionadas siempre y cuando se lleven a cabo sin ánimo de lucro y su único fundamento sea la puesta a disposición del público de estas obras.

Finalmente, existe un límite temporal general que establece la caducidad de los derechos de autor sobre una determinada obra pasando, por tanto, a formar parte del dominio público. En España, una obra permanecerá protegida durante la vida de su autor y otros setenta años tras su muerte.<sup>118</sup>

## 5.2.REGULACIÓN NORMATIVA ESPAÑOLA EN MATERIA DE OBRAS HUÉRFANAS

### 5.2.1. Las obras huérfanas

#### 5.2.1.1. Concepto y procedimiento declarativo de las obras huérfanas

El artículo 2 de la Directiva 2012, traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico, define las obras huérfanas como

*“aquellas en las que ninguno de los titulares de los derechos sobre dicha obra o fonograma está identificado o si, de estarlo uno o más de ellos, ninguno está localizado a pesar de haber efectuado una búsqueda diligente de los mismos debidamente registrada con arreglo al artículo 3”.*

---

<sup>118</sup> GONZÁLEZ SAN JUAN, J.L., *op. cit.*, p. 36

Por tanto, además de aportar una definición, este precepto enuncia la necesidad de que el potencial usuario siga un procedimiento previamente tipificado, para la determinación de la condición de obra huérfana. Así, como recoge el art. 3, el primer paso es llevar a cabo una búsqueda diligente y de buena fe del titular o los titulares de derechos sobre una obra (condición aplicable a todos los usuarios incluidas las entidades beneficiarias). Esta búsqueda se realizará empleando las fuentes que resulten adecuadas para cada categoría de obras y dentro del territorio del Estado miembro en donde se haya publicado por primera vez. En defecto de publicación, de primera radiodifusión. Asimismo, los Estados miembros velarán porque las instituciones beneficiarias mencionadas, aporten información de dicha búsqueda tales como los resultados obtenidos o uso de los mismos.

Una vez finalizada la búsqueda sin haber identificado al titular, las entidades beneficiarias deberán archivar el expediente de la búsqueda y remitir cualquier resultado obtenido a la autoridad nacional competente, en nuestro caso, el Ministerio de Cultura. Para ser declarada huérfana, la obra deberá contener la siguiente documentación: denominación de la obra, fechas de la búsqueda y fuentes documentales consultadas durante la misma, así como la información requerida por el TRLPI<sup>119</sup>. Por último, la autoridad nacional será quién registre la obra como huérfana en la base de datos de la UE. En esta, la obra será digitalizada y por tanto accesible al público para incrementar las posibilidades de que aparezca el titular. Además, es también una medida adoptada por la Unión Europea como solución al problema pues permite el acceso a las mismas una vez se ha hecho todo lo posible por identificar a su propietario y este no ha aparecido.<sup>120</sup>

#### *5.2.1.2. Estimación del número de obras huérfanas en España*

Al igual que en el ordenamiento jurídico norteamericano, resulta difícil concretar con exactitud el número de obras huérfanas existentes en territorio nacional. Esto se debe principalmente a la falta de investigación y estudios realizados sobre la materia. Por otro lado, al estar España integrada en el conjunto de la UE, los escasos estudios realizados se han llevado a cabo a nivel comunitario, siendo prácticamente imposible identificar cuáles de esas obras han sido recogidas de las instituciones españolas. Más aun, el vacío normativo que existe en torno a este tipo de obras ha

---

<sup>119</sup> CEDRO, “Obras huérfanas”, *El blog de CEDRO*, 2022, (disponible en <https://www.cedro.org/blog/articulo/blog.cedro.org/2022/07/12/obras-huerfanas>; última consulta 22/03/2023)

<sup>120</sup> GONZÁLEZ SAN JUAN, J.L., *op. cit.*, p. 37

llevado a que, antes de la transposición de la Directiva 2012, instituciones culturales como la BNE no pudiesen digitalizar este tipo de obras por lo que muchas se han terminado perdiendo.<sup>121</sup>

En 2015, la EUIPO, llevó a cabo una estrategia de forma conjunta con las autoridades nacionales de los Estados miembros más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza<sup>122</sup>, para fomentar el uso de la misma.<sup>123</sup> Esta se construye como un depósito comunitario de información sobre obras huérfanas. A finales de 2016, recogía aproximadamente 1.979 registros de obras huérfanas.<sup>124</sup>

Top	País	Registros
1	Países Bajos	801
2	Hungría	509
3	Reino Unido	478
4	Alemania	76
5	Lituania	30
6	Dinamarca	25
7	Estonia	25
8	Portugal	12
9	Irlanda	9
10	Austria	7
11	Eslovaquia	4
12	Croacia	1
13	Letonia	1
14	Suecia	1
15	Bélgica	0
16	Bulgaria	0
17	Chipre	0
18	Eslovenia	0
19	España	0
20	Finlandia	0
21	Francia	0
22	Grecia	0
23	Islandia	0
24	Italia	0
25	Liechtenstein	0
26	Luxemburgo	0
27	Malta	0
28	Noruega	0
29	Polonia	0
30	República Checa	0
31	Rumanía	0
32	Suiza	0
		<b>1979</b>

Fuente: ARQUERO AVILÉS, R., y MARCO CUENCA, G., “Análisis del estado de la declaración de obras huérfanas en España”, *Revista General de Información y Documentación*, vol. 26, n.2, 2016, p. 373

<sup>121</sup> MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, “Desarrollado el régimen jurídico de las obras huérfanas”, *La Moncloa, Web oficial del presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros*, 27 mayo de 2016 (disponible en <https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/270516-enlaceobras.aspx>; última consulta 22/03/2023)

<sup>122</sup> ARQUERO AVILÉS, R., y MARCO CUENCA, G., “Análisis del estado de la declaración de obras huérfanas en España”, *Revista General de Información y Documentación*, vol. 26, n.2, 2016, p. 371

<sup>123</sup> *Ibid.*, p. 368

<sup>124</sup> *Ibid.*, 371

El gráfico muestra el ranking de países que, en 2016, declararon tener obras huérfanas entre sus instituciones. Teniendo esto en cuenta, Países Bajos, Hungría y Reino Unido<sup>125</sup> encabezan la lista con 801 registros, 509 registros y 478 registros, respectivamente. En conjunto, aportan el 90% de los registros. Así, España se encuentra entre los países que, en 2016, aún no había realizado ningún registro.<sup>126</sup> Si bien es cierto que esto podría encontrar su fundamento en el hecho de que entonces, España aún no había transpuesto la Directiva 2012, en 2018, la EUIPO apuntaba a un total de 5.400 obras huérfanas de las cuales ninguna había sido declarada huérfana en España.<sup>127</sup>

### *5.2.1.3. Adquisición de la condición de obra huérfana*

La condición de obra huérfana se adquiere una vez se ha llevado a cabo el procedimiento descrito en el apartado 5.2.1.1. Así, cuando una obra carezca de cualquier tipo de información sobre su titular o fecha de publicación, será preciso llevar a cabo una búsqueda diligente del mismo siguiendo una serie de requisitos recogidos en el RD 224/2016 y mencionados previamente.<sup>128</sup>

### *5.2.1.4. Autoridad nacional competente para conocer del problema de las obras huérfanas*

Por autoridad nacional competente se entiende la autoridad encargada en cada Estado, de gestionar el problema de las obras huérfanas. De igual manera que en el ordenamiento jurídico estadounidense esta potestad recae sobre la Oficina de *Copyright*, en España, el art. 2.3 del RD 224/2016 establece que esta recae sobre la Subdirección General de la Propiedad Intelectual, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.<sup>129</sup>

---

<sup>125</sup> Hoy, al no formar parte Reino Unido de la Unión Europea, el tercer puesto lo ocuparía Alemania con 76 registros declarados.

<sup>126</sup> *Ibid.* p. 373

<sup>127</sup> RAMOS SIMÓN, L.F. y BLÁZQUEZ OCHANDO, M., *op. cit.*, p.542

<sup>128</sup> GONZÁLEZ SAN JUAN, J.L., *op. cit.*, p. 37

<sup>129</sup> *Ibid.*, p.38

#### 5.2.1.5. Usos autorizados de las obras sin autor

A tenor del artículo 3.1 del RD 224/2016, las obras huérfanas podrán ser utilizadas siempre y cuando se hayan publicado por primera vez en un Estado miembro de la UE o, en su defecto, hayan sido radiodifundidas por primera vez en estos.

Continúa el apartado segundo refiriéndose a las entidades beneficiarias (como la universidad). Estas podrán reproducir obras huérfanas para su digitalización, puesta a disposición del público o conservación, entre otras, siempre que estas actividades se llevan a cabo sin ánimo de lucro, para los fines dispuestos en el apartado 4 del art. 37 *bis* y atendiendo a la forma recogida en el art. 20.2 i) del TRLPI. No obstante, el apartado tercero matiza que si podrán estas entidades obtener ingresos siempre y cuando estos se destinen a sufragar los costes derivados de su digitalización y consiguiente puesta a disposición del público.

#### 5.2.1.6. Fin de la condición de obra huérfana

Queda claro que las obras huérfanas son obras protegidas por los derechos de autor. Consecuentemente, el titular de los derechos sobre una obra podrá aparecer en cualquier momento y solicitar a la Autoridad nacional competente, en este caso, al Ministerio de Cultura o, a la entidad beneficiaria, el fin de la condición de obra huérfana. Para ello, deberá presentar una prueba contundente e inequívoca de su titularidad en virtud del art. 6 RD 224/2016.<sup>130</sup> Si es la Autoridad nacional la que recibe dicha solicitud, entonces esta deberá comunicar de inmediato a la entidad beneficiaria que esté haciendo uso de la misma, el cese de la actividad y, fin de la condición de orfandad. A continuación, la entidad deberá abstenerse de su uso a la vez que comunica la cuestión a la EUIPO, que cambiará el estado de la obra.<sup>131</sup>

Finalmente, en virtud del art. 7 del RD 224/2016, el titular podrá solicitar una compensación equitativa a la entidad beneficiaria por “el uso que ésta haya realizado de la obra huérfana” desde que adquiere la condición de orfandad hasta que la pierde. El apartado segundo establece las cuestiones que se tendrán en cuenta para fijar la compensación: el uso de la obra, la naturaleza no comercial de este uso y, el posible perjuicio causado al titular. Finalmente, la cuantía exacta podrá ser acordada de común acuerdo entre las partes, sin perjuicio de que, de no llegar a un acuerdo, sea la Autoridad

---

<sup>130</sup> GONZÁLEZ SAN JUAN, J.L., *op. cit.*, p. 38

<sup>131</sup> DE ROMÁN PÉREZ, R., *op. cit.*, p.193

nacional competente la que pueda determinarla; previa consulta con la Sección Primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual.<sup>132</sup>

### 5.3.DIVULGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN MASIVA DE IMPRESOS

En relación con la divulgación a gran escala en el ámbito nacional y europeo, destacan dos Directivas. En primer lugar, la Directiva 2012/28 que tiene como objetivo facilitar la digitalización de las obras y su posterior divulgación entre el público.<sup>133</sup> Y, por otro lado, la Directiva 2019/790 la cual tiene como objetivo la creación de un “Mercado Único Digital” que permita la utilización transfronteriza de los servicios en línea del mercado interno de la UE<sup>134</sup>.

#### 5.3.1.Directiva 2012/28: el nuevo papel adoptado por las bibliotecas y archivos en la era digital

Comienza la Directiva 2012/28 considerando que las bibliotecas y archivos de los Estados miembros han emprendido proyectos de digitalización a gran escala de sus colecciones o archivos, con la finalidad de crear bibliotecas digitales europeas. Como ya hemos visto, estas entidades guardan una gran parte del patrimonio cultural europeo contribuyendo a su conservación y difusión, mediante la creación de bibliotecas digitales como Europeana. Para ello, se valen de “*tecnologías de digitalización a gran escala de material impreso*”.

Como ya se ha indicado en otros apartados, los procesos de digitalización generan elevados costes para las bibliotecas y archivos, que en ocasiones no pueden afrontar. Por esta razón, la Directiva 2012/28 autoriza a estas entidades – como beneficiarias – a obtener ingresos derivados del uso en línea de las obras huérfanas, siempre y cuando sean destinados a sufragar los gastos del proceso (art. 2). En este contexto, pueden nacer los acuerdos de asociación público-privados entre las bibliotecas y las empresas, que pueden ser de gran utilidad para promover la digitalización del patrimonio cultural europeo. Ahora bien, si bien es cierto que estos acuerdos podrán prever aportaciones económicas de los socios, no podrán restringir el uso de las obras huérfanas a los beneficiarios de las mismas, por esta Directiva. Más aún, el socio no podrá de ninguna manera, utilizar y/o controlar la obra huérfana (Directiva 2012/28 (22)).

---

<sup>132</sup> GONZÁLEZ SAN JUAN, J.L., *op. cit.*, p. 38

<sup>133</sup> GONZÁLEZ SAN JUAN, J.L., *op. cit.*, p. 36

<sup>134</sup> DE LA VEGA, D., “La Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital”, *Economist & Jurist*, p. 34

### 5.3.1. Directiva de Derechos de Autor del Mercado Único Digital 2019/790

Más recientemente, el 17 de mayo de 2019 el Parlamento Europeo en consonancia con el Consejo, aprueban la Directiva 2019/790/UE sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y, por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE. Aquella debería haber sido transpuesta al ordenamiento jurídico español antes del 7 de junio de 2021 no obstante, terminó publicándose, fuera de plazo, con la entrada en vigor del RDL 24/2021. Como resultado del imperioso deseo por transponer la Directiva 2019/790 lo antes posible, su regulación se ha fragmentado en varios cuerpos legales quedando parte recogida en el mismo RDL y otra parte, en el TRLPI.<sup>135</sup>

Sin entrar a analizar el contenido de esta Directiva (pues excede del objeto de este trabajo), resulta necesario mencionar brevemente, una de las principales novedades introducidas por esta norma pues tiene un notorio impacto sobre el régimen de obras huérfanas. Hablamos del controvertido artículo 17 referido al “*Uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea*”. Este artículo viene a establecer que, cualquier prestador de servicios, antes de publicar contenidos en línea “deberá obtener una autorización de los titulares de derechos a que se refiere el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/29/UE”. En el supuesto de no contar con esta autorización (sea cual fuere la causa, la obra sería huérfana), establece el artículo 17.4 que dichos prestadores de servicios serán responsables por su uso indebido salvo que demuestren que:

- a) *han hecho los mayores esfuerzos por obtener una autorización, y*
- b) *han hecho, de acuerdo con normas sectoriales estrictas de diligencia profesional, los mayores esfuerzos por garantizar la indisponibilidad de obras y otras prestaciones específicas respecto de las cuales los titulares de derechos les hayan facilitado la información pertinente y necesaria, y en cualquier caso*
- c) *han actuado de modo expeditivo al recibir una notificación suficientemente motivada de los titulares de derechos, para inhabilitar el acceso a las obras u otras prestaciones notificadas o para retirarlas de sus sitios web, y han hecho los mayores esfuerzos por evitar que se carguen en el futuro.*

### 5.4. CRÍTICA DOCTRINAL A LA NORMATIVA ESPAÑOLA VIGENTE SOBRE OBRAS HUÉRFANAS

---

<sup>135</sup> *Id.*

La doctrina jurídica, nacional y europea, coincide en considerar el régimen vigente de las obras huérfanas, excesivamente restrictivo.<sup>136</sup> Autores como GONZÁLEZ SAN JUAN denuncian el elevado coste administrativo y económico que supone a las instituciones beneficiarias el proceso previo de búsqueda diligente. Más aún, estas entidades asumen la responsabilidad por dicha búsqueda, de tal manera que, si llegase a aparecer el titular de los derechos sobre la obra o su autor, la entidad no solo pierde la posibilidad de explotar la obra, sino que, además, debe compensar al titular por los usos que de ella hubiese realizado. En lo relativo a la compensación, la normativa establece que la indemnización deberá ser acordada entre la entidad y el titular según los criterios adoptados libremente por cada Estado.<sup>137</sup> No solo supone esto la aplicación de un criterio jurídico indeterminado, sino que, además, da pie a situaciones de desigualdad entre titulares, que se podrían ver más o menos beneficiados según el Estado en el que se encuentren.<sup>138</sup>

Por otro lado, en palabras de RAMOS SIMÓN y BLÁZQUEZ OCHANDO, “los beneficios de la excepción están muy limitados en su aplicación al sector privado<sup>139</sup>” lo que implica que los acuerdos público-privados en la materia son escasos. Es un error limitar la iniciativa privada en materia de obras huérfanas pues son las empresas las que tienen una mayor capacidad de comercialización y por ende, mayor capacidad para difundir el conocimiento que se esconde en ellas, impidiendo su desaparición.

## **CAPÍTULO VI - POSIBLES SOLUCIONES LEGISLATIVAS Y DOCTRINALES AL PROBLEMA DE LAS OBRAS HUÉRFANAS EN ESPAÑA**

### **6.1.EXCEPCIONES PARA DETERMINADOS USOS DE LAS OBRAS HUÉRFANAS<sup>140</sup>**

La principal solución que se ha implementado a nivel comunitario para el problema de las obras huérfanas ha sido la aprobación de la Directiva 2012/28 para ciertos usos autorizados de las obras huérfanas. La finalidad de esta norma es restringir el acceso del público a este tipo de obras por estar protegidas por el régimen de derechos de autor. Sin embargo, la Directiva 2012/28 establece una excepción en favor de las bibliotecas y otras instituciones culturales. Estas podrán hacer uso de las

---

<sup>136</sup> RAMOS SIMÓN, L.F. y BLÁZQUEZ OCHANDO, M., *op. cit.*, p. 542

<sup>137</sup> GONZÁLEZ SAN JUAN, J.L., *op. cit.*, p.38-39

<sup>138</sup> *Ibid.*, p. 39

<sup>139</sup> RAMOS SIMÓN, L.F. Y BLÁZQUEZ OCHANDO, M., *op. cit.*, p. 542

<sup>140</sup> *Ibid.*, 541

obras huérfanas siempre y cuando sus actos se lleven a cabo sin ánimo de lucro y con fines de interés público.<sup>141</sup> Si bien es cierto que la norma introduce una solución aceptable, la doctrina critica varios de sus artículos por ser poco preciosos o excesivamente restrictivos. Por ello, sería preciso modificar el artículo 3 de la Directiva 2012/28, en relación con el proceso de búsqueda diligente mediante mecanismos como el detallado en el apartado siguiente. Además, sería conveniente atribuir un carácter comunitario al concepto de “compensación equitativa” recogido en el art. 6.5 y no dejar la determinación de la cuantía a los diferentes Estados.<sup>142</sup>

## 6.2.APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DEL “FAIR USE” AL RÉGIMEN DE LAS OBRAS HUÉRFANAS

En primer lugar, para poder aplicar la doctrina del *fair use* o uso honrado al sistema jurídico español, sería preciso modificar el sistema de excepciones para determinados usos autorizados de obras huérfanas (art. 6 Directiva 2012/28), pasando de ser un sistema de *numerus clausus* a uno de *numerus apertus*.<sup>143</sup> La diferencia entre uno y otro consiste en que mientras que el primero describe cada una de las circunstancias que deben darse para entrar dentro del régimen de excepción, el segundo contiene una cláusula general donde se describen las circunstancias genéricas que permiten la entrada en este régimen. La doctrina del *fair use*, se encuentra en los sistemas abiertos.<sup>144</sup> Por tanto, sería preciso modificar la Directiva 2012/28 y por extensión, el RD 224/2016 en lo concerniente a las excepciones de uso para poder aplicar la doctrina del *fair use* ya descrita en el apartado 4.1.2. del presente trabajo. Más aún, de esta manera se terminaría con uno de los aspectos que mayor rigidez aportan al sistema español de obras huérfanas.

## 6.3.LICENCIAS COLECTIVAS DE OBRAS HUÉRFANAS Y SISTEMA DE *BLOCKCHAIN*

---

<sup>141</sup> *Ibid.*, p. 541-542

<sup>142</sup> LÓPEZ MAZA, S., “El carácter equitativo de la compensación por copia privada. Comentario a la sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea de 11 de octubre de 2010 (Caso *Padawan*)”, *Revista de propiedad intelectual*, n. 36, 2010, p. 96

<sup>143</sup> WALKER ECHENIQUE, “Uso de obras huérfanas: estudio de diversas regulaciones en el derecho comparado como referencia para modernizar la regulación chilena sobre propiedad intelectual”, *Revista Chilena de Derecho*, vol. 41, n. 3, 2014, p. 852

<sup>144</sup> RAMOS SIMÓN, L.F. Y BLÁZQUEZ OCHANDO, M, *op. cit.*, p. 538

Tomando como referencia los sistemas de licencias para el uso de obras huérfanas adoptados en países como Canadá, Reino Unido o Hungría<sup>145</sup>, se propone una posible solución al problema objeto de estudio en España.

Adoptar en España un sistema de licencias colectivas de obras huérfanas supondría designar a una agencia pública estatal o bien, al propio Ministerio de Cultura, como representantes de los titulares de derechos. De esta manera, será este organismo en colaboración con las instituciones culturales y científicas, quien lleve a cabo el proceso previo de búsqueda diligente de los titulares de derechos. Ahora bien, esta búsqueda se realizará a través de un sistema de inteligencia artificial seguido de un sistema de *blockchain* que permita registrar cada movimiento dentro de esta búsqueda.<sup>146</sup> Una vez realizada la búsqueda sin identificar o localizar al titular, entonces la agencia declarará la orfandad de la obra y procederá a su inscripción en la “OWDB”, así como en la base de datos nacional de obras huérfanas. Estas obras incluirían un aviso de su condición de orfandad.

Una vez inscritas, la agencia dará un periodo de dos años para ser reclamadas por el titular. Transcurrido este plazo, los potenciales usuarios podrían dirigirse a la agencia solicitando una licencia no exclusiva para el uso de una determinada obra huérfana. A través de este sistema, la obra podría tener un fin comercial siempre y cuando se cumpliesen varios requisitos:

1. Que la propia obra contuviese una indicación de su condición de orfandad.
2. Que, de aparecer el titular, la obra perdería tal condición.
3. Que el titular podría exigir una compensación por los usos comerciales de la que responderían de forma limitada<sup>147</sup> y solidariamente el usuario y la agencia estatal.

#### 6.4.BASE DE DATOS COMUNITARIA DE LAS OBRAS HUÉRFANAS (“OWDB”) Y PROYECTO ARROW

Con la aparición de proyectos europeos de digitalización masiva de impresos (por ejemplo, Europeana), afloró la existencia de las obras huérfanas en la UE. Su enorme impacto en la difusión de la cultura y conocimiento ha sido tal que, en 2018, la EUIPO creó una base de datos de obras huérfanas la cual facilita información sobre la gran mayoría de obras huérfanas contenidas en las principales instituciones culturales y científicas de los Estados miembros. Además, permite el uso de

---

<sup>145</sup> LIFSHITZ – GOLDBERG, Y., “Orphan Works: WIPO Seminar Lecture Summary”, 2010, p. 7

<sup>146</sup> GOLDENFEIN J., y HUNTER, D., “Blockchains, Orphan Works, and Public Domain”, *Columbia Journal of Law & The Arts*, 2017, p. 3

<sup>147</sup> LIFSHITZ – GOLDBERG, Y., “Orphan Works: WIPO Seminar Lecture Summary”, 2010, p. 6

este tipo de obras en lo que respecta a los proyectos de digitalización a la vez que sirve de identificador para que los titulares de derechos sobre alguna de estas obras puedan localizarlas y poner fin a su estado de orfandad.<sup>148</sup>

Por otro lado, en 2011, Neelie KROES (la entonces vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de la Agenda Digital Europea), en colaboración con las bibliotecas nacionales europeas y organizaciones de gestión colectiva como CEDRO, presentaron el proyecto ARROW, en Bruselas. Este tiene como objetivo principal aligerar los procesos de digitalización masiva mediante la gestión de los derechos de propiedad intelectual.<sup>149</sup> Así, ARROW es capaz de reconocer si una obra está protegida por estos derechos o se encuentra ya en el dominio público, si se ha digitalizado o no y, por último, contactar con los titulares para obtener permiso de digitalización. En caso de no conseguir identificar o localizar al titular, estas obras se incluyen en la base de datos arriba mencionada.<sup>150</sup>

## CAPITULO VII - CONCLUSIONES

De todo el resultado final de este estudio, se obtienen las siguientes conclusiones importantes:

PRIMERA – Las obras huérfanas han existido siempre. Sin embargo, el concepto doctrinal de “obra huérfana” nace como consecuencia de los cambios sufridos por el *US Copyright Law* a partir de 1970. En concreto, fueron cuatro los avances que acrecentaron el problema: desaparición de aspectos formales del procedimiento de *Copyright*, incremento del periodo de protección de las obras, mayor capacidad de almacenamiento de obras y finalmente, mayor deseo de transformar las obras de formato escrito a formato digital. Los dos últimos avances vienen propiciados por el desarrollo de la era tecnológica. Todos estos cambios dan lugar al polémico caso *Google Ebooks*, en Estados Unidos, en donde los jueces estadounidenses se enfrentan por primera vez al problema que suscitan este tipo de obras.

---

<sup>148</sup> Hernández- Pérez, T., y García Moreno, A., “Patrimonio cultural europeo digitalizado: Europeana, *ResearchGate*, 2019, p. 144-145

<sup>149</sup> CEDRO, “ARROW, Proyecto europeo para la gestión de obras huérfanas, presentado en sociedad” (disponible <https://www.cedro.org/ca/sala-de-prensa/noticias/noticia/2021/01/28/arrow-proyecto-europeo-para-la-gestion-de-obras-huerfanas-presentado-en-sociedad> ; última consulta 22/03/2023)

<sup>150</sup> COMISIÓN EUROPEA (disponible en [https://pro.europeana.eu/files/Europeana\\_Professional/Projects/Project\\_list/ARROW/Documents/ARROW%20Brochure.pdf](https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Projects/Project_list/ARROW/Documents/ARROW%20Brochure.pdf) ; última consulta 28/03/2023)

SEGUNDA – En el ordenamiento jurídico español, la definición de obra huérfana se encuentra recogida en el art. 2 RD 224/2016: “obra cuyos titulares de derechos de propiedad intelectual no están identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente [y de buena fe] de los mismos”. Por el contrario, no existe ninguna disposición en el sistema jurídico norteamericano que recoja directamente el problema. Por tanto, en este caso se debe recurrir al Informe del *US Copyright Office* publicado en 2006, el cual aporta una definición idéntica a la anterior. En este punto es conveniente matizar que el autor de la obra y el titular de derechos pueden no coincidir. Por tanto, aunque el autor de la obra sea identificable o localizable, si este no tiene los derechos sobre la misma, la obra adquirirá el estatus de orfandad.

TERCERA – Las obras huérfanas son objeto de preocupación por varios factores. En primer lugar, se trata de obras protegidas por derechos de autor lo que implica que, para poder usarlas, es preciso recabar la autorización del titular de estos derechos. Pero, si este no es identificable o localizable, parece inviable poder utilizarlas. En consecuencia, se origina un enfrentamiento entre los intereses culturales y científicos y los intereses de los titulares. Por otro lado, es importante tener en cuenta la dimensión económica que gira en torno a la digitalización de este tipo de obras. La previa búsqueda diligente origina elevados costes para las entidades que, en muchos casos, se ven incapaces de hacer frente. Finalmente, en caso de que apareciese el titular de los derechos, la entidad beneficiaria deberá compensar equitativamente en función del uso que haya dado a la obra huérfana. En Estados Unidos, el problema es mayor pues aun habiendo realizado una búsqueda diligente y de buena fe, el uso de estas obras trae consigo indemnizaciones por daños y perjuicios desmesuradas.

CUARTA – Las bibliotecas y archivos son pilares clave de nuestra sociedad pues albergan el conocimiento de cientos de años de historia del hombre. En las últimas décadas, estas instituciones han invertido grandes sumas de dinero para la digitalización de sus colecciones. Tanto es así que todo el patrimonio cultural recogido en ellas se conforma como el elemento principal para el desarrollo de la sociedad digital. Por tanto, parece evidente que han sido estas instituciones las que más han sufrido el impacto de las obras huérfanas; las cuales se encuentran escondidas entre sus colecciones. El bloqueo cultural que supone recabar la autorización del titular para el uso de estas obras llevó al legislador a adoptar el art. 6 de la Directiva 2012/28. Este identifica a las bibliotecas y archivos como entidades beneficiarias, lo que implica que podrán hacer uso de una obra huérfana siempre y cuando sus fines sean culturales, educativos y sin ánimo de lucro. Se trata de una excepción a la necesidad de recabar la debida autorización en estos casos. En EEUU, lo que más se asemeja a una excepción en la Sección 108 del *US Code* pero en la práctica no se recurre a ella.

QUINTA – Tras la aprobación y entrada en vigor de varios cuerpos normativos tales como el *Copyright Act 1909*, la Oficina estadounidense publicó el Informe sobre Obras Huérfanas de 2006 y,

más adelante, el de 2015. Estos son los textos a los que recurre el sistema para cualquier cuestión relacionada con las obras huérfanas. Por otro lado, en Europa, la repercusión mediática del caso *Google Books*, tuvo como consecuencia la aprobación de la Directiva 2012/28/UE. Esta fue transpuesta al ordenamiento español con la aprobación del art. 37 *bis* del TRLPI por el RD 1/1996. No obstante, el artículo citado recoge de manera escueta el problema. Por tanto, en 2016, entró en vigor el RD 224/2016 por el que se desarrolla el régimen jurídico de obras huérfanas.

SEXTA – El sistema norteamericano hace hincapié en la necesidad de determinar cuándo una obra adquiere la condición de huérfana pues se conoce que algunos trataban obras como tales cuando en verdad no lo eran. Como en el sistema español, el estado de orfandad se adquiere, en primer lugar, cuando no es posible identificar al titular de los derechos. Así, pueden darse situaciones en las que el titular haya cambiado con el tiempo de tal forma que el potencial usuario deberá encontrar al último titular de la cadena. En segundo lugar, el titular debe ser identificable. Se incluyen en esta categoría supuestos más complejos como el de la muerte del titular, en donde habría que acudir al sistema de sucesiones de cada estado federal. Finalmente, la obra no debe haber entrado en el dominio público, sin perjuicio de que haya podido ser publicada.

SÉPTIMA – La doctrina del *fair use* como figura exclusiva del ordenamiento jurídico norteamericano, es de vital importancia respecto al problema objeto de estudio. Esta es admitida por la regulación como excepción a la regla general, permitiendo el uso de determinadas obras huérfanas, cuando se cumplan cuatro factores: el uso debe ser transformador, la naturaleza de la obra protegida por *copyright*, la cantidad que se ha copiado de la obra original y finalmente, el efecto que el nuevo uso de la obra tendrá sobre el potencial mercado. La excepción del uso justo ha sido empleada por numerosos tribunales estadounidenses como solución al problema de las obras huérfanas. Además, es posible su aplicación a los proyectos de digitalización masiva. Un ejemplo importante es el caso *Aythors Guild, Inc. V. HathiTrust* en el que el tribunal sentenció que la biblioteca digital *HathiTrust* tenía un uso transformador.

OCTAVA – Respecto a las consecuencias del incumplimiento de la normativa de *copyright*, en el derecho anglosajón cobra especial relevancia la figura del *injunction*. Esta es una orden judicial a través de la cual el juez ordena a una de las partes que haga algo o que deje de hacer algo. Por otro lado, el juez podrá ordenar el *impounding* de todos aquellos aspectos de la obra que vulneren los derechos de autor. Además, el usuario infractor deberá resarcir al tribunal por los posibles daños originados como los *statutory damages*. Finalmente, el juez puede imponer al usuario el pago de las costas procesales.

NOVENA – En el sistema español, es importante distinguir las obras huérfanas de las obras anónimas, descatalogadas y de dominio público. En el primer caso, el autor de la obra voluntariamente decide no revelar su identidad por lo que la obra se divulga bajo seudónimo. En el segundo caso, el titular de la obra no desea seguir explotándola. Con carácter general, en este tipo de casos tanto el autor como el titular son personas identificables y localizables. Por último, las obras de dominio público son aquellas cuyos derechos de autor se han extinguido y, por tanto, cualquier persona puede emplearlas libremente. En cualquier caso, los derechos morales sobre la obra permanecen siempre, sin límite de tiempo.

DÉCIMA – La doctrina jurídica tanto española como europea coincide en considerar el sistema vigente de obras huérfanas excesivamente restrictivo. No solo asumen las entidades beneficiarias elevados costes administrativos y económicos, sino que, además, asumen la responsabilidad frente al titular de los derechos en caso de que llegase a aparecer, debiendo otorgar una compensación equitativa. En esta línea, los autores denuncian la falta de concreción jurídica del concepto de “compensación equitativa” y reclaman que al ser esta materia competencia de cada Estado miembro, se dan situaciones de desigualdad entre titulares. Además, los beneficios de la excepción son limitados en cuanto al sector privado lo que dificulta la difusión de las obras huérfanas. Finalmente, cabe resaltar la falta de referencias jurisprudenciales españolas al respecto. Este hecho evidencia el carácter novedoso de la problemática, así como una falta de investigación al respecto.

DECIMOPRIMERA – En cuanto a las soluciones legislativas al problema de las obras huérfanas en España, la Directiva de 2012/28 da un paso al frente planteando las excepciones para determinados usos de las obras huérfanas. Ahora bien, es preciso llevar a cabo modificaciones respecto al proceso de búsqueda diligente, así como comunitarizar el concepto de “compensación equitativa”. En cuanto a las soluciones doctrinales, sería interesante adaptar la doctrina del *fair use* a nuestro ordenamiento de tal forma que se crease un sistema más permisivo. Por otro lado, un sistema de licencias colectivas de obras huérfanas ampliaría los beneficios al sector privado. Por último, la creación de una base de datos comunitaria no solo permite el uso de este tipo de obras, sino que, además, facilita su localización en caso de aparecer el titular.

## **CAPÍTULO VIII – BIBLIOGRAFÍA**

### **8.1.REFERENCIAS LEGISLATIVAS**

Constitución Española, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, 1978 (BOE 29 de diciembre de 1978).

Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil, núm. 206, 1889 (BOE 25 de julio de 1889).

Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas Acta de París del 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (BOE 4-04-1974 y BOE 30-10-1974).

Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas (Diario Oficial de la Unión Europea 27 de octubre de 2012).

Directiva 2019/790/UE, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (Diario Oficial de la Unión Europea).

European Commission, “Impact Assessment on the Cross-border online access to orphan works Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works”, 2011.

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (BOE 22 de abril de 1996).

Real Decreto 22/2016, de 27 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas (BOE 11 de junio 2016).

Sonny Bono Copyright Extension Act 1998. Ver <https://www.congress.gov/bill/105th-congress/senate-bill/505>

The Copyright Act 1909. Ver <https://www.copyright.gov/history/1909act.pdf>

The Copyright Act 1976. Ver <https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf>

The United States Code. Ver <https://uscode.house.gov/>

Uruguay Round Agreements Act 1999. Ver <https://www.congress.gov/bill/103rd-congress/house-bill/5110>

## 8.2.REFERENCIAS JURISPRUDENCIALES

Supreme Court of the United States, de 25 febrero 1975 [version electronica – base de datos *Westlaw*. Ref. 95 S.Ct. 1344] Fecha de la última consulta: 28 marzo 2023.

Supreme Court of the United States, de 27 marzo 1991 [version electrónica – base de datos *Westlaw*. Ref. 111 S.Ct. 1282] Fecha de la última consulta: 28 marzo 2023.

United States District Court, C.D. California, de 22 septiembre 2015 [versión electrónica – base de datos *Westlaw*. Ref. núm. 13-4460-GHK (MRWx)] Fecha de la última consulta: 28 marzo de 2023.

United States District Court, S.D. New York, de 8 septiembre 2008 [ versión electrónica – base de datos *Westlaw*. Ref. 575 F. Supp.2d 513] Fecha de la última consulta: 28 marzo 2023.

United States District Court, S.D. New York, 14 noviembre 2023 [version electrónica – base de datos *westlaw*. Ref. 954 F. Supp.2d 282] Fecha de la última consulta: 29 marzo 2023

## 8.3.OBRAS DOCTRINALES

ABDULLAH AHMED, B., “The Situation of Orphan Works under Different Jurisdictions”, *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, vol. 20, n.1, 2021, pp. 2- 34.

ARQUERO-AVILÉS, R., y CARRILLO CAMINAL, L., “Estudio comparativo y análisis de la situación de las obras huérfanas en Europa. Informe científico-técnico”, *ResearchGate*, 2017, pp. 1-133.

ARQUERO AVILÉS, R., y MARCO CUENCA, G., “Análisis del estado de la declaración de obras huérfanas en España”, *Revista General de Información y Documentación*, vol. 26, n.2, 2016, pp. 365-385.

CASAS VALLÉS, R., “Propiedad intelectual y derecho a la información. De las reseñas o revistas de prensa a los agregadores de noticias: el nuevo derecho afín de los editores de prensa”, en Diez Alfonso, A. (coord.), *Cuadernos jurídicos del Instituto de Autor*, Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2020, pp. 1-12.

DE LA VEGA, D., “La Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital”, *Economist & Jurist*, pp. 34-39.

- DE ROMÁN PÉREZ, R., “Utilización de obras ajenas en el marco de los límites al derecho de autor”, *Propiedad Intelectual en las Universidades Públicas*, Comares, Granada, 2016, pp. 3-393.
- DOLAN, M., “Misusing Misuse: Why Copyright Misuse Is Unnecessary”, *DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law*, v. 17, 2021, pp. 207-265.
- GOLDENFEIN J., y HUNTER, D., “Blockchains, Orphan Works, and Public Domain”, *Columbia Journal of Law & The Arts*, 2017, pp. 1-43.
- GONZÁLEZ, SAN JUAN, J.L., “Régimen jurídico de las obras huérfanas en España”, *Ibersid*, vol. 11, n. 2, julio a diciembre 2017, pp. 35-40.
- GORMAN, R., “An overview of the Copyright Act of 1976”, *University of Pennsylvania law review*, vol. 126:856, pp. 856-884.
- HANSEN, D., “Orphan Works: Causes of the Problem”, *BerkeleyLaw University of California Samuelson Law, Technology & Public Policy Clinic*, vol. 3, 2015, pp. 1-11.
- HANSEN, D.R., “Digitizing Orphan Works: Legal Strategies to Reduce Risks for Open Access to Copyrighted Orphan”, *Harvard Library*, 2016, p. 1-112.
- HANSEN, D., HASHIMOTO, K., HINZE, G., SAMUELSON, P., M. URBAN, J., “Solving the Orphan Works problem for the United States”, *The Columbia journal of law & the arts*, vol. 37, n. 1, 2013, pp. 2-55.
- HERNÁNDEZ- PÉREZ, T., y GARCÍA MORENO, A., “Patrimonio cultural europeo digitalizado: Europeana”, *ResearchGate*, 2019, pp. 140- 155.
- IGLESIAS-REBOLLO, C., “Derecho e Información”, *El profesional de la información*, vol. 21, n. 5, 2012, pp. 449- 452.
- LÓPEZ MAZA, S., “Las obras huérfanas en el Derecho europeo”, *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual*, vol. IV, pp. 11-44.
- LÓPEZ MAZA, S., “El carácter equitativo de la compensación por copia privada. Comentario a la sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea de 11 de octubre de 2010 (Caso Padawan)”, *Revista de propiedad intelectual*, n. 36, 2010, pp. 89-116.
- MAGÁN WALS, J.A. y TARDÓN GONZÁLEZ, E., ““Google Libros” y la digitalización masiva: La aportación de la Universidad Complutense de Madrid”, *Revista General de Información y Documentación*, vol. 24-1,2014, pp. 10-24.

- MARÍN ALONSO, I., “Digitalización e innovación tecnológica en la administración pública: La necesaria redefinición de los derechos de los empleados públicos”, *Temas Laborales*, n. 151, 2020, pp. 373-396
- UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE, “Orphan Works and Mass Digitalization A report of the registers of copyrights”, 2015.
- PABÓN CADAVID, J.A., “Las obras huérfanas y la digitalización masiva de impresos”, *Revista Javeriana*, vol. 150, n.803, 2014, pp. 42-47.
- PELAYA, L., “Excepciones a favor de las bibliotecas en la legislación de derechos de autor – copyright en Estados Unidos, España, Chile y Argentina”, *ResearchGate*, 2015, p. 1-141.
- RAMOS SIMÓN, L.F. Y BLÁZQUEZ OCHANDO, M., “Soluciones para el acceso en línea de obras con derechos de autor pertenecientes a las colecciones de las instituciones documentales y de patrimonio cultural”, *Revista General de Información y Documentación*, vol. 28, n. 22, 2018, pp. 525- 554.
- RIERA BARSALLO, P., “Los derechos de autor y sus límites: un equilibrio necesario”, *Biblioteca Virtual de la UOC*, 2000 pp. 1-7.
- UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE, “Report on Orphan Works. A report of the Register of Copyrights”, 2006.
- THOMPSON, C., “Orphan Works U.S. Copyright Law, and International Treaties: Reconciling differences to create a brighter future for orphans everywhere”, *Arizona Journal of International & Comparative Law*, vol. 23, n. 3, 2006, pp. 787- 852.
- VEGA GARCÍA, P., “Las nuevas excepciones al derecho de autor en la Unión Europea: en favor del empleo de la tecnología digital en la investigación y la educación”, *Revista de Derecho Privado*, n. 43, 2022, pp. 389-397.
- WALKER ECHENIQUE, “Uso de obras huérfanas: estudio de diversas regulaciones en el derecho comparado como referencia para modernizar la regulación chilena sobre propiedad intelectual”, *Revista Chilena de Derecho*, vol. 41, n. 3, 2014, pp. 845-870.
- XALABARDER PLANTADA, R., “Las “obras huérfanas” y las obras descatalogadas”, *Revistas.laley*, 2014, pp. 1-49

#### 8.4.RECURSOS DE INTERNET

ASSOCIATION OF RESEARCH LIBRARIES, Issue brief Copyright Office Report on Orphan Works, June 5, 2015, p.1. Ver <https://www.arl.org/wp-content/uploads/2015/06/IssueBrief-OrphanWorks-5JUNE2015.pdf>

BERIOOLI, F., “Las obras huérfanas”, *Digitalia*, vol. 2, 2020. Ver <https://www.bne.es/es/blog/biblioteconomia/2020/04/20/las-obras-huerfanas>

CEDRO, “ARROW, Proyecto europeo para la gestion de obras huérfanas, presentado en sociedad” (disponible <https://www.cedro.org/ca/sala-de-premsa/noticies/noticia/2021/01/28/arrow-proyecto-europeo-para-la-gestion-de-obras-huerfanas-presentado-en-sociedad> ; última consulta 22/03/2023).

CEDRO, “Obras huérfanas”, *El blog de CEDRO*, 2022, (disponible en <https://www.cedro.org/blog/articulo/blog.cedro.org/2022/07/12/obras-huerfanas>; última consulta 22/03/2023)

COMISIÓN EUROPEA (disponible en [https://pro.europeana.eu/files/Europeana\\_Professional/Projects/Project\\_list/ARROW/Documents/ARROW%20Brochure.pdf](https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Projects/Project_list/ARROW/Documents/ARROW%20Brochure.pdf) ; última consulta 28/03/2023)

ESTEVE., A., “Análisis legal del proyecto *Google Books* desde la perspectiva de los derechos de propiedad intelectual”, *Textos universitarios de biblioteconomía y documentación*, n. 24, 2010 (disponible en <https://bid.ub.edu/24/estev2.htm>; última consulta 09/02/2023).

EUROPEANA. “ARROW Brochure” (disponible en [https://pro.europeana.eu/files/Europeana\\_Professional/Projects/Project\\_list/ARROW/Documents/ARROW%20Brochure.pdf](https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Projects/Project_list/ARROW/Documents/ARROW%20Brochure.pdf); última consulta 28/03/2023)

House of Representatives, “H.R. 5439”, 109<sup>th</sup> Congress, 2d Session, May 22, 2006 (disponible en <https://www.congress.gov/bill/109th-congress/house-bill/5439/text?q=H.R.+5439+%28109%29>; última consulta 09/02/2023).

KIM, J., “Injunction”, *Legal Information Institute, Cornell Law School*, 2017 (disponible en <https://www.law.cornell.edu/wex/injunction#:~:text=Definition%3A,injunctions%20are%20equitable%20in%20nature>; última consulta 22/03/2023)

LIFSHITZ-GOLDBERG, Y., “Orphan Works”, *WIPO Seminar*, mayo de 2010, p. 3. Ver [https://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=143252](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=143252)

MEL ABOGADOS, “El marco jurídico europeo y español en materia de propiedad intelectual en relación con los derechos de autor de los profesionales de la comunicación”, *Centro de Estudios de Servicios a la Ciudadanía*, 2020, p. 23 (disponible en

<https://1mayo.ccoo.es/d6d73d556ebb93299824a81da309d59e000001.pdf> ; última consulta 22/03/2023)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, “Desarrollado el régimen jurídico de las obras huérfanas”, *La Moncloa, Web oficial del presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros*, 27 mayo de 2016 (disponible en <https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/270516-enlaceobras.aspx>; última consulta 22/03/2023)

OMPI, “¿Qué es la propiedad intelectual?”, p. 1-2 (disponible en [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_450\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf); última consulta 22/03/2023)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “Preguntas frecuentes: Derecho de autor conceptos básicos (disponible en [https://www.wipo.int/copyright/es/faq\\_copyright.html#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20significa%20que%20una%20obra,\(de%20los%20derechos%20patrimoniales\)](https://www.wipo.int/copyright/es/faq_copyright.html#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20significa%20que%20una%20obra,(de%20los%20derechos%20patrimoniales))); última consulta 22/03/2023)

STIM, R., “Measuring Fair Use: The Four Factors”, Stanford Libraries (disponible en <https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/>; última consulta 22/03/2023)

U.S Copyright Office, “What is Copyright?”, *Copyright.gov*. (disponible en <https://www.copyright.gov/what-is-copyright/>; última consulta 22/03/2023)

U.S. COPYRIGHT OFFICE (disponible en <https://www.copyright.gov/help/faq-definitions.html#:~:text=A%20work%20of%20authorship%20is,of%20the%20former%20copyright%20owner>; última consulta 22/03/2023)

<sup>1</sup>U.S. COPYRIGHT OFFICE, “History of U.S Copyright Office”, *Copyright.gov*. (disponible en <https://www.copyright.gov/history/copyright-exhibit/history-co/#:~:text=On%20July%202022%2C%201897%2C%20Congress,the%20evolution%20of%20copyright%20law> ; última consulta 22/03/2023)

U.S. COPYRIGHT OFFICE, “Mass Digitalization Pilot Program: Background”, *Copyright.gov* (disponible en <https://www.copyright.gov/policy/massdigitization/>; última consulta 22/03/2023)

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH, “Obras de dominio público” (disponible en <https://biblioteca.upc.edu/es/propietat-intellectual/obres-domini-public>; última consulta 22/03/2023)