

LA LEY APLICABLE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CON ESPECIAL REFERENCIA A SU DETERMINACIÓN EN LOS ENTORNOS EN LÍNEA

por Alfonso GONZÁLEZ GOZALO
Profesor Ayudante de Derecho Civil
Doctor en Derecho
Universidad Complutense de Madrid

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. LA LEY APLICABLE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 1. LA NORMA DE CONFLICTO DEL ARTÍCULO 10.4 DEL CÓDIGO CIVIL. 2. LA DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE SEGÚN LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 2.1. *El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*. 2.2. *La Convención Universal sobre Derechos de Autor*. 2.3. *El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*. 2.4. *La Convención internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas los organismos de radiodifusión*. 2.5. *Los Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 1996*. 3. LA LEY APLICABLE A LA PROTECCIÓN DEL DERECHO MORAL. III. LA LEY APLICABLE A LAS INFRACCIONES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET. IV. CONCLUSIÓN.

I. INTRODUCCIÓN

Los derechos de propiedad intelectual han sido desde sus orígenes territoriales. Como sabemos, tienen su antecedente inmediato en los privilegios concedidos tras la invención de la imprenta a los impresores-libreros para que pudieran explotar en exclusiva durante cierto tiempo las obras que editaban y recuperar de esta manera los costes de impresión. En la propia naturaleza del privilegio, otorgado de forma discrecional por el soberano, residía su carácter territorial. Con el advenimiento del Estado moderno, el centro de gravedad del monopolio sobre las creaciones intelectuales se desplazó de los editores a los autores¹, y lo que era un privilegio se convirtió en un derecho, reconocido por el legislador de forma abstracta por el mero hecho de la creación². Ello no supuso, sin embargo, la pérdida del carácter territorial de dichos monopolios. Se consideraba que la propiedad sobre los bienes inmateriales fruto de una acti-

¹ Por más que esta alteración viniera motivada por el propio interés de los libreros, quienes para justificar su monopolio frente a los defensores de la libertad de imprenta recurrieron al derecho de propiedad sobre la obra, que, correspondiente a los autores como resultado de su trabajo personal, adquirirían aquéllos derivativamente.

² Para un estudio sobre la evolución histórica del derecho de autor, *vid.* MARCO MOLINA, J., «Bases históricas y filosóficas y precedentes legislativos del derecho de autor», *ADC*, 1994, pp. 121 y ss.

vidad creativa era atribuida por el Estado a los autores con efectos únicamente dentro del territorio estatal³.

Si el carácter territorial de la propiedad intelectual no planteó excesivas dificultades al principio, dado que la circulación de las obras se desarrollaba en espacios reducidos, con el tiempo y los avances de la técnica surgió el fenómeno de la explotación transfronteriza de las creaciones intelectuales (inicialmente en entornos analógicos), y con ello, los primeros problemas de derecho internacional privado. Una misma creación podía estar protegida en un Estado pero no en el vecino⁴. E incluso en caso de ser objeto de derechos exclusivos en múltiples países, la titularidad y el contenido de éstos podían diferir. Conflictos similares se resolvían de forma diversa según la Ley que se aplicara. Pongamos por ejemplo el coloreado de una obra audiovisual por parte del productor sin el consentimiento del director-realizador. De acuerdo con el derecho estadounidense, tratándose de una obra hecha por encargo, la condición de autor recae sobre el productor; titular en consecuencia del *copyright* y legitimado para autorizar el coloreado de la película, como ejercicio de su derecho de adaptación, no pudiendo invocar el director derecho moral alguno para oponerse a esta práctica, habitual por otro lado. Conforme al Derecho francés, en cambio, el productor es un mero cesionario de los derechos patrimoniales, mientras que el director, como uno de los coautores de la obra audiovisual, ostenta los derechos morales, razón por la cual podrá negarse a que se difunda una versión coloreada de su película. Hasta aquí no hay dificultad alguna. La explotación de la obra cinematográfica está sometida a límites distintos en ambos países, de modo que lo permitido en uno está prohibido en otro. Supongamos ahora, introduciendo un elemento supranacional, que una televisión francesa quiere radiodifundir la versión coloreada de una película en blanco y negro cuyo país de origen son los Estados Unidos, realizada con el consentimiento del productor pero no del director principal⁵. Si aplicamos la Ley norteamericana, dicha explotación es lícita. Si, por el contrario, optamos por la Ley francesa, la comunicación pública de la obra alterada supondría una lesión del derecho moral de sus autores. ¿Qué ley elegimos? ¿La ley del país de origen, por ser allí donde se filmó y divulgó por primera vez la película, o la ley del país donde es objeto de explotación, en aplicación estricta del principio de territorialidad?

Si ya en los entornos analógicos supuestos como el que he planteado a modo de ejemplo resultaban tremendamente problemáticos desde la perspectiva te-

³ La tendencia a considerar territoriales los derechos de propiedad intelectual es mayoritaria, aunque no falta alguna opinión *universalista* que pretende la protección de las obras conforme a una única ley con independencia del lugar donde se explote (*vid.* KOUMANTOS, G., «Sur le droit international privé du droit d'auteur», *Il Diritto di Autore*, 1979, pp. 617 y ss.).

⁴ Por ejemplo, por aplicar cada uno un criterio distinto de originalidad, o contemplar una diferente duración de los derechos, o en el caso de que alguno exceptuara de la protección autoral la obra objeto de litigio (como puede ocurrir si se trata de una obra de arte aplicado).

⁵ Éstos son, de hecho, los antecedentes fácticos de uno de los pleitos franceses más famosos y discutidos de los últimos tiempos en materia de propiedad intelectual, el caso Huston (sentencia de la *Cour de cassation* de 28 de mayo de 1991, *RIDA*, n.º 149, julio de 1991, p. 197).

territorial de los derechos de propiedad intelectual, con el desarrollo de los entornos digitales la cuestión se ha vuelto prácticamente irresoluble. Y es que casar unos derechos territoriales con una estructura global, carente de fronteras, como es internet, es poco menos que una utopía sin una armonización legislativa a nivel internacional. Piénsese que en casos como el descrito al menos sabemos cuál es el país de origen de la obra (en principio, el país de su primera publicación) y cuál el país (o los países) en el que se explota, cuestiones que permanecen oscuras cuando la obra se divulga a través de su puesta a disposición del público en internet, donde la información es accesible desde todo el mundo⁶. Imaginemos, por ejemplo, que, en lugar de una obra cinematográfica que se emite por televisión, se trata de un *videoclip* divulgado a través de un servidor de internet situado en España, una versión alterada del cual se pone a disposición del público mediante otro servidor ubicado en Australia y al que se tiene acceso desde cualquier ordenador del planeta. En España, la comunicación pública de un *videoclip* modificado sin la autorización de sus autores podría violar su derecho a la integridad de la obra si hubiera perjudicado sus legítimos intereses o menoscabado su reputación. En Australia, sin embargo, en primer lugar la condición de autor recaería sobre el productor y, además, careciendo los autores de las aportaciones de derechos morales sobre su creación, sólo podría considerarse infringido, en su caso, el derecho patrimonial de aquél⁷. En fin, la obra audiovisual puede ser contemplada en cualquier otro país, y su derecho de propiedad intelectual puede conducir, a su vez, a resultados diversos. ¿Aplicamos la ley española, como ley del país de origen, si es que puede ser calificada como tal? ¿O la ley del lugar de explotación de la obra? ¿Y cuál es éste? ¿Australia, como país donde la obra se pone en línea, por ser allí donde se encuentra el servidor a través del cual se pone la obra a disposición del público? ¿O todos y cada uno de los países desde los que se puede acceder al sitio *web* que contiene el *videoclip*?

⁶ En este sentido, la Comisión Europea, en el *Libro Verde sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información*, Documento COM (95), 382 final, 19 de julio de 1995, p. 38, ha declarado que uno de los problemas más importantes relacionados con la explotación de las creaciones intelectuales en los entornos digitales es la determinación de la ley aplicable. El modo de enfrentarse a este problema en la actualidad es a través de la teoría clásica del conflicto de leyes, que conduce a la aplicación por parte del tribunal competente de sus propias normas de conflicto con el fin de determinar qué ley debe regir el caso por tener puntos de conexión más significativos con el mismo. Para muchos autores, no obstante, sería aconsejable lograr una armonización de los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional, de modo que, con independencia de la ley que resulte aplicable, el caso pueda ser resuelto en términos similares. En términos similares se había manifestado la delegación alemana ya en la Conferencia diplomática de 1883 que desembocaría en el Convenio de Berna, apuntando la posibilidad de sustituir el tradicional principio de trato nacional por el establecimiento de un derecho de propiedad intelectual internacional aplicable a todos los países contratantes, propuesta que fue rechazada (cfr. GINSBURG, J. C., «International copyright: from a «bundle» of national copyright laws to a supranational code», *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, n.º 47, 2000, p. 268).

⁷ Obvio voluntariamente, en este momento, que el CB, del que son parte en la actualidad tanto Francia y Estados Unidos como España y Australia, reconoce unos derechos morales mínimos a los autores en países distintos del país de origen de la obra, y en concreto los de paternidad e integridad.

Otro ejemplo: imaginemos que una base de datos creada en Inglaterra y que ha requerido una importante inversión económica es protegible en el Reino Unido tanto por el derecho de autor (en aplicación de la teoría del *skill and labor*, por ser el resultado de una actividad laboriosa de su autor que manifiesta un talento y una habilidad que no están al alcance de cualquiera) como por el derecho *sui generis*. Esa base de datos es puesta en línea por una persona domiciliada en Madrid a través de un servidor situado en los Estados Unidos sin contar con los consentimientos de su autor y su fabricante. Resulta que en Estados Unidos, donde no existe el derecho *sui generis* y donde el criterio de originalidad se basa en la creatividad (aun cuando baste un nivel mínimo), y no en el mero trabajo cualificado (la doctrina del *sweat of the brow* fue expresamente rechazada por la Corte Suprema en el caso *Feist*⁸), la citada base de datos no es protegible. En otros países, como España, la base de datos no constituye una obra original, pero su contenido puede tutelarse a través del derecho *sui generis*. Si la demanda se interpone en España, como país del domicilio del demandado, ¿qué legislación aplicarán nuestros tribunales? ¿La británica, la estadounidense o, distributivamente, las leyes de todos los países desde los que pueda accederse a la base de datos?

En las próximas páginas intentaré responder a estas preguntas conforme a las disposiciones legales y convenios internacionales vigentes, partiendo de la premisa de que, como ya he anticipado, no hay una solución perfecta. Comenzaré por analizar la norma de conflicto prevista por nuestro Código civil, para referirme a continuación al tratamiento de la cuestión en los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual de los que España es parte. Después de dedicar unas reflexiones a las especialidades que presenta el derecho moral en este ámbito, me centraré en la determinación de la ley aplicable a las supuestas infracciones de los derechos de propiedad intelectual que se producen en internet.

II. LA LEY APLICABLE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Cuando un tribunal español se enfrenta a supuestos relacionados con la propiedad intelectual como los citados o similares, que presentan puntos de conexión con varios países, lo primero que tiene que hacer es averiguar qué ley es la aplicable⁹. La solución a esta cuestión partirá de lo dispuesto en el artículo 10.4 del Código civil, que regula cómo se determina la ley aplicable para la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial. El precepto contempla dos proposiciones: primero, la preferencia de los convenios in-

⁸ Cfr. *Feist Publications, Inc. Contra Rural Telephone Service Co.*, 111 S. Ct. 1282 (1991). En relación con la posible tutela de una guía de teléfonos, que finalmente negó, estableció que toda obra requiere un elemento creativo siquiera mínimo para ser objeto de *copyright*.

⁹ Cfr. artículo 12.6, párrafo primero, del Código civil, según el cual «[l]os Tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto del derecho español», de acuerdo con las cuales determinarán cuál es la ley que rige el caso.

ternacionales en la designación del derecho a aplicar; segundo, la operación del principio de territorialidad en defecto de norma de conflicto convencional¹⁰. La primera de estas proposiciones no plantea ninguna dificultad. Simplemente afirma el carácter subsidiario de la norma de conflicto establecida por la segunda, ya que sólo se acudirá a ella cuando no resulte aplicable ninguno de los tratados o convenios internacionales en materia de propiedad intelectual o industrial de los que España es parte. Es a esta segunda proposición a la que voy a prestar una mayor atención.

1. LA NORMA DE CONFLICTO DEL ARTÍCULO 10.4 DEL CÓDIGO CIVIL

Establece el artículo 10.4 una norma unilateral que contiene el ámbito de aplicación territorial de la Ley española. Esto significa que, interpretada de manera literal, nos indica cuándo rige nuestra Ley nacional, pero no la ley que tienen que aplicar nuestros tribunales cuando no es la española. Ahora bien, como es ilógico que se otorgue competencia judicial a los órganos jurisdiccionales españoles¹¹ y se vean éstos imposibilitados para resolver el caso por fal-

¹⁰ El artículo 10.4 delimita de esta manera el ámbito territorial de la aplicación de la ley española, pero no el ámbito material ni el personal, que se concretan en las leyes especiales de patentes, marcas y propiedad intelectual (cfr. VIRGÓS SORIANO, M., «Las cosas y los derechos reales», en GONZÁLEZ CAMPOS J. D. y otros, *Derecho internacional privado. Parte especial*, 6.ª ed., Eurolex, Madrid, 1995, p. 275).

¹¹ Para determinar cuándo son competentes los tribunales españoles recurrimos a la LOPJ y a los Convenios relativos a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hechos en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 (creado al amparo del artículo 220 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea) y en Lugano el 16 de septiembre de 1988 (convenio celebrado entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas y los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Cambio). En concreto, se aplicarán los Convenios cuando el demandado esté domiciliado en un Estado que forme parte de los mismos, y la LOPJ cuando no sea así (por ejemplo, si su domicilio se encuentra en los Estados Unidos). El artículo 22 de la LOPJ regula cuándo son competentes los tribunales españoles en el orden civil, estableciendo su competencia general cuando el demandado tenga su domicilio en España o cuando las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a los juzgados o tribunales españoles, y su competencia especial por razón de la materia en relación con las obligaciones extracontractuales, entre las cuales se encuentran las que surgen normalmente con motivo de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, cuando el hecho del que deriven haya ocurrido en territorio español o el causante del daño y la víctima tengan su residencia habitual común en España, en este último caso con independencia del lugar donde se haya producido el daño. Los Convenios de Bruselas y Lugano conducen a resultados similares. En defecto de sumisión expresa o tácita de las partes —cfr. artículos 17 y 18 de ambos—, establecen como foros competentes concurrentes el general del domicilio del demandado —cfr. artículos 2— y el especial del lugar donde se produjo el hecho dañoso —cfr. artículos 5.3—, pudiendo optar el demandante por cualquiera de ellos. La cuestión es determinar dónde se entiende producido el hecho dañoso cuando la infracción de los derechos de propiedad intelectual tiene lugar a través de internet. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha declarado que en los casos en que el daño se causa en un Estado pero sus efectos se manifiestan en otro, la víctima puede elegir entre cualquiera de los dos foros (*vid.* sentencia de 30 de noviembre de 1976, caso *Bier contra Minas de Potasa de Alsacia*, *Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes*, 1976, 2.ª parte, p. 1735). El mismo Tribunal de Justicia, en relación con el supuesto atentado contra el derecho al honor de una persona a través de un artículo periodístico difundido en varios Estados, ha facultado al perjudicado para interponer demanda contra el editor de la publicación difamatoria bien ante los tribunales del Estado miembro del Convenio donde tiene aquél su establecimiento habitual por la to-

ta de norma material que lo regule, se ha apreciado una tendencia bien a *bilateralizar* a través de la analogía el principio territorial en que se basa la norma del artículo 10.4¹², bien a sustituirlo por la norma bilateral del artículo 10.9 del Código civil, que designa como aplicable la ley donde se realizó la actividad dañosa en relación con las obligaciones extracontractuales, cuando conforme al primero la ley española no resulta aplicable¹³.

Como he adelantado, el artículo 10.4 acoge el principio de territorialidad en relación con la protección de los bienes inmateriales¹⁴. Dispone, en concreto, que «[l]os derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española (...)». Esto significa que los derechos de propiedad intelectual se rigen por la *lex loci protectionis*¹⁵, es decir, la ley del país para el que se reclama la protección¹⁶. En el ámbito de la

talidad de los daños sufridos, bien ante los tribunales de cada Estado miembro donde la publicación hubiera sido distribuida y donde se hubiera menoscabado su reputación, exclusivamente por los daños padecidos en dicho país (*vid.* sentencia de 7 de marzo de 1995, caso *Fiona Shevill contra Presse Alliance S.A.*, *Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia*, Parte I, 1995 vol. 3/4, p. 415). Estas soluciones me parecen trasladables al entorno de las redes digitales.

¹² *Vid.* FERNÁNDEZ ROZAS, J. C. y SÁNCHEZ LORENZO, S., *Derecho internacional privado*, Civitas, Madrid, 1999, p. 617; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., «Derechos reales», en CALVO CARAVACA y otros, *Derecho internacional privado*, vol. II, Comares, Granada, 1998, p. 548; GUZMÁN ZAPATER, M., «Comentario a los artículos 145-148 de la LPI», en *Comentarios al Código civil y Compilaciones forales*, dirigidos por ALBALADEJO, M. y DÍAZ ALABART, S. t. V, vol. 4-B, Edersa, Madrid, 1995, pp. 1049-1050; MICHINEL ÁLVAREZ, M. A., «La propiedad intelectual en el plano internacional: Ley aplicable al derecho de autor», *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información (perspectivas de derecho civil, procesal, penal e internacional privado)*, ed. Comares, Granada, 1998, p. 175.

¹³ *Cfr.* GARAU JUANEDA, L., «Las fuentes españolas en materia de ley aplicable a la responsabilidad por ilícito civil», en *La responsabilidad internacional: aspectos de derecho internacional público y derecho internacional privado* (XIII Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales), Facultad de derecho de la Universidad de Alicante, 1989, pp. 429 y 433.

¹⁴ Que el legislador español se haya decantado por el principio de territorialidad no quiere decir que no haya otras soluciones posibles en el Derecho comparado. Por ejemplo, en Portugal, el artículo 48.1 del Código civil establecía que el derecho de autor se regiría por la Ley del lugar de la primera publicación de la obra o, cuando no estuviera publicada, por la ley personal del autor, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación especial. Esta norma, contraria al principio de territorialidad, ha sido sustituida por el artículo 63 del *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos* de 1985, que según, OLIVEIRA ASCENSÃO, J. DE, *Direito de autor e direitos conexos*, Coimbra Editora, 1992, p. 43, establece la competencia exclusiva de la ley portuguesa. En Grecia, el artículo 67 de la Ley de derechos de autor, derechos conexos y materias culturales de 1995 establece que el derecho de autor sobre las obras publicadas se regirá por la ley del Estado donde la obra se hizo accesible al público lícitamente por primera vez, la cual regulará la titularidad del derecho, su objeto, su contenido, su duración y sus restricciones.

¹⁵ *Cfr.* GONZÁLEZ CAMPOS y GUZMÁN ZAPATER, «Comentario a los artículos 155-158», *cit.*, p. 2282; CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Conflictos de leyes y conflictos de jurisdicción en internet*, Colex, Madrid, 2001, p. 121; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *La propiedad intelectual en el Derecho internacional privado español*, Comares, Granada, 1994, p. 114; BONDÍA ROMÁN, en RODRIGUEZ TAPIA y BONDÍA ROMÁN, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *cit.*, p. 581. Esto es así asumiendo la *bilateralización* del precepto.

¹⁶ El tenor literal del precepto, aunque parece más próximo a la *lex loci protectionis*, no descarta la *lex fori* como norma a aplicar a los conflictos atinentes a los derechos de propiedad intelectual. Optar por la *lex fori* implicaría que el tribunal competente ante el que se planteara la demanda aplicaría su propia legislación material para resolver el litigio. Sin embargo, considero que no pro-

propiedad intelectual por tal se entiende el lugar donde tiene lugar el acto de explotación del derecho sobre el bien inmaterial o su supuesta infracción.

Lo que no precisa el artículo 10.4 es qué regula exactamente la *lex loci protectionis*: si todas las cuestiones relativas a los derechos exclusivos, incluidas su existencia, contenido y titularidad, o únicamente su protección frente a infracciones. En el Derecho comparado existen dos formas de interpretar el principio de territorialidad. Una concepción estricta del mismo conduce a afirmar que existen tantos derechos de propiedad intelectual independientes sobre una misma obra como Estados, de modo que la obra protegida en un país puede no estarlo en otro, pudiendo variar incluso el titular de los derechos sobre ella o el contenido de éstos. Desde un punto de vista más moderado, el principio de territorialidad significa que, aunque la propiedad intelectual sobre una obra es única en todo el mundo, determinada por la ley de su país de origen, es reconocida y protegida en cada Estado conforme a su propia ley nacional¹⁷. Como luego veremos, el Convenio de Berna permite a los Estados miembros optar por una u otra interpretación.

La tesis moderada, que parece haberse impuesto en Francia y Estados Unidos¹⁸, resulta muy atractiva por las nada desdeñables ventajas prácticas a las que con-

cede esta interpretación por varias razones, de las que ahora sólo destacaré una. Nuestro legislador, en los artículos 9 a 12 del Código civil, ha tratado de establecer normas de conflicto que designan como ley aplicable aquella que tiene una relación más significativa con el litigio, sea o no la ley española, que matiza con la excepción de orden público contenida en el artículo 12.3 (no se aplicará la ley extranjera cuando resulte contraria al orden público español). Salvo en el supuesto del artículo 10.4, en ningún caso se aprecia una opción del legislador por la *lex fori*, que puede no tener más vinculación con el caso que el hecho de que el demandado viva en el país del foro. En consecuencia, creo que una interpretación sistemática del artículo 10.4 debe llevarnos a entender que se refiere al país para el que se reclama la protección, y no tanto al país donde (=ante cuyos tribunales) se reclama dicha protección. Frecuentemente coincidirán uno y otro, pero no tiene por qué ser así.

¹⁷ Vid. PATRY, W., «Choice of law and international copyright», *American Journal of Comparative Law*, n.º 48, verano de 2000, pp. 392-396.

¹⁸ En Francia, por ejemplo, señala EDELMAN, B., «Applicable legislation regarding exploitation of colourized US films in France: The «John Huston» case», en *IIC*, n.º 23, 1992, pp. 631 y 635, que la tendencia doctrinal y jurisprudencial mayoritaria es entender que la existencia del monopolio sobre los derechos de explotación de una obra se rige por la Ley de su país de origen, si bien a su ejercicio se le aplica la ley del Estado donde se reclama la protección, con las matizaciones derivadas, en su caso, de la excepción de orden público (vid. sentencias de la *Cour de cassation* de 22 de diciembre de 1959, en *D.*, 1960, Jurisprudence, p. 93; de 15 de diciembre de 1975, en *Rev. Crit. Dr. Int. Pr.*, 1976, p. 515; de 15 de octubre de 1979, en *Rev. Crit. Dr. Int. Pr.*, 1980, p. 744; de 7 de abril de 1998, en *RIDA*, n.º 177, julio de 1998, p. 255; de 20 de marzo de 2001, *RIDA*, n.º 189, julio de 2001, p. 357; o la sentencia de la *Cour d'appel* de París de 14 de marzo de 1991, en *RIDA*, n.º 149, 1991, p. 231). En los Estados Unidos, la sentencia en el caso *Itar-Tass Russian News Agency contra Russian Kurier Inc.*, 153 F.3d 82 (2nd Cir., 1998) —reseñada en *pe. i.*, n.º 2, mayo-agosto de 1999, p. 131—, señalaba que la titularidad y la naturaleza del *copyright*, como derecho de propiedad que es, ha de regirse por la ley del Estado con el que tanto las partes como el objeto del derecho tengan una relación más significativa, que en el caso concreto era la del país de origen de la obra y nacionalidad de las partes, mientras que para asegurar su protección se aplica la ley donde tuvo lugar la infracción (vid. en la misma línea la resolución del caso *Shaw et al. contra Rizzoli International Publications Inc*, 51 U.S.P.Q.2d 1097 (SDNY, 1999) —reseñada en *pe. i.*, n.º 3, septiembre-diciembre de 1999, p. 184—. En el mismo sentido, la sección 104A(b) de la *Copyright Act*, según la redacción otorgada tras la transposición del Acuerdo ADPIC, señala que la titularidad de derechos sobre determinadas obras extraídas del dominio público

duce. No parece descabellado considerar que en relación con la propiedad intelectual sobre una obra¹⁹ determinados aspectos permanecen invariables sea cual sea el territorio para el cual se reclama la protección. En primer lugar, si la obra es o no protegible. El autor que crea y publica una obra en un determinado territorio lo hace conociendo (o pudiendo conocer) qué tutela va a merecer. Por ello, no deja de resultar llamativo que si la obra es libremente apropiable en su país de origen pueda posteriormente su autor hacer valer derechos de propiedad intelectual en otros Estados²⁰; o a la inversa, que siendo tutelable en su país de origen, sea de explotación libre en otras naciones.

(que, siendo su país de origen un Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de Berna, habían caído en el dominio público, por ejemplo, por no cumplir las formalidades exigidas por la *Copyright Act*) recae en el autor o titular originario de los derechos conforme a la ley del país de origen (aunque lo que la norma pretendía, más que determinar la ley aplicable a estos casos, era evitar que los cesionarios de los derechos sobre estas obras pudieran reclamar el *copyright* renacido en detrimento de sus propios titulares originarios). No faltan resoluciones, sin embargo, que aplican el principio de territorialidad tanto a la protección frente a la infracción como a la propia existencia del *copyright* -*vid. Hasbro-Bradley contra Sparkle Toys*, 780 F.2d 189 (2d Cir. 1985), declarando protegibles en los Estados Unidos los diseños de unos juguetes que no se tutelaban en su país de origen, o *Bridgeman Art, Inc. contra Corel, Inc.*, 25 F. Supp. 2d 191 (SDNY 1999), aplicando la ley estadounidense para determinar si unas fotografías publicadas por primera vez en el Reino Unido y reproducidas en una página web canadiense, desde donde se habían hecho accesibles en Nueva York, eran objeto de *copyright*-, e incluso que aplican la ley estadounidense en detrimento de la ley del país de origen para determinar al titular de los derechos, como las de los casos *Sygma Photo News, Inc. Contra Globe International, Inc.*, 616 F.Supp. 1152 (S.D.N.Y., 1985) -la publicación inconsciente en los Estados Unidos de unas fotografías realizadas por el fotógrafo de la casa real británica se rige por la ley estadounidense, que se aplica también para determinar quién es el titular de los derechos-, *Autoskill, Inc. contra National Education Support Systems, Inc.*, 994 F.2d 1476 (10th Cir. 1993) —determina la titularidad del *copyright* sobre un programa de ordenador cuyo país de origen es Canadá de acuerdo con la legislación estadounidense, si bien el demandante no había cumplido los requisitos exigidos por la ley procesal del foro para que se aplique una ley extranjera—, *Dae Han Video Productions contra Kuk Gong Oriental Food*, 19 U.S.P.Q.2d 1294 (D. Md. 1990) —en relación con la infracción en los Estados Unidos de los derechos sobre varios programas de televisión coreanos pertenecientes a productores también coreanos, rechaza el argumento de los demandados de que la titularidad del *copyright* debía regirse por la ley coreana—. En esta línea, en un voto particular concurrente con la sentencia de la Corte Suprema en el caso *Quality King Distributors, Inc. contra L'Anza Research International, Inc.*, 523 US 135 (1998), el juez Ginsburg declaraba la territorialidad de la protección que dispensa el *copyright*, afirmando que los derechos otorgados por la *Copyright Act* estadounidense no se extienden más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Así lo ha declarado también la Oficina del *Copyright*, para la cual no existe un derecho de propiedad intelectual internacional que protege automáticamente la obra de un autor en todo el mundo, sino que la protección frente al uso inconsciente de la obra en un país concreto depende básicamente de la ley nacional de ese Estado (cfr. U.S. COPYRIGHT OFFICE, *Circular 38A International copyright relations of the United States*, 1999, p. 7, disponible en la página web <<http://www.loc.gov/copyright/circs/circ38a.pdf>>). Estas diferencias que pueden existir entre los distintos ordenamientos ha llevado a SCHONNING, P., «Applicable law in transfrontier on-line transmissions», *RIDA*, n.º 170, 1996, p. 41, a afirmar que debería armonizarse a nivel internacional la norma de conflicto aplicable para regular las cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual.

¹⁹ Aunque aludo únicamente a la obra con el fin de aligerar la exposición, estas apreciaciones son igualmente válidas para otros objetos de la propiedad intelectual, como las interpretaciones o ejecuciones, los fonogramas, las grabaciones audiovisuales, las emisiones, las fotografías, las producciones editoriales protegibles o el contenido de las bases de datos sobre el que puede recaer el derecho *sui generis*.

²⁰ *Vid.*, por ejemplo, la sentencia de la Corte de Apelación del Segundo Circuito estadounidense en el caso *Hasbro Bradley, Inc. contra Sparkle Toys, Inc.*, 780 F.2d 189 (2d Cir. 1985). Se trataba de unos diseños para juguetes creados en Japón, donde por su propia finalidad comercial carecían de protección a través de la propiedad intelectual. Los diseños fueron copiados en Estados Unidos y

Un segundo aspecto que podría interesar mantener invariable es la titularidad de los derechos. Aunque todos los ordenamientos nacionales se basan inicialmente en el principio humanista de la creación, de modo que el titular originario de los derechos sobre una obra es su creador, difieren cuando se trata de obras complejas en las que participan varios creadores y, sobre todo, en las obras hechas por encargo. No todas las legislaciones conciben igualmente las obras en colaboración, ni prevén la categoría de obras colectivas, por ejemplo. Sabido es, asimismo, que existen sistemas diversos de atribución de derechos sobre las obras audiovisuales²¹. Por otro lado, algunos países otorgan al empleador de forma originaria los derechos sobre las obras que realicen sus empleados en cumplimiento del contrato laboral, lo que no ocurre en otros. Que los titulares de los derechos puedan variar de un país a otro crea inseguridad en el tráfico internacional de las creaciones intelectuales. Aquellos interesados en la explotación de una obra no saben con quién tienen que contratar para obtener una cesión de derechos lícita. En el caso de obras creadas al amparo de contratos de trabajo o de obra, el empleador o el comitente poco previsores pueden encontrarse con sorpresas a la hora de proceder a su explotación internacional, por no beneficiarse en otros Estados de la titularidad originaria de derechos o de las cesiones legales o presuntas que prevé la legislación del país de origen de la obra²². O a la inversa, el autor que ha cedido expresamente los derechos patrimoniales sobre su obra únicamente en el país de origen de la misma puede verse obligado a soportar que se explote sin su consentimiento (y sin remuneración) en otro territorio donde los derechos corresponden originariamente a un tercero. Estos problemas se evitan si entendemos que la titularidad de los derechos se rige por la ley del país de origen de la obra, con independencia de cuál sea el Estado para el que se reclama la protección²³.

distribuidos los juguetes realizados conforme a los mismos. La Corte de Apelación, basándose en el estricto principio de territorialidad, entendió que aunque los diseños no fueran protegibles en su país de origen, sí eran objeto de *copyright* conforme a la legislación norteamericana.

²¹ Al respecto SCHACK, H., «Urheberrechtsverletzung im internationalen Privatrecht», en *GRUR Int.*, 1985, pp. 523-525 propone la aplicación de la *lex originis*, que incluso considera compatible con el Convenio de Berna a efectos distintos de la autoría —cfr. SCHACK, *Urheber- und Urhebervertragsrecht*, Mohr Siebeck, Tübingen, 1997, pp. 375 y 378—. Otros autores, como HOSSELIN-GALL, M., *Les contrats d'exploitation du droit de propriété littéraire et artistique*, GLN Joly, París, 1995, p. 290, ante la ocasional dificultad de fijar el país de origen de una obra cinematográfica, optan por la ley del Estado donde la obra fue producida o donde el productor tiene su sede. VAHRENWALD, «Copyright and International contracts concerning audiovisual works: freedom of contract v. State of protection», *Entertainment Law Review*, 1998, p. 265, cita la posibilidad de aplicar la ley del contrato de producción a cuestiones con las que guarda alguna relación, como la titularidad inicial de los derechos o su transmisibilidad, aunque critica esta hipótesis porque puede conducir a que la parte contractual más fuerte imponga a los creadores la ley aplicable que a ella más le beneficie.

²² Piénsese que estas cesiones presuntas suelen tener un ámbito territorial restringido. Así, en España, conforme al artículo 51 del TRLPI, a falta de pacto escrito los derechos patrimoniales sobre las obras creadas en virtud de una relación laboral se presumirán cedidos al empleador en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual de éste, de modo que si el empresario opera exclusivamente en España, por ejemplo, los derechos se presumirán cedidos sólo para el territorio español. Esta interpretación está en consonancia con el artículo 43.2 del TRLPI, que limita al ámbito territorial del país donde se haya realizado la cesión el alcance de ésta a falta de mención al respecto.

²³ Vid. GINSBURG, J. C., «Ownership of electronic rights and the private international law of copyright», *Columbia-VLA Journal of Law and the Arts*, invierno de 1998, pp. 168-170.

En tercer lugar, favorece también el tráfico jurídico el que una única ley, la del país de origen de la obra, determine el contenido del derecho de propiedad intelectual que ostenta su titular. De poco serviría que una ley única designara al titular de los derechos sobre una obra si la misma ley no regulara el contenido de tales derechos.

En cambio, hay otros aspectos de la protección de una obra que en todo caso, aun cuando se defiendan tesis territorialistas más moderadas, deben regirse por la ley del país donde se explota la obra o se ha producido la supuesta infracción. Me refiero al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual y, sobre todo, a los límites a los mismos. En efecto, los titulares de los derechos de propiedad intelectual están obligados a tolerar ciertas utilidades de sus obras que, de no existir estas excepciones, requerirían su consentimiento. Dichos límites se justifican por imperfecciones del mercado que imposibilitan a los autores o sus cesionarios el control de las reproducciones de sus obras por los particulares (caso de la excepción de copia privada) o por razones de interés general (por ejemplo, el derecho de cita). En la medida en que quien se beneficia de estos límites a los derechos de propiedad intelectual es el propio público²⁴, la norma que debe regularlos ha de ser la más próxima a los usuarios que se han servido de la obra de una forma cuya licitud se discute, por ser la que pueden conocer. Así, no es en absoluto razonable que quien utiliza la obra de una manera amparada por una excepción reconocida en el país donde dicho uso tuvo lugar sea declarado responsable de una infracción de los derechos de propiedad intelectual del autor de la obra porque la ley del país de origen de la misma no contemplaba límite al derecho de autor equivalente.

Esta concepción moderada, sin embargo, en mi opinión no puede ser acogida en nuestro ordenamiento. Un primer argumento en contra de su adopción es que el principio de territorialidad aparece formulado conjuntamente y sin distinción para los derechos de propiedad intelectual e industrial, mereciendo idéntica interpretación en ambos casos. En relación con la propiedad industrial, tanto la existencia como el contenido y el titular de los derechos exclusivos se determinan independientemente para cada Estado. Las marcas, las patentes y los modelos de utilidad deben encontrarse registrados según lo establecido por la legislación española para su protección en nuestro país, prueba evidente de que opera el principio de territorialidad en sentido estricto: existen las marcas, patentes y modelos de utilidad que el Estado español concede formalmente²⁵. Aunque los derechos de propiedad intelectual surgen por el

²⁴ Ya sea pasivo, compuesto por los que se limitan a disfrutar de la obra, o activo, integrado por aquellos usuarios que utilizan la obra protegida en su propia actividad creativa.

²⁵ En el caso de las marcas, excepcionalmente pueden protegerse pese a no estar registradas, siempre que sean notoriamente conocidas en nuestro país (*vid.* artículos 6.2.d) y 34.5 de la nueva Ley de marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre). La territorialidad se infiere en este caso no de un acto formal de concesión del derecho exclusivo, sino de la exigencia de notoriedad en nuestro país. Similares apreciaciones son válidas en relación con los nombres comerciales, a los que se aplican *mutatis mutandis* las normas de la Ley relativas a las marcas —cfr. artículo 87.3—.

mero hecho de la creación²⁶, sin requerir mayor formalidad²⁷, debemos entender que también existen y son protegibles en España porque los concede el Estado²⁸. Es el ordenamiento español el que determina cuándo una obra cumple los requisitos para ser objeto de derechos exclusivos en nuestro territorio, y por ello mismo podría proteger obras que carecen de tutela en sus países de origen y viceversa²⁹.

Un segundo argumento a favor de considerar que el artículo 10.4 del Código civil se decanta por una concepción estricta del principio de territorialidad es que la escisión entre existencia, titularidad y contenido del derecho de propiedad intelectual, materias regidas por la ley del país de origen de la obra, y protección y límites del mismo, regulados por la ley del específico país donde aquélla se explota, es artificiosa. Ignora por un lado que el régimen de tutela de los derechos de propiedad intelectual debe ser unitario. Por ejemplo, el nivel de protección que un ordenamiento concede a una obra está en función, normalmente, de los requisitos que exige para que constituya objeto de propiedad intelectual. Así, en algunos países los presupuestos para proteger una obra se dan con facilidad y, en consecuencia, la protección que se dispensa a los autores es relativamente escasa; mientras que en otros ordenamientos es más difícil cumplir las exigencias para que una obra sea objeto de propiedad intelectual, concediéndoles una tutela más amplia en contrapartida³⁰. Si en un supuesto de explotación internacional de una obra aplicamos la ley del país de origen para la existencia del derecho y la *lex loci protectionis* para el alcance de la protección, estaríamos mezclando

²⁶ O de la interpretación o la ejecución realizada por el artista, o de la primera fijación de una grabación sonora o audiovisual, o de la emisión o transmisión efectuada por la entidad de radiodifusión, o de la fijación de la fotografía, o de la edición en ciertos casos, o de la fabricación de una base de datos.

²⁷ Precisamente esta característica de los derechos de autor es lo que permite que en algunos Estados se conciba su carácter territorial de forma más moderada.

²⁸ El que no se exija ninguna formalidad para la protección de las creaciones intelectuales se debe por un lado a razones de política legislativa y, por otro, al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado español mediante los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual de los que es miembro.

²⁹ El legislador español, por ejemplo, ha desechado la fijación como requisito para la protección de una obra en nuestro país. Tal y como dice el artículo 10.1 del TRLPI, pueden ser objeto de propiedad intelectual las creaciones originales expresadas a través de un medio intangible. En los ordenamientos anglosajones, en cambio, es habitual la exigencia de fijación para que una obra pueda ser objeto de *copyright*. Así, mientras que un discurso que no haya sido fijado no se protegerá en los Estados Unidos, sí podrá ser tutelado en nuestro país. El único requisito que se desprende de los artículos 1 y 10 del TRLPI para la protección de una obra es que sea original. Pero dadas las distintas concepciones de originalidad imperantes en el Derecho comparado, puede ocurrir que la obra considerada original en otro país no lo sea en el nuestro, y viceversa. Por ejemplo, en el Reino Unido no se exige que la obra tenga alguna dosis de creatividad, sino que basta con que sea el resultado de un trabajo esforzado y cualificado del autor (doctrina del *skill and labor*). En España hay discusión sobre si la obra debe ser original en términos objetivos (novedad) o subjetivos (manifestación de la personalidad del autor), pero lo que parece claro es que exige algún grado de creatividad, por mínimo que sea. En Alemania, por último, para la protección de una obra se ha requerido tradicionalmente que alcance una determinada altura creativa (*Gestaltungshöhe*), nivel al que puede no llegar una obra protegida conforme al TRLPI español.

³⁰ Cfr. PLENTER, S., «Choice of law rules for copyright infringements in the global information infrastructure: A never-ending story?», *European Intellectual Property Review*, 2001, pp. 316-317.

sin sentido dos regímenes que atienden a circunstancias diversas, lo que nos podría llevar a resultados no deseados³¹. Por otro lado, y relacionado con lo anterior, los mismos argumentos que sirven para apoyar la aplicación de la ley del país de origen a cuestiones tales como la existencia o la titularidad del derecho valdrían también para defender que idéntica ley regulara otros aspectos tales como su duración, sus límites o el alcance de la protección³². Porque si de lo que se trata es de facilitar el tráfico dotándole de seguridad jurídica a través de la designación de una ley única que se aplique a la obra donde quiera que se explore³³, ¿qué nos impide afirmar que dicha ley debe regir todas las cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual sobre aquélla? Piénsese que si decimos que la existencia y la titularidad de los derechos debe regularse por la ley del país de origen, sería lógico predicar lo mismo de su contenido, como ya he dicho, pero también de su duración³⁴, de sus límites³⁵, de su transmisibilidad³⁶ y, en definitiva, de todos los aspectos sustantivos de la protección de la propiedad intelectual. Y es evidente que algunas de estas cuestiones, como por ejemplo las excepciones, deben regirse por la *lex loci protectionis*.

Por último, la aplicación de la ley del país para el que se reclama la protección es coherente con la función social que desempeñan los derechos de propiedad intelectual. A través de esta institución se fomenta la creación, incentivando a los autores para desarrollar su actividad literaria, artística o científica mediante la concesión de derechos exclusivos sobre las obras resultantes que pueden ejercitar o ceder percibiendo las correspondientes remuneraciones. Para alcan-

³¹ Otorgar poca protección a una obra que cumple con creces los requisitos de protegibilidad o, a la inversa, proteger en exceso una obra apenas original, que si se tutela en su país de origen es porque el alcance de esa protección es muy restringido.

³² Cfr. LUCAS, A., «Aspects de droit international privé de la protection d'oeuvres et d'objets de droits connexes transmis par réseaux numériques mondiaux», *Colloque de l'Ompi sur le droit international privé et la propriété intellectuelle*, Ginebra, 30-31 de enero de 2001, § 43.

³³ Ello sin olvidar que en los entornos en línea no siempre es fácil determinar el país de origen de una obra que no hubiera sido publicada previamente, lo que viene a diluir la seguridad jurídica que se pretende obtener con estas teorías.

³⁴ La duración, como el contenido del derecho, es corolario de su propia existencia. Al respecto, y para obras que queden fuera del ámbito de aplicación del Convenio de Berna, el artículo 160.4 del TRLPI establece que su plazo de protección será el mismo que el otorgado en el país de origen de la obra, sin que en ningún caso pueda exceder del previsto por la legislación española. Este precepto es también prueba de que nuestro legislador se ha decantado por el principio territorial en sentido estricto. Aunque atiende a la ley del país de origen para determinar la duración de los derechos de autor, la utiliza simplemente como criterio para concretar el plazo de protección de las obras que quedan fuera del ámbito del Convenio de Berna. Es decir, el derecho sobre estas obras existe en España porque así lo dispone el ordenamiento español (y si la obra es protegible conforme al derecho español), y le otorga una duración idéntica a la que tendría en el país de origen. Ello explica que a renglón seguido establezca de forma unilateral, como tope a la duración de la protección prevista por la ley del país de origen, el plazo de protección previsto por la ley española. Normas similares se encuentran en relación con los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores, realizadores de meras fotografías y editores y las entidades de radiodifusión —cfr. artículos 161.4, 162.3 y 163.3 del TRLPI, que toman como referencia la ley nacional del titular del derecho—.

³⁵ Los límites a las facultades que integran el derecho de autor configuran su contenido, por lo que deberían regirse por la misma ley.

³⁶ Si la titularidad originaria de los derechos se rige por la ley del país de origen, también debe regularse conforme a ésta la posibilidad de alterar dicha titularidad.

zar estos fines de acuerdo con sus propias necesidades y circunstancias, cada Estado reconoce derechos de propiedad intelectual en su territorio con el alcance que estima pertinente³⁷. Por ejemplo, tal y como ya he señalado, puede optar por otorgar una tutela amplia a obras que satisfagan unos requisitos de protección muy rigurosos, o bien por establecer unos criterios de protegibilidad menos estrictos disponiendo en contrapartida un menor nivel de protección. Desde el punto de vista de la titularidad y el contenido de los derechos, razones de política legislativa pueden llevar a favorecer la posición de los inversores en detrimento de los autores. Por ejemplo, en los sistemas anglosajones se fomenta la creación atribuyendo la titularidad originaria del *copyright* al empresario que posibilita la realización de una obra (al empleador o al comitente). En cambio, en los sistemas continentales se concede originariamente los derechos sobre las obras hechas por encargo a sus creadores, aunque es frecuente que la propia Ley contemple cesiones presuntas de tales derechos al empresario que está detrás. La cuestión incide sobre el alcance del propio derecho de propiedad intelectual. Así, en los Estados Unidos, país de por sí reacio a reconocer derechos morales a los autores, no se concede a los creadores de obras hechas por encargo facultades extrapatrimoniales, sin duda sobre la base de que el primer *copyright* sobre la misma pertenece al empleador o al comitente, cuya inversión debe ser protegida mediante la concesión de derechos exclusivos que no se encuentren limitados por los derechos morales de los autores. En cambio en las legislaciones de tradición jurídica continental los autores de obras hechas por encargo conservan en todo caso sus facultades morales sobre sus creaciones. Si aplicáramos la ley del país de origen de la obra a estas cuestiones, resultaría que el país para el que se reclama la protección tendría que reconocer a una persona unos derechos que su propia legislación desconoce o, al contrario, negarle unos derechos que, en idénticas circunstancias, su ley concede. Lo mismo ocurre con el plazo de protección o las excepciones. Los monopolios sobre las creaciones intelectuales constituyen límites a las libertades de expresión y creación, que a su vez fomentan el debate democrático. Es lógico, en consecuencia, que tengan una duración concreta y que se establezcan excepciones a los mismos amparadas en el interés general. Ahora bien, en qué medida se restrinjan estos derechos exclusivos es una cuestión que debe determinar cada país para su propio territorio, en atención a sus propias particularidades^{38, 39}.

³⁷ Vid. AUSTIN, G. W., «Social policy choices and choice of law for copyright infringement in cyberspace», *Oregon Law Review*, n.º 79, otoño de 2000, p. 580 y pp. 603 y ss., analizando cómo las diferencias entre las legislaciones nacionales en materia de propiedad intelectual se deben a razones de política legislativa que no pueden ser desdenadas y defendiendo, en consecuencia, la aplicación estricta del principio de territorialidad.

³⁸ Para TORREMANS, P. L. C., «The law applicable to copyright: which rights are created and who owns them?», *RIDA*, n.º 188, abril de 2001, pp. 43 y 49, la existencia y el contenido del derecho de propiedad intelectual se determina por la ley del país para el que se reclama la protección por constituir una limitación de la libre competencia en ese Estado. En cambio, de forma un tanto paradójica en mi opinión, considera que la atribución de la titularidad de los derechos debe regirse únicamente por la ley del país de origen de la obra, con el fin de que la aplicación de una única ley a estos efectos otorgue seguridad jurídica en los conflictos que se desarrollen en los entornos en línea (*ibidem*, pp. 81-83).

³⁹ Un último argumento podría esgrimirse a favor de la exclusión de la *lex originis* si se mantiene, como parece desprenderse de los artículos 428 y 429 del Código civil (aun cuando hay discusión

Por todo ello, entiendo que el artículo 10.4 del Código civil acoge la concepción estricta del principio de territorialidad, que se manifiesta a través de la designación de la *lex loci protectionis* como norma de conflicto⁴⁰. La legislación determinada a partir de esta regla regula todas las cuestiones relativas al derecho de propiedad intelectual: su nacimiento, su titularidad⁴¹, su contenido, sus límites y su duración⁴², su transmisibilidad⁴³, su ejercicio y su supuesta infracción⁴⁴. En cambio, se rigen por la *lex contractus* las obligaciones contractuales que puedan tener por objeto una obra o prestación intelectual protegible, como por ejemplo los contratos de cesión y licencia de derechos patrimoniales de propiedad intelectual⁴⁵. Para averiguar cuál es esta ley recurriremos al Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales hecho en Roma el 19 de junio de 1980⁴⁶. Según su artículo 3.1 los con-

doctrinal), que la propiedad intelectual constituye una propiedad especial. La norma de conflicto en materia de derechos reales es la *lex rei sitae*, según establece el artículo 10.1 del Código civil. Los derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles se rigen por la ley del país donde se encuentren. En el caso de los bienes muebles, por definición, esta regla significa que la ley aplicable puede variar según dónde se halle el bien en el momento en que se requiera la protección de los derechos existentes sobre el mismo. La Ley rechaza la aplicación de una ley única en estos casos con independencia del lugar donde estén ubicados. Salvando las distancias, la propiedad intelectual, por su ubicuidad, se asemeja a la propiedad sobre bienes muebles (partiendo de la base de que el bien mueble material es único, de modo que su utilización por una persona o un grupo de personas excluye que otros puedan poseerlo simultáneamente, mientras que la obra, como bien inmaterial, es susceptible de utilización simultánea por múltiples personas que se encuentran en diferentes lugares), y en ese sentido se debe regir por la ley del lugar donde se utiliza.

⁴⁰ Se decantan expresamente por la *lex loci protectionis* el artículo 110.1 de la Ley federal suiza sobre Derecho Internacional Privado de 18 de diciembre de 1987 (los derechos de propiedad intelectual se regirán por la ley del Estado para el que se reclama la protección) o el artículo 54 de la ley italiana de 31 de mayo de 1995 (que alude al Estado donde se utiliza la obra).

⁴¹ De la misma opinión CALVO CARAVACA y CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Conflictos de leyes y conflictos de jurisdicción en internet*, cit., p. 121.

⁴² Vid. TORREMAN, «The law applicable to copyright: which rights are created and who owns them?», cit., pp. 63 y 67.

⁴³ Vid. la resolución británica del caso *Campbell Connelly & Co. Ltd. contra Noble*, 1 WLR 252 (1963), donde se aplicó la ley estadounidense como *lex loci protectionis* para determinar si el *copyright* era transmisible, y la ley británica como ley del contrato para establecer si, efectivamente, se había transmitido.

⁴⁴ Vid. en el mismo sentido MICHINEL ÁLVAREZ, «La propiedad intelectual en el plano internacional: Ley aplicable al derecho de autor», cit., pp. 175-177.

⁴⁵ El hecho de que exista un contrato de cesión de derechos no quiere decir que la ley que rija el mismo sea aplicable a cuestiones referentes al contenido del derecho exclusivo. En este sentido es criticable, por inducir a confusión, la sentencia del TGI de París de 3 de septiembre de 1997, *RIDA*, n.º 175, enero de 1998, p. 343, que en relación con una demanda por supuesta infracción en Francia del derecho moral de los autores de una canción que había sido previamente objeto de un contrato de cesión en Italia, afirmaba que se aplicaba el derecho francés porque la supuesta lesión fue causada en territorio francés *por terceros ajenos al contrato* (lo que parece dar a entender que la solución podría haber sido distinta si el infractor hubiera sido el cesionario).

⁴⁶ Ratificado por España el 7 de mayo de 1993 (publicado en el BOE del 19 de julio de 1993). Esta ratificación ha limitado enormemente la eficacia del artículo 10.5 del Código civil, que establece que las obligaciones contractuales se rigen por la ley designada expresamente por las partes, siempre que tenga alguna conexión con el negocio de que se trate, en su defecto, por la ley nacional común a las partes, a falta de ésta, por la de la residencia habitual común y, subsidiariamente, por la ley del lugar de celebración del contrato. En efecto, el artículo 2 del Convenio de Roma establece que se aplicará la ley designada por el mismo incluso cuando se trate de la de un Estado no contratante. En concreto, y en relación con contratos relativos a la propiedad intelectual, el artículo 10.5 del

tratos se rigen por la ley elegida por las partes⁴⁷. A falta de elección, la ley aplicable al contrato será la del país con el que presente vínculos más estrechos —cfr. artículo 4.1—, presumiéndose tal, de acuerdo con el artículo 4.2 aquél en que la parte que deba realizar la prestación característica tenga, en el momento de celebrarse el contrato, su residencia habitual o su administración central (si es una persona jurídica). En caso de que el contrato se haya celebrado en el ejercicio de una actividad profesional de la parte que realiza la prestación característica, se presumirá que el país con vínculos más estrechos con el contrato es aquel en el que esté situado su establecimiento principal⁴⁸. Aunque es discutible cuál es la prestación característica en el ámbito de los contratos relativos a la propiedad intelectual, me inclino a pensar que se trata de la cesión de los derechos patrimoniales o la concesión de una licencia para la explotación de la obra⁴⁹. Estas presunciones quedan excluidas cuando resulte del conjunto de las circunstancias que el contrato presenta vínculos más estrechos con otro país.

La ley del contrato rige en concreto, tal y como se desprende del artículo 10 del Convenio de Roma, cuestiones tales como la forma⁵⁰ y el contenido mínimo del contrato⁵¹, su interpretación⁵², las obligaciones que establece y su cumplimiento⁵³,

Código civil sólo se aplicará a aquéllos que se hubieran celebrado antes de la entrada en vigor del citado Convenio.

⁴⁷ Téngase en cuenta que el apartado tercero de este artículo establece que la elección por las partes de una ley extranjera, cuando todos los demás elementos de la situación estén localizados en el momento de la elección en un solo país, no podrá afectar a las disposiciones imperativas que la ley de ese país no permita derogar mediante contrato. Quiere esto decir que si todos los elementos de la situación están localizados en España pero se designa otra ley que rija el contrato, dicha elección no desplazarán las normas imperativas del derecho español. Así, no sería posible que el autor cediera los derechos de explotación del conjunto de las obras que pudiera crear en el futuro —ex artículo 43.3 del TRLPI, norma imperativa—, o que se comprometiera a no crear nuevas obras en lo sucesivo —artículo 43.4 del TRLPI—, por citar dos ejemplos.

⁴⁸ O si, según el contrato, la prestación que tuviera que ser realizada por un establecimiento distinto del establecimiento principal, aquel en que esté situado este otro establecimiento.

⁴⁹ La contraprestación sería el abono de una remuneración, que no me parece una prestación característica. Aunque en la medida en que el cesionario o el licenciataria se obligan no sólo a pagar la cantidad estipulada en concepto de remuneración, sino también a explotar la obra, de forma que incumplan el contrato si no lo hacen, cabría también defender la postura contraria, es decir, que la prestación característica es la del cesionario o mero licenciataria. *Vid.*, LUCAS, «Aspects de droit international privé de la protection d'oeuvres et d'objets de droits connexes transmis par réseaux numériques mondiaux», *cit.*, §§ 17-18, quien admite ambas interpretaciones como posibles, aunque le parece que en la comunidad internacional se prefiere esta segunda.

⁵⁰ En los términos que establece el artículo 9 del Convenio.

⁵¹ Así, si el contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual se rige por la ley española, serán de aplicación los artículos correspondientes del título V del Libro I del TRLPI.

⁵² Por ejemplo, si la ley que se aplica al contrato es la española, el alcance de la cesión de los derechos se interpretará conforme al TRLPI. Así, en defecto de indicación relativa a la duración de la cesión, a su ámbito territorial o a las modalidades de explotación cedidas, el contrato se completará con las disposiciones que se desprenden del artículo 43.2 del TRLPI.

⁵³ Si la remuneración debe ser proporcional o a tanto alzado, por ejemplo, conforme al artículo 46 del TRLPI si se aplica la ley española, y en general, las obligaciones que se establecen para cedentes y cesionarios en el Título V del Libro I del TRLPI.

las consecuencias de su incumplimiento (en la medida en que sean compatibles con la ley del foro)⁵⁴, su extinción, las consecuencias de su nulidad...⁵⁵

No está claro, sin embargo, si en el caso de obras hechas por encargo, ya sea a través de contratos de obra o de trabajo, cuyos comitentes suelen beneficiarse de presunciones de cesión de los derechos patrimoniales, éstas se rigen por la ley del derecho de propiedad intelectual o por la ley del contrato⁵⁶. A favor de la ley del derecho exclusivo opera el que si rige la existencia, la titularidad y el contenido del derecho, entre otras cuestiones, debe regir también su transmisibilidad y las condiciones en que puede transmitirse. Si aplicáramos la *lex contractus*, estos aspectos, que son sustanciales del derecho exclusivo, quedarían a expensas de la voluntad de las partes, que no tendrían más que elegir la ley de un país que admitiera su transmisión en las condiciones que más les interesaran. Puesto que las presunciones de cesión de los derechos de propiedad intelectual entroncan con estas cuestiones, podría mantenerse que debe aplicárseles idéntica ley. A favor de la ley del contrato como aquella que debe regir las presunciones de cesión juega el hecho de que se trata de normas interpretativas, ya que colman las lagunas causadas por el silencio de las partes contractuales. En defecto de estipulación expresa en relación con el alcance de la cesión de los derechos, se presume que se han cedido aquellos que señala la ley⁵⁷. Por otro lado, es claro que si una ley regula los aspectos contractuales de la cesión bien por haber sido elegida por las propias partes, bien por ser la que presenta vínculos más estrechos

⁵⁴ Por ejemplo, cuándo puede resolverse el contrato, cuestión a la que también se hace referencia en el Título V del Libro I del TRLPI para los distintos tipos de contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual.

⁵⁵ Vid. la sentencia de la *Cour d'appel* de Aix-en-Provence de 13 de noviembre de 1997, citada por KEREVER, A., «Jurisprudence», *RIDA*, n.º 176, abril de 1998, p. 337, sobre la importancia de la distinción entre la *lex contractus* y la *lex loci protectionis* en relación con las cuestiones que regula cada una. Se trataba de la supuesta infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre unos diseños de joyas que habían sido previamente cedidos a las demandadas. Para determinar el alcance de la cesión, el tribunal aplica la ley del contrato (Suiza) en lugar de la ley del derecho exclusivo (Francia, como país para el que se reclama la protección). Al no regirse la cesión por el derecho francés, no aplica las normas del CPI protectoras de los autores en sus relaciones contractuales con los cesionarios, en concreto las referidas a la forma del contrato y la necesidad de especificar en él los derechos cedidos, las relativas al alcance y al destino de la cesión, las que establecen el principio de la remuneración proporcional...

⁵⁶ La Propuesta de Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o Ejecuciones Audiovisuales contiene una *Variante G* al artículo 12, relativo a la cesión de los derechos patrimoniales de los artistas al productor de la fijación audiovisual de su actuación que, en lugar de recurrir a presunciones de cesión de los preceptivos derechos de propiedad intelectual, establece una norma de derecho internacional privado que me parece interesante destacar. Según esta variante, la cesión, ya sea por contrato o por ministerio de la ley, se regirá por el derecho del país más estrechamente vinculado con esa fijación audiovisual. El país más estrechamente vinculado con una fijación audiovisual determinada será el Estado miembro en que el productor tenga su sede social o residencia habitual. Cuando el productor no tenga su sede social o residencia habitual en un Estado contratante, o cuando exista más de un productor, se atenderá a la Ley del Estado miembro de la que sean nacionales la mayoría de los artistas intérpretes. Si ninguno de los criterios anteriores resulta aplicable, la ley aplicable será la del Estado miembro donde tenga lugar la filmación.

⁵⁷ Así, el TRLPI presume cedidos al empleador, salvo estipulación en contrario, los derechos patrimoniales sobre las obras creadas por sus empleados en cumplimiento del contrato laboral —cfr. artículo 51.2—. Los artículos 88 y 89 establecen sendas presunciones *iuris tantum* de cesión de determinados derechos de explotación al productor de la obra audiovisual por la simple celebración

con el contrato, es porque se presupone que es la que mejor conocen los interesados. En este sentido, es razonable pensar que han confiado en que las presunciones de cesión que dicha ley contempla integran el contenido del contrato. Desde esta perspectiva, que me parece más convincente, habrá que entender que las presunciones de cesión se rigen por la *lex contractus*.⁵⁸

El artículo 10.4 viene completado, en materia de propiedad intelectual, por el TRLPI, al establecer sus propios ámbitos material y personal de aplicación⁵⁹. Se refiere, en cuanto aquí nos interesa, al derecho de los autores —artículo 160—⁶⁰, y al derecho conexo de los artistas intérpretes o ejecutantes —artículo 161—, los productores de fonogramas y obras audiovisuales, los realizadores de meras fotografías y los editores de las obras mencionadas en el artículo 129 del TRLPI —artículo 162— y las entidades de radiodifusión —artículo 163—. De acuerdo con estos artículos, nuestro TRLPI se aplica en el territorio español en todo caso a los ciudadanos comunitarios y a las empresas domiciliadas en un país comunitario, así como a las personas que tengan su residencia habitual en España —cfr. artículos 160.1, primer

de los contratos de producción y transformación (aunque al respecto habría que tener en cuenta la obligación establecida por el artículo 14 bis (2) del Convenio de Berna, que pretendía facilitar la explotación internacional de las obras cinematográficas mediante la concentración de los derechos patrimoniales, ya sea a título originario, ya derivativamente, en la persona del productor). El artículo 97.4 dispone que los derechos patrimoniales sobre los programas de ordenador creados en el marco de un contrato de trabajo pertenecerán exclusivamente al empleador, salvo pacto en contrario. Igualmente se entiende que determinados derechos sobre las interpretaciones o ejecuciones realizadas en cumplimiento de un contrato de trabajo o de arrendamiento de servicios corresponderán al empresario o arrendador si no se ha estipulado algo distinto —cfr. artículo 110 TRLPI—. En fin, en el caso de obras de carácter publicitario, el párrafo segundo del artículo 23 de la Ley General de Publicidad -Ley 23/1988, de 11 de noviembre- establece que los derechos de explotación se presumirán cedidos en exclusiva por el contrato de creación publicitaria y para los fines previstos en el mismo, salvo pacto en contrario, al anunciante o a la agencia publicitaria.

⁵⁸ En el mismo sentido para el concreto caso de la cesión de derechos a través del contrato laboral, *vid.* TORREMANS, «The law applicable to copyright: which rights are created and who owns them?», *cit.*, p. 91. La ley del contrato de trabajo se determinará, en defecto de acuerdo de las partes al respecto, conforme a lo establecido por el artículo 6 de la Convención de Roma. Según este precepto, el contrato laboral se regirá por la ley del país donde el trabajador, en ejecución del contrato, realice habitualmente su trabajo o, si el trabajador no realiza habitualmente su trabajo en un mismo país, por la ley del país en que se encuentre el establecimiento que haya contratado al trabajador, a menos que del conjunto de circunstancias resulte que el contrato de trabajo tenga vínculos más estrechos con otro país.

⁵⁹ Cuando el criterio territorial conduce a aplicar la legislación española en materia de propiedad intelectual nos remite al TRLPI, cuyo Libro IV se refiere al ámbito de aplicación de la Ley, contemplando qué supuestos quedan amparados por ésta. Aquellos que no estén comprendidos por el ámbito de aplicación de la Ley quedarán excluidos de protección, lo cual es razonable, en la medida en que, al utilizarse como criterio subsidiario el principio de reciprocidad, sólo se negará tutela a los nacionales de aquellos países que tampoco protejan, en circunstancias análogas, a los nacionales españoles.

⁶⁰ Este artículo contiene los criterios personales que ha de cumplir el autor para que se le aplique el TRLPI. En el concreto caso de las obras audiovisuales, cuyos autores varían de unos países a otros según las distintas legislaciones nacionales, lo lógico es considerar autores, a los efectos del artículo 160 cuando la ley española es territorialmente aplicable, a las personas previstas por el artículo 87 del TRLPI. Los autores de la obra audiovisual conforme a este precepto que cumplan los requisitos del artículo 160 gozarán de la protección del ordenamiento español, y los que no, se beneficiarán únicamente del derecho de remuneración del artículo 90, salvo que se les asimile a los españoles por reciprocidad. Todo ello, como luego veremos, en caso de que ningún Convenio Internacional del que España sea parte establezca otra cosa.

párrafo, 161.1, 162.1.a), 163.1 y 164.1—. A los autores que no sean nacionales de un Estado miembro de la Comunidad Europea ni tengan su residencia habitual en España, y a los productores, realizadores de meras fotografías y editores de las obras citadas por el artículo 129 del TRLPI que no sean ciudadanos de un Estado comunitario o empresas domiciliadas en un Estado comunitario se les aplica igualmente la ley española en relación con las obras, grabaciones, fotografías y ediciones publicadas por primera vez en nuestro país⁶¹ —cfr. artículos 160.1.b) y 162.1.b)—⁶². A los artistas no comunitarios que tengan su residencia habitual fuera de España se les aplica la Ley española cuando su interpretación haya tenido lugar aquí o cuando la fijación en un soporte material o la radiodifusión en vivo de su actuación se rijan por la ley española.

Sin embargo, con independencia de que conforme a los criterios recién enunciados la legislación española resulte o no aplicable, los nacionales de países no comunitarios disfrutarán en todo caso en nuestro país de la protección que les dispensen los Convenios internacionales de los que España sea parte, tal y como establecen los artículos 160.3, 161.3, 162.2 y 163.2 del TRLPI. Esta tutela se logrará normalmente a través de la aplicación de la propia Ley española, en la medida en que los Convenios multilaterales más importantes en materia de propiedad intelectual, como veremos, acogen el principio de asimilación de los extranjeros a los nacionales.

Como criterio subsidiario, y de acuerdo con los postulados de la reciprocidad, se establece que el extranjero que reclama la protección en España será equiparado a los nacionales de nuestro país cuando los españoles disfruten en el país de la nacionalidad de dicha persona extranjera de los mismos derechos que sus propios nacionales —cfr. artículos 160.3, segundo inciso, 161.3, segundo inciso y 162.2, segundo inciso—.

La pertenencia del Estado español a los convenios internacionales multilaterales más importantes en materia de propiedad intelectual, el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, la Convención Universal de Derechos de Autor, el Convenio de Roma de 1961 sobre protección de ar-

⁶¹ O se hayan publicado en España en los treinta días siguientes a su primera publicación en el extranjero. No obstante, como señala el segundo inciso de los artículos 160.1.b) y 162.1.b), el Gobierno está legitimado para restringir el alcance de este principio cuando se trate de nacionales de países que no protejan suficientemente las obras, grabaciones, fotografías o ediciones de los españoles en supuestos análogos.

⁶² La utilización del lugar de la publicación como criterio para determinar en estos casos si la legislación española es aplicable plantea problemas en relación con aquellas obras que se divulgan a través de una red digital, ya que la definición de «publicación» contemplada por el artículo 4 del TRLPI exige la distribución de ejemplares materiales de la misma entre el público que no se da en tal caso. Una interpretación en sentido estricto de estos artículos nos llevaría a considerar que no se aplicaría el TRLPI para proteger la obra creada por un autor extranjero que no tiene su residencia habitual en España pero que elige para poner su obra a disposición del público un servidor de internet situado en nuestro país, dejando al margen en este momento los Tratados Internacionales de los que España es parte en materia de propiedad intelectual. *Vid.*, en el mismo sentido, GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., *El derecho de autor en internet. La directiva sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información*, Comares, Granada, 2001, p. 117.

tistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, el Convenio de Ginebra de 1971 para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas⁶³, y el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de 1994⁶⁴, limita de forma considerable la aplicación de la norma unilateral contenida en el Código civil y la Ley de Propiedad Intelectual⁶⁵.

A cómo regulan la cuestión de la determinación de la ley aplicable estos tratados me voy a referir a continuación.

2. LA DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE SEGÚN LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1. *El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*

El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, revisado por última vez en París el 24 de julio de 1971 y ratificado por España el 2 de julio de 1973 (en lo sucesivo, CB), es el convenio internacional más importante en materia de derechos de autor. Protege a los autores nacionales de los países miembros de la Unión por sus obras, publicadas o no, y a los autores distintos de los anteriores cuando tienen su residencia habitual en un Estado contratante o por las obras que hayan sido publicadas por primera vez en un país de la Unión, aunque lo hayan sido simultáneamente en cualquier otro Estado, así como a los autores de obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en un país miembro⁶⁶.

De acuerdo con la regla del «tratamiento nacional»⁶⁷ o principio de asimilación, garantiza a estos autores en los países de la Unión los mismos derechos que sus leyes reconocen a sus nacionales⁶⁸. Además, cuando la tutela se recla-

⁶³ A diferencia de los dos primeros convenios, relativos al derecho de autor, afectan estos últimos al derecho conexo.

⁶⁴ Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y acuerdos anejos, entendimiento relativo a los compromisos en materia de servicios financieros y acuerdo sobre contratación pública, hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994.

⁶⁵ España todavía no ha ratificado los Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 1996 en materia de propiedad intelectual (conocidos como tratados de internet), en concreto el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (que tras la adhesión de Gabón el 6 de diciembre de 2001 entrará en vigor el 6 de marzo de 2002) y el Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (pendiente todavía de la adhesión de dos Estados para su entrada en vigor cuando se escriben estas líneas, en diciembre de 2001).

⁶⁶ Cfr. artículos 3 y 4 del CB.

⁶⁷ Cfr. GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. y GUZMÁN ZAPATER, M., «Comentario a los artículos 155-158 de la LPI», en *Comentarios a la LPI*, coordinados por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Tecnos, Madrid, 1997, 2.^a ed., p. 2255.

⁶⁸ Cfr. artículos 5(1) y 5(3) del Convenio. El principio de asimilación opera también, de conformidad con el artículo 5(3), cuando se reclama la protección en el país de origen de la obra, ya que se aplica la legislación de este Estado sea o no el autor nacional del mismo.

ma en un país distinto del país de origen de la obra, los autores disfrutan en todo caso de los derechos mínimos contemplados en el articulado del Convenio. Al tratarse de una garantía de derechos mínimos, si el nivel de protección otorgado por la legislación nacional aplicable es superior, disfrutará el autor de los derechos reconocidos por ésta. Para mayor beneficio de los autores, el Convenio señala que la protección no puede someterse al cumplimiento de ninguna formalidad, como pueda ser, por ejemplo, el registro, aun cuando se trate de requisitos obligatorios para los nacionales⁶⁹. En cambio, la protección en el país de origen de la obra se rige exclusivamente por la legislación nacional de éste, sin la garantía que suponen aquellos derechos mínimos.

Si hasta aquí el CB es claro, las dudas surgen cuando trata de determinarse la ley aplicable para la protección de las obras incardinadas dentro de su ámbito. Como he señalado con anterioridad, tradicionalmente se ha mantenido que los derechos de propiedad intelectual son territoriales, en el sentido de que no se extienden más allá del territorio para el que han sido reconocidos. Es decir, el autor español de una novela publicada por primera vez en España, por poner el ejemplo más gráfico, no ostenta un derecho mundial o supranacional sobre su obra literaria, sino múltiples derechos territoriales. Se le protegerá en cada país de acuerdo con su derecho nacional. El principio de asimilación informador del CB es consecuente con este carácter territorial de los derechos de propiedad intelectual⁷⁰. Si se caracteriza por garantizar a los autores en cualquier país de la Unión los mismos derechos que la ley de ese Estado concede a sus nacionales, tiene más sentido, entiendo, cuando la ley aplicable para la protección de las creaciones intelectuales es la del país donde se requiere su salvaguarda⁷¹, en detrimento de la ley del país de origen de

⁶⁹ Cfr. artículo 5(2) del Convenio.

⁷⁰ Vid. KEREVER, A., «La règle du «traitement national» ou le principe de l'assimilation», *RIDA*, n.º 158, octubre de 1993, pp. 75 y ss; o RICKETSON, *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986*, cit., p. 194. En el mismo sentido O'SULLIVAN, M. J., «International copyright: protection for copyright holders in the internet age», *New York International Law Review*, n.º 13, verano de 2000, p. 27, señala que los principios de asimilación y de concesión de derechos mínimos son acordes con el tratamiento territorial de los derechos de propiedad intelectual. De hecho, concluye, el principio de tratamiento nacional cobra mayor importancia precisamente porque se tiene asumido que las legislaciones nacionales en materia de propiedad intelectual no se aplican extraterritorialmente.

⁷¹ Vid. las sentencias estadounidenses de la Corte de Apelación del Noveno Circuito en los casos *Subafilms, Ltd. contra MGM-Pathe Communications Co.*, 24 F.3d 1088 (9th Cir. 1994) -manteniendo que la autorización otorgada en Estados Unidos para reproducir y distribuir videográficamente en Canadá la película *El submarino amarillo*, contraviniendo los derechos del autor, no justifica la aplicación de la Ley de los Estados Unidos, y afirmando en *obiter dicta* que el principio de tratamiento nacional debe ser interpretado en el sentido de que la ley aplicable es la del Estado donde se ha producido la infracción del derecho de propiedad intelectual, no la del Estado del que el autor es nacional o donde la obra fue publicada por primera vez— y *Creative Tech. Ltd. contra Aztech. Sys. PTE, Ltd.*, 61 F.3d. 696 (9th Cir., 1995) —del principio de tratamiento nacional infiere que debe conceder la demandante la misma protección sobre el programa de ordenador objeto del litigio que otorgaría a los autores estadounidenses—, y la de la Corte de Apelación del Segundo Circuito en *Murray contra British Broad, Corp.*, 81 F.3d 287 (2^d Cir., 1996) —explicando que el principio de tratamiento nacional es una norma de determinación del derecho aplicable que establece que éste sea el del país donde ha ocurrido la infracción—.

la obra⁷². En efecto, regir la tutela de una obra conforme a la ley de su país de origen conduce a un resultado equivalente a otorgar un derecho de autor de eficacia mundial, cuya titularidad, contenido y alcance se regularían por una única ley con independencia de dónde se reclamara la protección. El principio de asimilación quedaría reducido entonces a aplicar la *lex originis*, con independencia de la nacionalidad del autor, en cualquier Estado donde se reclamara la protección, no pareciendo ser tal el propósito del Convenio, al menos en relación con el alcance de la protección y los medios procesales para alcanzarla. Ahora bien, esta interpretación finalista del principio de tratamiento nacional no sirve por sí sola para descartar la posibilidad de optar por la *lex originis*, en la medida en que dicho principio mantendría su eficacia, aun cuando más restringida, en este caso⁷³.

Más allá de las implicaciones que entraña el principio de tratamiento nacional con respecto a la determinación de la ley aplicable, el CB contiene varios preceptos que pueden ser de utilidad para la elección de la normativa que ha de regir el derecho de autor en su ámbito de aplicación. La norma más importante la encontramos en el artículo 5(2), según el cual «la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección». Esta norma viene completada por la previsión de que el goce y el ejercicio de los derechos correspondientes a los autores en los países de la Unión distintos del país de origen de la obra *son independientes de la existencia de protección en este último Estado*. Se trata de un argumento irrefutable a favor de la interpretación estricta del principio de territorialidad, ya que permite que la obra protegible en un Estado contratante no lo sea en otro, y viceversa. En idéntico sentido se manifiestan los artículos 6 *bis* 3, respecto a los medios procesales de defensa del derecho moral; 7(8), en relación con la duración del derecho de autor⁷⁴; y 10

⁷² De acuerdo con el artículo 5(4) del CB, el país de origen es el de la primera publicación de la obra, si es un país de la Unión. Cuando la primera publicación se produce simultáneamente en varios países, se entiende que el de origen es, si son todos ellos miembros del Convenio, el que contemple un plazo de protección menor, y si un país pertenece a la Unión y otro no, el Estado miembro. En el caso de obras cinematográficas o asimiladas no publicadas, o publicadas por primera vez fuera del ámbito territorial del CB, el país de origen será aquel donde el productor tenga su sede o residencia habitual si es un país de la Unión.

⁷³ *Vid.* PATRY, «Choice of law and international copyright», *cit.*, p. 405, para quien el principio de tratamiento nacional no conlleva una norma de determinación de la ley aplicable; significa únicamente que se aplica la misma ley a nacionales y extranjeros, pero no establece cuál es esa ley. En el mismo sentido se han manifestado WALTER, «Contractual freedom in the field of copyright and conflicts of law» *RIDA*, n.º 44, 1976, p. 46; o GROSHIDE, W., «Experiences in the field of intellectual property», en BOELE-WOELKI y KESSEDIAN (coordinadores), *Internet. Which court decides? Which law applies? Quel tribunal décide? Quel droit s'applique?*, Kluwer Law International, La Haya, Londres, Boston, 1998, p. 38. La misma opinión se encuentra en la sentencia de la Corte de Apelación del Segundo Circuito de los Estados Unidos en el caso *Itar-Tass Russian News Agency contra Russian Kurier, Inc.*, 153 F.3d 82 (2d Cir. 1998), que ha iniciado una nueva línea jurisprudencial en el Segundo Circuito mantenida en resoluciones posteriores como las de los casos *Cranston Print Works Co. Contra J. Mason Products*, 1998 WL 799171 (S.D.N.Y., 13 de noviembre de 1998) y *Sam Shaw contra Rizzoli Int'l Publications, Inc.*, 1999 WL 160084 (S.D.N.Y., 23 de marzo de 1999).

⁷⁴ Ahora bien, aunque el plazo de protección será el establecido por la ley del país en el que se reclame la protección, la duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra si la

bis (1), para la sanción por el incumplimiento de la obligación de citar la fuente que conllevan las excepciones a los derechos patrimoniales que prevé el precepto. Todos ellos se decantan por la ley del país donde se reclama la protección. Al referirse, sin embargo, a cuestiones puntuales, suscitan la duda de si puede inducirse de ellos la regla general de que todos los aspectos del derecho de autor se rigen por la ley del país donde se reclama la protección. La cuestión es importante porque ninguno de ellos alude expresamente a la ley aplicable a la atribución originaria de la titularidad de estos derechos⁷⁵. Esta laguna no afecta a las obras cinematográficas y asimiladas, ya que el artículo 14 bis (2)(a) acoge específicamente el principio de territorialidad para la determinación de la ley aplicable a la designación de los titulares de los derechos sobre las obras pertenecientes a esta categoría. En concreto, alude a la «legislación del país en que la protección se reclame».

La existencia en el CB de una norma específica referida a la designación de la ley aplicable a la determinación de los titulares de derechos sobre la obra cinematográfica no arroja luz sobre si la misma regla opera en relación con obras pertenecientes a una categoría distinta. Las interpretaciones posibles son dos⁷⁶. Cabe, en primer lugar, entender que el artículo 14 bis (2)(a) no es sino una concreción del principio general que informa todo el sistema: como norma general, la ley del país donde se reclama la protección determina, entre otras cuestiones, quién es el titular de los derechos cuya tutela se persigue⁷⁷, regla que se ha reiterado en relación con las obras cinematográficas debido a las divergencias que entre los distintos ordenamientos nacionales existen al respecto, por un lado, y a la propia génesis del precepto, por otro⁷⁸. La segunda alternativa

legislación de aquél no prevé lo contrario. Es la regla del plazo de protección más corto. *Vid.* por ejemplo la sentencia de la Corte de Apelación de París de 24 de abril de 1974, *RIDA*, n.º 83, 1975, p. 196, denegando protección a una serie de películas norteamericanas de Buster Keaton porque habían ingresado en el dominio público en su país de origen. La sentencia fue confirmada por la Corte de Casación en sentencia de 15 de diciembre de 1975, *RIDA*, n.º 88, 1976, p. 115.

⁷⁵ Así lo han señalado, para el artículo 5(2), RICKETSON, S., *The Berne Convention for the Protection and Literary and Artistic Works 1886-1986*, Kluwer, Londres, 1987, p. 209, o PATRY, «Choice of law and international copyright», *cit.*, p. 408, entre otros. En efecto, la mención del autor en el artículo 5(2) no resuelve la cuestión por dos razones. Primero, porque del Convenio, o más bien de sus trabajos preparatorios, lo más que se puede extraer es que, como norma general, el autor es la persona física que crea la obra. Pero, ¿qué ocurre cuando se trata de una obra colectiva, o una obra hecha en el desarrollo de una prestación laboral? O, ¿cuándo se entiende que varias personas han colaborado en la creación intelectual, posibilidad reconocida por el artículo 7 bis? En segundo lugar, junto a la dificultad de determinar con las simples reglas del CB quién es el autor, nos encontramos con el problema de las titularidades derivativas del derecho. Aunque el Convenio protege a los autores, también protege a los cesionarios de sus derechos. ¿Conforme a qué legislación se constata la cesión de los derechos de autor? Estas cuestiones no están resueltas, entiendo, por el tenor del artículo 5(2) del CB.

⁷⁶ Como señala GINSBURG, J., «Global use/territorial rights: private international law questions of the Global Information Infrastructure», *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, n.º 42, verano de 1995, p. 331.

⁷⁷ Así lo entiende, por ejemplo, MILLER, D. E., «Finding a conflicts issue in international copyright litigation: Did the Second Circuit misinterpret the Berne Convention in *Itar-Tass?*», *Cardozo Journal of International and Comparative Law*, n.º 8, verano de 2000, p. 257, que lo deduce del principio de tratamiento nacional.

⁷⁸ Ciertamente, se había invertido demasiado tiempo y esfuerzo en el intento de regular de manera unitaria la obra cinematográfica en el marco del Convenio y, no habiéndose alcanzado tan loa-

es considerar que el artículo 14 bis (2)(a) tiene sentido si se trata de una excepción a la regla general que rige la titularidad de derechos, ya que de otro modo sería redundante⁷⁹. Si la aplicación de la ley del país donde se reclama la protección para la atribución de la titularidad de derechos es excepcional para las obras cinematográficas y asimiladas, la norma general bien podría ser la de la *lex originis*. El principio de territorialidad regiría únicamente la determinación de la ley aplicable para la protección de los derechos de autor, como se desprende del artículo 5(2) del Convenio, pero no para la designación de sus titulares. Mi impresión es que, en vista de que el principio de territorialidad todavía no se encontraba en crisis cuando en 1957 se confeccionó el artículo 14 bis, no parece razonable que fuera la intención de los redactores del Convenio establecer la regla de la ley del país de origen como norma que regula la titularidad de los derechos de autor. Sin embargo, ello no quiere decir que el CB imponga a los Estados contratantes la asunción de la ley del país de protección como norma de conflicto para determinar la existencia y titularidad de los derechos de autor -salvo en el caso de las obras cinematográficas o asimiladas, por mor del citado artículo 14 bis (2)(a)-. Más bien creo que les deja libertad para optar por dicha ley o la ley del país de origen de la obra para regular esta cuestión⁸⁰.

En efecto, la regla especial relativa a las obras cinematográficas del artículo 14 bis (2)(a) tiene sentido si contempla una particularidad para este tipo de obras. La interpretación *a contrario* de este precepto, sin embargo, no debe conducirnos a la *lex originis*, cuando para otras cuestiones el propio Convenio se decanta por la ley del país donde se reclama la protección, sino más bien a la ausencia de norma de conflicto para designar la ley aplicable a la determinación de los titulares de los derechos de autor. Esta tesis es consecuente con la sistemática del Convenio. Si a lo largo de su articulado designa la ley del país de protección como la aplicable para la regulación de aspectos concretos del de-

ble objetivo, debía quedar constancia en el texto de que el problema no había sido inadvertido en los trabajos preparatorios y debates de la Conferencia de Estocolmo.

⁷⁹ TORREMANS, «The law applicable to copyright: which rights are created and who owns them?», *cit.*, pp. 79-83, se plantea las dos posibilidades en estos términos, optando finalmente por la ley del país de origen de modo que sea única la ley que regule la cuestión, pensando precisamente en los entornos en línea. *Vid.* en la misma línea KÉRÉVER, A., *Jurisprudence, RIDA*, n.º 177, julio de 1998, p. 197. Entre las sentencias francesas recientes que se han decantado por esta interpretación, *vid.* las de la *Cour de cassation* de 7 de abril de 1998, *RIDA*, n.º 177, julio de 1998, p. 255 (confirmando la sentencia de la *Cour d'appel* de París de 14 de marzo de 1991, *RIDA*, n.º 149, julio de 1991, p. 231, y estableciendo que corresponde a las personas jurídicas que pretenden la protección de unos diseños conforme al derecho francés probar que, de acuerdo con la ley de su país de origen, habían sido creados por sus empleados, quienes le habían cedido los pertinentes derechos) y de 20 de marzo de 2001, *RIDA*, n.º 189, julio de 2001, p. 357 (la titularidad de los derechos sobre una película alemana se rige por la legislación germana aunque la protección se reclame en Francia, lo que es a todas luces contrario a lo dispuesto en el artículo 14 bis del CB), y la de la *Cour d'appel* de París de 9 de febrero de 1995, *RIDA*, n.º 166, octubre de 1995, p. 310 (los derechos sobre unas obras artísticas corresponden, conforme a la legislación de los Estados Unidos como país de origen, a una sociedad estadounidense, que puede hacerlos valer en Francia, sin embargo, de acuerdo con el derecho francés según dispone el CB)

⁸⁰ En el mismo sentido RICKETSON, *The Berne Convention for the Protection and Literary and Artistic Works 1886-1986*, *cit.*, p. 209.

recho de autor —cfr. artículos 5(2), 6 bis (3), 7(8) y 10 bis (1)—, en lugar de establecer una regla general, es porque no quiere imponer a los Estados contratantes la adopción de tal norma de conflicto para aquellos otros aspectos a los que no hace referencia expresa. En concreto, concede libertad a los Estados miembros para que apliquen la norma de conflicto que estimen pertinente para la determinación de la titularidad de estos derechos exclusivos, salvo para el caso de las obras cinematográficas, donde el artículo 14 bis (2)(a) prevé explícitamente que esta cuestión vendrá regulada también por la ley del país de la protección. En España, según he expuesto con anterioridad, hemos de entender que el legislador ha optado por la aplicación estricta del principio de territorialidad⁸¹.

Ahora bien, ¿cuál es la «ley del país en que se reclama la protección» al que aluden los mencionados preceptos del CB? La expresión entrecomillada no proporciona la solución diáfana al problema de la designación de la ley aplicable que habría sido deseable, ya que puede reconducir tanto a la ley del lugar para el que se reclama la protección —*lex loci protectionis*— como a la ley del Estado cuyo tribunal ha de resolver el pleito relativo a los derechos de propiedad intelectual —*lex fori*—. Se trata de leyes distintas. La primera, tal y como la define ULMER, su gran defensor, es la ley del lugar donde se realiza el acto de explotación o se infringe el derecho de autor en su caso⁸², es decir, el lugar donde se precisa la protección. La segunda es la ley del foro, la del país ante cuyos tribunales se interpone la demanda. Cuando el supuesto titular del derecho de autor ejercite la acción ante los tribunales del lugar donde se ha explotado la obra, una y otra coincidirán, lo cual ocurre con frecuencia y es con toda probabilidad, tal y como se deduce del tenor literal de los artículos citados, el supuesto típico en el que se estaba pensando en el momento de su redacción. Sin embargo, no tiene por qué ser así, como sucede cuando la explotación de que trae su causa el litigio tiene lugar en un país distinto del de la residencia habitual del demandado y se ejercita la acción en éste último.

La tendencia mayoritaria ha sido considerar que la expresión «país en que se reclama la protección» hace alusión a la *lex loci protectionis* más que a la *lex fori*⁸³, si bien la ambigüedad del término ha servido para que, a la vista de los problemas que la interpretación tradicional plantea en los entornos en línea,

⁸¹ En Estados Unidos, por ejemplo, PATRY, «Choice of law and international copyright», *cit.*, pp. 412-428, considera que para atribuir la titularidad del *copyright* se debe aplicar la ley del país con el que el caso tiene una relación más significativa, para cuya determinación se deberán ponderar distintos puntos de conexión, como la nacionalidad de las partes, su país de domicilio, dónde se publicó la obra por primera vez, dónde se creó...

⁸² Cfr. ULMER, E., *La propriété intellectuelle et le droit international privé*, Comisión de las Comunidades Europeas, Múnich, 1976, p. 10.

⁸³ *Vid.*, entre otros, además de ULMER, STRÖMHOLM, S., «Copyright and conflict of laws. Jurisprudential aspects», en *Festschrift till Gunnar Karnell*, Carlsson Law Network, Estocolmo, 1998, p. 772; DOGAUCHI, M., «Law applicable to torts and copyright infringement through the internet», en BASEDOW y KONO (coordinadores), *Legal aspects of globalization*, Kluwer Law International, La Haya, Londres, Boston, 2000, p. 58; DESSEMONTET, F., «Internet, la propriété intellectuelle et le droit international privé», en BOELE-WOELKI y KESSEDIAN (coordinadores), *Internet. Which court decides? Which law applies? Quel tribunal décide? Quel droit s'applique?*, Kluwer Law International, La Haya,

se haya podido defender la otra alternativa. Apuntada simplemente la cuestión ahora, se volverá sobre ella más adelante.

2.2. *La Convención Universal sobre Derechos de Autor*

En similares términos, aunque mucho menos ambiciosa en cuanto a los derechos mínimos reconocidos a los autores y la duración de la protección, la Convención Universal sobre los Derechos de Autor, revisada en París el 24 de julio de 1971 y ratificada por España el 7 de marzo de 1974⁸⁴ —en lo sucesivo, CUDA— se hace eco de los principios básicos contenidos en el CB: tratamiento nacional —artículo II—, flexibilización de las formalidades exigidas por los ordenamientos de los países miembros para la protección —artículo III—⁸⁵, y establecimiento de unos derechos mínimos para los autores, entre los que no se encuentran las facultades morales.

A diferencia del CB, la CUDA no contiene apenas normas expresas de designación de la ley aplicable a los derechos de autor. Únicamente el artículo IV.1 establece que la duración de la protección de la obra se regirá por la ley del Estado donde se reclame la protección. Su apartado 4.a), con una redacción parecida al artículo 7(8) del CB, establece, no obstante, que ningún Estado está obligado a proteger una obra por un plazo mayor que el fijado por la ley del país del país donde fue publicada por primera vez o, en caso de que no hubiera sido objeto de publicación, por la del país del que es nacional el autor. Este apartado, aparentemente relacionado sólo con la duración de los derechos exclusivos, incide también sobre su propia existencia, por la simple razón de que si una obra no es protegida en su país de origen, es como si tuviera un plazo de protección de cero años. En consecuencia, dado que en el país donde se

Londres, Boston, 1998, p. 52; VIRGÓS SORIANO, «Las cosas y los derechos reales», *cit.*, p. 272; AMORES CONRADI, M., «Obligaciones extracontractuales», en *Derecho internacional privado. Parte especial*, GONZÁLEZ CAMPOS J. D. y otros, 6.ª ed., Eurolex, Madrid, 1995, p. 215; VAHRENWALD, A., «Copyright and International contracts concerning audiovisual works: freedom of contract v. State of protection», en *Entertainment Law Review.*, 1998, p. 259. RAYNARD, *Droit d'auteur et conflits de lois*, Litec, París, 1990, p. 410, llega a esta misma conclusión a través de la consideración del derecho de autor como un derecho de propiedad —cfr. *ibidem*, p. 344— y la aplicación de la *lex rei sitae* en vista de que el objeto del derecho se caracteriza por su ubicuidad —cfr. *ibidem*, pp. 391-411—. También DRISCOLL, «It's a small world after all: conflict of laws and copyright infringement on the information superhighway», *cit.*, p. 984, es partidaria de la aplicación de la *lex loci rei sitae*. En cambio, para RICKETSON, *The Berne Convention for the Protection and Literary and Artistic Works 1886-1986*, *cit.*, p. 226, y KEREVER, «La regle du «traitement national» ou le principe de l'assimilation», *cit.*, p. 107, cuando no coinciden el país del foro y el país donde se ha cometido la supuesta infracción, no puede deducirse del Convenio de Berna una norma de determinación del derecho aplicable.

⁸⁴ La Convención Universal de Derechos de autor, suscrita en Ginebra el 6 de septiembre de 1952 y revisada en París el 24 de julio de 1971, pretendía albergar a aquellos países que no se habían adherido al Convenio de Berna por considerarlo demasiado extenso, razón por la cual su contenido es mucho más limitado.

⁸⁵ El artículo III de la Convención considera satisfecha cualquier formalidad que se pueda exigir en el Estado donde se reclama la protección cuando en la obra en cuestión consta de manera visible el símbolo © acompañado del nombre del titular de los derechos y el año de la primera publicación.

reclama la protección no existe la obligación de otorgar un derecho de mayor duración, la obra no tutelada en su país de origen podrá no serlo tampoco en el país en que se pida la protección, aun cuando cumpliera los requisitos de protegibilidad de éste⁸⁶. Esto no significa que la existencia del derecho se rija por la ley del país de origen si la ley del país donde se reclama la protección no dispone otra cosa, porque es posible que la obra protegible conforme a la *lex originis* no lo sea de acuerdo con la ley del país donde se requiere la tutela, y en tal caso, según el artículo IV.4.a) de la CUD, se aplicaría ésta última por contemplar una duración más breve (tan breve como que no existe).

En cualquier caso, los términos en que se consagra el principio de tratamiento nacional en el artículo II son más próximos a la ley del país en que se reclama la protección que a la *lex originis*⁸⁷. Su primer apartado dispone que «[l]as obras publicadas de los nacionales de cualquier Estado contratante, así como las obras publicadas por primera vez en el territorio de tal Estado, gozarán en cada uno de los otros Estados contratantes de la protección que cada uno de esos Estados conceda a las obras de sus nacionales publicadas por primera vez en su territorio, así como de la protección especial que garantiza la presente Convención». De forma similar, el apartado segundo, establece que «[l]as obras no publicadas de los nacionales de cada Estado contratante gozarán, en cada uno de los demás Estados contratantes, de toda la protección que cada uno de estos Estados conceda a las obras no publicadas de sus nacionales, así como de la protección especial que garantiza la presente Convención». Es decir, las obras publicadas por primera vez en un Estado parte de la CUD, o la de un nacional de cualquiera de estos Estados, *se protegerán en cada uno de los demás Estados contratantes* como protegen éstos las obras de sus propios nacionales, lo que equivale a decir que en cada uno de los Estados miembros donde se reclama la protección se aplicará la propia legislación nacional⁸⁸.

⁸⁶ Así se extrae de los debates de la Conferencia de Ginebra de 1952 que concluyó con la aprobación del texto original de la Convención Universal sobre los Derechos de Autor, donde Japón propuso primero una enmienda al artículo II (que declara el principio de asimilación), y después al artículo IV, pretendiendo que los Estados firmantes no estuvieran obligados a otorgar tutela a las obras publicadas que no fueran protegidas en su país de origen (Doc. n.º DA/16 y DA/83, *Records of the Intergovernmental Copyright Conference, Geneva, August 18th to September 9th, 1952*, 1955, pp. 335 y 341). La enmienda japonesa no fue introducida precisamente sobre la base de que si el país de origen no protege una obra es como si le estuviera concediendo una protección de cero años, no estando ningún otro Estado contratante obligado a otorgarle una tutela mayor conforme al tenor literal del artículo IV (*ibidem*, p. 230).

⁸⁷ En este sentido, la sentencia de la Corte de Apelación del Segundo Circuito de los Estados Unidos en el caso *Murray contra British Broad. Corp.*, 81 F.3d 287 (2d Cir. 1996) entendió que el principio de asimilación funciona como una norma de conflicto que conduce a la aplicación de la ley del país en el que la supuesta infracción se ha producido, aunque no coincida con la del país donde la obra fue creada. Ello no obstante, aplicó la ley del país de origen de la obra (Reino Unido) para determinar quién era el titular del *copyright* sobre el diseño de vestuario del personaje de un programa de televisión para niños objeto del litigio.

⁸⁸ Así, en España las obras de los autores españoles se protegen conforme establece el TRLPI. Si un autor extranjero nacional de un Estado que sea parte de la CUD reclama en España la protección de su obra, ésta será tutelada como si fuera la obra de un español, es decir, se le aplicará el TRLPI.

2.3. *El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*

El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de 1994⁸⁹ (Acuerdo ADPIC) hace referencia tanto a la propiedad intelectual como a la propiedad industrial y al derecho de la competencia. Parte del principio de asimilación, recogido en el artículo 3 en términos tales que no permiten colegir con certeza una norma de conflicto⁹⁰. Sin embargo, al menos en cuanto a los derechos de autor, el artículo 9 del Acuerdo ADPIC establece que los Estados miembros cumplirán los artículos 1 a 21 del CB (exceptuando el artículo 6 bis), de modo que son trasladables aquí las consideraciones realizadas en relación con éste.

2.4. *La Convención internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión*⁹¹

Como los anteriores convenios, la Convención internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961 y ratificada por España el 2 de agosto de 1991 (en lo sucesivo, Convención de Roma) se caracteriza por adoptar el principio de asimilación y conceder unos derechos mínimos a los artistas, productores de fonogramas y entidades de radiodifusión.

Aunque contiene alguna norma específica que establece que la ley del Estado contratante donde se reclame la protección se aplicará para regular aspectos concretos de los derechos a los que alude⁹², que ésta es la norma general se

⁸⁹ Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y acuerdos anejos, entendimiento relativo a los compromisos en materia de servicios financieros y acuerdo sobre contratación pública, hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994.

⁹⁰ Se limita a establecer que cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Estados contratantes un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual (en sentido amplio, englobando también la propiedad industrial y el derecho de la competencia). En puridad, es acorde con este principio el que el Estado Miembro proteja igualmente a extranjeros y nacionales a través de la aplicación de una ley distinta de la propia.

⁹¹ El Estado español forma también parte del Convenio de Ginebra de 29 de octubre de 1971, para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, publicado en el BOE de 7 de septiembre de 1974, que tiene un marcado carácter finalista: pretende garantizar la protección de los productores de fonogramas frente a la piratería, con independencia de los medios utilizados por los Estados contratantes para alcanzar dicho fin —cfr. artículo 3—. Así, el artículo 2 establece la obligación de los Estados contratantes de proteger a los productores de fonogramas nacionales de otros Estados miembros frente a los actos de piratería que enuncia, pero no de asimilarlos a los propios nacionales. Por ello no es extraño no encontrar en el mismo ninguna norma que facilite la determinación del derecho aplicable para la protección de estos productores frente a supuestas infracciones que tengan un carácter supranacional.

⁹² Tal es el caso del artículo 7.2, en relación con la protección de los artistas frente a las entidades de radiodifusión y las modalidades de utilización por parte de éstas de las fijaciones hechas para las emisiones radiodifundidas de las actuaciones de aquéllos. O el artículo 13.d), sobre las condiciones para el ejercicio del derecho de las entidades de radiodifusión de comunicar públicamente

desprende del tenor de los artículos 2 a 6, que se refieren al principio de tratamiento nacional. En concreto, los artículos 4 a 6 establecen que cada uno de los Estados contratantes concederá a los artistas, productores y organismos de radiodifusión extranjeros, en los casos que describen en sus distintos apartados, el mismo trato que a sus nacionales, entendiéndose por «mismo trato» el artículo 2.1 el que conceda el Estado contratante *en que se pide la protección* a sus artistas nacionales, con respecto a actuaciones realizadas, fijadas por primera vez o radiodifundidas en su territorio, a los productores que sean nacionales de dicho Estado, con respecto a los fonogramas publicados o fijados por primera vez en su territorio, y a las entidades de radiodifusión domiciliadas en su territorio, con respecto a las emisiones difundidas desde emisoras situadas también en su territorio. Luego si en cada Estado contratante donde se pide la protección se concede a los extranjeros a los que se aplica la Convención el mismo trato que la legislación de ese país otorga a sus nacionales, significa que impera también aquí el principio de territorialidad.

2.5. *Los Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 1996*

En 1996 se aprobaron dos tratados internacionales auspiciados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conocidos como tratados de internet, que no han sido ratificados hasta la fecha por nuestro país. Se trata del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor (en lo sucesivo, TDA) y el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (en adelante, TIEF)⁹³. Aunque pretendidamente estaban destinados a dar respuesta a los interrogantes que la sociedad de la información había planteado en el campo de la propiedad intelectual, lo cierto es que no han resuelto uno de los problemas fundamentales que se han suscitado: el de la determinación de la ley aplicable a las infracciones de la propiedad intelectual que se producen en los entornos en línea.

El TDA carece de normas de conflicto. Se limita a remitir a los artículos 1 a 21 del CB en general —cfr. artículo 1.4 TDA— y, *mutatis mutandis*, a los artículos 2 a 6 del CB en particular —cfr. artículo 3 TDA—, de modo que vale todo cuanto se expuso en relación con éste. El TIEF, por su parte, simplemente establece el principio de asimilación en el artículo 4 en términos tales que no puede inferirse del mismo cuál es la ley que debe aplicarse por igual a los propios nacionales y a los nacionales de otros Estados contratantes⁹⁴. Sólo el artículo 5.3

sus emisiones de televisión cuando se efectúen en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada.

⁹³ *Vid. supra*, nota n.º 65.

⁹⁴ El artículo 4.1 del TIEF establece que cada Estado contratante otorgará a los nacionales de los demás Estados miembros el trato que concede a sus propios nacionales respecto de los derechos contemplados por el Tratado. Pero ese trato igual procede de la aplicación de la misma ley a unos y otros en circunstancias similares, ya sea la ley del país donde se reclama la protección, ya la del país de origen de la interpretación, la fijación de la misma o el fonograma, por ejemplo.

del TIEF, en relación con el derecho moral de los artistas intérpretes o ejecutantes, contiene una norma de derecho internacional privado, cuando establece que «los medios procesales para la salvaguardia de este derecho se rigen por la legislación de la Parte contratante en la que se reivindique la protección».

3. LA LEY APLICABLE A LA PROTECCIÓN DEL DERECHO MORAL

El derecho moral presenta alguna particularidad en relación con la determinación del derecho aplicable para su protección que lo hace merecedor de un tratamiento específico.

El CB protege en su artículo 6 bis el derecho moral de los autores. El precepto contiene las concretas facultades en que consiste —derecho a la paternidad y a la integridad— y una regulación específica en torno a su duración. Los autores se benefician de los derechos mínimos contemplados en esta norma cuando se les aplica el Convenio y reclaman la protección en un país distinto del país de origen de la obra cuyo nivel de protección del derecho moral es menor que el convencional. A la normativa de carácter material contemplada en sus dos primeros párrafos, el párrafo tercero añade una norma de derecho aplicable, según la cual «los medios procesales para la defensa de los derechos reconocidos en este artículo estarán regidos por la legislación del país en el que se reclame la protección». Se trata de nuevo de una concreción del principio de territorialidad en el ámbito de los derechos morales, si bien lo limitado del tenor literal del precepto genera dudas acerca de si se predica también de su contenido, alcance y transmisibilidad⁹⁵. En cualquier caso, lo lógico será pensar que la protección de los intereses morales de los autores queda cubierta por la norma general del artículo 5(2), el cual, cuando señala que la extensión de la protección del autor se regirá por la ley del país donde se reclame ésta, no distingue entre facultades morales y patrimoniales⁹⁶.

En nuestro ordenamiento interno, es evidente que el derecho moral se protege conforme a nuestra ley nacional cuando la obra ha sido explotada en España y se cumplen los criterios materiales y personales previstos en el TRLPI. Sin embargo, el artículo 160.5 de este cuerpo normativo contiene una norma es-

⁹⁵ Idéntico tenor tiene el artículo 5.3 del TIEF en relación con el derecho moral de los artistas intérpretes o ejecutantes.

⁹⁶ En la misma línea TORREMANS, «The law applicable to copyright: which rights are created and who owns them?», *cit*, p. 53, que interpreta en sentido amplio el tenor del artículo 6 bis (3) del CB. La ley del país para el que se reclame la protección rige también la legitimación para ejercitar el derecho moral tras la muerte del autor, como se desprende del artículo 6(2) del CB. Así lo ha declarado la sentencia de la *Cour d'appel* de París de 23 de septiembre de 1997, *RIDA*, n.º 176, abril de 1998, p. 418. Se trataba de determinar a la persona legitimada en Francia para defender el derecho moral de un escultor fallecido. Su esposa, que era la heredera conforme al derecho suizo que regía la sucesión, había muerto designando en su testamento a la persona que deseaba continuara su labor de defensa de los intereses morales del que fuera su marido. El tribunal estimó aplicable al caso el derecho francés y consideró que esa persona, al no ser heredera ni beneficiaria de una disposición testamentaria del propio autor, carecía de legitimación para hacer valer el derecho moral sobre su obra.

pecial referida a la ley aplicable al derecho moral, al establecer que se reconoce a los autores el derecho moral «cualquiera que sea su nacionalidad»⁹⁷. El artículo, se ha dicho, configura la protección del derecho moral como una norma material imperativa que se aplica a todos los autores, con independencia de su vinculación personal, territorial o económica con España⁹⁸. Esto quiere decir que los tribunales españoles aplican en todo caso los artículos del TRLPI relativos a la protección de los intereses morales de los autores, sea cual sea la ley aplicable a otros efectos.

Esta interpretación es, desde mi punto de vista, criticable⁹⁹. El problema de calificar la regulación de los derechos morales como una norma material imperativa es que obliga a los tribunales españoles a aplicarla siempre que sean competentes para enjuiciar el caso. Como sabemos, el foro general es el del domicilio del demandado, por lo que bastará que resida en España para que nuestros órganos jurisdiccionales se vean constreñidos a conocer el litigio que contra él ante ellos se plantee y a aplicar, en su caso, el derecho moral español, aun cuando la obra no haya sido explotada en el territorio nacional. Supongamos, alterando mínima y conscientemente el ejemplo con el que abría este estudio, que una obra cinematográfica de origen francés se emite coloreada por la televisión estadounidense, decidiendo su director demandar en España al productor, domiciliado en Madrid, por haber autorizado la mentada explotación. ¿Qué interés tiene el ordenamiento español en regir un supuesto de hecho cuya única vinculación con nuestro país es que el demandado ha tenido a bien¹⁰⁰ residir en él?¹⁰¹ Creo que el alcance del artículo 160.5 ha de ser limitado, lo cual puede lograrse interpretando, por su ubicación, que no ex-

⁹⁷ Una norma similar se encuentra en el § 121.6 de la UrhG alemana, cuando señala que los extranjeros se beneficiarán de la protección prevista en los §§ 12-14 —relativos al derecho moral— en relación con todas sus obras, aun cuando no cumplan los requisitos establecidos en los apartados anteriores del artículo 121.

⁹⁸ Cfr. GONZÁLEZ CAMPOS y GUZMÁN ZAPATER, «Comentario a los artículos 155-158», *cit.*, pp. 2244-2245; GUZMÁN ZAPATER, «Comentario a los artículos 145-148 de la LPI», *cit.*, p. 1067. CALVO CARAVACA, A. L., «Tema VI. Problemas de aplicación de las normas de Derecho internacional privado (II)», en *Derecho Internacional Privado*, 6.^a ed., dirigida por PÉREZ VERA, E., UNED, Madrid, 1996, p. 160, define las normas materiales imperativas para el tráfico externo como aquellas que, siendo rigurosamente imperativas, «dan una solución sustantiva, material y directa a los supuestos de tráfico externo, asimilando su regulación a la de los de tráfico interno». Se trata de normas que actúan con independencia de la norma de conflicto, impidiendo el juego de ésta, y regulan en su totalidad el supuesto de hecho que contemplan.

⁹⁹ La rechaza también CARRASCOSA GONZÁLEZ, *La propiedad intelectual en el Derecho internacional privado español*, *cit.*, p. 193.

¹⁰⁰ O a mal, en este caso.

¹⁰¹ La consideración de los artículos del TRLPI en materia de derechos morales como normas materiales imperativas conduce a absurdos mayores que el citado. Supongamos que un productor estadounidense de una obra cinematográfica de origen estadounidense autoriza su coloreado y explota la nueva versión únicamente en los Estados Unidos, y el director, aprovechando que aquél reside en España, lo demanda aquí por infracción de su derecho moral. Los tribunales españoles estarían obligados a fallar a favor del demandante por la aplicación imperativa del derecho moral español, cuando la actuación del productor es perfectamente lícita conforme al ordenamiento de la única nación donde la obra ha podido ser disfrutada por el público. Si se aceptara la consideración de norma material imperativa de los artículos que regulan el derecho moral, no podría más que aconsejar a quienes pretenden explotar las obras cuyos derechos ostentan, como medida de

cluye la aplicación del criterio territorial del artículo 10.4 del Código civil, sino únicamente los criterios personal y material contenidos en el propio artículo 160 del TRLPI. De esta forma, para que la ley española rijan el derecho moral sobre una obra será preciso que su supuesta vulneración se haya producido en nuestro país, con independencia de la nacionalidad o lugar de residencia del autor, del país de origen de la obra o, incluso, de criterios de reciprocidad¹⁰². Otra posibilidad, que no excluye la interpretación anterior, sino que se añade a ella, es entender que, en lugar de una norma material imperativa, el derecho moral forma parte del orden público¹⁰³. El artículo 12.3 del Código civil establece que en ningún caso se aplicará la ley extranjera cuando sea contraria al orden público. Esto significa que si la ley aplicable, distinta de la española, no reconoce alguna facultad moral que el ordenamiento español sí habría garantizado, se aplicará la ley material española en detrimento de la extranjera¹⁰⁴. La ventaja de esta interpretación se encuentra en que es comúnmente admitido que la excepción de orden público no rechaza la ley extranjera en sí, sino el resultado que produce su aplicación en el caso concreto, razón por la cual se condiciona su eficacia a la existencia de algún punto de conexión del supuesto de hecho con el ordenamiento jurídico del foro¹⁰⁵.

La especialidad referida en cuanto al derecho moral de autor; en cambio, no es patente en relación con los intereses morales de los artistas intérpretes y ejecutantes reconocidos por el artículo 113 del TRLPI, puesto que el artículo 161 no contiene una norma paralela a la del artículo 160.5 que respecto de los autores acabo de citar¹⁰⁶. Esta omisión puede interpretarse como deliberada, en cuyo caso habría que concluir que sus intereses morales sólo se protegerán por la ley española si resulta ésta territorial, material y personalmente aplicable, o involuntaria, y entonces aplicaríamos analógicamente la norma del artículo 160.5 a este supuesto. No encontrando razón para que derechos similares in-

precaución, que no fijen su residencia en España, para no tentar a los autores a entablar aquí demandas por infracción de su derecho moral en países donde incluso no se reconoce.

¹⁰² La norma tendría virtualidad en los casos en que no se aplica ninguno de los convenios internacionales en materia de derechos de autor de los que España forma parte. Entonces, habiéndose explotado la obra en el territorio nacional, con independencia de que se cumplan los criterios personal y material para la aplicación del TRLPI, su autor gozará de los derechos morales contemplados por nuestra Ley. En los casos en que la obra se ha explotado en España y se cumplen los requisitos de aplicación de alguno de los citados convenios o, en su defecto, el personal y el material del artículo 160 del TRLPI, el derecho moral se rige por la ley española porque ésta es la aplicable a todos los efectos.

¹⁰³ Así lo cree para el derecho británico TORREMANS, «The law applicable to copyright: which rights are created and who owns them?», *cit.*, pp. 55-57, señalando que aunque la protección del derecho moral se rige por la *lex loci protectionis*, al tratarse de una cuestión de orden público, aquélla puede ser desplazada por la ley del foro cuando conduce a un bajo nivel de protección, lo que no quiere decir que se trate de normas materiales imperativas.

¹⁰⁴ Obsérvese que el análisis de la ley aplicable es previo en los supuestos del artículo 12.3 del Código civil, mientras que cuando una norma material se califica como imperativa, no es preciso analizar cuál es la ley aplicable, porque de antemano se sabe que es la española.

¹⁰⁵ Cfr. CALVO CARAVACA, «Tema VI. Problemas de aplicación de las normas de Derecho internacional privado (II)», *cit.*, p. 162.

¹⁰⁶ Lo que no ocurre en Alemania, donde el § 125.6 de la UrhG determina la protección del derecho moral de los intérpretes sea cual sea su nacionalidad y respecto de cualquier actuación.

tegren o no el orden público español en función de quién sea su titular, un autor o un intérprete, me decanto por la aplicación analógica del artículo 160.5 del TRLPI.

Una vez resuelto que el derecho moral forma parte de nuestro orden público, es preciso designar los autores que pueden beneficiarse de esta excepción. Se trata de determinar si, dado que el derecho moral se reconoce a los autores, la autoría pertenece también al orden público. Formulado el problema de otra manera, ¿qué ocurre cuando, como en el caso de la obra cinematográfica, el ordenamiento español otorga la autoría a personas distintas de las que la legislación aplicable considera autores? La respuesta ha de ser que cuando la ley aplicable deja de reconocer derechos morales a personas que, conforme a la legislación española, deberían disfrutar de ellos, opera el orden público español para garantizárselos. El derecho moral se compone, como cualquier derecho, de tres elementos esenciales: sujeto, objeto y contenido. Los tres, en consecuencia, han de regirse por la misma ley: la que reconoce el derecho. A mayor abundamiento, el ámbito subjetivo reviste, en este caso, especial importancia, habida cuenta del carácter irrenunciable e inalienable del derecho moral¹⁰⁷, que lo convierte en un derecho personalísimo que le corresponde al autor por el hecho de haber creado la obra. Quien es autor conforme al ordenamiento español conserva su derecho moral en España¹⁰⁸. De otra forma, se correría el riesgo de que el derecho moral quedara vacío de contenido. Con un ejemplo lo ilustro mejor. Se trata de la radiodifusión vía satélite realizada desde el Reino Unido y recibida en España de una película en la que se insertan, con el consentimiento del director y del productor, constantes cortes publicitarios que impiden apreciar correctamente la obra. Conforme al artículo 1.2 de la Directiva 93/83/CEE, la comunicación al público vía satélite se entiende producida en Gran Bretaña, donde se reputa autores al productor y al director principal. El guionista es únicamente autor de su aportación, el guión, por lo que carece de derechos morales sobre la obra cinematográfica. Sin embargo, recibida la obra en España, tenemos el punto de conexión que nos permite aplicar la excepción de orden público, ya que el guionista, a los efectos del derecho moral, es aquí coautor de la obra audiovisual y, como tal, puede oponerse a un atentado contra la integridad de la obra que perjudique sus legítimos intereses, como tal vez pudiera ser la interrupción repetida y desmedida de la obra con fines publicitarios. El recurso al orden público no servirá para privar del derecho moral a una persona física que realiza una actividad creativa y que, conforme a la ley aplicable, se considera autor, aunque en España no revista tal condición, como podría ocurrir con el cámara o el montador de una obra cinematográfica alemana.

Fuera del ámbito de aplicación del CB, en los Estados donde la autoría y la titularidad de derechos se rigen por la ley del país de origen de la obra, como Francia, tiene más relevancia la consideración del derecho moral como parte

¹⁰⁷ Cfr. artículo 14.1 del TRLPI.

¹⁰⁸ Afirmación nuevamente influida por el carácter territorial de los derechos de propiedad intelectual.

integrante del orden público. En el país galo, la jurisprudencia ha declarado que los autores pueden reclamar el derecho moral en Francia aun cuando no se les reconozca en el país de origen de la obra, sin sometimiento a las reglas de la reciprocidad¹⁰⁹. La doctrina ha configurado el derecho moral como una parte del orden público internacional, que tiene preferencia sobre la ley aplicable que se oponga a él, de forma que quienes conforme a la ley francesa son autores de la obra cinematográfica pueden hacerlo valer en todo caso¹¹⁰. La sentencia de la *Cour de cassation* de 28 de mayo de 1991¹¹¹, en relación con el famoso caso Huston, fue un paso más allá, al declarar no ya que el derecho moral se incluye en el orden público internacional, sino que se regula por normas imperativas que se aplicarán en todo caso no sólo para determinar su contenido, sino también quién es el autor, dado que la autoría es presupuesto para su titularidad¹¹². La solución que se dio al supuesto resulta innecesaria y excesiva. Innecesaria porque se habría llegado a idéntica conclusión atribuyendo la titularidad de los derechos sobre la obra audiovisual al productor, según la ley estadounidense como *lex originis*, pero aplicando la excepción de orden públi-

¹⁰⁹ Vid. sentencia de la *Cour d'appel* de París de 29 de abril de 1959, en *JDI*, 1960, p. 130, en relación con la explotación en Francia de la obra cinematográfica muda de Charles Chaplin *El niño —The Kid—*, a la que se había incorporado sin su consentimiento una banda sonora con música.

¹¹⁰ Vid. DESBOIS, *Le droit d'auteur en France*, 3.^a ed., cit., p. 934; LUCAS, A. y LUCAS, H.-J., *Traité de la propriété littéraire & artistique*, cit., pp. 776-777; GAUTIER, P.-Y., «Comentario a la sentencia de la Corte de Apelación de París de 6 de julio de 1989», en *Rev. Crit.*, 1989, p. 717. Así lo había declarado la *Cour d'appel* de París en sentencia de 1 de febrero de 1989, en *RIDA*, n.º 142, octubre de 1989, p. 301, en un caso relativo a un *contrato de negro*. Un autor había contratado a una escritora para que reescribiera su obra a partir de un texto y unas cintas que el primero le había entregado. Por virtud del contrato existente entre ambos, la escritora le cedía al primero la integridad de los derechos patrimoniales y renunciaba a su derecho moral sobre la obra resultante, y aceptaba como ley aplicable al contrato la del estado de Nueva York. La Corte de París declaró la validez de la cesión de los derechos de explotación, no así de la renuncia al derecho moral, pues tratándose de una cuestión de orden público se rige por la Ley del foro, que califica el derecho moral como irrenunciable.

¹¹¹ *RIDA*, n.º 149, julio de 1991, p. 197.

¹¹² En 1950 la MGM produjo la película en blanco y negro *La jungla de asfalto —The Asphalt Jungle—*, dirigida por John Huston sobre un guión coescrito por Ben Maddow y él mismo, actuando ambos como empleados del estudio. Como consecuencia del contrato de trabajo entre los autores y el productor, se hizo éste con la titularidad originaria del *copyright*. La compañía Turner Entertainment adquirió en 1988 los derechos sobre la película, realizando entonces una versión coloreada de la misma. Turner cedió a la cadena de televisión francesa *La Cinq* el derecho a radiodifundir la versión coloreada de *La jungla de asfalto*. Sin embargo, Maddow y los herederos de Huston se opusieron, alegando que la comunicación pública en Francia de la obra vulneraba el derecho a la integridad de sus autores. Los demandados argumentaron en su defensa que la ley aplicable era la americana, como ley del país de origen de la película, conforme a la cual el productor era el único autor, razón por la cual el director y el guionista carecían de derechos morales, no sólo por no ostentar la condición de autores, sino también porque habían cedido contractualmente todos sus derechos al productor. Aceptada la pretensión de los actores en primera instancia, la *Cour d'appel* de París, en sentencia de 6 de julio de 1989, *RIDA*, n.º 143, enero de 1990, p. 329, convencida por los argumentos de los demandados y declarando que no existían en el caso circunstancias que justificaran la aplicación del derecho moral francés como materia de orden público, estimó su recurso. La *Cour de cassation* revocó la sentencia de apelación en la sentencia citada, declarando que las reglas francesas sobre el derecho moral son normas de aplicación imperativa, lo que significa que no es preciso siquiera interrogarse acerca de cuál sería la ley aplicable. Por esta razón, la ley del país de origen no influye sobre la posibilidad de ejercitar en Francia una acción por violación del derecho moral. Por último, para disfrutar de la protección del derecho moral otorgada por la ley francesa, basta con ser autor conforme a esta legislación, lo que quiere decir que a

co para garantizar a sus creadores el derecho moral en Francia¹¹³. Excesiva porque convierte en imperativas las normas del CPI relativas a la autoría, cuando la tradición había sido regular esta cuestión por la ley del país de origen¹¹⁴.

III. LA LEY APLICABLE A LAS INFRACCIONES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET

Cuando ULMER ejercía de paladín de la ley del país para el que se reclama la protección, no se planteó, evidentemente, que en el futuro podían desarrollarse modalidades de explotación de las obras en relación con las cuales no fuera sencillo encontrar el país donde tenía lugar su utilización o la infracción de los derechos sobre ella. Efectivamente, no puede afirmarse con la rotundidad de antaño dónde se llevan a cabo algunas formas de comunicación pública que hoy son absolutamente comunes, y que se caracterizan por su transnacionalidad: la obra se emite o se pone a disposición del público en un país y se puede recibir en otros múltiples territorios nacionales. Tal es el caso de la radiodifusión vía satélite o del supuesto que aquí nos interesa: la puesta en línea de la obra en una red digital de transmisión de datos, como es internet¹¹⁵. En supuestos como éstos, la norma del artículo 5(2) del CB, interpretada en el sentido clásico que proponía ULMER, y que ha sido tradicionalmente acogido por la doctrina, se muestra del todo insuficiente para la determinación de la ley

partir de la resolución del caso Huston por el Tribunal de Casación los preceptos que regulan no sólo el derecho moral en sí, sino también la autoría, se consideran normas materiales imperativas. La tendencia de aplicar la legislación nacional en materia de derechos morales se aprecia también en la sentencia del Tribunal de Apelación de Copenhague de 4 de abril de 1997, en *IIC*, 1998, p. 609, reseñada por NEUMANN, P., en *ENT. LR.*, 1997, p. E-82, que resolvía conforme al artículo 3.2 de su propia Ley de 1995 el supuesto de una emisión en su territorio por una entidad de radiodifusión nacional de una película norteamericana cuyo director, norteamericano, alegaba la infracción de su derecho moral de integridad, resolviendo que el autor había renunciado válidamente, conforme al derecho danés, a su derecho de integridad.

¹¹³ Cfr. GINSBURG, J. y SIRINELLI, P., «Auteur, création et adaptation en droit international privé et en droit interne français. Reflexions à partir de l'affaire Huston», en *RIDA*, n.º 150, octubre de 1991, p. 19. Critican igualmente estos autores que la Corte resolvió conforme a una ley no aplicable, cual es la ley francesa de 8 de julio de 1964, sobre la aplicación del principio de reciprocidad en materia de derecho de autor, que regula la protección de las obras procedentes de países que no tutelan las obras francesas, y que declara defendibles incluso en estos supuestos los derechos de paternidad e integridad de sus autores. Consideran que, formando parte tanto Francia como Estados Unidos del CB y de la Convención Universal de Derechos de Autor, las obras francesas sí gozan de protección en el territorio norteamericano. Entienden que debía haberse aplicado el CB, aunque la cuestión es más que discutible, dado que los Estados Unidos se adhirieron al mismo el 1 de marzo de 1989, ya iniciado el proceso.

¹¹⁴ No es lo mismo decir que el productor es el autor pero que, por la excepción de orden público, se reconoce a sus creadores el derecho moral sobre la obra audiovisual, que decir que los autores son, en Francia, los creadores y que por ello ostentan el derecho moral. Conceder a una u otras personas la autoría puede tener influencia sobre la titularidad de los derechos patrimoniales.

¹¹⁵ A través de estas nuevas modalidades de explotación pueden producirse múltiples infracciones en distintos lugares de manera simultánea, como señalan en relación con las redes digitales DRISCOLL, J. M., «It's a small world after all: conflict of laws and copyright infringement on the information superhighway», en *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, n.º 20, invierno de 1999, p. 957; y REINDL, A. P., «Choosing law in cyberspace: copyright conflicts on global networks», en *Michigan Journal of International Law*, n.º 19, 1998, p. 803.

aplicable. Conforme a esta concepción del principio de territorialidad, la ley aplicable es la del país donde se utiliza la obra o se comete la infracción. Pero, ¿dónde se explota la obra, o dónde tiene lugar la infracción en supuestos como los citados? ¿En el país emisor o en los países receptores? ¿En el Estado donde se pone la obra en línea o en todos aquellos donde se realiza la descarga? Las dos soluciones son teóricamente posibles, entiendo, y, a la vez, criticables desde un punto de vista práctico¹¹⁶.

La elección del país de recepción o de descarga¹¹⁷, más acorde con el principio de territorialidad, tiene el inconveniente grave de su ineficacia, dado que conduce a la aplicación distributiva de tantas leyes nacionales distintas como Estados receptores haya. La supuesta infracción se registraría en cada país por su propia ley nacional, aplicable únicamente a los efectos producidos por la utilización de la obra en su propio ámbito espacial. Supone, en definitiva, territorializar no ya el derecho, sino los efectos mismos de un único acto de comunicación pública¹¹⁸, circunstancia que puede dificultar el comercio electrónico¹¹⁹.

La elección de la ley del país emisor o de puesta en línea de la obra¹²⁰ resuelve los problemas que plantea la ley del país de la descarga y simplifica la cues-

¹¹⁶ Para un análisis de estas dos teorías en el campo de la radiodifusión vía satélite, *vid.* MICHINEL ÁLVAREZ, M. A., *La radiodifusión vía satélite en la regulación española de derecho de autor internacional*, Comares, Granada, 1998, pp. 59-91 y los autores que allí se citan.

¹¹⁷ Por la que implícitamente se decanta MICHINEL ÁLVAREZ, «La propiedad intelectual en el plano internacional: Ley aplicable al derecho de autor», *cit.*, pp. 178-179. *Vid.* en el mismo sentido DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho privado en internet*, 1.ª ed., Civitas, Madrid, 2000, pp. 286-288; o SCHONNING, «Applicable law in transfrontier on-line transmissions», *cit.*, p. 47.

¹¹⁸ La puesta a disposición de una obra a través de internet se considera en el Derecho Comparado bien un acto de comunicación pública, bien un acto de distribución, como explica GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., *El derecho de autor en internet. La directiva sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información*, Comares, Granada, 2001, pp. 171 y ss. En España creo que esta modalidad de explotación encaja mejor dentro del concepto de comunicación pública (calificación por la que, al menos formalmente, ha optado la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información en su artículo 3). En consecuencia, dado que el artículo 12.1 del Código civil establece que la calificación para determinar la norma de conflicto aplicable se hará conforme a la ley española, trataré la puesta a disposición de una obra mediante una red digital como un acto de comunicación pública.

¹¹⁹ *Vid.* GINSBURG, J. C., «Private international law aspects of the protection of works and objects of related rights transmitted through digital networks (2000 update)», *WIPO Forum on private international law and intellectual property*, Ginebra, 30-31 de enero de 2001, § 20. Para una crítica de la tesis que opta por la ley del país donde se produce la descarga por el fraccionamiento al que conduce, *vid.* GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, *El derecho de autor en internet. La directiva sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información*, *cit.*, p. 116.

¹²⁰ *Vid.*, por ejemplo, PATRY, «Choice of law and international copyright», *cit.*, p. 457, para quien alojar una copia de una obra en una página *web* fuera de los Estados Unidos no genera responsabilidad en los Estados Unidos aunque pueda descargarse allí y viceversa. En una línea similar DOGAUCHI, «Law applicable to torts and copyright infringement through the internet», *cit.*, pp. 61-65, considera que la ley aplicable a las infracciones en internet es la del país donde la obra se pone a disposición, que es donde se carga en el servidor, abogando por una armonización a nivel internacional de las leyes de propiedad intelectual con el fin de paliar los efectos perniciosos derivados de los distintos niveles de protección previstos por los diferentes países.

ción¹²¹. Se trata de una ley única que rige un acto unitario y singular de explotación y, además, es la ley aparentemente más próxima a la persona que realiza dicho acto, de modo que puede conocerla. El artículo 1.2 de la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable, ya optó en su momento por esta teoría al considerar producida la comunicación pública vía satélite en el país emisor cuando es éste un Estado miembro¹²². Queda así sometida la comunicación pública vía satélite únicamente a la legislación de dicho país, y no a las de todos los Estados en los cuales las señales descendentes de los satélites pueden ser recibidas, ya que la recepción es jurídicamente irrelevante¹²³, lo cual tiene sentido en el ámbito comunitario. En efecto, al garantizar un nivel de protección uniforme en todos los Estados de la Unión Europea conseguido tras la labor de armonización realizada en materia de propiedad intelectual, la entidad radiodifusora no puede ya obtener beneficios de la elección de uno u otro país para enviar desde él la señal al satélite, lo que permite centralizar el acto de comunicación pública en un único Estado con el fin de simplificar la resolución de los litigios que puedan surgir¹²⁴.

Inicialmente la Comisión Europea se sintió tentada a aplicar esta misma regla a las transmisiones digitales a través de la red¹²⁵. Sin embargo, es discutible que pueda trasladarse sin más una norma como ésta a los entornos digitales, ya que existen diferencias entre la comunicación pública de una obra realizada mediante su radiodifusión transfronteriza y la llevada a cabo poniendo la obra en

¹²¹ Así lo reconoce AUSTIN, G., «Private international law and intellectual property rights. A common law overview», *WIPO Forum on private international law and intellectual property*, Ginebra, 30-31 de enero de 2001, § 34. También KAPLAN, G. C. y BANKOFF, J. R., «Of satellites and copyrights: problems of overspill and choice of law», en *Emory International Law Review*, n.º 7, 1993, p. 741; y REINDL, «Choosing law in cyberspace: copyright conflicts on global networks», *cit.*, p. 832, hacen hincapié en la simplicidad y previsibilidad de esta interpretación. DIETZ, A., «The shortcomings and possible evolution of national copyright legislation in view of international satellite programme transmission», en *TV by satellite. Legal aspects*, coordinado por BATE, S. B. DE, Oxford, 1987, p. 124, señala sin embargo que la solución de estos problemas no debe basarse en su simplicidad y previsibilidad, sino en la protección de los intereses legítimos de índole patrimonial o moral que estén en juego.

¹²² Esta norma se ha incorporado a nuestro ordenamiento interno a través del artículo 20.3 del TRLPI, de idéntico tenor.

¹²³ *Vid.* BONDÍA ROMÁN, F., «La incorporación de las Directivas comunitarias sobre derechos de autor al ordenamiento jurídico español», en *RGD*, n.º 604-605, 1995, p. 554.

¹²⁴ A mayor abundamiento, para evitar fraudes, la letra d) de este artículo 1.2 establece que cuando la señal se envíe al satélite desde un país que no otorga la protección mínima contemplada en el Capítulo II de la Directiva se entenderá que la comunicación pública se ha producido en el país miembro desde donde una estación de señal ascendente transmita al satélite la señal portadora del programa o, en su defecto, donde tenga su establecimiento principal la entidad de radiodifusión que, establecida en un Estado miembro, haya encargado la comunicación pública vía satélite.

¹²⁵ *Vid.* el *Libro Verde sobre derechos de autor y derechos conexos en la sociedad de la información*, COM (95), 382 final, de 19 de julio de 1995, p. 42. REINDL, «Choosing law in cyberspace: copyright conflicts on global networks», *cit.*, pp. 821-827 mantiene que, aunque la radiodifusión vía satélite difiere de la puesta a disposición del público de una obra en una red digital, las soluciones que se han adoptado en relación con la primera pueden servir en alguna medida para la segunda.

línea a través de un servidor de internet¹²⁶. En el primer supuesto, la transmisión es *punto a multipunto*, porque la obra se emite una vez y llega a múltiples destinatarios *simultáneamente*. En el segundo, estamos ante una transmisión *punto a punto*, pues la obra se comunica *individualmente* a cada usuario que la solicita, de modo que hay tantos actos individuales de transmisión como usuarios descargan la obra. Otra diferencia, al hilo de la anterior, es que mientras que en la radiodifusión vía satélite la obra se exporta activamente desde el país emisor, es decir, es la propia entidad radiodifusora la que introduce la obra en el territorio de otro país, en el caso de la obra explotada mediante una red digital como internet se produce más bien una importación al país receptor. La obra que es colocada en un servidor se introduce en otros países porque los usuarios domiciliados en éstos se conectan con aquél y la descargan. Es decir, en la comunicación pública vía satélite es la entidad radiodifusora la que causa de una manera directa el traspaso de las fronteras de la obra. En la puesta a disposición de una obra en un servidor de internet, que es igualmente una modalidad de comunicación pública, quien pone la obra en línea simplemente autoriza a los navegantes de internet de cualquier parte del mundo (salvo que haya restringido el acceso, lo que es técnicamente posible) a hacer copias del documento al menos en la memoria RAM de su ordenador. Una última diferencia es que la puesta a disposición del público de una obra a través de un servidor exige su previa reproducción en éste. Esta modalidad de explotación requiere, por lo tanto, dos actos distintos e independientes: la reproducción y la comunicación pública de la obra reproducida¹²⁷. En cambio, en la radiodifusión no se precisa reproducción previa de la obra radiodifundida.

Pero además, esta teoría tiene sus propios inconvenientes. Sobre todo en el caso de la comunicación pública de la obra a través de internet, que está al alcance de cualquier usuario hoy en día, puede conducir a que los potenciales infractores coloquen las obras en servidores situados en países que no garantizan una mínima protección de los derechos de autor¹²⁸. Conduce además a la aplicación extraterritorial de la ley del país de emisión en detrimento de las leyes de los países de recepción que, como sabemos, responden a razones particulares de

¹²⁶ Vid. SCHONNING, «Applicable law in transfrontier on-line transmissions», *cit.*, pp. 37-39. Vid. asimismo la sentencia de la Corte de Apelación del Noveno Circuito estadounidense en el caso *Subafilms, Ltd. contra MGM-Pathe Communications Co.*, 24 F.3d 1088 (9th Cir., 1994), reseñada anteriormente, y los comentarios que le sugiere a GINSBURG, J. C., «Copyright without borders? Choice of forum and choice of law for copyright infringement in cyberspace», en *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal*, n.º 43, 1997, pp. 170-171.

¹²⁷ Lo que significa que al menos ese primer acto de explotación tiene lugar en el Estado donde se encuentra el servidor. Y a este acto de reproducción se le aplica claramente el derecho del país donde se encuentra el servidor donde se carga la obra, como señala DE MIGUEL ASENSIO, *Derecho privado en internet*, *cit.*, pp. 283-284.

¹²⁸ Vid. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, *El derecho de autor en internet. La directiva sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información*, *cit.*, p. 123. Para corregir esta circunstancia DESSEMONTET, «Internet, la propriété intellectuelle et le droit international privé», *cit.*, p. 55 entiende que si la ley del país donde la obra se carga en el servidor no otorga protección, el foro podría aplicar la excepción de orden público. Pese a ello, le parece preferible un sistema de selección del derecho aplicable basado en una sucesión de normas en cascada. Se aplicaría en primer lugar la ley del país de expedición del título de propiedad intelectual. Cuando éste no soluciona la cuestión, opta por la ley del país donde se produce el resultado dañoso, siempre que fuera previsible,

política legislativa¹²⁹. Por otro lado, no está claro cuál es ese país donde la obra se pone en línea, si el país desde donde se carga en un servidor de internet, el país donde se encuentra físicamente ese servidor (entendido como el ordenador que la almacena y hace accesible al público)¹³⁰, el país donde tiene su residencia habitual o el establecimiento principal el operador de dicho servidor o el de la residencia o establecimiento habitual del operador del sitio *web* que aloja el material supuestamente infractor¹³¹. Por todo ello no es extraño que finalmente la Comisión rechazara esta posible solución a la cuestión¹³².

entendiendo por tal aquel donde tiene el autor su residencia habitual o la empresa su sede social. En tercer lugar se debe recurrir a la ley del país donde la obra se introduce en la red. Por último, y en ausencia de previsibilidad, se aplicaría la ley del domicilio o del establecimiento principal del demandado como supuesto infractor (*ibidem* pp. 57-61).

¹²⁹ Vid. LUCAS, «Aspects de droit international privé de la protection d'oeuvres et d'objets de droits connexes transmis par réseaux numériques mondiaux», *cit.*, §§ 84-86.

¹³⁰ Tal es la opinión de BARIATTI, «Internet: aspects relatif aux conflits de lois», *RDIPP*, 1997, pp. 545 y ss., quien entiende aplicable la ley del país donde se introduce el contenido supuestamente atentatorio en la red, que no es otro que aquel donde radica el servidor. Pero tal ley no se aplica cuando no protege los derechos de propiedad intelectual, o cuando no tiene mayor conexión con el asunto, o si el lugar donde se encuentra el servidor está indeterminado. En estos casos la ley aplicable sería la del domicilio del perjudicado y, en su defecto, la *lex fori*.

¹³¹ La Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 8 de junio de 2000, sobre comercio electrónico, que parece decantarse por la ley del origen de la transmisión, utiliza esta combinación de criterios objetivos y personales para determinar la ley aplicable a los servicios de la sociedad de la información. Según su artículo 3.1, los servicios de la sociedad de la información facilitados por un prestador de servicios establecido en el territorio de un país miembro han de respetar la disposiciones nacionales de éste (criterio personal). Del apartado 2, que establece que la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información de un Estado miembro no podrá ser restringida en otro, se deduce que se aplicará la ley del Estado donde se origine la prestación del servicio, no donde produzca sus efectos (criterio objetivo). Es decir, los servicios ofrecidos por un prestador han de ser conformes con la legislación vigente en el Estado donde se encuentra establecido y no donde efectivamente se presta el servicio, pero será dicha legislación la que se aplique con independencia de dónde se reciba el servicio. Aunque del Anexo parece desprenderse que el artículo 3 no se aplica a los derechos de propiedad intelectual, es indicativo de la posición mantenida por la Comunidad Europea al respecto, ya manifestada con anterioridad en la Directiva de la Televisión sin Fronteras. La búsqueda de una ley única aplicable a las supuestas infracciones de la propiedad intelectual en internet que simplifique el panorama legislativo, promueva el comercio electrónico y a la vez proteja a los derechohabientes ha llevado a GINSBURG a replantearse en varias ocasiones sus teorías al respecto. En «Private international law aspects of the protection of works and objects of related rights transmitted through digital networks (2000 update)», *cit.*, §§ 22 y ss., se decanta por las siguientes normas en cascada. En primer lugar, si la supuesta infracción se ha producido en una página *web*, se aplicará la ley del país donde su operador tenga su residencia habitual o establecimiento principal, siempre que sea respetuosa con los derechos reconocidos por el CB, el Acuerdo ADPIC y el TDA. Si dicha ley no reconoce la protección mínima dispuesta en estos tratados, se aplicará la ley del país donde se encuentre el servidor que aloja la página *web* que contiene la supuesta infracción cuando sea conforme con los tratados citados. Si la infracción no se ha realizado a través de una página *web*, la ley aplicable será la del país de la residencia habitual o establecimiento principal de la persona que hubiera iniciado la comunicación, a condición de que respete las disposiciones del CB, el Acuerdo ADPIC y el TDA. Tanto en uno como en otro caso, si se constata que un tercer país distinto de los anteriores tiene una conexión más significativa con la controversia, será su legislación la que rija el supuesto, siempre que respete los derechos mínimos reconocidos por los tratados mencionados. En última instancia, si ninguna de las leyes anteriores otorga la protección mínima contemplada por el CB, el acuerdo ADPIC y el TDA, se aplicará la ley del foro, si se trata de un país miembro de cualquiera de tales tratados.

¹³² Vid la Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas relativa al seguimiento del Libro Verde sobre derechos de autor y derechos conexos en la sociedad de la información, COM (96), 586 final, de 20 de noviembre de 1996, pp. 23-24.

Ante la dificultad, como vemos, de situar la explotación de la obra, o la supuesta infracción, en uno u otro país, y con la intención de salvar los escollos prácticos a los que las alternativas expuestas conducen, se ha propuesto que los órganos jurisdiccionales competentes que hayan de resolver el pleito apliquen su propia ley nacional¹³³. Se trata de una lectura posible del CB¹³⁴ que se caracteriza por su sencillez. Una única legislación, fácilmente determinable una vez interpuesta la demanda o adoptadas medidas provisionales, protegería el derecho de autor de las infracciones supuestamente cometidas en todos los Estados implicados, siendo, además, un derecho con el que el juzgador estaría absolutamente familiarizado¹³⁵. La designación de la *lex fori* como la ley aplicable no está exenta de críticas, sin embargo, ya que fomenta el *forum shopping*, o lo que es lo mismo, que el titular de los derechos pretendidamente violados interponga la demanda ante la jurisdicción cuya ley le resulte más favorable¹³⁶. Por otro lado, si la teoría del conflicto de leyes pretende determinar cuál es el derecho más próximo al caso concreto, no se ve justificación para que el tribunal competente aplique su propia legislación por el mero hecho de ser la del foro cuando no presenta otros puntos de conexión con el litigio. Por eso, sus seguidores condicionan de alguna manera su aplicación. Así, se ha propuesto que se aplique la ley del foro cuando sea también la del país donde se originaron los actos que dan lugar a la supuesta infracción, o donde tiene su residencia o establecimiento mercantil habitual o de la que es nacional el demandado¹³⁷. Para otros, se trata de una norma de conflicto funcional para el caso de que resulte imposible situar una infracción en un Estado concreto, circunstancia que hace razonable recurrir a la ley del país donde pueden adoptarse las medidas para evitar la violación del derecho de autor¹³⁸.

Otra alternativa, dada la dificultad de elegir entre la ley del país de la puesta en línea y la de los países donde se descarga la obra, es designar como dere-

¹³³ GORMAN, R.A. y GINSBURG J. C., *Copyright for the nineties*, 4.^a ed., 1993, p. 878, identifican, de forma general, el principio del tratamiento nacional con la aplicación de la ley del foro.

¹³⁴ Vid. LUCAS, A. y LUCAS, H.-J., *Traité de la propriété littéraire & artistique*, Litec, París, 1994, pp. 888-889, para quienes el tenor literal del artículo 5(2) del Convenio parece referirse a la *lex fori*, aunque se decantan finalmente por que acoge la regla de la *lex loci delicti* —cfr. ibidem, pp. 891-892—, como también lo hacen DESBOIS, FRANÇON y KEREVER, *Les Conventions Internationales du droit d'auteur et des droits voisins*, Dalloz, 1976, p. 153.

¹³⁵ Un argumento que se ha utilizado a favor de la *lex fori* es presumir que las leyes de todos los países desde los que es accesible una obra puesta en línea cumplen los niveles mínimos de protección exigidos por el Convenio de Berna, salvo prueba en contrario. El tribunal competente aplicaría entonces su propia ley, en caso de ser conforme con dicho Convenio, como si se tratara de una norma supranacional. Las partes que esgrimieran que en el país para el que se reclama la protección ésta es mayor o menor tendrían que demostrarlo (cfr. GINSBURG, J. C., «The cyberian Captivity of copyright: Territoriality and authors' rights in a networked world», *Santa Clara Computer and High Technology Law Journal*, n. 15, mayo de 1999, p. 356).

¹³⁶ También el supuesto infractor podría adelantarse al titular de los derechos y tratar de obtener mediante un juicio declarativo, donde es posible, una sentencia en la cual se declarara que su actuación no infringe los derechos de autor, como escribe GINSBURG, «Global use/territorial rights: private international law questions of the Global Information Infrastructure», *cit.*, p. 337.

¹³⁷ Así lo sugirió GINSBURG en su artículo «Global use/territorial rights: private international law questions of the Global Information Infrastructure», *cit.*, p. 338.

¹³⁸ Vid. GELLER, P. E., «Conflicts of laws in cyberspace: international copyright», en *Unesco Copyright Bulletin*, vol. 31, n.º 1, 1997, p. 141.

cho aplicable el del país de origen de la obra. En algunos casos, como sabemos, esta norma de conflicto se aplica únicamente a la designación de los titulares originarios de los derechos de propiedad intelectual¹³⁹, lo que mantiene el problema en relación con la determinación de la ley aplicable a la supuesta infracción. En otros, se va más allá, y en una interpretación *contra legem* del artículo 5(2) del CB se aplica también a la propia protección de dichos derechos. De este modo, una norma única regularía la explotación internacional analógica o digital de una obra, y no resultaría problemático determinarla incluso para las supuestas infracciones que se produjeran en el marco de internet. Sin embargo, estas teorías que pretenden facilitar la averiguación de la ley aplicable en los entornos en línea y dotar de seguridad al tráfico jurídico en internet no superan dos críticas esenciales. En primer lugar, como ya se ha señalado, chocan con el carácter territorial de los derechos de propiedad intelectual, que responden a razones de política legislativa nacionales. En segundo lugar, no resultan efectivas cuando una obra inédita se divulga a través de internet, pues no consiguen su propósito de facilitar la determinación de la ley aplicable por varias razones¹⁴⁰. Primero, porque el criterio principal para designar el país de origen conforme al CB es el de la publicación —cfr. artículo 5(4)—, y utilizándose una noción materialista de obra publicada que alude a la distribución consentida por los autores de ejemplares entre el público, cualquiera que sea su modo de fabricación —cfr. artículo 3(3) CB—, difícilmente puede aplicarse a la puesta en línea¹⁴¹. Segundo, porque si, interpretando forzadamente el artículo 3(3) del CB, entendemos que la obra divulgada a través de internet se encuentra publicada¹⁴², el siguiente paso es determinar dónde se ha publicado, lo que no es fácil. Tendríamos al respecto dos alternativas que ya conocemos. Podría optarse por considerar publicada la obra en cada uno de los países donde resulta accesible. Pero entonces tendríamos que colegir que se trata de una publicación simultánea¹⁴³, lo que llevaría a considerar como país de origen aquél perteneciente al CB que previese un plazo de protección menor, solución arbitraria a los efectos de designación de la ley aplicable¹⁴⁴. O podría escogerse la ley del país donde la obra se pone en línea, con las dificultades que esto supone en cuanto a su determinación. Éste era, por lo de-

¹³⁹ Vid. TORREMAN, «The law applicable to copyright: which rights are created and who owns them?», *cit.*, pp. 81-83, o GINSBURG, «The cyberian captivity of copyright: territoriality and authors' rights in a networked world», *cit.*, pp. 347 y ss, que acepta la aplicación de la ley con una relación más significativa con la obra para regir la titularidad de los derechos sobre ésta.

¹⁴⁰ Vid. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, *El derecho de autor en internet. La directiva sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información*, *cit.*, p. 115.

¹⁴¹ Vid. LUCAS, «Aspects de droit international privé de la protection d'oeuvres et d'objets de droits connexes transmis par réseaux numériques mondiaux», *cit.*, §§ 45 y 46. De la misma opinión, vid. DE MIGUEL ASENSIO, *Derecho privado en internet*, *cit.*, p. 281.

¹⁴² Vid. DESSEMONTET, «Internet, la propriété intellectuelle et le droit international privé», *cit.*, p. 53, afirmando que podría pensarse que el artículo 3 del TDA corrige los problemas que plantea la dicción del artículo 3(3) del CB al establecer que los Estados contratantes aplicarán *mutatis mutandis* los artículos 2-6 del CB.

¹⁴³ Vid. GINSBURG, «The cyberian captivity of copyright: territoriality and authors' rights in a networked world», *cit.*, p. 351.

¹⁴⁴ Cfr. DE MIGUEL ASENSIO, *Derecho privado en internet*, p. 281. Ello sin olvidar que pueden ser varios los países que establecen la misma duración más breve de los derechos de autor.

más, uno de los problemas que se pretendía evitar a través de la adopción de la *lex originis*. Por último, si interpretamos que la puesta en línea de una obra no equivale a su publicación, o si simplemente se trata de una obra no publicada (o publicada por primera vez en un país que no forme parte del CB), el criterio subsidiario para determinar el país de origen es el de la nacionalidad del autor, que por sí solo no parece tener una conexión muy significativa con el caso^{145, 146}.

El problema de dónde se entiende explotada la obra y, en su caso, producida la infracción, aunque novedoso en el campo de la propiedad intelectual, no lo es tanto en otros ámbitos del derecho, como el de la responsabilidad extracontractual. En este sector, es posible que una conducta dañosa se lleve a cabo en un lugar distinto de aquel en el que se manifiesta el resultado, como ocurre, por ejemplo, cuando se contamina un río que en su camino hacia el mar atraviesa varios países¹⁴⁷. De acuerdo con el artículo 10.9 del Código civil, las obligaciones extracontractuales se rigen por la ley del lugar del hecho de que deriven, lo que se conoce como *lex loci delicti*. Por ese hecho del que dimana la obligación de reparar puede entenderse tanto la conducta dañosa como el daño en sí mismo, y de la interpretación que demos al término dependerá optar por la ley del país donde tuvo lugar el acontecimiento causal¹⁴⁸ o por la ley del lugar donde dicha causa se concretó en un resultado lesivo¹⁴⁹. La solución que se propone para el problema en nuestro país es, como en Alemania, la alternatividad, de forma que ambos lugares pueden considerarse, a favor de la víctima, como *lex loci delicti*¹⁵⁰. Se ha propuesto la aplicación de esta teoría a las infracciones de

¹⁴⁵ Piénsese en el siguiente ejemplo. El autor italiano (con residencia en España desde los tres años) de una obra fotográfica realizada en los Estados Unidos la pone en línea a través de una página *web* con dominio .de (alemán) alojada en un servidor situado en Francia. Un ciudadano australiano descarga la fotografía desde su ordenador personal en Sidney y la copia en su página *web*, que se encuentra en un servidor neocelandés y es accesible desde todo el mundo. ¿Es razonable que se aplique la ley italiana, si entendemos que la obra no se encuentra publicada? Parece que no. Además, como señala el profesor LUCAS, la ley personal plantea dificultades específicas cuando nos encontramos ante obras en colaboración y no tiene sentido en relación con los derechos conexos fundados en razones económicas, como los de los productores o las entidades de radiodifusión (cfr. LUCAS, «Aspects de droit international privé de la protection d'oeuvres et d'objets de droits connexes transmis par réseaux numériques mondiaux», *cit.*, § 28).

¹⁴⁶ Para una crítica de las soluciones al problema basadas en una visión universalista del derecho de autor (aplicación de la ley del país de origen de la obra o de la determinada conforme a criterios personales, que pretenden que una única ley se aplique con independencia del lugar donde se reclame la protección), *vid.* MICHINEL ÁLVAREZ, *La radiodifusión vía satélite en la regulación española de derecho de autor internacional*, *cit.*, pp. 129-144. Señala el autor que plantean problemas en cuanto a su determinación y conducen a ignorar las legislaciones nacionales en materia de derechos de autor.

¹⁴⁷ No olvidemos que buena parte de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual son extracontractuales, por lo que la comparación es adecuada.

¹⁴⁸ Según AMORES CONRADI, «Obligaciones extracontractuales», *cit.*, p. 227, ésta es la solución adoptada por la Ley de Derecho Internacional Privado austriaca de 1978 y, con matices, por la Ley suiza.

¹⁴⁹ AMORES CONRADI, *op. cit.*, p. 227, cita la jurisprudencia francesa como ejemplo de esta segunda tesis.

¹⁵⁰ Cfr. AMORES CONRADI, *op. cit.*, p. 227, quien señala que se trata ésta de una norma general que admite correcciones en función del sector determinado del Derecho al que pertenezca la responsabilidad en el caso concreto.

los derechos de propiedad intelectual en internet¹⁵¹. La regla de la alternatividad, tal cual se ha formulado, no me parece directamente trasladable, sin embargo, a la protección de los derechos de propiedad intelectual, debido a su conocido carácter territorial. Mientras que la determinación de la víctima del daño en los supuestos de responsabilidad extracontractual del artículo 10.4 del Código civil es una cuestión esencialmente fáctica, el perjudicado por una infracción de los derechos de propiedad intelectual sólo se encuentra después de un análisis jurídico de la titularidad del derecho supuestamente vulnerado, lo que requiere conocer de antemano la ley aplicable.

En mi opinión, conforme se regula la cuestión en los convenios internacionales de los que España es miembro y en la norma unilateral de nuestro ordenamiento interno, contenida en el artículo 10.4 del Código civil y los artículos 160-164 del TRLPI, debemos partir en todo caso del carácter territorial de los derechos de autor para determinar la ley que rige su protección en los entornos digitales. Según éste, los derechos de propiedad intelectual sólo existen dentro del ámbito territorial del ordenamiento que los crea y, en consecuencia, únicamente allí pueden ser vulnerados y protegidos¹⁵². Cuando la obra entra en un nuevo Estado, se crea un nuevo derecho de acuerdo con su legislación, lo que implica que pueden producirse variaciones tanto en cuanto a su titularidad como a su contenido. Esta configuración de los derechos de propiedad intelectual excluye de manera radical la posibilidad de aplicar la *lex originis* (como ley del país donde se publicó por primera vez la obra a estos efectos¹⁵³), por ventajosa que pudiera resultar su simplicidad. La *lex fori*, pese a respetar la literalidad de los Convenios y del artículo 10.4 del Código civil, me parece un tanto arbitraria cuando no coincide con la *lex loci protectionis*¹⁵⁴. Por ello, partiendo de los postulados de ULMER, me decanto por la ley del país para el que se reclama la protección, esto es, la del lugar donde se explota la obra o donde se comete la infracción. En los

¹⁵¹ Vid. CALVO CARAVACA y CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Conflictos de leyes y conflictos de jurisdicción en internet*, cit., p. 122, para quienes entre el país de la emisión y el país de la recepción elige el perjudicado, en aplicación de los principios del *favor laesi* y *favor auctoris*. Ahora bien, si la víctima opta por aplicar la ley del país de recepción, ésta regirá únicamente los daños ocasionados en dicho Estado. Aunque consideran que la regla de la *lex loci protectionis* resulta obsoleta para internet, creen que se corrige en parte con los criterios contenidos en los artículos 160 a 164 del TRLPI, que conducen a la aplicación de la ley española únicamente para casos conectados personal y materialmente con España. El problema de esta teoría es que provoca una cierta indeterminación de la ley aplicable. El principio del *favor auctoris* podría llevar también a designar como legislación aplicable aquella de las implicadas que resulte más favorable al autor (vid. DRISCOLL, «It's a small world after all: conflict of laws and copyright infringement on the information superhighway», cit., p. 983, señalando que ha de elegirse la ley que más beneficie al autor de entre las siguientes: la ley del país donde se ha producido el acto que infringe los derechos de propiedad intelectual, la del país de la residencia habitual o del establecimiento habitual del supuesto infractor o la ley del país donde se encuentra el servidor).

¹⁵² Cfr. GUZMÁN ZAPATER, «Comentario a los artículos 145-148 de la LPI», cit., pp. 1033 y 1043.

¹⁵³ Con las especialidades del artículo 5(4) del CB para el caso de que la primera publicación no se haya producido en un Estado de la Unión.

¹⁵⁴ ¿Hasta qué punto es razonable aplicar a una infracción de los derechos de autor la ley del país del domicilio del demandado, por ejemplo, cuando no hay otro criterio de conexión con los hechos que han dado lugar al litigio que la circunstancia de que ante sus tribunales se ha interpuesto la demanda?

supuestos dudosos, en que el acto de comunicación pública tiene carácter transnacional, no podemos dejar de tener presente que la esencia de esta modalidad de explotación es que una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas¹⁵⁵, y ello con independencia de la concreta forma en que se lleve a cabo¹⁵⁶. Quiere esto decir que un buen método para enfrentarse a la cuestión de la designación del país donde tiene lugar una de estas nuevas formas de explotación es compararla con un supuesto tradicional dotado de un semejante significado económico¹⁵⁷, aunque, lógicamente, de menor magnitud¹⁵⁸. Tomemos como ejemplo una base de datos realizada por un fabricante español que no tiene carácter original pero que ha requerido una inversión sustancial para la obtención, verificación y presentación de su contenido. Dicha base de datos es reproducida en un CD-ROM en los Estados Unidos y distribuida en aquel país por un nacional español con residencia en Nueva York. En la medida en que no se trata de una obra original y que en los Estados Unidos no se reconoce el derecho *sui generis* sobre las bases de datos, dichos actos de explotación no suponen allí una infracción del *copyright*. Supongamos ahora que esta persona domiciliada en Nueva York exporta los CD-ROMs a España sin el consentimiento del fabricante español, lo que incide lógicamente sobre el mercado del producto que éste ofrece. Los artículos 133 y siguientes del TRLPI reconocen a los fabricantes de bases de datos un derecho *sui generis* encaminado a proteger sus inversiones. El fabricante español sufriría una lesión de tal derecho conforme al artículo 133 del TRLPI, por reutilización de todo el contenido de la base de datos.

Imaginemos ahora que ese nacional español que vive en Nueva York pone la base de datos a disposición del público de todo el mundo a través de un ser-

¹⁵⁵ Cfr. artículo 20 del TRLPI. La efectiva recepción por parte del público de la obra nos es indiferente. Lo relevante desde el punto de vista de la comunicación pública es que el público pueda acceder a la obra sin una previa distribución de ejemplares entre sus miembros. En la radiodifusión, por ejemplo, la comunicación pública se perfecciona cuando se emite la señal y el público puede acceder a la obra, no cuando se concreta la recepción. Lo mismo ocurre con la puesta en línea de una obra en una red digital. De igual forma que se entiende comunicada públicamente una obra cinematográfica exhibida en una sala de cine, por más que nadie acuda a verla, se explota la obra cuando se coloca en un servidor de internet y se le asigna una URL, aunque nadie la descargue en su ordenador.

¹⁵⁶ La emisión no es sino una parte de la forma de comunicación pública que es la radiodifusión. Si un radioaficionado le canta a su contertulio una canción que ha compuesto, está emitiéndole una canción, pero no la está radiodifundiendo, porque falta el segundo requisito de esta modalidad de comunicación pública: que el público pueda acceder a la obra. Se trata realmente de una transmisión privada. Esto explica por qué no se puede poner el énfasis únicamente en la emisión.

¹⁵⁷ Que la determinación de la ley aplicable a las infracciones de la propiedad intelectual en internet debe hacerse conforme a las normas generales, sin que requiera un tratamiento especial, es opinión, entre otros, de PATRY, «Choice of law and international copyright», *cit.*, p. 451; o DOGAUCHI, «Law applicable to torts and copyright infringement through the internet», *cit.*, p. 50.

¹⁵⁸ Una de las características esenciales de las nuevas modalidades de comunicación pública de las obras es que facilitan su explotación y tienen un efecto multiplicador o potenciador. La comunicación pública, que antes no podía sobrepasar el territorio de un Estado si no era mediante la distribución internacional de copias de una película para su exhibición en salas de cine, llega ahora a cualquier rincón del mundo a través de las radiodifusiones vía satélite, las transmisiones por cable y las redes digitales, con la consecuencia de que más gente puede tener acceso a ella y cada vez con un coste menor.

vidor situado en los Estados Unidos, lo que hace disminuir en España las ventas de los ejemplares realizados por el fabricante. Dicho acto sería lícito conforme al derecho de propiedad intelectual norteamericano. En cambio, si aplicáramos el derecho español constituiría una infracción del derecho *sui generis* del fabricante. La aplicación universal de la ley del país de la puesta en línea obligaría a los tribunales españoles que conocieran del caso a resolver de forma distinta dos supuestos con una significación económica idéntica: la distribución de CD-ROMs con la base de datos en territorio español y la puesta en línea de la misma base de datos de forma que sea accesible desde España. Es más, piénsese que si un señor de Cuenca con residencia en Madrid que conociera la resolución judicial del litigio anterior decidiera participar también del pastel a través de la puesta en línea de la misma base de datos mediante un servidor de internet ubicado en España, se encontraría con la sorpresa desagradable de que, en caso de ser demandado, los tribunales le hallarían responsable de una infracción de los derechos del fabricante, por llevar a cabo el mismo acto por el que otra persona había sido absuelta con anterioridad, simplemente por haber cometido el error de hacerlo desde un servidor español.

Téngase en cuenta, además, que la puesta a disposición del público de un objeto digital a través de internet constituye en nuestro ordenamiento un acto complejo de reproducción y comunicación pública. Desde el punto de vista de la reproducción, la explotación tiene lugar en el país donde se encuentre el servidor donde se aloja dicho objeto digital. En nuestro ejemplo serían los Estados Unidos, lo que implica que el acto de reproducción es lícito, porque la base de datos reproducida no es protegible conforme a su legislación. Sin embargo, una vez que se asigna una URL al objeto digital, poniéndolo de esta manera en línea, se está realizando un acto de comunicación pública. La esencia de la comunicación pública no es la mera emisión o transmisión de la obra, sino el acceso de una pluralidad de personas a la misma sin una previa distribución de ejemplares¹⁵⁹. Prueba de ello es que la emisión o transmisión privada de una obra¹⁶⁰ no constituye un acto de comunicación pública. Por ello, para determinar dónde se entiende producida la comunicación pública hay que atender al lugar donde se encuentra el público al que la comunicación va dirigida, es decir, al país desde donde la obra es accesible¹⁶¹. En nuestro ejemplo, la obra es accesible por el público que se encuentra en España, por lo que es lógico

¹⁵⁹ Existen diversas modalidades de comunicación pública, como se aprecia en el artículo 20 del TRLPI, que se diferencian en la forma en que se lleva a cabo el acceso del público a la obra, pero todas ellas tienen en común que, al final, una pluralidad de personas puede disfrutar de la obra sin previa distribución de ejemplares entre ellos.

¹⁶⁰ Como cuando una obra se envía por correo electrónico a un amigo o grupo de amigos.

¹⁶¹ En apoyo de esta teoría pueden citarse dos sentencias francesas que, aunque no versan sobre infracciones de derechos de propiedad intelectual, pueden trasladarse a este ámbito. La primera es la sentencia del TGI de París de 3 de mayo de 2000, *RIDA*, n.º 185, julio de 2000, p. 451. Se trataba de un sitio *web* alojado en los Estados Unidos que proponía ventas por subasta pública de bienes muebles a través de internet. La *Chambre Nationale des Commissaires Priseurs* consideró que dicha *web* violaba el monopolio legal que ostentan los subastadores en relación con las ventas públicas de bienes muebles que se produzcan en París, pues los parisinos podían acudir a tales subastas electrónicas sin moverse de sus casas. La Corte se decantó implícitamente por la aplicación de la ley francesa. La segunda es la sentencia del mismo TGI de París de 22 de mayo de

entender que debe aplicarse nuestro TRLPI en relación con la incidencia que dicho acto de explotación tiene en el territorio español¹⁶².

De lo anterior hay que colegir que la comunicación pública de una obra tiene lugar en tantos territorios como países tengan acceso a ella¹⁶³. Ello motiva que se apliquen distributivamente las leyes de los distintos Estados implicados para determinar la licitud o no de dicho acto en sus respectivos territorios. El fraccionamiento al que esto conduce es consecuente con el principio de territorialidad. En efecto, y siguiendo con nuestro ejemplo, es razonable que para los Estados Unidos, donde la puesta a disposición de una base de datos no protegible es libre, nuestro demandado quede absuelto. Pero ello no obsta para que, en relación con el territorio español, sea condenado a cesar la conducta ilícita y a indemnizar, en su caso, los daños y perjuicios que haya causado al fabricante. La acción de cesación no podrá ir encaminada a retirar la base de datos del servidor estadounidense, sino simplemente a impedir que sea accesible desde España. De igual modo, la acción de resarcimiento cubrirá sólo los daños ocasionados en España¹⁶⁴. Por otro lado, en contra de lo que suele decir-

2000, citada por KEREVER, «Jurisprudence», *RIDA*, n.º 185, julio de 2000, p. 365. A través de un sitio *web* creado y alojado también en los Estados Unidos se subastaban insignias y emblemas nazis. Esta práctica, permitida en los Estados Unidos por la libertad de expresión, no lo está en Francia, donde se entiende que la distribución de este tipo de materiales es ilegal. El tribunal aplicó la ley francesa y ordenó cautelarmente la adopción de medidas para evitar que los ciudadanos franceses accedieran a dicha página *web*.

¹⁶² Curiosamente, esta afirmación nos conduce a la teoría BOGSCH, según la cual se ha de aplicar la Ley del Estado receptor de la señal con independencia del país desde el que se realiza la transmisión, a través de la cual se pretendía asegurar la protección de los titulares de derechos evitando de esta manera que el emisor se beneficiara de los menores niveles de protección otorgados por algunos ordenamientos. Esta teoría fue rechazada en el ámbito de la radiodifusión vía satélite en la Comunidad Europea por el artículo 1.2 de la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable, que optó por considerar la comunicación pública producida en el país emisor cuando se trata de un Estado miembro, como ya se ha señalado. Sin embargo, el rechazo de la teoría BOGSCH se limita a la radiodifusión vía satélite y hay que ponerlo en relación con la armonización de los derechos de propiedad intelectual vinculados a esta modalidad de explotación que lleva a cabo la Directiva. Sobre la teoría BOGSCH, *vid.* Principios AW 11 a AW 14, en *Copyright*, 1986, pp. 231 y ss.; DRISCOLL, «It's a small world after all: conflict of laws and copyright infringement on the information superhighway», *cit.*, pp. 980-981.

¹⁶³ *Vid.* SCHONNING, P., «Internet and the applicable copyright law: A Scandinavian perspective», *European Intellectual Property Review*, 1999, pp. 48-49.

¹⁶⁴ En este sentido, me parece criticable la doctrina estadounidense de la *root copy*, de acuerdo con la cual se aplica la legislación de los Estados Unidos a actos de explotación ocurridos fuera de su territorio cuando la reproducción que hizo posible tal explotación se realizó en los Estados Unidos —*vid.* por ejemplo *L. A. News Serv. contra Reuters Television*, 149 F.3d 987 (9th Cir., 1998), reseñada en *pe. i.*, n.º 1, 1999, p. 198, condenando al demandado a la indemnización de daños y perjuicios por la difusión de una cinta de vídeo desde los Estados Unidos al resto del mundo, pese a considerar que dicho concreto acto de comunicación no se regía por la ley estadounidense, porque se había realizado a partir de reproducciones ilícitas de la misma efectuadas en Nueva York-. Más criticable si cabe tras la resolución de la Corte de Apelación del Segundo Circuito en el caso *National Football League contra PrimeTime 24 Joint Venture*, 54 U.S.P.Q.2d 1569, reseñada en *pe. i.*, n.º 7, 2001, p. 152, declarando que el concepto de comunicación pública incluye cada paso en el proceso por el que la obra se dirige a la audiencia. La aplicación conjunta de las dos teorías nos llevaría a pensar no ya que la ley norteamericana resulta aplicable para determinar si la puesta en línea

se, esta tesis proporciona seguridad jurídica, en la medida en que una misma ley rige todos los usos de una obra y todas las infracciones a los derechos de propiedad intelectual que se produzcan en un determinado territorio¹⁶⁵.

Reconozco, no obstante, que la aplicación indiscriminada del principio de territorialidad tal y como ha sido expuesto aquí conduce a importantes problemas prácticos de difícil solución cuando, como en el caso de la puesta en línea de la obra en una red informática abierta, son muchos y con regulaciones muy diversas los países cuyo derecho va a tener que ser aplicado, pues obliga a la persona que quiere explotar de esta manera una obra a contratar con todos los que, de acuerdo con cualquiera de tales leyes, puedan tener derechos sobre ese objeto¹⁶⁶. Este problema puede verse atenuado si se introduce un criterio de previsibilidad del daño que matice la responsabilidad del supuesto infractor. Según este criterio, no sería responsable de la infracción de derechos de propiedad intelectual ocurrida en países distintos del de la puesta en línea de la obra cuando no pudiera razonablemente prever el carácter antijurídico de su conducta¹⁶⁷. El criterio de la previsibilidad afectaría únicamente, entiendo, a las acciones de resarcimiento del daño, y no a las acciones de cesación, porque la falta de culpa excluye la responsabilidad, pero no la antijuridicidad del acto. Ahora bien, el alcance de este criterio es restringido, no pudiendo llevarnos a pensar que es imprevisible toda supuesta infracción que no fuera tal conforme a la ley del país donde se alojó la obra en el servidor, ya que quien explota una obra en un entorno en línea es consciente, o debe serlo, de que dicho acto trasciende las fronteras de su Estado¹⁶⁸.

Otra dificultad se encuentra precisamente en el doble paso que requiere la puesta a disposición del público de una obra a través de un servidor de internet. La reproducción y la comunicación pública, aunque sean facultades distintas, están íntimamente relacionadas en el supuesto mencionado. No obstante, conforme al principio de territorialidad habría que concluir que cada una puede regirse por una legislación diferente. Sin embargo, no se trata de un problema

de una obra desde un servidor estadounidense supone o no una infracción de los derechos de propiedad intelectual, sino que también lo es cuando en la transmisión de la obra desde el país de la puesta en línea hasta el país de la descarga el objeto digital pasa por algún ordenador situado en los Estados Unidos, lo que no tiene ningún sentido, sobre todo si tenemos en cuenta que los datos no circulan por la red por rutas preestablecidas, sino por las que en un momento determinado el sistema considera más eficientes o rápidas.

¹⁶⁵ Vid. PLENTER, «Choice of law rules for copyright infringements in the global information infrastructure: A never-ending story?», *cit.*, p. 314.

¹⁶⁶ Cfr. KAPLAN y BANKOFF, «Of satellites and copyrights: problems of overspill and choice of law», *cit.*, pp. 742-743.

¹⁶⁷ Vid. LUCAS, «Aspects de droit international privé de la protection d'oeuvres et d'objets de droits connexes transmis par réseaux numériques mondiaux», *cit.*, §§ 89-90.

¹⁶⁸ La previsibilidad de que la conducta causa un daño en otro Estado debe enjuiciarse caso por caso. Así, por ejemplo, si desde Suecia se pone a disposición del público de todo el mundo una página *web* escrita en sueco donde se reproduce en este mismo idioma un artículo publicado en un periódico español sin el consentimiento del titular de los derechos sobre éste, parece razonable pensar que es imprevisible que dicho acto cause un daño en España. La imprevisibilidad puede provenir de disposiciones legales extranjeras anormalmente protectoras de los autores, como por ejemplo si establecieran un plazo de protección superior al habitual de setenta años *post mortem auctoris*, o no contemplaran alguna excepción frecuente, como el derecho de cita.

nuevo suscitado por la explotación en línea de las obras. En los entornos analógicos, por ejemplo, para la distribución internacional de una obra es precisa su previa reproducción. La reproducción se hará en un país determinado, cuya ley se aplicará a estos efectos, y la distribución se llevará a cabo en otros países, rigiéndose en cada uno de ellos por su propia ley nacional.

En cualquier caso, lo que no puede negarse es que el principio de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual se ha quedado un tanto desfasado y no resuelve de una manera eficaz las cuestiones de derecho internacional privado que surgen con las nuevas modalidades de explotación, lo que haría aconsejable su sustitución por un criterio alternativo dirigido a otorgar a estos derechos una cierta uniformidad al tiempo que mantuviera un adecuado equilibrio entre los intereses de los derechohabientes y de los usuarios. Esto sólo se lograría a través de la aplicación universal de una única ley, que debería ser aquella que presentara una relación más significativa con el derecho de exclusión en cuestión. Ello requeriría, sin embargo, una armonización a nivel internacional de los derechos de propiedad intelectual que garantizara a los autores un conjunto estandarizado de derechos mínimos¹⁶⁹. Aunque la comunidad internacional tiende precisamente a uniformizar en alguna medida los derechos desde un punto de vista material, lo cierto es que la experiencia de la Conferencia de Estocolmo de 1957 para la revisión del CB en relación con las obras cinematográficas prueba que alcanzar un cierto grado de consenso cuando son muchos los países implicados es poco menos que una utopía.

Las expectativas en el marco de la Comunidad Europea son más positivas. La armonización paulatina de los ordenamientos internos de los Estados miembros ha creado un nivel de protección en mayor o menor medida uniforme que garantiza a los autores y a sus cesionarios unos derechos mínimos sea cual sea la ley aplicable. Por ello, eliminado el riesgo que supone la existencia de ordenamientos cuya protección de los derechos de propiedad intelectual es muy reducida, sería un paso adelante la formulación de una norma de conflicto que condujera a la aplicación de una ley nacional única y previsible a los litigios intracomunitarios en materia de propiedad intelectual. El principio de territorialidad propio de estos derechos no tiene razón de ser dentro de un mercado común como el de la Unión Europea, si de verdad aspira a constituir un mercado único. Criterios como el de la *lex originis*, el del origen de la emisión acogido por la Directiva 93/83/CEE, o criterios personales como el del domicilio del autor o del productor, podrían cumplir dicha función.

IV. CONCLUSIÓN

De acuerdo con el artículo 10.4 del Código civil, los derechos de propiedad intelectual se registrarán por la Ley del Estado para el que se reclame la protección,

¹⁶⁹ *Vid.*, por ejemplo, el Proyecto de Código Internacional de Derecho de Autor propuesto por STERLING (inspirado en el derecho británico, lógicamente), cuya versión en español está disponible en el sitio *web* <<http://www.ccls.edu/iplaw/icc.html>>.

salvo que otra cosa dispongan los tratados internacionales sobre el particular de los que España forma parte. Éstos, en general, se decantan por idéntica norma, aunque en el caso del Convenio de Berna se deja libertad a los Estados contratantes para que establezcan otra distinta para la determinación de la ley aplicable a la regulación de la titularidad de tales derechos. En cualquier caso, como quiera que el legislador español se decantó por el principio estricto de territorialidad, hay que entender que también para la atribución de los derechos de propiedad intelectual aplicarán los tribunales españoles la *lex loci protectionis*. Eso sí, las cuestiones relativas a las cesiones contractuales de estos derechos se regirán por la *lex contractus*. Para lo demás, es decir, la existencia del derecho, su titularidad originaria, su contenido, su transmisibilidad, su duración, sus excepciones, etc., se aplicará la *lex loci protectionis*, que rige también para el derecho moral, aunque matizada por la posibilidad de oponer la excepción de orden público cuando dicha ley no dispense a los autores la protección a sus intereses morales prevista por nuestro TRLPI.

En los entornos en línea, la ley del país para el que se reclama la protección será la del Estado donde la obra sea susceptible de descarga. En consecuencia, podrán aplicarse distributivamente tantas leyes como Estados haya desde los cuales pueda accederse a la obra, con la matización que supone la exigencia de previsibilidad del daño en el país de la descarga para que el demandado pueda ser declarado responsable de una infracción que no fuera tal en el país de la puesta en línea.