

# LOS DERECHOS DE AUTOR Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Lydia Esteve González\*

## 1. PLANTEAMIENTO

Cada segundo se están produciendo en el mundo centenares de infracciones internacionales de derechos de PI en el medio digital. Pensemos en libros introducidos en Internet (o reproducidos), sin el consentimiento de los autores, y accesibles en todos los países simultáneamente, fotografías digitalizadas y publicadas en Internet o descargadas de la Red para ilustrar páginas *web* situadas en diversos países, videos o archivos musicales digitales, reproducidos sin el consentimiento de los titulares e intercambiados por usuarios de todo el planeta sin contraprestación alguna. Con demasiada frecuencia los autores, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y otros profesionales que viven del reconocimiento de los derechos de PI ven sus derechos vulnerados por personas que sistemáticamente se aprovechan de las creaciones ajenas<sup>1</sup>. En la balanza de la protección de los derechos de autor en las redes digitales se colocan varios intereses muchas veces enfrentados: el de los autores o titulares, productores, intérpretes o ejecutantes, que reclaman la protección de sus creaciones, producciones, interpretaciones o ejecuciones, el de los usuarios, que reclaman el derecho a la intimidad y el derecho al acceso a la información y a la cultura que les proporciona Internet, el de las industrias tecnológicas que reclaman el derecho al progreso tecnológico o, en fin, el de las llamadas “industrias de *Copyright*” (por ejemplo, la discográfica o la del entretenimiento) que denuncian el gran perjuicio económico que sufren por la distribución gratuita de obras protegidas a través de las redes digitales<sup>2</sup>.

La protección internacional de la PI históricamente ha estado basada en la aplicación del “Derecho de autor nacional”, con efectos estrictamente territoriales dentro del Estado que lo reconoce. Tal solución no planteaba excesivos problemas en una época en la que la distribución o ejecución de obras protegidas por derechos de autor ocurrían dentro de unas fronteras más o menos identificables. Sin embargo, el acceso instantáneo, simultáneo y transfronterizo de las obras que permite el medio digital, la calidad de las reproducciones de tales obras y la multiplicación inagotable de las mismas por todo el planeta supone un gran desafío a la protección de la PI en la era digital de la SI. Cuando las infracciones de derechos de autor tienen carácter internacional el DIPr. deberá permitir responder a tres preguntas: ¿qué tribunal es internacionalmente competente para conocer de una demanda contra un presunto infractor de derechos de PI en el medio digital? ¿Qué Derecho resultará el aplicable? ¿Qué efectos extraterritoriales tendrá una eventual decisión en otro Estado distinto del que la ha dictado?

---

\* Doctora en Derecho, Profesora titular de Derecho internacional privado, Directora Académica del Proyecto UAIPIT, “El portal Internacional de la Universidad de Alicante en Propiedad intelectual, industrial, Sociedad de la Información y Derecho internacional privado” (<http://www.uaipit.com>). Responsable de la Cátedra UNESCO de Derechos de Autor. Universidad de Alicante.

<sup>1</sup> *Vid.* estudio elaborado, a petición de la Secretaría de la UNESCO para la 13ª reunión del Comité Intergubernamental de Derechos de Autor, por PANETHIERE, D., “La Persistencia de la Piratería y sus consecuencias para la creatividad, la cultura y el desarrollo sostenible”, IGC (1971)/XIII/6, París, 31 de mayo de 2005.

<sup>2</sup> Todo ello puesto de manifiesto en las alegaciones y documentos presentados en el asunto *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster Ltd* (*vid.* 259 F. Supp. 2d, pp. 1031 y ss., C.D. California, 2003; Sentencia apelada, *vid.* 380 F.3d 1154 (9th Cir.) y revisada por la *Supreme Court* de los EE.UU, *vid.* 545 U.S. *Supeime Court*, 27 junio 2005, pp.10-24), disponible en [http://www.eff.org/IP/P2P/MGM\\_v\\_Grokster/](http://www.eff.org/IP/P2P/MGM_v_Grokster/) (visitada 8 diciembre 2008).

## 2. ¿QUÉ TRIBUNAL ES INTERNACIONALMENTE COMPETENTE?

Supongamos que una obra en formato digital ha sido cargada (*upload*) en un servidor ubicado en España y puesta a disposición del público a través de Internet pero es descargada (*download*), traducida al inglés y distribuida por correo electrónico a un grupo de interés formado por personas residentes en Europa y EE.UU. y todo ello, sin el permiso del autor español y residente en España que considera que se han vulnerado sus derechos de autor, morales y patrimoniales, por lo que pretende pedir el cese de tal actuación, reclamar que se reconozca su autoría y una indemnización por daños y perjuicios<sup>3</sup>. Supongamos que lo mismo ocurre respecto de una fotografía digital<sup>4</sup>, o de archivos musicales en formato MP3 que son intercambiados sin el consentimiento de los titulares<sup>5</sup>, o incluso de videos pirateados y puestos a disposición del público a través de las redes digitales ¿ante qué tribunales podría los titulares plantear la demanda? ¿Qué efectos extraterritoriales tendría una eventual sentencia favorable al autor español en otros Estados?

Para determinar la competencia judicial internacional y determinar si, por ejemplo, un juez español, es competente debemos acudir, en primer lugar a los criterios del Reglamento 44/2001, sobre competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil (en adelante, Reglamento de Bruselas I)<sup>6</sup> o del Convenio “paralelo” de Lugano<sup>7</sup> (en adelante,

<sup>3</sup> El ejemplo guarda semejanzas con el descrito por GINSBURG, J.C., “*Le Grande Secret*”, basado en una controversia ocurrida en Francia en relación con la publicación del libro sobre la biografía del ex Presidente Francés François Mitterrand, escrito por su médico, y que posteriormente fue digitalizado sin autorización e introducido en Internet. *Vid.* GINSBURG, J.C., “The Cyberian Captivity of Copyright: Authors, Rights in a Networked World”, *Santa Clara Computer & High Tech. L. R.*, vol. 20, 2003-2004, pp. 185-199.

<sup>4</sup> *Vid.* por ejemplo, asunto “*Playboy v. Sanfilippo*”, por el que *Playboy* demandó a un operador de un sitio *web*, *Sanfilippo*, por haber escaneado e introducido en Internet más de siete mil fotografías de la revista *Playboy* sin autorización, y en la que el operador es condenado por infringir los derechos de autor de *Playboy* (Sentencia de 25 de marzo de 1998 del U.S. District Court (C.D. California); asunto “*Playboy Enterprises v. George Frena, Techs Warehouse BBS Systems and Consulting*”, por la que *Playboy* demanda al operador comercial de un *BBS* por colocar 170 reproducciones de fotografías publicadas en *Playboy*, para que los suscriptores las pudieran descargar, todo ello sin autorización de la revista (Sentencia de 9 de diciembre de 1993, U.S. District Court (M.D. Florida), 839 F. Supp., pp. 1252-1263); y asunto “*Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publishing Inc.*”, por el que se demanda a una empresa italiana que ya intentó en 1981 publicar en los EE.UU. una revista titulada “*Playmen*”, y a la que se prohibió su distribución en los EE.UU., descubriéndose en 1996 que habían creado una página *web* desde la que se podían descargar fotografías en los EE.UU., por lo que se entiende que la actividad infringe los derechos de autor de *Playboy* en los EE.UU. (Sentencia de 19 de junio de 1996, U.S. District Court (S.D. Nueva York), 939 F. Supp., pp. 1032-1045). *Vid.* FRANKLIN, J.A., “Digital Image Reproduction, Distribution and Protection: Legal Remedies and Industry wide Alternatives”, *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, vol. 10, 1994, p. 347.

<sup>5</sup> Tras *Napster*, el intercambio de archivos musicales gratuitos se fueron extendiendo y popularizando, mediante otros sistemas que, con ciertas variaciones, permiten el intercambio gratuito de archivos musicales en las redes *P2P*. *Vid.* por todos, YU, P.K., “The Copyright Divide”, *Cardozo Law Review*, vol. 25, 2004, pp. 331 y ss.; y DELCHIN, R.J., “Musical Copyright Law: Past, Present and Future of Online Music Distribution”, *Cardozo Arts & Ent L.J.*, vol. 22, 2004, pp. 343 y ss.; y el Estudio elaborado, a petición de la Secretaría de la UNESCO para la 13ª reunión del Comité Intergubernamental de Derechos de Autor, por VON LEWINSKI, S., “Algunos problemas jurídicos relacionados con la puesta a disposición a través de las redes digitales de obras artísticas y literarias así como de otros objetos”, IGC (1971)/XIII/4, París, 15 de marzo de 2005, pp. 1-21.

<sup>6</sup> *Vid.* Reglamento CE nº 44/2001, del Consejo de 22 de diciembre de 2000 (*DOCE*, de 16 enero 2001), cuyo objetivo es uniformar las reglas de los Estados miembros en materia de competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones, sustituyendo y actualizando el Convenio de Bruselas de 29 de septiembre 1968 (CB) y su Protocolo, tomado en consideración las nuevas relaciones jurídicas inexistentes en 1968; dicho Reglamento entró en vigor en el 1 de 2002 para todos los Estados miembros excepto para Dinamarca, hasta la firma del Acuerdo de aplicación del Reglamento 44/2001 a Dinamarca (*vid.* Acuerdo entre la Comunidad Europea y Dinamarca sobre competencia judicial internacional reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil en *DO L299/62*, de 16 de noviembre 2005).

<sup>7</sup> *Vid.* Convenio sobre competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 16 de septiembre de 1988 (*BOE* núm. 251, de 20 de octubre de 1994; corr. err. *BOE* núm. 8 de 10 de enero de

Convenio de Lugano o CL), aplicable en caso de que el demandado este domiciliado en un país de la AELC o se trate de una competencia exclusiva a un país de la AELC o las partes hayan elegido expresamente la competencia de un tribunal de la AELC o, en fin, de los arts. 21 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), en caso de que el demandado este domiciliado fuera de la UE y AELC, por remisión del art. 4 del RBI.

Por su propia naturaleza Internet es internacional y no tiene fronteras. Cualquier persona conectada a Internet puede acceder a las creaciones protegidas y realizar todo tipo de actividades *on line* desde cualquier país del mundo. Cuando estas actividades suponen una infracción de derechos de autor, las personas legitimadas pueden, entre otras cosas, exigir el cese de tal actuación ilícita y pedir daños y perjuicios. La competencia judicial internacional (en adelante, CJI) es aquella que poseen los tribunales de un determinado Estado para conocer de los litigios surgidos en las relaciones privadas internacionales y ello independientemente de que se traten de litigios derivados de actividades *on line* o al margen de ellas. Sin embargo, el alcance transfronterizo de Internet, la configuración de los participantes en la transmisión de creaciones *on line*, la deslocalización de las actividades realizadas a través de la Red, su interactividad y accesibilidad desde cualquier país del mundo añaden una elevada dosis de dificultad en la determinación de los tribunales competentes para resolver las controversias surgidas por las infracciones de la PI, y ello por tres razones. Primera, porque el alcance global de Internet parece chocar con el principio de territorialidad y de soberanía inherente al concepto geográfico de jurisdicción. Segunda, porque aunque, como acabamos de ver, existen controles técnicos, no es tan sencillo vincular una determinada infracción de derechos de autor a un lugar físico, ni determinar eficazmente el lugar donde se produce el daño, resultando posible, aunque puede no ser recomendable, la vinculación del litigio a la jurisdicción de cualquier lugar del mundo desde el que se accede a Internet, dado que con el acceso sin autorización a la creación *on line* protegida se pueden producir infracciones de derechos de autor. Y tercera, porque dicha vinculación del litigio con el tribunal del lugar de acceso supone el ejercicio de una especie de “jurisdicción mundial”, lo que es inviable sin la correspondiente “ejecución mundial” de la sentencia.

En efecto, uno de los problemas fundamentales que plantea la determinación de la CJI se presenta, precisamente, porque dadas las características de las redes digitales, aumenta el número de tribunales estatales potencialmente competentes para conocer de un mismo supuesto acaecido en esta Red internacional, a la vez que aumenta el número de decisiones judiciales que reclaman efectos extraterritoriales. Esta multiplicidad de jurisdicciones afectadas en los litigios surgidos de actividades *on line* es susceptible de provocar un elevado grado de inseguridad jurídica y reclama, ahora más que nunca, un esfuerzo de cooperación internacional, siendo los principios de proximidad y de tutela judicial efectiva los que deben orientar, en defecto de tratados internacionales específicos sobre estos problemas, la interpretación de los criterios de competencia, atenuando la incertidumbre e imprevisibilidad de la respuesta.

Según estas premisas, y en orden a la determinación de la CJI en materia de infracción de la PI en el medio digital, parece oportuno abordar dos cuestiones concretas: por una parte, ¿dónde presentar una demanda por infracción de derechos de PI en el medio digital? Y, por otra, ¿dónde se ha producido el hecho dañoso: es suficiente un sitio *web* o el mero acceso a Internet para atribuir competencia internacional a los tribunales de un Estado determinado?

### **A) Criterios de competencia judicial internacional aplicables a los litigios relativos a infracciones de la PI**

---

1995); convenio modificado el 30 de octubre 2007 (*DOUE* núm. L 339, de 21 de diciembre 2007, en adelante, Convenio Lugano II o Convenio de Lugano Bis) para adaptarlo al Reglamento Bruselas I.

Por infracciones de derechos de PI entendemos a aquellas que se producen cuando un sujeto, no autorizado, realiza una usurpación o explotación sin autorización de los derechos morales o patrimoniales del autor o titulares. Estas infracciones que pueden derivar de un incumplimiento contractual, que suponga una extralimitación temporal, espacial o cuantitativa por parte del cesionario; o puede derivar de una relación extracontractual. A los efectos de determinar el tribunal internacionalmente competente será necesario, por lo tanto, realizar una calificación de la acción<sup>8</sup>.

Si la acción es de base contractual, los criterios de CJI a tener en cuenta son el de la autonomía de la voluntad, el del lugar del cumplimiento de la obligación o el domicilio del demandado. Los tribunales españoles podrán ser competentes en estos casos *ex art. arts. 24, 23 Reglamento Bruselas, 5.1 o 2 Reglamento Bruselas I /CL* y si el demandado no está domiciliado en la UE podría resultar aplicable también el criterio del lugar de celebración del contrato o del cumplimiento de la obligación *ex art. 22.3 LOPJ*. Debe tenerse en cuenta la dificultad que puede presentar la delimitación entre responsabilidad contractual o extracontractual en los supuestos en que el licenciario excede los términos de la licencia concedida por el titular del derecho de PI<sup>9</sup>. Afortunadamente, existe en el contexto del Reglamento Bruselas I un criterio amplio de materia contractual, que permite incluir en el art. 5.1 todos los supuestos en los que existe un acuerdo voluntariamente aceptado por las partes<sup>10</sup>. Piénsese, por ejemplo, en un contrato entre un autor español y una editorial peruana por el cual se establece que no se transfiere el derecho a la puesta a disposición interactiva de la obra y se acuerda la sumisión a los tribunales españoles en caso de controversia. Si la obra fuera transmitida a través de Internet los tribunales españoles serían competentes para conocer de este incumplimiento contractual *ex art. 23 del Reglamento de Bruselas I (17 CL)*, dado que existe un acuerdo entre las partes a favor del juez español. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que en el contexto de Internet son frecuentes las relaciones contractuales entre los proveedores y los usuarios, en cuyos contratos existen cláusulas de resolución de controversias a favor de un determinado tribunal<sup>11</sup>. De no ser estos preceptos aplicables por no darse los requisitos de la autonomía de la voluntad expresa, ni tampoco los de la autonomía de la voluntad tácita (art. 24 Reglamento Bruselas I/18 CL), y de tratarse de un demandado no comunitario se aplicará el art. 22. 3 LOPJ que determina la CJI de los tribunales españoles, siempre que la obligación contractual haya nacido o deba cumplirse en España. Por tanto, si el contrato se ha realizado a través de Internet y existen dudas a cerca del lugar de nacimiento o cumplimiento de la obligación, por las características especiales de Internet, cabe reflexionar sobre si es posible seguir trabajando con estos criterios (lugar de celebración o cumplimiento del contrato -art. 22.3 LOPJ- o lugar donde hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación -art. 5.1 CL-) o si, por el contrario, es más adecuado reformular estos foros para su aplicación en el medio digital<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Un análisis más detallado puede encontrarse en LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, A., *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, Madrid, Dykinson, 2008.

<sup>9</sup> GINSBURG, J.C., y GAUTHIER, M., "The celestial Jukebox and Earth-bound courts: judicial competence in the European Union and the United States over Copyright Infringements in Cyberspace", *RIDA*, núm. 173, 1997, pp. 61-131 esp. pp. 73-75.

<sup>10</sup> *Vid.* CRESPO HERNÁNDEZ, A., "Delimitación entre materia contractual y extracontractual en el convenio de Bruselas: implicaciones en orden a la determinación de la competencia judicial internacional", *La Ley (UE)*, XIX, núm. 4681, 1998, pp. 1-3.

<sup>11</sup> *V.gr.* la Sección 9.3 de *America Online's Terms o Service Agreement (TOS)* contiene cláusulas de resolución de controversias entre los usuarios y la AOL que manifiestan la autonomía de la voluntad a favor de los tribunales de Virginia, y se someten al derecho de Virginia excluyendo el reenvío (*vid.* BURNSTEIN, M., *cit.*, p. 100).

<sup>12</sup> Aunque sin referencia alguna al nuevo panorama abierto con las NTICs, la conexión lugar donde se ha cumplido o debiera ser cumplida la obligación que sirve de base a la demanda" desaparecía del art. 5.1 del CB en la Propuesta de Acto del Consejo por el que se establece el Convenio relativo a la competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en los países miembros de la UE, presentada por la Comisión el 22 de diciembre de 1997, (98/C33/05), COM(97) 609 final, *DOCE* de 31 de enero de 1998, C33/20. El art. 5.1 del Reglamento Bruselas I sigue

Si la acción es de base extracontractual los criterios a considerar serán el del lugar del registro del derecho de autor, el de la autonomía de la voluntad, el lugar de producción del hecho dañoso y el domicilio del demandado. En efecto, la acción extracontractual por infracción de derechos de autor podría ir dirigida, en primer lugar, a impugnar la inscripción en un registro de los derechos de autor de una obra que circula por Internet; en segundo término, al reconocimiento del derecho de autor de una obra introducida en Internet o, en fin, a sancionar un uso indebido a través de Internet de un derecho de autor. Los tribunales españoles serían competentes por el art. 22 Reglamento Bruselas I (art.16 del CL), para conocer del primer caso, por tratarse de una competencia exclusiva de los tribunales del lugar del registro. Sin embargo, en la medida en que la existencia de los derechos de autor no depende de formalidades registrales, la presencia de competencias exclusivas desempeña un papel muy reducido, limitándose a la acción de nulidad de una inscripción de derechos de autor en el registro, inscripción voluntaria que no tiene efectos constitutivos. Se reduce, por tanto, la importancia de este tipo de competencia en materia de derechos de autor y la posibilidad de que el demandado impugne la competencia de un tribunal sobre la base de una competencia exclusiva art. 22.3 Reglamento Bruselas I. En el segundo y tercero de los supuestos, reclamación de la paternidad de una obra *on line* o uso indebido de los derechos exclusivos del autor por un tercero no autorizado, serían aplicables los arts. 24, 23, 2 y 5.3 del Reglamento de Bruselas I (arts. 18, 17, 2 y 5.3 CL). Si el demandado no estuviera domiciliado en un país de la UE, de los criterios anteriores sólo serían aplicables los relativos a la autonomía de la voluntad tácita y, en su defecto, la expresa (arts. 24 y 23 Reglamento Bruselas I, 18 o 17 del CL) y si no fuera posible la aplicación de tales preceptos por no cumplirse las condiciones, será aplicable el art. 22.3 LOPJ por remisión del art. 4 del Reglamento Bruselas I/CL. Por lo tanto, si el demandado está domiciliado en la UE y no concurren los criterios de la competencia exclusiva, ni de la autonomía de la voluntad tácita o expresa podrá ser demandado en el tribunal de su domicilio propio (art. 2).

El art. 2 Reglamento BI atribuye CJI a los tribunales del domicilio del demandado, por ejemplo, a los tribunales españoles, para conocer de los litigios relativos a la infracción de derechos de PI tanto de autores o titulares españoles cuanto extranjeros. La única condición es que el demandado tenga su domicilio en España, con independencia de que los derechos de autor supuestamente infringidos estén reconocidos por otro país. Razones de economía procesal y de eficacia aconsejan demandar al presunto infractor de derechos de autor en los tribunales del país de su domicilio, para asegurar la tutela en el extranjero de las creaciones intelectuales<sup>13</sup>.

Si el demandado está domiciliado en la UE podrá también ser demandado ante el *forum delicti commissi* (art. 5.3 Reglamento de Bruselas I/CL) que según establece la jurisprudencia comunitaria, puede ser tanto el del lugar en cuyo territorio se realiza la conducta lesiva, cuanto el lugar donde se producen sus efectos<sup>14</sup>. Por lo tanto, si se trata de acciones por infracción de la PI (acción de cesación o

---

manteniendo el foro del “tribunal del lugar en el que se hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda”, para establecer en la letra b) que dicho lugar será: “cuando se tratase de una compraventa de mercancías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercancías; cuando se tratase de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser prestados los servicios” y, en fin, en la letra c) establece que cuando la letra b) no sea aplicable se aplicará la letra a). El problema sigue sin resolverse en relación con el contexto digital.

<sup>13</sup> Vid. As. *Pearce v. Ove Arup Partnership Ltd and others* (1997, 3 All ER 31, esp. p. 43). Y sobre la extraterritorialidad de derechos de PI, vid. BRADLEY, A.A., “Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism”, *Virg. J.I.L.*, vol 37, 1997, pp. 506-585.

<sup>14</sup> Vid. Sentencias del TJCE de 30 de noviembre 1976, As. 21/76, *Mines de Potasie d’Alsace v. Bier*, (Rec. 1976, pp. 1735-1749) matizada y ampliada por la Sentencia de 11 de enero de 1990, asunto C-220/88, *Dumez* (Rec. 1990, pp. 74-81), Sentencia de 19 de septiembre de 1995, asunto C-364/93, *Marinarai* (Rec. 1995, pp. 2733-2743); y Sentencia de 7 de marzo de 1995, asunto C-68/93, *Fiona Shevill* (Rec. 1995, pp. 415-416). Las posibilidades de localización se amplían en el

de indemnización) y tomamos como sede de análisis el foro español, serán competentes los tribunales designados por las partes expresa o tácitamente (23 y 24 Reglamento BI - art. 17 y 18 CL) o, en su defecto, los tribunales del domicilio del demandado (art. 2 CL/ Reglamento BI) o, a elección del demandante, los tribunales del lugar del daño (art. 5.3 Reglamento Bruselas I/CL). Pero si la infracción se ha cometido en Internet ¿en qué lugares se ha producido o tiene efectos el hecho dañoso?

### **B) ¿Dónde se ha producido el hecho dañoso en las infracciones de derechos de PI en Internet?**

Son varias las tesis sobre donde se produce el hecho dañoso en los actos verificados a través de Internet: la “tesis de la accesibilidad”, la “tesis de la focalización”, la “tesis del foro electrónico general”<sup>15</sup> y la “tesis basada en el principio de proximidad”, que, desde mi punto de vista, es la la más adecuada para resolver la determinación de la CJI de este tipo de litigios por infracción acaecida a través de Internet.

En virtud de la “tesis de la accesibilidad” como Internet es mundial, el hecho dañoso se verifica en todos los países del mundo por lo que los jueces de todos los países comunitarios podrían declararse competentes por el art. 5.3 Reglamento Bruselas I. Según la “tesis de la focalización” lo importante es la “intención de dirigir” la actividad a un Estado o estados determinados. Por ello, cuando se utiliza una página web orientada a un país concreto puede ser demandado en dicho país, mientras que si se utiliza una web de las no dirigidas, no debería serlo en virtud del art. 5.3 del Reglamento de Bruselas I, porque en tal país no se ha producido realmente una infracción de los derechos de PI y permitir una CJI de todos los países del mundo infringe, como vamos a ver, el principio de tutela judicial efectiva y del derecho a un juez predeterminado por la ley. La “tesis del foro electrónico general” permitiría que las infracciones de derechos de PI en el medio digital fueran conocidas por el juez del país del domicilio o de la residencia habitual de la víctima en virtud del art. 5.3 de dicho instrumento jurídico.

El criterio atributivo de la CJI del art. 5.3 RBI ha sido objeto de interpretación en diversas ocasiones, delimitando para ciertas categorías de delitos el alcance de la regla general establecida en el asunto *Bier v. Mines de Posasse d'Alsace*<sup>16</sup>. Así, en los supuestos de responsabilidad civil por actos localizados en distintos países por “lugar donde se ha producido el hecho dañoso” puede entenderse tanto el lugar de la acción cuanto el lugar del resultado dañoso. Si se proyecta esta respuesta a las actividades realizadas a través de Internet, podría entenderse que el hecho dañoso se produce tanto en el lugar donde se introduce la información que infringe los derechos de PI, cuanto el lugar donde se recibe el contenido infractor. Con la intención de evitar el *forum actoris*, el TJCE ha establecido en el asunto *Fiona*<sup>17</sup> que la competencia atribuida por el art. 5.3 RBI a los diversos países en los que se produce un perjuicio se limita a los daños sufridos en el concreto país en el que se reclama, pero si se

---

Reglamento Bruselas I en cuyo art. 5.3 se establece que “en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiese producirse el hecho dañoso”.

<sup>15</sup> Señaladas por CALVO CARAVACA, A.L., y CARRASCOSA GONZALEZ, A.L., en *Derecho Internacional privado*, vol. II, Granada, Comares, 9ª ed., 2008 pp. 652 y ss.

<sup>16</sup> *Vid.* Sentencia 30 noviembre 1976, asunto 21/76, *Bier v. Mines d'Alsace* (Rec. 1976, p.1735). Sobre la jurisprudencia del TJCE relativa al art. 5.3 CB, *vid.* BLANCO-MORALES LIMONES, P., “Artículo 5.3”, en CALVO CARAVACA, A.L., (ed.) *Comentario al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial internacional y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*, Madrid, 1994, pp. 119-130.

<sup>17</sup> *Vid.* Sentencia 7 de marzo 1995, asunto C-68/93, *Fiona Shevill* y otros c. PresseAlliance S.A. y comentario de PALAO MORENO, G., “La aplicación de la regla *forum delicti Commissi* (el art. 5.3 del Convenio de Bruselas de 1968, en supuestos de difamación por medio de prensa. Comentario a la Sentencia TJCE 7 de marzo 1995, asunto C-68/93, *Fiona Shevill* y otros c. PresseAlliance S.A.)” *Noticias UE*, 1996, núm 141, pp. 75-80.

trata del país del evento causal, el tribunal tendrá competencia para conocer de todo el daño<sup>18</sup>. El TJCE también se ha pronunciado en contra de que el art. 5.3 sirva para atribuir competencia a los tribunales de un país en el que se produzcan daños indirectos (*Dumez France*)<sup>19</sup>, no permitiendo englobar en dicho precepto a cualquier país donde puedan experimentarse las consecuencias perjudiciales de un hecho que ha causado un daño sobrevenido en otro lugar<sup>20</sup>. Se trata de evitar una “competencia mundial” de la jurisdicción que conoce del asunto cuando el evento causal podría tener efectos en muchos países, permitiendo al damnificado que quiera obtener de una vez la reparación por la totalidad del perjuicio, acudir al tribunal donde se localiza el evento causal, esto es, el lugar del establecimiento del editor responsable de la difamación<sup>21</sup>.

La determinación de la CJi en el caso de distribución de material impreso puede ayudar a responder sobre el lugar de producción del hecho dañoso en una infracción *on line* de la PI. En este supuesto podrían ser competentes por el “principio de la ubicuidad”<sup>22</sup> tanto los tribunales del lugar desde el que se realiza la distribución, que conocerán de la totalidad del daño, cuanto los del lugar en el que se recibe, que conocerán del daño producido en dicho territorio. Si la introducción en Internet del contenido que vulnera derechos de autor (por ejemplo, reproducción sin autorización o elusión de medidas técnicas protectoras de los derechos de autor) se lleva a cabo en España a través de un e-mail introduciendo la información en una página *web* de un servidor español, el lugar del evento causal se encuentra en España, y, en todo caso, el asunto guarda vínculos estrechos con España. Si, al margen de donde se almacene el contenido infractor, éste se ha elaborado en España, puede también justificarse la competencia de los tribunales españoles para conocer de la totalidad del daño, incluso de los derechos de PI no protegidos en España, otra manifestación de la quiebra del principio de territorialidad en las infracciones de derechos de PI en el medio digital. Si es España el lugar donde se produce el efecto dañoso (se recibe la transmisión del contenido protegido sin autorización), serán competentes los tribunales españoles siempre que los derechos de PI infringidos estén protegidos por el Derecho español. Por lo tanto, si España es el lugar del evento causal los tribunales españoles tienen “competencia mundial” para conocer de la totalidad de la infracción; mientras que en el segundo supuesto, si es nuestro país el lugar de recepción de la información que viola el derecho de autor español, la competencia de los tribunales españoles se reducirá, según la jurisprudencia comunitaria, a la responsabilidad derivada de la infracción en España de los derechos de PI<sup>23</sup>.

El problema de la determinación del lugar del hecho dañoso se complica al equiparar el concepto de distribución al de accesibilidad. El resultado de tal equiparación sería que podrían

---

<sup>18</sup> El supuesto se refiere a una demanda por infracción de los derechos de la personalidad por medio de una difamación en un artículo de la prensa. El problema ya fue tratado por DESANTES REAL, M., “Responsabilidad civil y medios de comunicación. El problema de la jurisdicción competente en la perspectiva de la adhesión española a las Comunidades Europeas”, *Información y Derecho de la información, Homenaje al Prof. DESANTES, J.M.*, Madrid, 1987, pp. 255 y ss.

<sup>19</sup> Sentencia 11 enero 1990, Asunto C-220/88, *Dumez France, Traccoba c. Hessische Landes Bank*, *Rec.* 1990, I, p. 49. *Vid.* LAGARDE, P. “Nota a la Sentencia del TJCE de 7 de marzo de 1995”, *Rev. crt. dr. int. priv.*, 1996, pp. 496-497.

<sup>20</sup> *Vid.* Sentencia TJCE de 27 de octubre de 1998, asunto C-51-97, *Réunion Européen* y otros (*Rec.* 1998, pp. 6534-6551).

<sup>21</sup> *Vid.* LUCAS, A., “Aspectos...”, *loc. cit.*, p. 21.

<sup>22</sup> Sentencia del Tribunal de Casación italiano de 17 de noviembre de 2000, disponible en [http://www.penale.it/giuris/cass\\_013.htm](http://www.penale.it/giuris/cass_013.htm), (consultada 1 febrero 2005).

<sup>23</sup> Para que exista “competencia mundial” es necesario que el tribunal que conozca del asunto sea el del hecho generador, que podría ser, por ejemplo, el país del “establecimiento del infractor” (LUCAS, A., “Aspectos...”, *loc. cit.*, p. 22). No parece adecuado declararse competente por ser el tribunal del lugar del domicilio del servidor (interpretando a *sensu contrario* la sentencia del tribunal italiano de Torre Annunziata en Sentencia de 24 de noviembre de 2000, disponible en <http://www.notiziariogiuridico.it/torreannunziata24112000.html>, consultada 2 febrero 2008) si no que lo adecuado sería que se declarara competente el tribunal de la sede real de la actividad infractora, lo contrario, podría ir en contra del fundamento 19 de la Directiva de Comercio electrónico.

declararse competentes los tribunales del lugar del servidor en el que se ha introducido la página *web* o los tribunales de cualquier Estado desde el que se accede, para conocer de la totalidad del daño. Este razonamiento hace el volumen de competencia absoluto a través de la localización del *forum delicti commisi* según el criterio de la accesibilidad, el resultado sería que España, o cualquier otro Estado de la UE o del EEE, (o cualquier Estado del mundo desde el que se acceda a Internet), tendría CJI para conocer de cualquier infracción acaecida en las redes digitales.

En el ámbito europeo, podrían declararse competentes los tribunales de los Estados miembros afectados, en nuestro caso, el tribunal español, y el reconocimiento sería europeo, pero, ¿tendría alguna validez en terceros Estados la sentencia dictada por el juez desde el que se accede a Internet? La pregunta tiene implícita una respuesta negativa, máximo cuando la competencia de los tribunales europeos, en este caso, del tribunal español, se fundamenta en el art. 4 del Reglamento de Bruselas I (dado que el domicilio del demandado se localiza fuera de la UE, pero en virtud del art. 22.3 “obligaciones extracontractuales”, resultan competentes los tribunales españoles por el criterio del lugar del daño). Obviamente, una “jurisdicción mundial” sólo será viable, como se ha adelantado, con la correspondiente “ejecución mundial” de la sentencia y todavía nos encontramos lejos de ese ideal jurídico.

### 3. ¿QUÉ DERECHO RESULTA APLICABLE?

La irrupción de la NTCIs también ha ocasionado un considerable impacto en la determinación del Derecho aplicable en materia de derechos de PI debido a dos aspectos fundamentales. Por una parte, la inexistencia de fronteras en Internet, que permite que las obras circulen independientemente de su origen, de forma que no es sencillo determinar el lugar en el que se generan, en el que se ubica un acto de explotación o en el que se localiza una infracción. Por otra parte, las divergencias normativas existentes en los distintos ordenamientos jurídicos implicados, lo que hace de la determinación de la ley aplicable una de las cuestiones más importantes de la protección de los derechos de PI en la SI. Este impacto de las NTICs lo reciben algunos de los principios tradicionales de determinación del Derecho aplicable, en particular, el que tradicionalmente ha regulado la PI: el principio de territorialidad. La dimensión internacional de la SI convierte este principio en inadecuado en la medida en que implica que diversas leyes nacionales se apliquen a un mismo acto de transmisión o de explotación, acto que, para más abundamiento, es susceptible de tener repercusiones en todo el planeta. Como se ha tenido ocasión de adelantar, este principio de territorialidad, proyectado en la *lex loci protectionis*, ha evolucionado desde el momento en que no se identifica con la *lex fori*, pero una protección internacional adecuada de los derechos de PI en las redes digitales exige de una verdadera adaptación que pase por la búsqueda de alternativas a la *lex loci protectionis*.

En efecto, de resultar competente un juez español, este determinará el Derecho aplicable en virtud del art. 8 del Reglamento 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales<sup>24</sup> (Reglamento de Roma II), en vigor desde el 11 de enero de 2009, desplazado al art. 10.4 Cc., siendo aplicable la *lex loci protectionis*. Además, resultará aplicable el Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1886, para la protección de las obras Literarias y Artísticas (en adelante, Convenio de Berna), revisado en París el 24 de julio de 1971<sup>25</sup>, instrumento esencial que supuso el primer intento

---

<sup>24</sup> DOUE núm. L 199, de 31 de julio de 2007.

<sup>25</sup> Instrumento de ratificación de España de 2 de julio de 1974, BOE núm. 81, de 4 de abril de 1974 y núm. 260 de 30 de octubre de 1974 y modificado en 1979 (BOE 5 diciembre 1984). El Convenio puede encontrarse en la sección de documentos de <http://www.uaipit.com>.



armonizador internacional y del que forman parte más de un centenar de Estados<sup>26</sup> y cuando entre en vigor para España, los Tratados OMPI sobre Derechos de autor y conexos de diciembre de 1996<sup>27</sup>. Una vez establecido en qué país localizar la “*lex loci protectionis*”, el principio de trato nacional, que implica la asimilación del extranjero al nacional, y las normas materiales que establecen el derecho mínimo convencional, y que actúan como correctivos para los casos en que el ordenamiento aplicable no prevea el mínimo de protección contemplado en las normas materiales del Convenio de Berna, van a jugar un papel complementario a la *lex loci protectionis*, heredera del principio de territorialidad. Si resultara aplicable el Derecho español en tanto que *lex loci protectionis* acudiríamos a los arts. 163-167 del TRLPI, que indicarán, finalmente, si la relación entra dentro del ámbito de aplicación personal y material de la Ley española de propiedad intelectual (LPI)<sup>28</sup>.

Así y apartada la solución ideal a la problemática de la determinación del Derecho aplicable a los derechos de PI mediante una “respuesta mundial”<sup>29</sup>, que garantice un índice de protección elevado, previsto por el Derecho sustantivo<sup>30</sup>, la segunda opción es el recurso a las normas de conflicto, adecuándolas al entorno digital. Y ello, porque los criterios clásicos del DIPr para determinar el Derecho aplicable participan de tres caracteres que no permiten señalar de un modo previsible y justo la Ley aplicable (ni la jurisdicción competente), en la realidad mundial del medio digital. Primero, son criterios que muestran la “vinculación objetiva o territorial del supuesto con un país”. Segundo, la mayoría son criterios rígidos, como el domicilio o el lugar donde se produce el daño. Y tercero, la mayor parte de ellos son muy generales y no distinguen el caso concreto<sup>31</sup>. Por ello, resulta necesaria una adecuación del Derecho aplicable en materia de protección de los derechos de PI en las transmisiones digitales, sin embargo, las normas sobre Ley aplicable no se contemplaron en la Directiva DASI, tendente a armonizar los derechos de autor en la SI y el Reglamento Roma I sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, que, sin embargo, sí contempla una norma especial de ley aplicable a los “daños a los derechos de propiedad intelectual”, no resuelve el problema al seguir contemplando la *lex loci protectionis*, sin establecer la regulación de los actos plurilocalizados que suponen una infracción de los derechos de PI en Internet. Por lo tanto, la ausencia de la deseada adaptación del Derecho aplicable a los derechos de PI en el entorno digital, nos obliga a seguir acudiendo al principio de trato nacional, al mínimo convencional y a la *lex loci protectionis* del Convenio de Berna<sup>32</sup> y del art. 8.1 del Reglamento Roma II.

### **A) La *lex loci protectionis* del Convenio de Berna y del Reglamento Roma II**

El principio de territorialidad proyectado en la *lex loci protectionis* sigue vigente en el Convenio de Berna, ha sido recogido en el art. 8.1 del Reglamento de Roma II sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales<sup>33</sup>, que por su carácter universal (art. 3) ha desplazado desde el 19 de enero 2009 al art. 10. 4 Cc.

<sup>26</sup> El listado de los países de la llamada “Unión de Berna” puede encontrarse en <http://www.wipo.org>.

<sup>27</sup> Sobre el estado de firmas y ratificaciones del Tratado, *vid.*, <http://www.wipo.org/eng/ratific/e-berne.htm>, visitada el 20 de enero de 2009.

<sup>28</sup> Sobre la interpretación y aplicación de los arts. 163-167 de la LPI *vid.* AMORES CONRADI, M., y HEREDIA CERVANTES, I., “Arts. 163-167”, en BERCOTIVZ RODRIGUEZ-CANO, R., (coord.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 3ª Ed, Madrid, 2007, pp. 2127-2185.

<sup>29</sup> El Libro Verde (COM (95) 382 final pp. 41 y 42) plantea la necesidad de encontrar una “respuesta mundial” lo que sólo será posible si el Derecho sustantivo en materia de derechos de autor y derechos afines ha sido objeto de un acuerdo que garantice un alto grado de protección y la suficiente armonización, lo que aún no es una realidad.

<sup>30</sup> VANDOREN, P., “Copyright and Related right in the Information Society”, en AAVV. *The Future of Copyright in a Digital Environment*, La Haya/Londres/Boston, Kluwer, 1996, pp. 153-168.

<sup>31</sup> CALVO CARAVACA, A.L., y CARRASCOSA, J., *Conflictos de leyes y de...*, cit. p. 24.

<sup>32</sup> Arts. 5.2 y 5.4 Convenio de Berna.

En virtud del art. Art. 8.1 del Reglamento de Roma II “La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección”. Artículo aplicable por los tribunales de los Estados miembros sin importar donde se encuentra la residencia de las partes, cual es su nacionalidad o el lugar donde se ha cometido la infracción.

El art. 8.1 del Reglamento Roma II introduce una norma de conflicto especial para los daños que resulten de una vulneración a un derecho de PI. La inclusión de esta norma responde a las numerosas contribuciones que recibió la Comisión recordando la “existencia de un principio universalmente reconocido que es el de la *lex loci protectionis*”, en el que se basa el Convenio de Berna, y que permite que los tribunales apliquen la ley del país en el que se cometió el daño, consagrando “la independencia de los derechos de los que goza el titular en cada Estado”<sup>34</sup>. La opción finalmente adoptada de la “*lex loci protectionis* comunitaria”<sup>35</sup> presenta ventajas, pero también debe ser objeto de varias críticas<sup>36</sup>.

Entre las ventajas, se encuentran las siguientes. Primera, la armonización que supone en materia de ley aplicable a los derechos de PI, dado que el Reglamento Roma II tiene carácter universal, aplicándose independientemente de que la ley designada sea la de un Estado miembro de la UE (art. 3). Segunda, esta armonización se traduce en la imposibilidad de que se produzcan situaciones de *forum shopping*, creando un marco de seguridad jurídica y previsibilidad de las respuestas al Derecho aplicable a las infracciones de derechos de PI. La ley aplicable será siempre la *lex loci protectionis*, independientemente del tribunal del Estado miembro que conozca de la demanda. Tercera, en el caso de que la *lex loci protectionis* sea la ley de un Estado de la UE, (lo que podría no suceder teniendo en cuenta que la interpretación de esta ley la equipara a la *lex loci delicti commisi* y no a la *lex fori*), el art. 8.1 garantiza un alto índice de protección de la PI con un también alto nivel de armonización a nivel de los distintos Derechos materiales internos potencialmente aplicables.

Sin embargo, el Reglamento Roma II no permite resolver de forma adecuada los problemas que plantean la infracción de derechos de PI en Internet y ello por las siguientes razones. Primera, porque supone un retroceso en los avances interpretativos de la superación del principio de territorialidad en las respuestas a las infracciones de derechos de autor en el entorno de las redes digitales. Segunda, porque no contempla los problemas específicos que plantean los actos plurilocalizados, con la correspondiente consecuencia de que el juez, competente *ex art. 5.3* del Reglamento de Bruselas I, para todos los daños ocasionados en varios Estados por infracción de la PI en el medio digital, se vería obligado a resolver el problema desde el principio de territorialidad, bien, conociendo únicamente de la infracción acaecida en su territorio, aplicando literalmente la “ley del país para el que se reclama la

---

<sup>33</sup> Sobre la *lex loci protectionis* y el Reglamento Roma I, *vid.* LÓPEZ TARRUELLA MARTÍNEZ, A., «La ley aplicable a la propiedad industrial e intelectual en la Propuesta de Reglamento Roma II», *GJ* núm. 235, 2005, pp. 23-43; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “La *Lex loci protectionis* tras el Reglamento “Roma I”, *AEDIPr.*, t. VII, 2007, pp. 375-400; PALAO MORENO, G., “La protección de los derechos de propiedad intelectual en Europa: el artículo 8 del Reglamento Roma II, *RJDE*, 2008, pp. 527-541. CALVOCARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Las obligaciones extracontractuales en Derecho internacional privado. El Reglamento «Roma II»*, Granada, Comares, 2008, p. 166.

<sup>34</sup> *Vid.* Exposición de Motivos Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma II), de 22 de marzo de 2003, Doc COM (2003) 427 final., pp. 21 y 22.

<sup>35</sup> *Vid.* LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., “Ley aplicable a la propiedad industrial e intelectual en la Propuesta de Reglamento Roma II”, *GJ*, núm. 235, enero-febrero 2005, pp. 23-43.

<sup>36</sup> Aún reconociendo algunas ventajas, como acertadamente afirma PALAO MORENO, G., (“La protección de los derechos de propiedad intelectual en Europa:..., *cit supra*, p. 541), “la solución alcanzada en el art. 8 del Reglamento Roma II no se encuentra a la altura del momento histórico en el que ha nacido”.

protección”, o bien, si la protección se pide para varios países, aplicando todas las leyes de forma distributiva<sup>37</sup>. Tercera, porque no tiene en cuenta que las infracciones de derechos de PI realizadas *on line* tienen efectos en casi todos los países del mundo desde los que se tiene acceso a Internet obligando al juez competente a aplicar una pluralidad de leyes a un mismo litigio, circunstancia que complica extremadamente la respuesta y atenta contra la seguridad jurídica y la previsibilidad de la respuesta. Cuarta, porque las respuestas al Derecho aplicable a las infracciones de la PI en Internet requieren de una mayor concreción y flexibilidad en la búsqueda del resultado más justo, a través de normas de conflicto materialmente orientadas, como por ejemplo, la aplicación de la ley de los vínculos más estrechos con una serie de presunciones. Quinta, porque se podía haber aprovechado la ocasión para establecer una solución particular a los problemas de las infracciones de la PI en el medio digital, acogiendo alguno de los criterios interpretativos más acordes con la realidad de la SI, por ejemplo, el de la aplicación de la ley con los vínculos más estrechos, excluye esta posibilidad para la determinación del Derecho aplicable a estas infracciones, posibilidad que, sin embargo, permite con carácter general en el art. 4.3. del Reglamento Roma II. Sexta, la imposibilidad de aplicar la cláusula de escape prevista en el art. 4.3 impide conceder una respuesta adecuada a las infracciones de derechos de PI en Internet a favor de la aplicación de la ley del establecimiento de la víctima, del lugar donde se han producido la mayoría de los daños o de la ley basada en una relación contractual preexistente. Y séptima, porque obvia en general las propuestas doctrinales que intentan adecuar la ley aplicable a las infracciones de la PI en el medio digital y, en particular, los trabajos doctrinales presentados en el seno de la OMPI y que tienen la virtud de intentar adaptar la ley aplicable a las infracciones de los derechos de PI a la realidad de Internet concediendo, en mi opinión, más seguridad jurídica que la existente con la *lex loci protectionis* aplicada al contexto de Internet.

Una regulación adecuada de la ley aplicable a las infracciones de derechos de PI en el medio digital no puede obviar la aplicación de la ley que tenga los vínculos más estrechos, que, en la mayoría de los casos coincidirá con la residencia habitual de la víctima, lugar donde se encuentra su centro de interés económico y donde sufre el *maior laesi* o con la ley elegida por la víctima como aplicable, posibilidad excluida en el art. 8.3 del Reglamento de Roma II. La aplicación de tal ley, concedería a la relación mayor seguridad y previsibilidad que la aplicación de la *lex loci protectionis* actualmente prevista para la protección de la PI en el medio digital. Quizá via interpretativa se pueda flexibilizar la norma contenida en el art. 8.1 del Reglamento de Roma II. En este sentido, interesa tener en cuenta que el art. 28.1 del Reglamento de Roma II, establece la primacía de las normas de conflicto incluidas en convenios internacionales de los que sea parte algún Estado miembro, por lo tanto, si se defiende que el art. 5.2 es una norma de conflicto general, debería prevalecer su aplicación en aquellos supuestos que caigan dentro de su ámbito de aplicación. Aunque, en mi opinión, la solución es la misma: la aplicación de la *lex loci protectionis*. Sin embargo, defender la oportunidad de una interpretación a favor de no contemplar el art. 5.2 como una norma de conflicto general, permite que resulte aplicable el art. 8.1 del Reglamento, y los tribunales de los Estados miembros pueden presentar una cuestión prejudicial ante el TJCE, que permita la aplicación uniforme de la norma de conflicto del art. 8.1 del Reglamento<sup>38</sup> y una interpretación más flexible de la norma en aras a una adecuada protección de los derechos de PI en el medio digital .

A la espera de tal interpretación del TJCE, que puede esclarecer la interpretación de del art. 8.1 y su aplicación a los actos plurilocalizados, el principio de territorialidad proyectado en la *lex loci protectionis*, y la exclusión del juego de la autonomía de la voluntad, resulta, en mi opinión, inadecuado

<sup>37</sup> VAN EECHOU, M., *Choice of Law in Copyright and related rights. Alternatives to the lex loci protectionis*, Kluwer Law, La Haya, Londres, Nueva York, 2003, esp. pp. 230 y ss., afirma acertadamente que hubiese sido más adecuado aplicar a los actos plurilocalizados la ley de los vínculos más estrechos.

<sup>38</sup> *Vid.* LOPEZ TARRUELLA, A., “Dimensión internacional...”, en prensa.

para resolver los problemas de determinación del Derecho aplicable a las infracciones de derechos de PI en el medio digital, por el carácter plurilocalizado de las mismas y las especiales características del medio, accesible en todos los países con conexión a Internet.

A más abundamiento, si la legislación aplicable fuese la española, los arts. 163-167 del TRLPI determinarían el ámbito de aplicación material y personal de la protección de los derechos de PI. Este se extenderá a los autores españoles y nacionales de la UE, a los extranjeros residentes y a los extranjeros no residentes por las obras publicadas por primera vez en territorio español o a las publicadas dentro de los 30 días siguientes a que lo hayan sido en otro país. En el mismo sentido, el Convenio de Berna se refiere, para determinar su ámbito de aplicación personal, al criterio de la nacionalidad, al de la residencia y al del lugar de la primera publicación de la obra o de la publicación simultánea (dentro de los 30 días) en un país miembro del Convenio de Berna<sup>39</sup>. Este último criterio tiene sentido en el contexto analógico, pero no en el contexto digital de Internet. En efecto, la localización del lugar de la primera publicación plantea dificultades interpretativas, que es necesario resolver para la correcta aplicación del régimen jurídico. Por otra parte, la delimitación de la *lex loci protectionis*, “ley del lugar donde se reclama la protección” resulta compleja cuando el titular de la propiedad intelectual pretende reclamar su derecho exclusivo a la reproducción de la obra o a la comunicación pública frente a un tercero que ha puesto la obra protegida a disposición del público a través de Internet, por lo que se reclamará una protección de carácter internacional. Se hace necesario, por tanto, buscar respuestas satisfactorias a la determinación de la ley aplicable a las infracciones de los derechos de PI en el medio digital, respuestas que pasan por propuestas alternativas a la aplicación de *lex loci protectionis* o por una reinterpretación de la misma, que permita aplicar una “*lex loci protectionis*” válida para el entorno digital.

### **B) Ley aplicable a la infracción de la PI: alternativas a la *lex loci protectionis* y su reinterpretación conforme al principio de proximidad**

La determinación de la ley aplicable a la infracción derivada de la transmisión digital a través de Internet de obras protegidas, desde, por ejemplo, un proveedor de contenidos a un usuario situado en un país distinto, plantea importantes problemas<sup>40</sup>. Una cosa es que a la reproducción para introducir la obra en un servidor, por lo tanto, a la puesta a disposición interactiva, se le aplique la ley del país del servidor en tanto que *lex loci protectionis* y otra muy distinta la determinación de la ley aplicable a la

---

<sup>39</sup> Sobre el problema de la determinación del lugar de publicación *vid.* ESTEVE GONZALEZ, L.. *Aspectos internacionales...*, p. 170. El eje central de la discusión sobre si el Convenio de Berna puede continuar protegiendo adecuadamente a los autores en el nuevo panorama digital gira precisamente en torno al problema de la localización de la publicación electrónica. *Vid.* Propuesta Básica sobre las disposiciones sustantivas del Tratado OMPI sobre ciertas cuestiones relativas a las obras literarias y artísticas preparado por el presidente del Comité de Expertos sobre un posible Protocolo del Convenio de Berna (CRNR/DC/4).

Una solución es considerar que las obras *on line* han sido publicadas en el Estado contratante en el que se han tomado las disposiciones necesarias para su disposición al público, lo que conduce al país en el que se encuentre el fichero de datos fuente y en el que se haya proporcionado acceso a la obra. De esta manera, al aplicar el art. 5.4) del Convenio de Berna, se considerará que las obras han sido publicadas en el Estado contratante en el que se han tomado las disposiciones necesarias para que estén disponibles al público. La anomalía a la que lleva la aplicación de los arts. 3.3 y 5.4 del Convenio Berna para la localización del lugar de publicación de las obras en Internet, aconseja limitar dicho lugar a un sólo Estado de la Unión, por ejemplo, el lugar de la residencia del autor, sobre todo si éste coincide con el lugar del establecimiento del responsable del sitio *web* desde el que se comunica la obra al servidor. En este sentido, GINSBURG, J.C., “The Private international Law...”, *op. cit.*, pp. 266-270.

<sup>40</sup> En este trabajo nos centramos en el análisis del Derecho aplicable a las infracciones que se puedan producir al margen de un contrato de licencia entre las partes, en cuyo caso, aplicaríamos la *lex contractus*.

infracción de la obra digital o digitalizada que es explotada y transmitida *on line* a un número indeterminado de usuarios de muy diferentes países<sup>41</sup>.

En el primer supuesto, el país en el que se carga el contenido de los derechos exclusivos del autor es el lugar de protección de la obra a los efectos de delimitar la *lex loci protectionis*. Así, en el caso de que la carga de la obra en un servidor conectado a Internet se realice en España, o si es en nuestro país donde se descarga la obra y se reproduce o si es desde España desde donde se realizan los actos tendentes a vulnerar los derechos de autor o alterar los mecanismos técnicos de protección, será, entonces, el Derecho español, en tanto que *lex loci protectionis* (art. 5.2 Convenio Berna y/o Reglamento Roma II), el aplicable para decidir sobre la licitud o no de estos comportamientos, los medios de reacción disponibles o la titularidad de los derechos de autor. Así, por ejemplo, a la reproducción para introducir la obra en un servidor, se le aplicará la ley del país de éste o la ley del país desde el que se introduce la información; y a la legalidad o no de la copia de la obra, para almacenarla, por ejemplo, en la memoria *RAM* del ordenador, se le aplicará la ley del lugar donde se encuentre el ordenador<sup>42</sup>. Dicha ley determinará si se trata de una infracción de los derechos de PI o, por el contrario, de una copia que no requiere de autorización por caer en una de las excepciones los derechos de autor reconocidos por el Derecho aplicable.

La determinación de la ley aplicable se complica en el segundo supuesto: cuando se ha producido la explotación en Internet de la obra protegida mediante su puesta a disposición al público a través, por ejemplo, de una página *web*. La eventual actividad infractora presenta un alcance potencialmente mundial, pudiendo resultar la concreta utilización de la obra lícita en unos países e ilícita en otros y, además, desaparece la equiparación entre lugar del hecho causal y lugar del resultado<sup>43</sup>.

Según una opinión generalizada, la *lex loci protectionis* debería regir la totalidad de los aspectos del derecho de autor y, en la práctica, presenta la forma de *lex loci delicti commissi*<sup>44</sup>. El problema consiste ahora en delimitar cuál es ese lugar. Dos son las posibles respuestas a la determinación de ley aplicable a la infracción de los derechos de autor en Internet: por una parte, la aplicación de la ley del lugar desde el que se realiza la transmisión, esto es, del lugar en el que se introduce la información en la Red (o en el que se desarrolla la actividad encaminada a introducirla, en el caso en que el lugar de introducción no proteja adecuadamente a los autores y se haya buscado precisamente con ese fin); y, por otra, la aplicación de la ley del país de recepción. La ley de origen y la ley de la recepción constituyen así dos alternativas a la aplicación de la *lex loci protectionis* que, desde esta perspectiva se presentan como posibles reinterpretaciones de la misma aplicables a las infracciones de derechos de autor en la Red. Y ello es así porque la complejidad del entorno digital obliga a una interpretación de la *lex loci protectionis* que se adecúe mejor al nuevo medio, a una búsqueda de alternativas a la territorialidad.

#### ***a. Alternativas a la territorialidad basadas en la ley de origen***

---

<sup>41</sup> Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P., *Derecho privado...*, *op. cit.*, pp. 325 y ss.

<sup>42</sup> SCHONNING, P., "Ley aplicable a las transmisiones en línea transnacionales", *RIDA*, núm. 170, 1996, pp. 21-52, esp. pp. 26-29; e *id.*, "Internet and the Applicable Copyright Law: A Scandinavian Perspective", *EIPR*, vol. 21, 1999, pp. 45-52, p. 46.

<sup>43</sup> Vid. BARIATTI, S., "Internet e il diritto internazionale privato: aspetti relativi alla disciplina del diritto d'autore", *AIDA*, vol. V, 1996, pp. 59-82, esp. pp. 70 y 72.

<sup>44</sup> LUCAS, A., "Aspectos...", *loc. cit.*, pp. 24 y ss.

Como se ha adelantado, la opción por la aplicación exclusiva de la ley de origen fue ya defendida en el Libro Verde de la Comisión<sup>45</sup> respecto de las transmisiones intracomunitarias. Dicha ley de origen permite una localización unitaria de la actividad y una respuesta de conjunto sin el problema del fraccionamiento o aplicación de varias leyes a una misma actividad. Por ello, se defendió la aplicación de la ley de origen como la más adecuada, cuando el litigio sobre infracción de derechos de autor se tramita ante los tribunales del país donde se localiza la actividad infractora o en los tribunales de la sede del responsable, ya que el tribunal tendrá competencia para conocer de la totalidad del daño, por ser el tribunal del domicilio del demandado y el *forum delicti commissi* causal<sup>46</sup>.

La aplicación de la ley de origen parece adecuada en un ámbito más o menos armonizado y con alto nivel de protección para los autores, como pueda ser el ámbito comunitario. Sin embargo, la ley de origen es fácilmente manipulable, existiendo el riesgo de desplazar el lugar de emisión de un contenido *on line* protegido por derechos de autor hacia países con bajo índice de protección o localizar la actividad infractora en un “paraíso informático” desde donde se pueden realizar infracciones de derechos de autor con absoluta impunidad. Por otra parte, si bien fue la respuesta concedida a las transmisiones vía satélite<sup>47</sup>, es importante tener presente que las características de Internet son diferentes a las de tales transmisiones. La transmisión *on line* es una transmisión “a la carta”, en la que cada usuario es una emisor y receptor en potencia. Por lo tanto, la aplicación de la ley de origen sin más no parece satisfactoria. Las críticas vertidas sobre la aplicación exclusiva de la ley de origen como aplicable a las infracciones de derechos de PI en Internet llevaron finalmente a la Comisión a desistir de su defensa y a anunciar una Comunicación sobre Derecho aplicable<sup>48</sup>.

La aplicación de la ley de origen a las infracciones de derechos de PI en el medio digital también ha sido defendida por la jurisprudencia estadounidense partidaria de la aplicación de la “teoría de la copia raíz”<sup>49</sup>. Según esta teoría los tribunales estadounidenses se declaran competentes cuando las copias no autorizadas se realizan en EE.UU., ya que es éste el lugar del inicio de la infracción y se aplica el Derecho estadounidense en tanto que derecho del lugar del origen del daño. De esta manera, el demandante puede obtener la reparación por todos los actos, locales y extranjeros, surgidos de una transmisión no autorizada en Internet de su creación protegida, dado que el Derecho aplicable a todo el daño será el del lugar del inicio de la infracción. Lo cierto es que según esta teoría la presencia de una copia no autorizada en un servidor de los EE.UU. sería suficiente para constituir una infracción por “copia raíz”, aplicando el Derecho del acto de inicio si ese acto se produce en los EE.UU. El problema radica en que se aplica el Derecho del país de recepción si el acto de inicio de la infracción de los derechos de autor se produce en otro país, con lo que existe el riesgo de que los tribunales estadounidenses privilegien siempre la *lex fori* en los litigios internacionales sobre infracciones de derechos de autor en Internet<sup>50</sup>. Con todo, el problema no es preocupante en la medida en que EE.UU. es un país de alta protección de las creaciones intelectuales que circulan por Internet, siempre, claro está, que se respeten y protejan adecuadamente los derechos morales de los autores, aunque sea a través de otros mecanismos distintos al *copyright*.

---

<sup>45</sup> Vid. Libro Verde..., *cit. supra*, pp. 41 y 42.

<sup>46</sup> Vid. GINSBURG, J.C., “Extraterritoriality and Multiterritoriality in Copyright Infringement”, *Virg. J.I.L.*, vol. 37, 1997, pp. 587-602.

<sup>47</sup> Vid. al respecto MICHINEL ÁLVAREZ, M.A., *op. cit.*, pp. 79-112.

<sup>48</sup> Vid. *Comunicación de la Comisión CE sobre el seguimiento del Libro Verde sobre derechos de autor y derechos afines en la Sociedad de la Información* (COM (96) 508 final, 20 de noviembre de 1999, p. 23).

<sup>49</sup> GINSBURG, J.C., “Aspectos...”, *loc. cit.*, pp. 39 y ss.

<sup>50</sup> *Ibidem*, pp. 39 y ss.

A la vista de lo anterior, únicamente es realista proponer la aplicación de la ley de origen en un “espacio jurídico único” más o menos armonizado y con alto grado de protección. Y a falta de la deseable armonización internacional (cuya respuesta sería la ideal) en el ámbito de la UE sólo se interpretará que la *lex loci protectionis* es la ley del país de la emisión. Cuando la infracción se pueda localizar en la UE (el responsable del contenido está domiciliado en la UE, ha cargado el contenido infractor en la UE). En este sentido el art. 8.1 del Reglamento Roma II “ley del país para cuyo territorio se reclama la protección” garantiza que se va a aplicar el Derecho de un país comunitario, con alto índice de protección y armonización. En los demás casos, cuando la infracción no se pueda localizar en la UE, lo adecuado sería aplicar “la ley que presenta los vínculos más estrechos” de acuerdo con el principio de proximidad, estableciendo una cláusula de excepción con alguna presunción. Por ejemplo, como propone A. Lucas, la presunción podría hacerse a favor de la ley de la residencia habitual o establecimiento principal del perjudicado, lo que no dejaría de ser una presunción simple susceptible de refutación “en relación con las circunstancias particulares del caso”<sup>51</sup>. Esta posibilidad de aplicar una cláusula de excepción a favor de la ley que posea vínculos manifiestamente más estrechos con otro país seguida de presunciones se excluye, desafortunadamente, del Reglamento Roma II en relación con la PI.

Reaparece, por tanto, la controversia clásica entre las ventajas de una localización objetiva y de la búsqueda de la “*proper law*”, pero la búsqueda de las respuestas adecuadas a los problemas que plantean las situaciones privadas internacionales relativas a la SI y en particular, a las infracciones de Derechos de PI en el medio digital, nos confirman las ventajas de un método flexible sobre un método rígido que, en aras a la seguridad jurídica, se olvide de la justicia del resultado. Además, una adecuada aplicación del método flexible, no tiene por qué contradecir el principio de previsibilidad de las respuestas.

Las particularidades de Internet requieren la búsqueda de respuestas armonizadas y flexibles, normas materializadoras en el sentido de que persiguen el resultado más justo. Estas respuestas se están buscando a través de la elaboración de normas de conflicto materialmente orientadas. De las diversas propuestas presentadas parece interesante destacar dos de ellas. La primera, corresponde al Informe elaborado por J. C. GINSBURG en el marco del grupo de consultores de la OMPI. En dicho Informe la autora propone una norma que combina ciertos aspectos de la Directiva sobre radiodifusión transfronteriza vía satélite con una serie de puntos alternativos tendentes a corregir un resultado no deseado<sup>52</sup>. Se trata de una serie de normas de conflicto materialmente orientadas en virtud de las cuales: 1) el Derecho aplicable a la totalidad de la demanda es la ley del país del servidor en cuyo *host* se localiza el contenido infractor, siempre que el derecho de autor de dicho país sea acorde con el Convenio de Berna o la OMC; 2) si la ley de dicho país es inadecuada, la ley aplicable a la totalidad de la demanda será la ley del país en el que se encuentra la residencia o el establecimiento principal del operador del sitio *web* que contiene el material infractor, en la medida en que dicho Derecho esté en armonía con las normas del Convenio de Berna y la OMC; y 3) si el Derecho aplicable de acuerdo con los apartados anteriores fuera también inadecuado, será aplicable a la totalidad de la demanda por presunta infracción de derechos de autor en Internet la ley del foro, siempre que éste sea miembro del Convenio de Berna o parte del Tratado OMPI de Derechos de autor, pero las partes pueden demostrar que en países concretos en los que se ha producido el daño alegado, su Derecho es más o menos protector que el derecho de autor o los derechos afines del foro<sup>53</sup>.

<sup>51</sup> *Vid.* en este sentido, y en lo relativo a la UE y la EEE la propuesta a corto o medio plazo de LUCAS, A., en su Informe “Aspectos...”, *loc. cit.*, p. 31.

<sup>52</sup> *Cit. supra*, p. 45.

<sup>53</sup> “WIPO Forum on Private International Law and Intellectual Property” Ginebra 30 enero de 2001, disponible en <http://www.wipo.org>. J. C. GINSBURG modifica su propuesta que en esencia mantiene las normas de conflicto

La propuesta tiene varias ventajas. Primera, designa una única ley como la aplicable a todo el daño. Segunda, persigue que el Derecho aplicable garantice un alto grado de protección de los derechos de autor y como mínimo los estándares del Convenio de Berna y de los Tratados de la OMPI. Tercero, introduce el criterio de los vínculos más estrechos concediendo flexibilidad en búsqueda del resultado más adecuado. Cuarta, es una norma orientada a un resultado y muestra un camino en cascada para encontrar tal resultado más adecuado o justo. Y quinta, a pesar de su flexibilidad, su resultado es más previsible que la actual aplicación de la *lex loci protectionis* sin ninguna pauta interpretativa. Sin embargo, adolece también de ciertas críticas que se manifiestan si la analizamos, por ejemplo, desde el foro español. En primer lugar, el juez español aplicará siempre sus normas materiales imperativas, por lo tanto, la protección de los derechos de autor tiene garantizado el mínimo convencional y los derechos morales previstos en el art. 160.5 LPI. En segundo lugar, localizar la infracción en el lugar donde está situado el *host* o el servidor (apartado 1), o en el lugar del servidor que acoge la página *web* (apartado 2), podría ir en contra del espíritu de la Directiva de comercio electrónico, tendente a localizar la infracción en el lugar donde efectivamente se localiza el proveedor del contenido infractor y no del mero servidor. En tercer lugar, teniendo en cuenta que la mayoría de servidores de Internet, o al menos los más grandes, se encuentran localizados en los EE.UU. se desprende que la propuesta está destinada a la aplicación del Derecho estadounidense. Por lo tanto, esta norma de conflicto materialmente orientada tiene la ventaja de ser eso, una norma que proporciona seguridad jurídica y cierta flexibilidad, en aras a la búsqueda de un resultado determinado, casando la localización objetiva con la búsqueda de la “*proper law*”, pero plantea el problema práctico de que parece perseguir, en último extremo, la aplicación del Derecho de los EE.UU. a las infracciones de Derechos de autor en Internet.

Destacan otras propuesta que tratan de conceder una respuesta basada en la ley de origen a través de normas materialmente orientadas<sup>54</sup>, defendiendo las siguientes normas de conflicto: 1) la aplicación de la ley del lugar del servicio donde está publicada la página *Web*, es decir, el país de la carga; 2) si dicho país carece de legislación sobre derechos de autor, es un país que carece de conexiones con el asunto o es un lugar indeterminado, se aplicará la ley del país en cuyo ámbito se produce fundamentalmente el daño, lo que conducirá a la aplicación de la ley del país del domicilio del perjudicado; y 3) si no pudiese determinarse ese país, se aplicará la ley del foro. Sin embargo, las

---

materialmente orientadas para designar un único Derecho aplicable a la totalidad de la infracción de derechos de autor realizada a través de Internet y siempre que el Derecho aplicable garantice la protección establecida en el Convenio de Berna y en los Tratados de la OMPI de 1996 de Derechos de autor y conexos. La nueva propuesta contiene sin embargo interesantes cambios: 1) En el caso que el Derecho aplicable sea conforme al Convenio de Berna y a los Tratados de la OMPI, distingue dos situaciones: (a) el contenido infractor encontrado en una página web, aplicándose la ley del país en el que el operador del sitio web tiene su residencia o establecimiento principal; y (b) el contenido infractor que no se encuentra en un sitio web, en cuyo caso se aplica el Derecho de la residencia principal o del establecimiento principal de la persona o entidad que ha iniciado la comunicación. 2) Si, por el contrario, el Derecho designado no es acorde con el Convenio de Berna o los Tratados de la OMPI, el Derecho aplicable es el del país en el que se encuentra el servidor que contienen el material infractor, si dicho Derecho es acorde con los instrumentos mencionados. 3) Sin embargo, si un tercer país tiene vínculos más estrechos con la controversia, por ejemplo, manifiesta ser el blanco principal de la comunicación infractora, el Derecho de tal país será el aplicable, siempre que cumpla con los instrumentos jurídicos internacionales mencionados. 4) Pero si ese tercer país que mantiene los vínculos más estrechos no cumple con el Convenio de Berna ni con los Tratados de la OMPI, la ley aplicable a la totalidad del daño será la del foro. 5) Y por último, el juez podrá tener en cuenta que en países concretos en los que se ha producido el daño alegado, su Derecho es más o menos protector que el derecho de autor designado conforme a los criterios anteriores.

<sup>54</sup> Vid. BARIATTI, S., “Internet: aspects relatifs aux conflicts de lois”, *RDIPP*, 1997, pp. 545-556.



mismas críticas vertidas respecto a la propuesta anterior son trasladables a esta última. Pero destaca de esta última la utilización del principio de proximidad para tratar de aplicar la ley del lugar del daño en el caso de que la ley de origen no proteja la PI, no tenga relación con el asunto o no pueda determinarse; dicho lugar donde se produce el daño es el lugar del domicilio del perjudicado.

Con todo, estas propuestas evitan acertadamente el fraccionamiento, superando el principio de territorialidad al aplicar una sola ley a todo el daño causado por la infracción de los derechos de autor en la Red. Estas propuestas están inspiradas en la “búsqueda de la mejor ley”. Es esta una fórmula que podrá utilizarse fácilmente *de lege lata* en aquellos Estados como Suiza, que ya recogen esta posibilidad en materia de responsabilidad por actos ilícitos o de ilícitos contra la personalidad (arts. 133 y 139 Ley de DIPr suiza), y ha sido, por otra parte, la fórmula seguida en algunos convenios internacionales<sup>55</sup>.

### ***b. Alternativas a la territorialidad basadas en la ley de recepción y aplicación electiva o cumulativa***

El recurso tradicional a la ley del país de recepción es más acorde con el principio de territorialidad, que resulta inoperante y obsoleto para la protección de la PI en el medio digital. La ley del país de recepción se limita tradicionalmente a dar respuesta a la infracción de los derechos de autor en ese territorio. Esto conduce, como hemos tenido oportunidad de adelantar, a la aplicación distributiva de diversas leyes, las de todos aquellos Estados para los que se reclama protección en la demanda. El problema fundamental es que, en teoría, esta aplicación distributiva de los países de recepción puede conducir a la aplicación potencial de todas las legislaciones del mundo. Decimos en teoría porque en la práctica el daño se sufrirá en un determinado número de Estados cuyas legislaciones con frecuencia son similares<sup>56</sup>. El cúmulo distributivo a que conduce la aplicación de la ley del país de protección puede, sin embargo, evitarse de nuevo con una reinterpretación de la *lex loci protectionis* destinada a regular las infracciones de los derechos de autor.

Varias son las propuestas que suponen, a mi modo de ver, una reinterpretación de la *lex loci protectionis* tendentes a evitar una aplicación distributiva, pero todas ellas tienen en común la aplicación de varias leyes a las infracciones de derechos de autor en Internet. Estas propuestas se inclinan, bien por la utilización de una “aproximación de carácter sustancial”, de manera que se acuda a un “cúmulo electivo de ordenamientos”, que permita una opción a la hora de identificar el Derecho aplicable<sup>57</sup>; o bien la aplicación cumulativa de la ley de origen y de todas las leyes de recepción o de aquella y una única ley de recepción (también aplicación electiva). Todas estas posturas tienen la ventaja de impedir la aplicación de una sola ley que pudiera ser menos beneficiosa o la problemática aplicación de un número indeterminado de leyes, tantas como países en los que se solicite la protección, permitiendo la búsqueda del resultado más justo. Sin embargo, ninguna de estas propuestas escapa a las críticas.

Por una parte, por los problemas de elección y prueba del Derecho extranjero<sup>58</sup>; por otra, podría alegarse que no parece conveniente dejar que el propio titular escoja la legislación que le es más

---

<sup>55</sup> *V.gr.* Convenio de La Haya de 2 de octubre de 1972 sobre ley aplicable a la responsabilidad derivada de los productos.

<sup>56</sup> Así lo destaca LUCAS, A., “Aspectos...”, *loc cit.*, p. 29.

<sup>57</sup> *Vid.* MICHINEL ÁLVAREZ, M.A., “La propiedad intelectual...”, *op. cit.*, p. 181.

<sup>58</sup> Aunque ciertos organismos como la OMPI podría colaborar en la información sobre las distintas legislaciones extranjeras Incluso a través de portales especializados en propiedad intelectual como <http://www.uaipit.com>.

favorable, pues ello supone la imposibilidad de previsión<sup>59</sup>. Las otras posibilidades de aplicación cumulativa tan poco parecen resolver el problema y son susceptibles de recibir las mismas críticas que la “aplicación electiva”. Son, en fin, respuestas excesivamente complicadas, que plantean numerosos problemas de adaptación y la aplicación cumulativa de la legislación del país de origen de la emisión y de las legislaciones de los distintos países de recepción, ocasiona los mismos problemas que la aplicación distributiva, que es precisamente lo que se trata de evitar<sup>60</sup>. En fin, una última posibilidad, dentro de estas propuestas que defienden la aplicación electiva o cumulativa de varias leyes sería la de aplicar a la resolución de las infracciones de derechos de autor la “teoría de los dos escalones” que supone la aplicación o toma en consideración de un Derecho extranjero que no ha sido reclamado por la norma de conflicto del foro<sup>61</sup>.

***c. La lex loci protectionis como ley de los vínculos más estrechos y presunciones: lugar del establecimiento del lesionado, lugar del Maior laesi, ley más favorable al perjudicado y elección de la víctima***

Si se quiere evitar las consecuencias de la aplicación distributiva de la *lex loci protectionis* una adecuada interpretación de la misma nos podría conducir a la “aplicación de la ley que presenta los vínculos más estrechos con el daño”. Son varias las propuestas para determinarla. Por una parte, se propone la aplicación de la ley del lugar donde se produce “el daño patrimonial”<sup>62</sup>, que no es otra que la ley del país en el que se encuentra el domicilio, la residencia o el lugar de establecimiento del titular del derecho infringido, trasponiendo a los derechos de autor el razonamiento realizado en materia de violación a los derechos de la personalidad<sup>63</sup>. Esta propuesta ha sido criticada por resultar demasiado sencilla<sup>64</sup>, pero tiene la virtud de mantener una vinculación práctica ya que el daño se constata en el lugar donde se encuentra “la sede de los intereses perjudicados por el daño”<sup>65</sup> y la ventaja de no contradecir la *lex loci protectionis* del art. 5.2 del Convenio de Berna<sup>66</sup>, ni del art. 8.1 del Reglamento de Roma II, situando el centro de gravedad en la persona titular de los derechos de PI.

La aplicación de la “ley de los vínculos más estrechos” basada en el principio de proximidad, viene acompañada de una presunción a favor de la ley del país de la residencia habitual del damnificado. La propuesta sería la siguiente: “a las infracciones de derechos de PI en el medio digital se aplicará la ley que presente los vínculos más estrechos. Se presume que esa ley es la de la residencia habitual del damnificado”. Esta propuesta fue defendida en el Informe del Consejo de Estado francés, el que además, sugeriría que se impulsara la adopción de una norma similar en el futuro Convenio Roma II sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, lo que, sin embargo, se ha

---

<sup>59</sup> En este sentido LUCAS, A., (“Aspectos...”, *loc. cit.*, p. 30). No obstante, está recogida en algunas legislaciones como la LDIPr suiza (art. 110.2) la posibilidad de elegir el Derecho aplicable a la vulneración de los derechos de autor en aquellas situaciones en las que existen circunstancias que impiden la utilización de criterios territoriales.

<sup>60</sup> LUCAS, A., “Aspectos...”, *loc. cit.*, p. 33-35.

<sup>61</sup> *Vid.* SABIDO RODRÍGUEZ, M., *La creación intelectual*, *cit. supra*, p. 257, en relación a la verificación de si determinada mercancía ha sido comercializada lícitamente en el Estado de exportación, aplicando un Derecho material que no ha sido reclamado por el foro.

<sup>62</sup> DESSEMONTET, F., “Internet, la propriété intellectuelle et le droit international privé”, en K. Boele-Woelki & C. Kessedjian (ed.), *Internet Which Court Decides? Which Law Applies? Quel tribunal décide? Quel droit s’applique?*, La Haya, Londres, Boston, Kluwer, 1998, pp. 47-64.

<sup>63</sup> *Vid.* LUCAS, A., “Aspectos...”, *loc. cit.*, p. 32.

<sup>64</sup> GINSBURG, J.C., “Aspectos...”, *loc. cit.*, p. 45.

<sup>65</sup> *Vid.* Informe del Consejo de Estado francés, p. 174.

<sup>66</sup> *Vid.* LUCAS, A., “Aspectos...”, *loc. cit.*, p. 32.

desestimado del Reglamento Roma II para su aplicación a la PI<sup>67</sup>. En conclusión, “el centro de gravedad que constituyen el domicilio, la residencia o el lugar de establecimiento del titular del derecho vulnerado podrán ofrecer una vinculación adecuada, a la que sólo se podrá añadir la condición de que el responsable de la difusión hubiese podido razonablemente prever que esa violación se produciría en el país en cuestión”<sup>68</sup>. Como el propio autor reconoce, es ésta una reserva clásica, pero cuyo alcance en el entorno digital pierde sentido en la medida en que es fácil responder que el responsable sabe que las redes digitales tienen alcance mundial.

La ventaja de la aplicación de la ley de la residencia, del domicilio o del establecimiento del titular del derecho vulnerado es que proporciona una respuesta práctica, sencilla y adecuada con el principio de la *lex loci protectionis* y con el principio de proximidad. Parece, por tanto, una respuesta satisfactoria en la medida en que el Derecho que finalmente resulte aplicable sea el que tiene más conexión con el asunto, y responda efectivamente al lugar del daño. A mi modo de ver, este lugar es el decisivo a la hora de determinar el Derecho aplicable. Por ello, una alternativa podría ser reinterpretar la *lex loci protectionis* como la ley del “*maior laesi*”, unas veces éste sería el de la residencia, domicilio o sede del establecimiento del titular del derecho vulnerado, pero otros, podría ser el derecho del país de su nacionalidad o en el que ha vivido la mayor parte de su vida o con el que mantiene lazos familiares o afectivos, dependiendo del caso concreto. Nuestra propuesta sería la reinterpretación de la *lex loci protectionis* como la ley del lugar del “*maior laesi*” del titular del daño, correspondiendo a la víctima demostrar cuál es dicho lugar y por tanto cuál sería el Derecho aplicable, aquel que tiene mayor conexión con el asunto y sin desestimar el principio de autonomía de la voluntad. El Derecho del foro ya se encargará de aplicar el “mínimo convencional” y sus normas materiales imperativas de protección de los derechos de PI.

*De lege ferenda* nuestra propuesta sería aplicar a las infracciones de los derechos de autor la “ley del que presente los vínculos más estrechos”. Dicha ley será la ley en la que se ha producido el “*maior laesi*” del autor o titular de los derechos. Se presumirá que esa ley es la de la residencia habitual, en su defecto, la del domicilio o establecimiento del autor o titular de los derechos o, en su defecto, la ley del país de su nacionalidad a elección de la víctima. Dicha ley no será aplicable si el autor demuestra que el *maior laesi* se ha producido en otro lugar. La propuesta defiende, por lo tanto, la regla de los efectos sustanciales del acto. La *lex loci protectionis* es así reinterpretada de forma sustancial, superando el principio de territorialidad, y ofreciendo una respuesta tendente a aplicar la mejor ley, basada en el principio de proximidad y permitiendo una opción sustantiva por la ley del lugar en el que efectivamente se ha producido el daño, poniendo el centro de gravedad en el titular del derecho vulnerado.

El objetivo de la búsqueda de respuestas adecuadas a las infracciones de derechos de PI en el medio digital es la protección efectiva de los autores y titulares de los derechos y, por tanto, la aplicación de la *lex loci protectionis* (que puede ser tanto la ley de origen cuanto la ley de recepción si esta es la ley del lugar del *maior laesi*) debe superar el fraccionamiento y la limitación de sus efectos a un Estado determinado. A la espera de la deseada armonización sustancial y la adecuada regulación

---

<sup>67</sup> Informe del Consejo de Estado francés, p. 173. Otra propuesta centrada en la aplicación de la ley de los vínculos puede encontrarse en el parágrafo 321 de los Principios del *American Law Institut*, que considera como más adecuada la aplicación de la ley más vinculada con el asunto en lugar de la aplicación distributiva de la ley de todos los países de protección enumerando las circunstancias relevantes para considerar cual es la ley más vinculada: residencia de las partes, el lugar donde se centra su relación, la inversión de las partes y el lugar o lugares donde las partes dirigen su actividad. *Vid.* También, KUR, A. “Applicable Law: An Alternative Proposal for International Regulation. The Max-Planck Project on International Jurisdiction and choice of Law”, *Brook. J. Int’l L.*, Vol. 30, 2005, pp. 951-981.

<sup>68</sup> LUCAS, A., *cit.* pp. 33 y 34.

conflictual a través de las normas de conflicto materialmente orientadas, la reinterpretación de la *lex loci protectionis* como ley del lugar de los vínculos más estrechos o ley del lugar donde se ha producido el *maior laesi* permite buscar el resultado más justo. Dicha respuesta que previene el fraude y concede una adecuada protección, que supera el principio de territorialidad y adecúa el DIPr a los cambios introducidos por la SI y nos parece deseable seguir trabajando sobre ella, en aras a una adecuada armonización conflictual de *lege ferenda*. Se puede criticar la propuesta por su falta de previsibilidad o seguridad jurídica<sup>69</sup>, sin embargo, y como acertadamente se ha afirmado, “el Derecho internacional privado es una disciplina en la que con frecuencia es difícil contar con certezas, situación que se aprecia particularmente en Internet” y esta falta de seguridad jurídica no se ha resuelto con la actual regulación<sup>70</sup>.

Ninguna de las respuestas propuestas a la determinación de ley aplicable a la infracción de derechos de PI en el medio digital ha sido recogida en el Reglamento Roma II, que sigue manteniendo el principio tradicional de *la lex loci protectionis*. Esperemos que el grado de flexibilidad necesario, para una adecuada aplicación en el medio digital, se consiga via interpretativa del TJCE, en aras de la protección adecuada de la PI en la actual Sociedad de la Información.

#### **4. ¿SERA POSIBLE LA EXTRATERRITORIALIDAD DE LAS DECISIONES SOBRE INFRACCIONES *ON LINE* DE DERECHOS DE PI?**

Debido a la naturaleza internacional y global del medio digital en el que se producen las infracciones de PI, son varias las jurisdicciones afectadas o que pudieran tener interés en su regulación. Acudir a un tribunal con escasos contactos con el asunto, por ejemplo, el tribunal competente por el criterio de la accesibilidad electrónica, puede dificultar el reconocimiento y ejecución de su decisión en un Estado con vínculos más estrechos, por ejemplo, el del domicilio del demandado. Por lo tanto, que la jurisdicción, que finalmente se declare competente para conocer de la infracción internacional, tenga conexiones estrechas con el asunto es una cuestión de extrema importancia, para que la decisión judicial destinada a tener efectos en otros países, pueda ser reconocida y ejecutada en dichos países. Sólo así se habrá alcanzado satisfacer la tutela judicial efectiva en el procedimiento judicial de carácter internacional. En efecto, de nada sirve obtener una sentencia favorable si esta no va a ser reconocida o ejecutada en el Estado requerido. Por esta razón, si la pretensión del actor frente a una eventual infracción de derechos de autor en Internet es el cese de la actividad infractora o la toma de medidas cautelares, lo adecuado será acudir al tribunal del Estado en el que se localiza dicha actividad o deben ser tomadas dichas medidas, por ejemplo, por ser el lugar donde está localizado el *ISP* que contiene el material infractor<sup>71</sup>; si lo que se pretende es la reclamación de los daños y perjuicios causados, lo más adecuado será acudir al foro del Estado en el que el demandado tenga algún interés patrimonial, que normalmente será el de su domicilio o establecimiento; de lo contrario, en ambos casos deberá instarse el reconocimiento de la decisión en otro Estado y, para ello, que el juez del Estado de origen de la decisión se haya declarado competente de acuerdo con el principio de proximidad se vuelve una cuestión fundamental.

---

<sup>69</sup> DE MIGUEL ASECIO, P. “La *Lex loci protectionis*...”, *cit. supra.*, p. 404.

<sup>70</sup> LUCAS, A., “Ley aplicable a la violación del derecho de autor en el entorno digital”, estudio preparado por encargo del Secretariado de la UNESCO para la 13ª Sesión del *Comité intergubernamental de Derecho de autor, Decimotercera reunión de la Convención Universal revisada en 1971*, UNESCO, París 22 a 24 de junio 2005, p. 1.

<sup>71</sup> Según el art. 31 del Regl. de Bruselas I “podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado miembro a las autoridades judiciales de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente Reglamento, un tribunal de otro Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo”.

El principio de proximidad cobra mayor valor en la medida en que no existe un instrumento jurídico internacional que establezca una respuesta global al problema del reconocimiento y ejecución de decisiones sobre actividades *on line*. Deberemos acudir, por lo tanto, a los instrumentos jurídicos existentes en el Estado en el que se pretenda el reconocimiento y ejecución para lograr la extraterritorialidad de las decisiones judiciales. Así, si la decisión sobre las actividades realizadas a través de Internet se pretende reconocer y ejecutar en un Estado miembro de la UE, por ejemplo, en España, serán aplicables, dependiendo del Estado de procedencia de la decisión judicial<sup>72</sup>, el Reglamento Bruselas I, el CL, los convenios bilaterales o, en su defecto, y a falta de la Ley de Cooperación jurídica internacional, prevista en la Disposición Final vigésima de la LEC 1/2000<sup>73</sup>, el régimen de los artículos 951- 958 de la LEC de 1881 sigue vigente (Disp. Derog. Única 3<sup>a</sup>). Si la sentencia se tuviera que reconocer en un tercer Estado, por ejemplo, en los EE.UU., el juez estadounidense, en defecto de tratado internacional, valorará si se cumplen los estándares del art. 421 del *Restatement (Third) of Foreign Relations* (que otorga una importancia fundamental al principio de proximidad), de la *Uniform Foreign Money Judgments Recognition Act*<sup>74</sup> y, en su caso, del “principio de cortesía internacional”.

Partiendo de este planteamiento, a continuación se analiza el sector del reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales distinguiendo, por una parte, el régimen español aplicable a las decisiones que proceden de Estados miembros de la UE o del Espacio Económico Europeo, EEE (3.2.1); por otra, el régimen aplicable a las decisiones que proceden de terceros Estados (3.2.2.); y, en fin, se realiza una reflexión final sobre la importancia de la cooperación internacional para conseguir la tutela judicial efectiva 3.2.3.).

### **A) Reconocimiento y ejecución de decisiones provenientes de Estados miembros de la UE o del Espacio Económico Europeo**

Para conceder el reconocimiento y ejecución en un país de la UE de una sentencia sobre infracción de la PI en el medio digital, dictada en otro Estado miembro de la UE o del EEE, el juez español, y cualquier juez de la UE, acudirá al Capítulo III del Reglamento Bruselas I (Título III CL). El reconocimiento de las decisiones dictadas por un Estado miembro es automático sin que sea necesario recurrir a procedimiento alguno (33 Reglamento Bruselas I, a no ser que haya oposición, en cuyo caso, habrá que acudir al procedimiento previsto en las Secciones 2 y 3 del Reglamento de Bruselas I- Sección 2 CL). Es posible, asimismo, denegar el reconocimiento siempre que el tribunal compruebe la concurrencia de alguna de las causas establecidas en los arts. 34 y 35 Reglamento Bruselas I. Dichas causas son las siguientes: 1) que el reconocimiento sea manifiestamente contrario al orden público del Estado requerido; 2) que la decisión se haya dictado en rebeldía; 3) que la decisión sea inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado requerido; 4) que fuese inconciliable con otra decisión dictada con anterioridad en otro Estado no contratante con las mismas partes, objeto y causa, cuando reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido; 5) aunque acertadamente suprimida del Reglamento de Bruselas I, que el Estado de origen haya desconocido una norma de DIPr en materia personal; y en fin, 6) que se hubiese desconocido las disposiciones relativas a la CJI en materia de seguros, consumidores, materias exclusivas o se haya

---

<sup>72</sup> El Derecho español hace depender la eficacia en España de una decisión extranjera de cuál sea el Estado de origen de la decisión, por lo que decisiones con idéntico contenido pueden verse reconocidas o no en España dependiendo de donde se hayan dictado. *Vid.* AMORES CONRADI, M.A., “Eficacia de resoluciones extranjeras en España: Pluralidad de regímenes unidad de soluciones”, *Curso de Derecho Internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz*, 1995, pp. 268 y ss.

<sup>73</sup> *Vid.* Anteproyecto de Ley de Cooperación jurídica internacional en materia civil en *BIMJ*, sup. al núm. 1854 de 1 de octubre de 1999, pp. 313-342.

<sup>74</sup> *50 US Code Annotated*, § 1 y ss.

aplicado un criterio exorbitante, no siendo posible la fiscalización de los demás criterios de CJI por los que el juez de origen se haya declarado competente (35 Reglamento Bruselas I)<sup>75</sup>.

Resulta importante tener presente tres cuestiones claves del procedimiento de reconocimiento y ejecución de las decisiones judiciales extranjeras en el ámbito de la UE-EEE. Primera, que la sentencia del tribunal de origen no va a ser revisada en cuanto al fondo (36 Reglamento Bruselas I), por lo tanto, no se va a cuestionar si la decisión relativa a la infracción de los derechos de autor dictada por otro juez de la UE o del EEE es acorde con la protección de los derechos de PI prevista en el ordenamiento del foro. En el ámbito comunitario esto tiene pleno sentido, dado que, por una parte, se trata de un procedimiento de homologación y, por otra, el alto grado de protección de los derechos de autor queda garantizado con la armonización comunitaria. Segunda, que en la fiscalización de la competencia del juez de origen, el juez del Estado requerido queda vinculado por las apreciaciones de hecho que sirvieron al juez de origen a declararse competente (art. 35 Reglamento Bruselas I), salvo que se trate de materia de seguros, consumo y competencias exclusivas o de un criterio exorbitante (art. 72 Reglamento Bruselas I), en cuyo caso, deberá fiscalizarse la competencia del juez de origen. Y, tercero, que en el supuesto de que la sentencia que se pretende reconocer sea objeto de recurso ordinario en el Estado de origen, el juez podrá suspender de oficio el procedimiento de reconocimiento (37 Reglamento Bruselas I).

La fiscalización de la CJI en materia de infracciones *on line* de derechos de PI parece, por tanto, perder importancia en el régimen institucional de la UE y del EEE, por tres razones: primera, por el carácter doble de los instrumentos jurídicos aplicables (son instrumento de competencia judicial internacional y de reconocimiento), segunda, por el principio de confianza mutua y, tercera, porque parece difícil alegar que la sentencia dictada por otro juez europeo vaya manifiestamente en contra del orden público internacional, en tanto que no es posible la revisión del fondo (art. 36 Reglamento Bruselas I) y el orden público no afecta a las reglas de CJI (art. 35.3 Reglamento Bruselas I). En consecuencia, tan sólo subsiste la revisión de la CJI en el supuesto de la infracción *on line* de derechos de autor que afecte a una competencia exclusiva (impugnación de la inscripción en registro público de un determinado derecho de PI); o en el supuesto de que se haya aplicado un criterio exorbitante por aplicación del art. 4 que reenvía al Derecho interno del foro y haya habido acuerdo previo entre los Estados contratantes de que en tal caso no se producirá el reconocimiento (*ex art. 72* Reglamento Bruselas I). Esto último no afecta al foro español, por no contener éste criterios exorbitantes de CJI, sin embargo, las implicaciones prácticas del régimen institucional en otros países comunitarios que sí contemplan foros exorbitantes a la hora de declararse competentes son importantes. Si se dictara, por ejemplo, en Francia una sentencia condenatoria contra un domiciliado en los EE.UU., en virtud del art. 14 de Cc. francés (nacionalidad del demandante) podría reconocerse la sentencia en España, de no existir ninguno de los motivos de denegación expuestos anteriormente, dado que no existe acuerdo en este sentido entre Francia y España, por lo que dicha sentencia sería reconocida en nuestro país, y podría hacerse efectiva si el demandado tuviese en España algún interés patrimonial, y ello aunque en España no se considere ilícita la actividad *on line* objeto del litigio, dado que no se revisa el fondo del asunto.

---

<sup>75</sup> La regla general establecida por el CB es la ausencia de control de la competencia del juez de origen, lo que se justifica por que se trata de un convenio doble basado en el principio de confianza (*vid.* IGLESIAS BUHIGES, J.L., y DESANTES REAL, M., “Competencia judicial y ejecución de sentencias en Europa, *cit. supra*, pp. 1108-1109). *Vid.* también, CARRASCOSA GONZÁLEZ, J, “Comentario al art. 17 del CB” en CALVO CARAVACA, A.L., (ed), *Comentario al Convenio de Bruselas relativo al la competencia judicial y a la ejecución de disposiciones judiciales en materia civil y mercantil*, Madrid, Universidad Carlos III, 1994, pp. 478 y ss. esp. pp. 500 y ss.

## **B) Reconocimiento y ejecución en España de decisiones extranjeras provenientes de terceros Estados no comunitarios**

En el caso de que la sentencia judicial extranjera sobre infracción de derechos de IP en el medio digital procediera de un Estado no comunitario (ni del EEE) o de un Estado con el que no existe acuerdo de reconocimiento<sup>76</sup>, deberá aplicarse el régimen de producción interna, en España, los arts. 951-958 de la LEC de 1881. Dicho régimen contiene dos sistemas de reconocimiento y exequátur: por una parte, el de la reciprocidad (arts. 952 y 953 LEC) y, por otra, el de las condiciones (art. 954). El régimen de reciprocidad se fundamenta en el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera, en nuestro caso, sobre infracciones de derechos de autor en Internet, siempre que dicha sentencia cumpla con las condiciones que en el Estado de origen se exigen a las sentencias españolas similares para que produzcan efectos en tal país. Pero tras más de cien años se ha comprobado que se trata de un procedimiento más severo y difícil que el del régimen de las condiciones, resultando por esta razón inoperante en la práctica. Por ello, en defecto de instrumento internacional, y dada la inoperancia de la reciprocidad, el régimen aplicable para el reconocimiento de las sentencias extranjeras que procedan de un tercer Estado no comunitario es el de las condiciones del art. 954.

Cuando una sentencia extranjera sobre infracciones *on line* de derechos de PI que proceda de un tercer Estado supere las condiciones previstas en el art. 954 de la LEC de 1881, obtendrá el reconocimiento o el *exequátur* en España. De esta manera, el Juzgado de Primera Instancia competente (art. 85 LOPJ) comprobará de oficio que se trata de una sentencia extranjera firme dictada en un procedimiento contencioso y examinará: 1) que la ejecutoria haya sido dictada en ejercicio de una acción personal, 2) que no haya sido dictada en rebeldía, 3) que la obligación sea lícita en España, y 4) que la carta ejecutoria reúna los requisitos de autenticidad exigidos en el lugar de origen y en España.

Por lo tanto, el juez de primera instancia competente debe controlar, en primer lugar, que no se trata de una sentencia dictada sobre competencias exclusivas de los tribunales españoles (art. 954.1); en segundo término, que no se vulneran los “derechos de defensa del demandado” (art. 954.2); en tercer lugar, que el reconocimiento no suponga una infracción del orden público internacional (art. 954.3); en cuarto lugar, que la sentencia sea auténtica (art. 954.4); y en fin, que la sentencia extranjera no sea inconciliable con otra sentencia anterior o reconocida en España y que no exista un proceso pendiente que pudiera dar lugar a una sentencia inconciliable. De entre estas condiciones interesa, a los efectos de este trabajo, analizar dos de ellas: la de que la sentencia extranjera respete los “derechos de defensa del demandado” y que la sentencia extranjera no suponga una infracción manifiesta del orden público.

Por lo que hace referencia a los “derechos de defensa del demandado” el TS entiende que estos son: primero, el derecho a ser citado en tiempo y forma<sup>77</sup>; segundo, el derecho a ser adecuadamente representado en juicio; tercero, el derecho a que la sentencia aparezca fundada jurídicamente, sobre la base de unas pruebas mínimas practicadas según la ley aplicable al proceso<sup>78</sup>; y cuarto, el derecho a que la sentencia haya sido dictada por un tribunal competente. Para acreditar el cumplimiento de este

---

<sup>76</sup> Vid. Convenios bilaterales de reconocimiento de decisiones judiciales entre España y los siguientes países: Colombia (30 de mayo 1908); Francia (28 de mayo de 1969); Italia (22 de mayo 1973); Alemania (14 de noviembre 1989); Austria (17 de febrero 1984); *Checoslovaquia* (República Checa y República Eslovaca) de 4 de mayo 1987; México (17 de abril 1989); Israel (30 de mayo 1989); Brasil (13 de abril 1989); República Oriental de Uruguay (4 noviembre 1987); China (2 de mayo 1992; República de Bulgaria (23 de mayo 1993); *Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas* (Federación de Rusia) de 26 de octubre 1990; Reino de Marruecos (30 de mayo de 1997); Rumania (de 17 de noviembre 1997); Reino de Tailandia (de 7 de noviembre de 1998); República de El Salvador (7 de noviembre 2000); y República de Túnez (24 de septiembre de 2001).

<sup>77</sup> Vid. Autos del TS de 17 de febrero de 1998, de 7 de abril de 1998 y de 28 de abril de 1998.

<sup>78</sup> Vid. Auto del TS de 24 de diciembre de 1996.

último, la CJI del juez extranjero, el TS ha venido aplicando durante años el efecto reflejo de los criterios previstos para la CJI de nuestros tribunales, bilateralizando el art. 22 LOPJ<sup>79</sup>, pero el TS ha afirmado también la existencia de competencia del juez de origen si se constata que el litigio presenta “contactos razonables” con el país donde se desarrolló el proceso<sup>80</sup>.

Que la sentencia extranjera no suponga una infracción del orden público internacional español, debe ser concretada a la luz del art. 954.3 LEC de 1981 en función de los siguientes aspectos. Primero, su interpretación debe ser restrictiva teniendo en cuenta el caso concreto. Segundo, el orden público presenta en el ámbito del precepto estudiado una “dimensión sustancial”, lo que implica la denegación del reconocimiento si la sentencia es inadmisibile y vulnera los principios fundamentales del Derecho español, muchos de los que se hayan contenidos en la CE; el orden público permitirá entonces denegar el reconocimiento de aquellas decisiones extranjeras que no satisfagan los estándares mínimos de protección de los derechos de autor reconocidos por la ley del foro, por ejemplo, una sentencia extranjera que no reconozca los derechos morales del autor no puede ser reconocida en España. Tercero, el orden público recogido en el art. 954.3 es actual, se refiere a los principios fundamentales presentes en el momento en el que se solicita el reconocimiento. Cuarto, puede hacerse un reconocimiento parcial de la sentencia si una parte de ella contradice el orden público, por ejemplo, si se solicita el reconocimiento en España de una sentencia estadounidense condenado a un demandado al pago de millones de euros en concepto de *punitive damages*, independientemente del daño realmente ocasionado por la infracción de la PI, tal parte de la sentencia podría considerarse contraria al orden público español si se tratara de un procedimiento civil, dado que podría considerarse que “tales condenas tienen un fundamento sancionador y de índole penal a favor de un sujeto privado” y que, por ello, podrían ser contrarias al orden público de los países europeos<sup>81</sup>.

Nada dice la legislación española sobre la necesidad de que la sentencia extranjera haya tenido que ser dictada por un juez con vínculos estrechos con el asunto. Sin embargo, la bilateralización del art. 22 LOPJ para ver el grado de competencia del tribunal extranjero, permite afirmar que si se trata de un tribunal que no cumple con los parámetros del art. 22, será un tribunal con pocos vínculos con el asunto, con lo que la sentencia podrá no pasar el trámite del *exequatur* por vulnerar los derechos de defensa del demandado que ha sido juzgado por una eventual infracción de derechos de PI. Si, por el contrario, el tribunal extranjero se ha declarado competente de acuerdo con el “principio de proximidad” o por un criterio similar al que hubiese considerado el tribunal requerido para declararse competente, la sentencia podrá ser, en principio, reconocida. La proximidad razonable entre el litigio y el tribunal que conoce del mismo es, por tanto, fundamental para satisfacer la tutela judicial efectiva en los litigios sobre infracciones *on line* de derechos de autor. Por otra parte, la aplicación de una ley que respete el estándar mínimo de protección previsto en el Convenio de Berna y en el TRLPI se torna una cuestión crucial a la hora de conseguir el reconocimiento de decisiones sobre infracciones *on line* de la PI. La cooperación jurídica internacional a través de acuerdos internacionales que garanticen un mínimo de protección es fundamental para evitar la discontinuidad en el espacio de las situaciones privadas internacionales que estamos analizando.

## 5. CONCLUSION

---

<sup>79</sup> Por todos, Auto del TS de 3 febrero de 1989, Auto del TS de 15 diciembre 1987 y Auto del TS de 23 junio de 1989.

<sup>80</sup> Por todos, Auto del TS de 27 de abril 1999, Auto del TS de 18 mayo 1999 y Auto del TS de 7 de septiembre de 1999.

<sup>81</sup> *Vid.* CALVO CARAVACA, A.L., y CARRASCOSA, J., *Derecho internacional privado*, vol. 1, *cit.*, pp. 361 y 362, haciendo referencia a la doctrina y jurisprudencia italiana y alemana.



Los retos que plantea actualmente el ejercicio de los derechos de PI en el medio digital deben ser abordados buscando un justo equilibrio entre el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones, la libertad de expresión, el derecho a la información y la protección de la PI. Las técnicas tradicionales de protección de la PI no son trasladables a la SI sin una adecuada revisión. La explotación de contenidos en el contexto digital tendrá que encontrar modos alternativos a los utilizados hasta hoy y es imperativo que el DIPr se sume a esta revisión y adaptando sus métodos de resolución de conflictos a la realidad de las actividades realizadas *on line*.

En Derecho Internacional Privado resulta necesario hacer dos adaptaciones claves: la búsqueda de criterios adecuados de competencia judicial internacional y de determinación de Derecho aplicable a las infracciones de derechos de autor en la era digital.

En relación con la primera adaptación, la utilización de criterios razonables de determinación de la CJI, pasa por el fundamento en los principios de proximidad, de tutela judicial efectiva y de buena administración de la justicia. La interactividad y la accesibilidad de Internet desde cualquier país del mundo, hace necesario, por una parte, un mayor esfuerzo de los Estados al delimitar su CJI, en aras a la extraterritorialidad de sus decisiones y, por otra, una mayor cooperación internacional reflejada en la celebración de acuerdos internacionales. Debe rechazarse la mera accesibilidad electrónica desde un país en el que la obra esté protegida como lugar del daño y, en consecuencia, como criterio determinante por sí sólo de la competencia judicial internacional. Es cierto que la accesibilidad puede permitir una reproducción no autorizada de la obra protegida, pero el criterio aislado provoca gran incertidumbre y puede atribuir competencia a tribunales no suficientemente vinculados con el asunto, facilitando el *forum shopping*. Lo importante es, por tanto, que el foro tenga un verdadero vínculo con el asunto dando prioridad al principio de proximidad y de tutela judicial efectiva. Estos principios podrían justificar la competencia judicial internacional de otro tribunal (el del acceso, p. ej.) en el caso de que el foro del domicilio del demandado o del lugar del evento causal no disponga de sistemas eficaces de protección de los derechos de autor o acudir a dichos foros pueda suponer para el demandante una carga irrazonable y la sentencia, en definitiva, tenga que ejecutarse en otro Estado.

La segunda adaptación necesaria es la reinterpretación de la "*lex loci protectionis*" basada en el principio de proximidad. Es cierto que dicho principio de territorialidad ha evolucionado desde el momento en que es interpretado como país del lugar de protección, distinto al país del foro, sin embargo, la quiebra definitiva del principio de territorialidad, que hasta ahora informaba la regulación de la PI, exige una reinterpretación sustancial de la *lex loci protectionis* a favor de la ley que mantenga con la relación los vínculos más estrechos, solución que, desafortunadamente, no recoge el Reglamento Roma II para la infracción de derechos de PI. La reinterpretación del país de protección como ley del *maior laesi*, es a nuestro modo de ver, flexible y materializadora, capaz de casar la localización objetiva con la búsqueda de la "*proper law*", acorde con el principio de proximidad, que busca el resultado más justo y responde adecuadamente a las necesidades de la protección de los derechos de autor en las redes digitales. Es cierto que podría parecer una respuesta algo compleja y que depende del caso concreto, pero es relativamente sencillo localizar donde se ha producido el "*maior laesi*". La respuesta previene el fraude y concede una adecuada protección, que supera el principio de territorialidad y adecúa el DIPr a los cambios introducidos por la SI. En definitiva, el principio de proximidad, el de efectividad y el de tutela judicial efectiva proporcionan seguridad jurídica, orientando la determinación de los foros de CJI, la determinación del Derecho aplicable y el eficaz reconocimiento y ejecución de las decisiones extranjeras.