

**LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS) EN EL CONTEXTO DIGITAL:
QUO VADIS**

Lydia Esteve González*

SUMARIO: 1. Planteamiento: en búsqueda de una adecuada protección de la PI en el contexto digital. 2. Las NTICs y la superación del principio de territorialidad en la protección de los derechos de autor y conexos. 3. Tribunal competente en los litigios internacionales sobre derechos de autor en el contexto digital. 3.1. Competencia judicial internacional en materia de infracciones de Derechos de autor y derechos conexos en el contexto digital. 3.2. ¿Ante qué tribunal podemos plantear una demanda por una infracción de derechos de autor basada en un incumplimiento contractual? 3.3. ¿Ante qué tribunal podemos plantear una demanda por una infracción de derechos de autor basada en una relación extracontractual? 3.3.1. Tribunal del domicilio del demandado y dificultad de su identificación. 3.3.2. El tribunal del lugar del hecho dañoso y dificultad de su localización. 4. Reflexión sobre el Derecho aplicable a la protección de los derechos de autor en Internet y ley de los vínculos más estrechos. 4.1. Planteamiento: Hacia una armonización de las normas de conflicto en materia de propiedad intelectual y la necesaria adaptación al contexto digital. 4.2. Valoración de la *lex loci protectionis* prevista en el Reglamento Roma II. 4.3. Derecho aplicable a la protección de la propiedad intelectual basado en el principio de proximidad. 5. Conclusión.

**1. PLANTEAMIENTO: EN BUSCA DE UNA ADECUADA PROTECCIÓN
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MEDIO DIGITAL**

El uso masivo y globalizado de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTICs) ha impactado en el proceso de circulación internacional de las obras objeto de propiedad intelectual (PI) a través del medio digital, pero a su vez, las NTICs, que permiten nuevas formas de comunicación y de transmisión digital, también han supuesto un gran avance en las técnicas que facilitan la realización de infracciones contra los derechos de PI (derechos de autor y derechos conexos). Las infracciones de tales derechos ocurren cuando una persona, distinta del autor o del titular de los derechos de autor o del *copyright*, explota uno o más derechos sin autorización y sin poder acogerse a

* 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 (www.uaipit.com). Co-responsable de la Cátedra UNESCO de Derechos de Autor de la Universidad de Alicante.

ninguna excepción o *fair use*, infracciones que en el contexto digital adquieren en la mayoría de las ocasiones carácter internacional¹.

En los últimos años hemos presenciado, además, varias batallas legales por la protección de los derechos de autor y conexos en las redes digitales, que se han hecho más acuciantes con el intercambio de archivos musicales *MP3* a través de las redes denominadas *Peer to Peer, P2P*, con las páginas web que facilitan el *video-sharing* como **YouTube**, con las descargas llamadas “ilegales” de obras audiovisuales, con la digitalización de libros y/o con la forma en que grandes prestadores de servicios como **Google** ponen a disposición de los usuarios información protegida por derechos de autor o prestan sus servicios... y que ha dado lugar a una verdadera “*copyright*” entre los autores, titulares, productores, intérpretes o ejecutantes que reclaman la protección de sus creaciones, producciones e interpretaciones, las grandes compañías discográficas o la industria del entretenimiento, que denuncian el perjuicio económico que están sufriendo, los creadores de programas que permiten el intercambio de archivos musicales, los grandes prestadores de servicios de la Sociedad de la Información que entienden que sus actividades están excepcionadas o amparadas por el *fair use* y los usuarios de Internet, que reclaman el derecho a la intimidad, el derecho al acceso a la información y a la cultura que les proporciona Internet y, en fin, las industrias tecnológicas que reclaman el derecho al progreso tecnológico.

¿Existe una “fórmula” adecuada para regular la PI en el contexto digital? Los hechos acontecidos en torno a la protección de la PI desde la aparición de las NTICs, y que se siguen sucediendo conforme la tecnología avanza, permiten contestar de forma negativa, porque la forma tradicional para la protección de la PI no sirve en la nueva realidad digital. En efecto, desde la aparición de las NTICs se está cuestionando el futuro de la protección de la PI en el contexto digital² y se ha planteado la reflexión sobre nuevas formas de explotación de los derechos de autor y conexos en Internet, surgiendo nuevas maneras de afrontar la protección de los derechos de autor o *copyright*. Unas han partido de la utilización de dispositivos y medidas de seguridad anti piratería -*Digital rights management* (DMR)- que en algunas ocasiones pueden obstaculizar el ejercicio de derechos legítimos de los usuarios y están siendo apartadas por la propia industria del entretenimiento³. Otras de una filosofía permisiva, en lugar de prohibitiva, de lo que se puede hacer lícitamente con una obra protegida, surgiendo de esta forma el denominado “*copyleft*” como superación del *copyright* adaptado al mundo digital y por el que el autor

¹ Cuestiones que con más profundidad han sido tratadas en ESTEVE GONZÁLEZ, L., *Aspectos Internacionales de las Infracciones de Derechos de autor en Internet*, Granada, Comares, 2006.

² Vid. LESSIG, L., *The Future of CopyrightFree Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity*, New York: The Penguin Press, 2004; y el comentario de la obra por SOLUM, L.B., en *Tex. L. Rev.*, vol. 83, 2005, pp. 1137 y ss.

³ Por ejemplo, Apple retiró las medidas DRM y la industria musical acordó permitir a iTunes vender canciones sin DRM. Vid. MINTZ, J., “iTunes Price Cut: Apple Announces Tiered System, DRM-Free Tunes”, 6 enero 2009, *The Huffington Post*, disponible en http://www.huffingtonpost.com/2009/01/06/itunes-price-cut-apple-an_n_155660.html.

licencia directamente sus derechos a todos aquellos que quieran utilizar su obra⁴. Las NTICs han supuesto y siguen suponiendo un reto para el Derecho en general, para el Derecho de PI, en particular y, en la medida en que el medio digital tiene alcance global, la protección de la PI en la era digital supone un reto para el Derecho Internacional Privado (DIPr), que reclama una adecuada regulación que tenga en cuenta las particulares características de Internet⁵. Y ello es así porque ante la ausencia de una regulación internacional de este tipo de relaciones jurídicas, las respuestas a un gran número de infracciones de derechos de PI en el contexto digital deben resolverse desde la perspectiva del DIPr, porque las relaciones jurídico-privadas derivadas de actividades *online* son susceptibles de tener carácter internacional. Siendo Internet internacional, y resultando todavía la PI una materia vinculada al principio de territorialidad, puede resultar que un acto realizado mediante Internet pueda resultar atentatorio contra los derechos de autor en un país y, sin embargo, no lo sea en otro.

Un ejemplo claro de lo que se acaba de exponer lo encontramos en algunos de los litigios contra **Google**⁶, el buscador más usado de la Red, que rastrea e indexa la información de Internet de una forma eficiente para producir resultados de búsqueda satisfactorios. Esta acción supone actos de almacenamiento, localización y reproducción de todo tipo de textos, noticias, imágenes, libros, vídeos, mapas, etc... que ha llevado a Google en diversas ocasiones ante los tribunales de justicia por infracciones de derechos de autor.

Así, en Bélgica varias sociedades de gestión francófonas representadas por Copiepresse, denunciaron a “Google News” por difundir artículos, fotografías y gráficos publicados por varios periódicos sin su consentimiento. El Tribunal belga concluyó que la falta de bloqueo no puede considerarse una autorización implícita para dicha reproducción

⁴ Vid. por todos, GUADAMUZ, A., “Viral Contracts or Unenforceable Documents? Contractual Validity of Copyleft Licences”, *European Intellectual Property Review*, vol. 26, 2004, pp. 331-339; y DE LA CUEVA, J. “El copyleft como superación del copyright: Permitido copiar”, Abril 2009, *Revista Abogados*, disponible en <http://derecho-internet.org/node/483>.

⁵ Vid. DESSEMONTET, F., “Internet, la propriété intellectuelle et le droit international privé”, en BOELE-WOELKI, K., y KESSEDJIAN, C. (ed.), *Internet Which Court Decides? Which Law Applies? Quel tribunal décide? Quel droit s’applique?*, La Haya, Londres, Boston, Kluwer, 1998, pp. 47-64; GINSBURG, J.C., *The Private International Law of copyright in the era of Technological change, Recueil des Cours*, vol. 273, 1998, pp. 253-40; FROHLICH, A.B., “Copyright infringement in the Internet- Primetime for Harmonized conflict of law rules”, *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 1, 2009, pp. 851-895; Vid. ESTEVE GONZÁLEZ, L., “Capítulo IV: Infracción internacional de la propiedad intelectual en el medio digital: adaptación de las respuestas de Derecho internacional privado” en PALAO MORENO, G. y PLAZA PENADES, J. (Dirs.), *Nuevos retos de la propiedad intelectual*, Aranzadi, Pamplona, 2009, pp. 93-154.

⁶ Vid. Sentencia del Tribunal de primera instancia de Bruselas de 13 de febrero de 2007, disponible en http://www.copiepresse.be/copiepresse_google.pdf; Asunto *Kelly v. Arriba Soft Corporation* (280 F.3d 934 (CA9 2002) rearchivado en 336 F.3d 811 (CA9 2003), <http://docs.law.gwu.edu/facweb/claw/ArribaSo.htm>; Sentencia del BGH de 29 de abril de 2010, I ZR 69/08, <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=I%20ZR%2069/08&nr=51998>; y Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de septiembre de 2008, Recurso 749/2007. Disponibles en la sección de Jurisprudencia de <http://www.uaipit.com>.

y comunicación pública, por lo que Google fue condenada en primera instancia por infringir los derechos de autor a una multa de un millón de euros por día⁷.

En Alemania un fotógrafo y un ilustrador de cómics demandaron a Google por reproducir en miniatura sus creaciones (“*thumbnails*”). El Tribunal Regional de Hamburgo, que se declaró competente, y aplicó el Derecho alemán, determinó en sendas resoluciones que las “*thumbnails*” son ilegales, en tanto que constituyen una reproducción no autorizada aunque en miniatura. Este extremo causó desconcierto en los medios de comunicación norteamericanos ya que en EE.UU., amparándose en el “*fair use*” el uso de “*thumbnails*” se concibe como una actividad lícita⁸. Afortunadamente para Google este desconcierto se ha disipado con la reciente Sentencia de 29 de abril de 2010 del Tribunal Superior de Justicia alemán (BGH) finalmente favorable a Google⁹.

En España, aunque en una relación jurídica interna, un autor de Barcelona denunció a Google Spain, SL al entender que violaba los derechos de PI de la Web de su titularidad, al realizar una copia de sus contenidos o parte de ellos en el caché sin su autorización para ponerlos a disposición de terceros sin su permiso, sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona argumentó que es lícita dicha actividad ya que “*no sólo no perjudica al titular ni contraría propiamente sus derechos, sino que está tácitamente aceptado por quienes cuelgan sus obras en la red sin impedir o restringir el libre acceso a las mismas*” realizando una interpretación adaptada al medio de Internet¹⁰.

Por lo tanto, en defecto de una verdadera regulación internacional, ante eventuales infracciones de derechos de PI en Internet y en la medida en que se traten de infracciones con un “elemento de extranjería”, se hace necesario, por una parte, identificar el tribunal competente para conocer de la infracción y, por otra, determinar cual es el Derecho aplicable para establecer si realmente nos encontramos o no ante una infracción de los derechos de autor, dado que, como hemos visto, existen conductas que se consideran infracciones en unos países y no en otros. ¿Es esta una “fórmula” adecuada para regular la PI en el medio digital? Para responder a esta pregunta se analiza a continuación uno de los principales obstáculos que impide una adecuada resolución de los problemas relativos a la protección de la PI en el medio digital por parte del DIPr, el principio de territorialidad (2), para seguidamente analizar la competencia judicial internacional en materia de infracciones de PI en Internet desde el foro español (3) y determinar cuál es el Derecho aplicable (4), con el objetivo de buscar respuestas que permitan avanzar en la reflexión sobre la mejor manera de regular la protección internacional de la PI en Internet.

⁷ Vid. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas de 13 de febrero de 2007, *cit. supra*.

⁸ Vid. Asunto *Kelly v. Arriba Soft Corporation*, *cit. supra*.

⁹ Ver Sentencia del BGH de 29 de abril de 2010, *cit. supra*.

¹⁰ Vid. Sentencia Audiencia P de Barcelona 17/09/2008, Recurso 749/2007, *cit supra*.

2. LAS NTICs Y LA SUPERACIÓN DEL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS EN EL MEDIO DIGITAL

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 o conexos ocurría dentro de unas fronteras 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 los derechos de autor en la era digital.

Los siguientes ejemplos hipotéticos permiten mostrar las dificultades legales de la protección de la propiedad intelectual en el medio digital. Un autor español, residente en España, se ha percatado de que una de sus creaciones ha sido digitalizada sin su consentimiento y ha sido introducida en una página *Web*, propiedad de un ciudadano británico, residente en Suiza y albergada en un servidor estadounidense. Nadie puede dudar de la dimensión internacional que adquiere la relación: cualquier persona puede acceder a esa página *Web* con contenido infractor desde cualquier país y en cualquier momento. Pensemos en una obra audiovisual protegida que ha sido introducida sin autorización del autor, también español en conocidos y accesibles servicios como YouTube. El daño es, en principio, susceptible de producirse en todos los lugares desde los que se accede a Internet y el tribunal del Estado donde se ha producido el evento causal podría (o debería poder) ser competente para conocer del daño producido en todos los países.

Para resolver los casos anteriores además de acudir al Derecho de PI debemos acudir al DIPr. El Derecho de PI no facilita una resolución adecuada de tales casos internacionales dado que el pilar fundamental de dicho Derecho es el principio de territorialidad. Esta limitación territorial de la protección de los derechos de autor y conexos contrasta con el carácter universal de la validez de otros Derecho, como el contractual, y no se justifica si lo que se pretende es la protección de la PI en el contexto digital. Si un sujeto infringe los derechos de PI a través de Internet las consecuencias de ese acto pueden extenderse a todos los países del mundo, pero las respuestas jurídicas a estas infracciones sólo pueden obtenerse desde la perspectiva de un foro o sede de análisis. Desde dicho foro se determinará qué juez es internacionalmente competente para conocer del asunto, el Derecho aplicable para dar una respuesta al caso concreto y, por lo tanto, si se ha producido en efecto una infracción de los derechos de PI en el medio digital. En otras palabras, el operador jurídico deberá poner en funcionamiento el sistema de DIPr que le ofrece, en principio, su propio Ordenamiento jurídico, en nuestro caso, el sistema español de DIPr.

El principio de territorialidad, que ha venido informando el Derecho de PI y los criterios tradicionales del DIPr, para resolver las situaciones privadas internacionales en

materia de PI, en particular la “*lex loci protectionis*” resulta ahora definitivamente inoperante en el contexto digital y es necesaria una adaptación¹¹. El desafío de las NTICs nos obliga a la búsqueda de respuestas jurídicas (y técnicas) eficaces para la protección internacional de la PI en el contexto digital. Por ello, a continuación se reflexiona sobre de qué manera el nuevo panorama digital modifica los principios aplicables a la determinación de la competencia judicial internacional y del Derecho aplicable.

3. TRIBUNAL COMPETENTE EN LOS LITIGIOS INTERNACIONALES SOBRE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MEDIO DIGITAL Y PRINCIPIO DE PROXIMIDAD

3.1. Competencia judicial internacional en materia de infracciones de Derechos de autor y derechos conexos en el medio digital

La competencia judicial internacional (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 *online* o al margen de ellas¹². Sin embargo, el alcance transfronterizo de Internet, la configuración de los participantes en la transmisión de creaciones *online*, 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 derechos de autor y conexos, y ello por tres razones.

Primera, porque el alcance global de Internet choca con el principio de territorialidad y de soberanía inherente al concepto geográfico de jurisdicción.

Segunda, porque, aunque existen controles técnicos, no es 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 *online* protegida se pueden producir infracciones de derechos de autor.

¹¹ Vid. ESTEVE GONZÁLEZ, L., “Capítulo IV: Infracción internacional de la propiedad intelectual en el medio digital: adaptación de las respuestas de Derecho internacional privado”, *cit. supra*, pp. 93-154.

¹² Sobre esta cuestión, *vid.* FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. y SÁNCHEZ LORENZO, S., *Derecho internacional privado*, 5ª Ed, Madrid, 2009.

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 sentencia¹³.

Esta multiplicidad de jurisdicciones afectadas en los litigios surgidos de actividades *online* 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.

Supongamos que una obra en formato digital ha sido cargada en un servidor ubicado en España y puesta a disposición del público a través de Internet pero es descargada, traducida al inglés y distribuida electrónicamente a autorización personas residentes en Europa y EE.UU. y todo ello, sin autorización 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. Supongamos que lo mismo ocurre respecto de una fotografía digital, o de archivos musicales en formato MP3 que son intercambiados sin el consentimiento de los titulares, o incluso de videos pirateados y puestos a disposición del público a través de las redes digitales o servicios como YouTube y supongamos, en fin, que nuestros intentos por parar lo que consideramos una infracción han sido en vano. ¿Ante qué tribunal podemos presentar una demanda por infracción de los derechos de autor?

Dado que no disponemos de ninguna regulación específica para determinar la CJI en materia de infracción de la PI en Internet, para determinar el tribunal competente para conocer de dicha infracción acudiremos, en primer lugar, al Reglamento 44/2001 sobre competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil (RBI)¹⁴, en virtud del cual sabremos que juez de la UE será competente. Si el demandado estuviera domiciliado en un país de la AELC o EFTA (Suiza, Noruega o Islandia) o se dieran los presupuestos del art. 68 del Reglamento 44/2001, es de aplicación el Convenio de Lugano sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil (CL), cuya modificación estrará en breve en vigor¹⁵.

¹³ Sobre el reconocimiento y ejecución de decisiones sobre infracciones de derecho de autor en Internet ver: ESTEVE GONZÁLEZ, L., *Aspectos internacionales...*, cit. *supra*, pp. 191 - 207; e *id.* “Infracción internacional de la propiedad intelectual...”, pp. 128 -133.

¹⁴ Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, *DOCE* L 12, de 6 de enero de 2001. Disponible en la sección de legislación de <http://www.uaipit.com>.

¹⁵ *Vid.* Convenio de Lugano de 1988 (Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 16 de septiembre de 1988, *BOE* núm. 251, de 20 octubre de 1994; corr de errores, *BOE* núm. 8, de 10 enero de 1995. *Vid.* nuevo texto del

En el supuesto de que el demandado no estuviera domiciliado en un país de la UE o miembro de la EFTA, y no existiera autonomía de la voluntad tácita u expresa a favor de un tribunal de un Estado miembro de la UE o EFTA, en virtud del art. 4 del RBI o CL se determinará si son competentes los tribunales de un Estado miembro, atendiendo esta vez a las normas de producción interna de dicho Estado, en España, a la Ley Orgánica 5/86 del Poder Judicial (LOPJ)¹⁶.

Presentados los instrumentos aplicables y teniendo en cuenta que 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 de los titulares, es importante resaltar que dichas infracciones que pueden derivar de un incumplimiento contractual (extralimitación temporal, espacial o cuantitativa por parte del cesionario); o puede derivar de una relación extracontractual. A los efectos de determinar adecuadamente el tribunal internacionalmente competente será necesario, por lo tanto, realizar una calificación de la acción¹⁷.

3.2 ¿Ante qué tribunal se puede plantear una demanda por una infracción de derechos de autor basada en un incumplimiento contractual?

Si la acción es 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 tribunal del domicilio del demandado. Así, en primer lugar, serán competentes los tribunales a los que las partes se hayan sometido de forma tácita, si se dan las condiciones del art. 24 RBI, en su defecto, los tribunales a los que las partes se hayan sometido de forma expresa si se dan las condiciones del art. 23 RBI, en su defecto, serán competentes los tribunales del lugar del cumplimiento de la obligación ex art. 5.1 o, alternativamente, los del domicilio del demandado en virtud del art. 2 RBI. En el supuesto de que el demandado no estuviera domiciliado en un Estado miembro de la UE o de la EFTA, podría resultar aplicables otros criterios reconocidos en el Derecho de producción interna de los Estados miembros de la UE o de la EFTA, como el del lugar de celebración del contrato previsto en el art. 22.3 LOPJ, que resulta inadecuado en los contratos celebrados entre ausentes como son los contratos realizados por medios electrónicos.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que en el contexto de Internet son frecuentes las relaciones contractuales entre los proveedores de servicios y los usuarios, en cuyos contratos existen cláusulas de resolución de controversias a favor de un determinado tribunal. De no ser estos preceptos aplicables por no darse los requisitos de la autonomía

Convenio (Convenio de Lugano bis) en *DOUE* L 339 de 21 de diciembre de 2007, ambos disponibles en la sección de legislación de <http://www.uaipit.com>.

¹⁶ *BOE* núm. 157 de 2 julio de 1985. Disponible en la sección de legislación de <http://www.uaipit.com>.

¹⁷ *Vid.* En general, *vid.* LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, A., *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, Madrid, Dykinson, 2008.

de la voluntad tácita, ni tampoco los de la autonomía de la voluntad expresa (arts. 24 y 23 RBI), 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. Si el contrato se ha realizado a través de Internet van a existir dudas a cerca del lugar de nacimiento o cumplimiento de la obligación y por las características especiales del medio. Ello invita a la reflexión 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 RBI) o si, por el contrario, es más adecuado reformular estos foros para su aplicación en el ciberespacio.

3.3 ¿Ante qué tribunal se puede plantear una demanda por una infracción de derechos de autor basada en una relación extracontractual?

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 del 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 público 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 cesar o sancionar un uso indebido a través de Internet de un derecho de autor (ejemplo, acciones de cesación o de indemnización).

En el primer supuesto, impugnación de la inscripción, en virtud del art. 22 RBI serán competentes con carácter exclusivo 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, se reduce la importancia de este tipo de competencia. En el segundo y tercero de los supuestos, reclamación de la paternidad de una obra *online* o la demanda por el uso indebido de los derechos exclusivos del autor por un tercero no autorizado, serían aplicables los criterios de la autonomía de la voluntad tácita o expresa, del domicilio del demandado o del lugar de producción del hecho dañoso, previstos en los arts. 24, 23, 2 y 5.3 del RBI. En teoría, 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 RBI) y si no fuera posible la aplicación de tales preceptos por no cumplirse sus condiciones, serán aplicables los criterios previstos en la ley de producción interna del foro ex art. 4 RBI, en España, los previstos en el art. 22.3 LOPJ.

Dado que en la práctica, el criterio de autonomía de la voluntad difícilmente va a aplicarse entre partes enfrentadas por un litigio relativo a una infracción de derechos de autor en las redes digitales, por resultar muy improbable que ambas partes realicen un acuerdo tácito o expreso, parece oportuno detenernos tan solo en el criterio del domicilio del demandado y en el criterio del lugar de producción del hecho dañoso.

3.3.1. El tribunal del domicilio del demandado y dificultad de su identificación

El art. 2 RBI atribuye CJI a los tribunales del domicilio del demandado, para conocer de los litigios incluidos en el ámbito de aplicación, civil o mercantil, previsto en su art. 1, y por lo tanto, para las infracciones de derechos de autor realizadas en el contexto digital, por ejemplo, Internet, así si el demandado estuviera domiciliado en España, serían competentes los tribunales españoles para conocer de las demandas presentadas por autores o titulares españoles o extranjeros. La única condición es, por tanto, que el demandado tenga su domicilio en España, con independencia de que los derechos de autor supuestamente infringidos estén reconocidos por otro país.

En principio, razones de economía procesal y de eficacia aconsejan demandar al presunto infractor de derechos de autor en los tribunales del país del domicilio del demandado, que es el lugar donde se supone que tiene la mayoría de sus bienes y la sentencia se ejecutará sin ser necesario el *exequátur*. Ahora bien, el demandado tendrá que desplazarse a un país extranjero con todos los inconvenientes que supone un litigio de estas características, tales como aumento de gastos importante de gastos y aplicación de un Derecho extraño.

Ahora bien, determinar cual es el domicilio del demandado en este tipo de infracciones puede ser una tarea altamente complicada. En efecto, el problema fundamental que presenta este foro en materia de infracciones de derechos de autor en Internet está estrechamente vinculado al problema del anonimato que favorece Internet y la dificultad de identificar al presunto infractor¹⁸, que permite plantear la posibilidad de adjudicar una especie de “ciberdomicilio” a los efectos de determinar la CJI¹⁹. Cuando la infracción de Derechos de autor ha sido cometida de forma directa o indirecta por un prestador de servicios (PSSI) determinar su domicilio viene facilitado por el art. 5.1 de la Directiva de comercio electrónico y el art. 10 de la Ley de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI)²⁰ al obligar a los PSSI a hacer accesible a los usuarios y a las autoridades el nombre y la dirección geográfica donde está establecido, lo que permite determinar en tales casos donde se encontraría el domicilio del demandado. En los supuestos en los que no se localice dicho domicilio el demandante podrá presentar la demanda ante el lugar de producción del hecho dañoso, pero si la infracción se ha cometido en Internet ¿en qué lugar o lugares se ha producido el hecho dañoso?

¹⁸ Tratado con mas profundidad en ESTEVE GONZÁLEZ, L., *Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en Internet*, cit. *supra*, pp. 127-132.

¹⁹ *Ibidem*, pp. 143 y ss.

²⁰ Vid. Directiva 2000/31 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), *DOCE* núm. 178, de 17 de julio de 2000; y Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, *BOE* num. 166, de 12 de julio de 2002. Disponible sen la sección de legislación de <http://www.uaipit.com>.

3.3.2. El tribunal del lugar de producción del hecho dañoso y dificultad de su localización

Si el demandado está domiciliado en la UE podrá también ser demandado ante el *forum delicti commissi* (art. 5.3 RBI) 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 efectos²¹. 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 TJUE ha establecido en el asunto *Fiona*²² que la competencia atribuida por el art. 5.3 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 trata del país del evento causal, el tribunal tendrá competencia para conocer de todo el daño. El TJUE 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*), 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 lugar²³. 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.

El problema fundamental que plantea la localización del *forum delicti commissi* en los litigios surgidos por las infracciones de derechos de autor en las redes digitales es que se trata de actos plurilocalizados y que, en la medida en que Internet es global, pueden llegar a tener una repercusión mundial o que las infracciones se produzcan simultáneamente en varios países.

²¹ 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 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”.

²² *Cit. supra*.

²³ Vid. Sentencia TJCE de 27 de octubre de 1998, asunto C-51-97, *Réunion Européen* y otros (Rec. 1998, pp. 6534-6551).

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”²⁴ y la “tesis basada en el principio de proximidad”, que, desde mi punto de vista, es la más adecuada para resolver la determinación de la CJI de este tipo de litigios.

En virtud de la “tesis de la accesibilidad” y dado que 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 RBI. 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 página web de las no dirigidas, no debería ser competente en virtud del art. 5.3 del RBI, 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, es decir, del autor o titular de los derechos de autor y ello en virtud del art. 5.3 del RBI.

En el ámbito europeo aceptar la tesis de la accesibilidad supondría que 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 RB I (dado que el domicilio del demandado se localiza fuera de la UE, pero en virtud del art. 22.3 “obligaciones extracontractuales”, resultan igualmente competentes los tribunales españoles por el criterio del lugar del daño).

De todo el razonamiento anterior se desprende que de las tesis anteriormente indicadas debe rechazarse rotundamente la de la mera accesibilidad desde un país en el que la obra esté protegida como lugar del daño y, por tanto, como criterio determinante por sí sólo de la CJI²⁵. El criterio de la accesibilidad aplicado de forma aislada genera gran incertidumbre y puede atribuir competencia a tribunales no suficientemente vinculados con el asunto, facilitando el *forum shopping*, y vulnerando el principio de tutela judicial efectiva y el derecho a un juez predeterminado por la ley (art. 24 constitución española). 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, por ejemplo)

²⁴ Vid. CALVO CARAVACA, A.L., y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional privado*, vol. II, Madrid, Comares, 2009, pp. 784 y ss.

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 irrazonable²⁶.

La CJI se debe determinar, por lo tanto, de acuerdo con el principio de proximidad. Las características del medio digital hacen que sea problemática la determinación del lugar desde donde se ha cometido la infracción, el lugar de emisión puede plantear problemas por ser difícil su localización, ser fácilmente modificable, ser aleatorio y susceptible de fraudes por parte de los infractores que buscan un país que no garantice la protección de los derechos de autor y cometer desde allí todo tipo de ilícitos. Por esta razón, sería aconsejable vincular dicho lugar de la emisión con el del país en el que efectivamente se elabora el material infractor, que no es extraño que coincida con el del domicilio del demandado, siendo, con carácter general, irrelevante la situación del servidor en el que se almacenan los contenidos, pues lo importante es el lugar donde “se introduce o concibe la información almacenada en el servidor”, ya que la situación geográfica de éste queda al margen del control del proveedor del contenido²⁷.

La determinación de la CJI en materia de infracciones de derechos de autor en Internet no se sustrae, por lo tanto, de los criterios de competencia establecidos en los instrumentos jurídicos aplicables (RBI/CL/LOPJ), pero las especiales características de Internet obligan a valorar los criterios a la luz de su impacto. El principio de proximidad, efectividad y tutela judicial efectiva proporcionan seguridad jurídica y orientarán la determinación de los foros de competencia judicial internacional en materia de derechos de autor en las redes digitales, en aras a la efectividad de la decisión judicial.

4. REFLEXIÓN SOBRE EL DERECHO APLICABLE A LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MEDIO DIGITAL Y LEY DE LOS VÍNCULOS MÁS ESTRECHOS

²⁵ No obstante, *vid.*, Asunto “Yahoo France” de 20 de noviembre de 2000, en el que el Tribunal de Grande Instance de París se declara competente para conocer de la acción de cesación y de daños y perjuicios de unos estudiantes judíos contra “Yahoo France”, por la subasta de parafernalia nazi a través de Internet. El tribunal determina el bloqueo en Francia y una multa de cien mil francos en caso de que no tomen las medidas oportunas en el plazo de tres meses. Yahoo acude a un Tribunal de San José (California) para conseguir una sentencia favorable a su actividad, amparada en la libertad de expresión y la falta de extraterritorialidad de la sentencia dictada por el juez francés. La sentencia está disponible en <http://www.Juriscom.net>. *Vid.* ESTEVE GONZÁLEZ, L., “Competencia Judicial Internacional y eficacia extraterritorial de las decisiones judiciales sobre actividades en Internet: “Caso Yahoo!” 2000-2005”, *De CITA*, 2006.

²⁶ En el mismo sentido, DE MIGUEL ASENSIO, P., *Derecho privado de Internet*, Madrid, Civitas, 3ª ed., 2002, pp. 306 y ss., esp. p. 317.

²⁷ *Ibidem*, pp. 306 y ss.

4.1. Planteamiento: Hacia una armonización de las normas de conflicto en materia de propiedad intelectual y la necesaria adaptación al contexto digital

Tras la determinación del tribunal competente para conocer de una infracción de derechos de autor perpetrada en el contexto digital, corresponde determinar el Derecho aplicable, lo que permitirá al juez establecer si se ha producido dicha infracción y la extensión y consecuencias de la misma. Las divergencias normativas existentes en los distintos ordenamientos jurídicos hacen de la determinación de la ley aplicable una de las cuestiones más importantes de la protección de los derechos de PI en el medio digital. Como hemos adelantado, la dimensión internacional de la SI convierte el principio de territorialidad en inadecuado en la medida en que implica que potencialmente múltiples 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. Una protección internacional adecuada de los derechos de PI en las redes digitales exige una verdadera adaptación que pase por la búsqueda de alternativas a la *lex loci protectionis*²⁸ y permitan la justicia del resultado a través de criterios más flexibles, que acepten el juego de la autonomía de la voluntad o, en su defecto, y la aplicación del derecho más conectado con el asunto, como, por ejemplo el del lugar donde se han producido la mayoría de los daños.

En efecto, la búsqueda de una respuesta mundial y vinculante para regular la protección de la propiedad intelectual en Internet y que garantice un índice elevado de protección previsto por el Derecho sustantivo²⁹ todavía es un ideal jurídico, por lo tanto, la segunda vía de resolución de las controversias internacionales en materia de infracciones de derechos de autor en el contexto digital es el recurso a las normas de conflicto. Sin embargo, dichas normas deben ser adaptadas al entorno digital, 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 a este tipo de relaciones, por las siguientes razones. Primera, son criterios que muestran la vinculación objetiva o territorial del supuesto con un país determinado. Segunda, la mayoría son criterios rígidos, como el domicilio o el lugar donde se produce el daño. Y tercera, la mayor parte de ellos son muy generales y no distinguen el caso concreto³⁰. A la problemática de la necesidad de adaptación de las respuestas del DIPr al contexto digital se une la falta de armonización existente en los distintos sistemas de DIPr en la regulación de la ley aplicable a las infracciones de Derechos de autor y conexos en el contexto digital. Así, en el panorama internacional son diversas las respuestas al Derecho aplicable a este tipo de relaciones jurídicas dependiendo del foro, tales como la *lex fori*, *lex loci delicti commissi*, *lex loci protectionis*, ley de origen... Pero una protección adecuada de los autores en las redes

²⁸ Sobre las distintas alternativas a la *lex loci protectionis* vid. ESTEVE GONZÁLEZ, L., “Infracción internacional...”, *cit.* pp. 141 y ss.

²⁹ 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.

³⁰ En este sentido, CALVO CARAVACA, A.L., y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Conflictos de leyes y de jurisdicciones en Internet*, Madrid, Colex, 2001, p. 24.

digitales hace hoy más importante que nunca la búsqueda de una adecuada armonización de las respuestas concedidas por el DIPr para resolver este tipo de situaciones.

En el año 2007 se produce un avance significativo tanto en Europa como en los EE.UU. en la búsqueda de la mencionada armonización de las normas de DIPr, tendentes a resolver los conflictos de leyes en materia de PI. Por una parte, en la UE a través de la adopción del Reglamento 864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (RRoma II)³¹, en vigor desde enero de 2009, y también aplicable a las infracciones relativas a la PI y, por otra, en los EE.UU., the *American Law Institute* elabora los *Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes* (Principios ALI)³², especialmente orientados a los derechos de PI. Ahora bien, mientras el RRoma II es una normativa vinculante, fruto de los grandes esfuerzos por armonizar en Europa el Derecho aplicable a las obligaciones no contractuales, los Principios ALI, elaborados por expertos estadounidenses, europeos, japoneses..., son recomendaciones y no constituyen un *Restatement*, tan solo proponen una serie de reglas que tribunales, académicos y abogados pueden utilizar para resolver los conflictos de leyes en esta materia específica.

Los dos instrumentos jurídicos contemplan la aplicación de la *lex loci protectionis* a las infracciones de la PI, sin embargo, la manera en que prevén su aplicación, conlleva consecuencias muy distintas. Así, la *lex loci protectionis* prevista en los principios ALI es más amplia que la prevista en el RRoma II y esta excepcionada por la autonomía de la voluntad de las partes, que pueden elegir el Derecho aplicable, a parte o a toda la disputa, incluso una vez planteada la controversia. Además, en relación específica a las infracciones de derechos de autor en el contexto digital por daños plurilocalizados, los principios ALI permiten al juez aplicar la ley con la que la relación tenga los vínculos más estrechos, presumiendo que esta es a) donde las partes residen, b) donde se encuentra el centro de la relación, en su caso, c) la extensión de la actividad y la inversión de las partes, o d) el mercado principal al que las partes dirigen su actividad³³.

El art. 8 del RRoma II al regular “las infracciones de los derechos de propiedad intelectual” no contempla las infracciones de la PI en el contexto digital o derivadas de actos plurilocalizados y, por lo tanto, se trata de una regulación todavía no adaptada. La *lex loci protectionis* prevista en el RRoma II, es menos amplia que las de los principios ALI y no puede ser excepcionada, salvo por razones de orden público, y tiene un carácter rígido.

³¹ Reglamento 864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (RRoma II) disponible en la sección de legislación de <http://www.uaipit.com>.

³² Ver *American Law Institute [ALI], Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes: Proposed Final Draft* (2007). Disponible en http://www.ali.org/doc/2007_intellectualproperty.pdf. Disponible también en sección de legislación <http://www.uaipit.com>

³³ Ver Secciones 301, 302 y 321 de los principios ALI.

La deseada armonización y adaptación del Derecho aplicable en materia de infracciones de Derechos de propiedad intelectual en las transmisiones digitales, se hace cada vez más necesaria, al no haberse conseguido este objetivo con el RRoma II. Por lo tanto, la ausencia de la deseada adaptación en el entorno digital, nos obliga a seguir haciendo “juegos malabares” con el principio de trato nacional, el mínimo convencional, y la *lex loci protectionis* del Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1886, para la protección de las obras Literarias y Artísticas (Convenio de Berna), revisado en París el 24 de julio de 1971³⁴, el Tratado OMPI sobre derechos de Autor (TODA)³⁵; y el Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas (TOIEF)³⁶, así como, el art. 8.1 del RRoma II.

4.2. Valoración de la *lex loci protectionis* prevista en el Reglamento Roma II

Como acabamos de ver, el principio de territorialidad proyectado en la *lex loci protectionis*, y recogido en un primer momento en el Convenio de Berna, ha sido el criterio elegido por el legislador comunitario en el art. 8.1 del RRoma II sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales³⁷, para regular la ley aplicable a las infracciones de la PI. Por su carácter universal contemplado en el art. 3 RRoma II dicho artículo ha desplazado desde el 19 de enero 2009 al art. 10. 4 Cc. español.

En virtud del art. 8.1 del RRoma 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”. Este precepto introduce una norma de conflicto especial, aplicable por los tribunales de los Estados miembros, sin importar donde se encuentra la residencia de las partes, cual sea su nacionalidad o el lugar donde se ha cometido la infracción, debido también al mencionado carácter universal (art. 3 RRoma II).

Los aspectos positivos de la regulación contenida en el art. 8 del RRoma II son los siguientes.

³⁴ Arts. 5.2 y 5.4, *vid.* 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, disponible en sección de legislación de <http://www.uaipit.com>.

³⁵ OMPI CRNR/DC/94, aprobado en la Conferencia Diplomática celebrada del 2 al 20 de diciembre de 1996, disponible en la sección de legislación de <http://www.uaipit.com>.

³⁶ OMPI CRNR/DC/95, aprobado en la Conferencia Diplomática celebrada del 2 al 20 de diciembre de 1996, disponible en la sección de legislación de <http://www.uaipit.com>.

³⁷ Sobre la *lex loci protectionis* y el RRoma II, *vid.* Por todos, 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 II”, *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, CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Las obligaciones extracontractuales en Derecho internacional privado. El Reglamento “Roma II”*, Granada, Comares, 2008, p. 166.

Primero, la armonización a nivel comunitario que supone en materia de ley aplicable a los derechos de PI, dado que el RRoma II tiene como se ha indicado carácter universal, aplicándose independientemente de que la ley designada sea la de un Estado miembro de la UE (art. 3).

Segundo, 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.

Tercero, 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 la protección de los derechos de PI y la aplicación de Derechos materiales internos armonizados a nivel comunitario a través de varias directivas, destacando la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001 sobre determinados aspectos del derecho de autor y derechos afines en la sociedad de la información³⁸.

Cuarto, la redacción del art. 8.1 del RRoma II en relación con la *lex loci protectionis* (“país para cuyo territorio se reclama la protección”) se aparta de la *lex loci protectionis* del Convenio de Berna (“legislación del país en que se reclama la protección”), permite una primera valoración positiva, dado que una interpretación literal del art. 5.2 del dicho Convenio puede llevar a entender que el Convenio se refiere a la ley del foro.

Sin embargo, es de lamentar la falta de previsión en el RRoma II de una respuesta adecuada para regular la ley aplicable a las infracciones de derechos de autor y conexos en el contexto digital o derivadas de actos plurilocalizados. El actual art. 8.1 no permite resolver de forma adecuada los problemas que plantean las infracciones de derechos de autor y conexos en Internet y ello por las siguientes razones, por lo que la valoración es negativa por las siguientes razones.

Primera, porque la rigidez del art. 8.1 y su no excepcionalidad no puede resolver los problemas planteados por las infracciones de derechos de autor y conexos en Internet, suponiendo un retroceso en los avances doctrinales e interpretativos relativos a la necesaria superación del principio de territorialidad en las respuestas a las infracciones de derechos de autor en el entorno de las redes digitales.

Segunda, porque al no contemplar los problemas específicos que plantean los actos plurilocalizados, el juez competente, por ejemplo *ex* art. 5.3 del RBI, para conocer de todos los daños ocasionados en varios Estados por infracciones de derechos de autor en Internet,

³⁸ DOCE L de 22 junio 2001, disponible en la sección de legislación de <http://www.uaipit.com>.

se vería obligado en teoría a resolver el problema desde el principio de territorialidad (*lex loci protectionis*), bien, conociendo únicamente de la infracción acaecida en su territorio, aplicando literalmente la “ley del país para el que se reclama la protección”, o bien, si la protección se pide para varios países, aplicando todas las leyes de forma distributiva.

Tercera, porque no tiene en cuenta que las infracciones de derechos de PI realizadas *online* 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.

Cuarta, porque las respuestas al Derecho aplicable a las infracciones de derechos de 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 en cascada.

Quinta, porque la Comisión que 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 las redes digitales, por ejemplo, permitiendo la aplicación de la ley con los vínculos más estrechos, excluye, sin embargo, esta posibilidad para la determinación del Derecho aplicable a estas infracciones.

Sexta, la imposibilidad de aplicar el art. 14 del RRoma II a las infracciones contempladas en el art. 8.1 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 derechos de PI en el medio digital y, en particular, los trabajos doctrinales presentados en el seno de la OMPI³⁹, y del Max Planck Institut⁴⁰ o del American Law Institut, que tienen importante valor 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.

³⁹ Vid. trabajos del Forum de la OMPI sobre Derecho Internacional Privado y Propiedad Intelectual, disponibles en:

http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=4243.

⁴⁰ *Principles for Conflicts of Laws in Intellectual Property- European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property* (2009). Disponible en

<http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/draft-clip-principles-08-04-2009.pdf> y en Sección de legislación de <http://www.uaipit.com>.

4.3. Derecho aplicable a la protección de la propiedad intelectual basado en el principio de proximidad

Una regulación adecuada de la ley aplicable a las infracciones de derechos de PI en el medio digital debe considerar 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 mayor daño (*maior laesi*), en defecto de la ley elegida por las partes. La aplicación de la ley de los vínculos más estrechos, 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.

A la espera de una interpretación del TJCE, que puede esclarecer la virtualidad del art. 8.1 del RRoma II en relación a los actos plurilocalizados, el principio de territorialidad proyectado en la *lex loci protectionis* resulta inadecuado 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 de Internet y su accesibilidad global.

A más abundamiento, si la legislación aplicable fuese la española, los arts. 163-167 de la Ley de Propiedad Intelectual española (TRLPI)⁴¹ determinarán el ámbito de aplicación material y personal de la protección de los derechos de PI⁴². 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. 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 en el contexto de Internet plantea dificultades interpretativas, que es necesario resolver para la correcta aplicación del régimen jurídico. Por otra parte, la delimitación de la *lex loci protectionis*, resulta compleja cuando el titular de la PI 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. Se hace

⁴¹ Vid. Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI o LPI), modificado por Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el Texto Refundido de la LPI, aprobado por RD Legislativo de 12 de abril de 1996 (BOE núm. 97, de 22 de abril de 1996, modificado por Ley 5/1998 (BOE núm. 162 de 8 de julio de 2006).

⁴² Ver sobre el mismo, AMORES CONRADI, M. A. y HEREDIA CERVANTES, I., “Arts. 163-167 “, en R. BERCOTIVZ RODRIGUEZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 3ª ed, Madrid, 2007, pp. 2127-2185.

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.

La aplicación de la “ley de los vínculos más estrechos” basada en el principio de proximidad, parece adecuada para regular estas situaciones siempre que venga acompañada de presunciones en cascada que permitan una mayor seguridad jurídica y previsibilidad. Por ejemplo: en defecto de autonomía de la voluntad, 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, domicilio o establecimiento del autor o titular de derecho vulnerado, a elección de la víctima. 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 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, que es decisivo a la hora de determinar el Derecho aplicable. Por ello, otra alternativa de *lege ferenda* podría ser reinterpretar la *lex loci protectionis* como la ley del “*maior laesi*”, 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.

En la búsqueda de la deseada armonización sustancial en materia de protección de la PI en el contexto digital y la adecuada regulación conflictual, el legislador debería optar por normas de conflicto materialmente orientadas, basada en el principio de proximidad, con presunciones en cascada que orienten al juez y permitan la armonización, dando cabida al juego de la autonomía de la voluntad, para alcanzar el resultado más justo⁴³. Se puede criticar esta propuesta de *lege ferenda* por su falta de previsibilidad o seguridad jurídica⁴⁴. Con todo, 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”⁴⁵. De momento, tenemos el RRoma II, y la esperanza de que el grado de flexibilidad necesario para una adecuada determinación de la ley aplicable a las infracciones de derechos de autor y conexos en el contexto digital se consiga vía interpretativa del TJCE.

⁴³ Vid. ESTEVE GONZÁLEZ, *Aspectos internacionales...cit. supra*, pp. 183 y ss.; *id.* “Infracción internacional de la propiedad intelectual...”, *cit. supra*, pp. 149 y ss.

⁴⁴ DE MIGUEL ASENSIO, P. “La *Lex loci protectionis*...”, *cit. supra.*, p. 404.

⁴⁵ 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.

5. CONCLUSIÓN

El establecimiento de Internet como parte integrante de nuestra vida cotidiana tiene consecuencias en casi todas las áreas jurídicas y muy especialmente en el Derecho de propiedad intelectual y en el DIPr. La facilidad con la que creaciones protegidas por derechos de autor pueden ser cargadas en la red y hacerse instantáneamente accesibles globalmente requiere de una reformulación de los mecanismos de protección de la PI, siendo imprescindible una regulación y aplicación adecuada del DPIr para resolver satisfactoriamente las infracciones de PI en el contexto digital.

Las técnicas tradicionales de protección de la PI no son trasladables para regular adecuadamente el Derecho de PI en el medio digital. La explotación de contenidos en el contexto digital tendrá que encontrar modos alternativos a los utilizados hasta hoy y es clave que el DIPr. adapte sus métodos de resolución de conflictos a la realidad de las actividades realizadas *online*. Tanto el principio de tutela judicial efectiva como el de proximidad se tornan fundamentales para una adecuada protección internacional de los derechos de PI en el contexto digital. Estos principios podrían justificar la CJI de otro tribunal 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.

Una respuesta adecuada a la protección internacional de la PI en el contexto de las NTICs y, en especial, de Internet posibilitará, por otra parte, una aproximación entre las distintas concepciones (objetiva y subjetiva) del derecho de autor y entre las concepciones tradicionales y las más novedosas que informan las respuestas a las situaciones privadas internacionales en el ámbito del llamado *civil law* y del *common law*. La práctica muestra como se hace necesaria hoy más que nunca la flexibilidad de las soluciones en la búsqueda del resultado más adecuado o justo al caso concreto, dando prioridad al principio de proximidad y de tutela judicial efectiva, orientando la ley de los vínculos más estrechos a través de un sistema de presunciones que no menoscabe el principio de previsibilidad y seguridad jurídica y que facilite la necesaria armonización. O acercamos posturas a través de la comunicación, negociación y flexibilidad, o Propiedad Intelectual: ¿Quo Vadis?