

INFRACCIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS DE AUTOR¹

Aurelio Lopez-Tarruella Martinez²

I. INTRODUCCIÓN. II. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA DE INFRACCIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS DE AUTOR COMETIDAS EN INTERNET. 1. Foro del domicilio del demandado. 2. La regla *forum loci delicti commissi*. 3. Foro para solicitar medidas cautelares. III. DERECHO APLICABLE: LOS CONVENIOS INTERNACIONALES Y EL REGLAMENTO ROMA II. 1. Derecho mínimo unionista: convenio de Berna, TODA y TRIPs. 2. La *lex loci protectionis*: Art. 5.2 del Convenio de Berna. 3. La ley aplicable cuando la infracción de derechos se produce en una pluralidad de Estados. IV. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EXTRANJERAS ADOPTADAS EN LITIGIOS SOBRE INFRACCIONES DE DERECHOS DE AUTOR.

I. INTRODUCCIÓN.

Como es conocido, una de las características de Internet es su naturaleza global o transnacional. Internet no conoce fronteras, la información localizada en un sitio web resulta accesible desde ordenadores localizados en cualquier lugar del mundo. Esto conlleva que, en un gran número de ocasiones, las infracciones de derecho de autor cometidas en Internet adquieran un carácter internacional.

Que una situación jurídica sea internacional quiere decir que está conectada con más de un ordenamiento jurídico. Cuando esto ocurre y nos planteamos el presentar una demanda, surgen tres cuestiones que es preciso responder:

- a) ¿Ante qué tribunales puedo presentar la demanda?, o ¿puedo presentar la demanda ante los tribunales de un determinado Estado? (competencia judicial internacional)
- b) ¿Qué Derecho debe aplicar el tribunal que se ha declarado competente para determinar la existencia de la infracción? (Derecho aplicable)

¹ El presente trabajo es una adaptación y actualización del artículo “Regulación en la Comunidad Europea de las infracciones internacionales de derechos de autor cometidas en Internet y de la contratación internacional de bienes digitales”, publicado en la *Revista iberoamericana de derecho de autor*, num. 6, julio - diciembre 2009, pp. 62 – 110.

² Doctor en Derecho. Profesor contratado doctor de Derecho internacional privado en la Universidad de Alicante. Profesor del Magister *Lvcentinvs* en Propiedad industrial, intelectual y sociedad de la información de la Universidad de Alicante. Administrador del blog de propiedad intelectual y *Dipr LVCENTINVS* (<http://lucentinus.blogspot.com>), Master on International Legal Cooperation, Vrije Universiteit Brussels. Coordinador del *IPR Bulletin* del IPR-Helpdesk. Autor de numerosas publicaciones en el campo del comercio electrónico, la protección de los consumidores, los derechos de autor y la propiedad industrial e intelectual.

- c) Si hemos presentado la demanda en un país extranjero y hemos ganado, ¿podemos ejecutar la sentencia extranjera en un Estado X? ¿Cuáles son los requisitos y el procedimiento para que esa sentencia sea reconocida y ejecutada en ese país? (reconocimiento y ejecución).

Estas tres cuestiones conforman, básicamente, la rama del ordenamiento jurídico conocida como Derecho internacional privado (en adelante Dopr). Cada Estado tiene su sistema de Dopr. En el presente trabajo nos vamos a centrar en el análisis del sistema de Dopr español. Ahora bien, las soluciones que en él se establecen son compartidas de manera general por la mayoría de Estados de nuestro entorno.

Las normas de Dopr están destinadas a responder a las tres preguntas antes anunciadas. Dichas normas pueden venir establecidas en:

- a) convenios internacionales (régimen convencional);
b) en normas adoptadas en el marco de una organización supranacional o en el caso, para España, de la Unión Europea (régimen institucional);
c) en normas adoptadas por cada Estado (régimen de producción interna).

En aquellos supuestos en los que una norma del último grupo tenga el mismo ámbito de aplicación que una de los dos grupos anteriores, esta última se aplicará preferentemente por una cuestión de jerarquía normativa. En la actualidad, la gran mayoría de normas que regulan esta materia son de fuente comunitaria y, en menor medida, convencional. Esta circunstancia permite afirmar que, con independencia del tribunal que conoce del litigio, el tratamiento que se otorga en los Estados miembros de la Comunidad Europea de las infracciones internacionales de propiedad intelectual presenta un alto grado de armonización.

A efectos expositivos, el presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se van a explicar las normas que sirven para determinar los tribunales competentes en Europa para conocer de las infracciones internacionales de derechos de autor. En segundo lugar, serán tratadas las normas que dichos tribunales deben aplicar para determinar el Derecho aplicable a esas controversias. En último lugar, se analizarán los requisitos que se exigen para reconocer sentencias extranjeras recaídas en estos procedimientos³.

³ La regulación de los aspectos de Dopr de la propiedad intelectual ha sido un tema recurrente en la doctrina: J. BASEDOW, et al. (eds.): *Intellectual Property in The Conflict Of Laws*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2004; C. WALDOW, *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*, London, Sweet and Maxwell, 1998; J. DREXL / A. KUR (eds.), *IP and Private International Law: Heading for the Future*, IIC Studies, Oxford /Portland, Hart Publishing, 2005; J. FAWCETT/P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, Oxford University Press, 1998;. Más aún desde la aparición de Internet y los avances tecnológicos de los últimos años: GINSBURG, J. C. : « The Private International Law of Copyright in an Era of Technological Change », *Rec. des Cours*, vol 273, 1998, pp. 243 – 405; ESTEVE GONZÁLEZ, L., *Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en Internet*, Granada, Comares, 2006; Graeme B. DINWOODIE, “Developing a Private international intellectual property law: transnational dialogue as a lawmaking institution”, http://www.law.washington.edu/courses/Gomulkiewicz/E589_AuWiSp06/Documents/Dinwoodie.pdf y <http://www.law.northwestern.edu/colloquium/ip/dinwoodie.pdf>; Forum de la OMPI sobre Derecho Internacional Privado y Propiedad Intelectual, http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=4243; *American Law Institute*, “*Intellectual*

II. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA DE INFRACCIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS DE AUTOR COMETIDAS EN INTERNET

Ante una infracción internacional de derechos de autor, a la hora de presentar una demanda ante los tribunales de un determinado Estado es preciso preguntarse: ¿resultan competentes esos tribunales para conocer de la demanda?

Dependiendo del Estado al que pertenezcan esos tribunales, la respuesta va a venir establecida en un convenio internacional, una norma de una organización supranacional o una norma de producción interna.

En el caso de España o cualquier otro país de la Unión Europea, la cuestión está regulada en el Reglamento 44/2001 sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en adelante R. 44/2001)⁴. Según el Reglamento, cuando el demandado está domiciliado en un Estado miembro, los tribunales deben determinar su competencia de acuerdo con las normas establecidas en el propio Reglamento (Art. 3). Ahora bien, cuando el demandado está domiciliado en un tercer Estado, el Reglamento establece que los tribunales determinarán su competencia de acuerdo con las normas de competencia de producción interna (Art. 4). En el caso de los tribunales españolas dichas normas vienen establecidas en la Ley Orgánica 5/86 del Poder Judicial (en adelante LOPJ)⁵.

Puede ocurrir, sin embargo, que el tercer Estado con el que está conectada la infracción internacional haya celebrado un convenio en la materia con nuestro país. En tal caso, el texto convencional será aplicable con carácter preferente sobre las normas de la LOPJ. El más importante de estos convenios es el Convenio de Lugano sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, cuya última reforma entrará en breve en vigor⁶. El texto resulta aplicable en las relaciones de los Estados miembros de la Unión Europea con los Estados parte de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA): Suiza, Noruega o Islandia. En la materia que nos ocupa, sus disposiciones son similares y, en el texto recientemente adoptado, tienen la misma numeración que las del R. 44/2001 por lo que, todo lo que se diga en este capítulo vale para ambos textos⁷.

Property: Principles governing jurisdiction, choice of law, and judgments in transnational disputes”, en http://www.ali.org/doc/2007_intellectualproperty.pdf; Project on Judicial cooperation in matters of intellectual property and information technology, <http://www.ulb.ac.be/droit/ipit/documents.html>; Draft Principles for Conflicts of Laws in Intellectual Property del European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (el borrador de 8 abril 2009 está disponible en <http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/draft-clip-principles-08-04-2009.pdf>).

⁴ 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, 6 enero 2001

⁵ (BOE núm. 157 de 2 julio 1985).

⁶ En la actualidad está vigente el 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 1995). El nuevo texto se puede consultar en DOUE L 339 de 21 de diciembre de 2007.

⁷ Para saber cuando se aplica uno u otro texto debe atenderse al Art. 64.2 C.Lugano.

Independiente de los instrumentos a aplicar, los criterios básicos para atribuir competencia a unos tribunales para conocer de infracciones de derechos de autor en Internet son, básicamente, dos: el foro del domicilio del demandado y el foro del lugar de producción del hecho dañoso (*forum loci delicti commissi*). Asimismo, debido a su especial importancia en los litigios sobre derechos de propiedad intelectual, debe prestarse también atención a las normas que determinan los tribunales competentes para adoptar medidas cautelares⁸.

1. Foro del domicilio del demandado

El foro general del domicilio del demandado viene recogido en el Art. 2 R. 44/2001 según el cual, con independencia de su nacionalidad, una persona domiciliada en un Estado miembro de la Comunidad Europea puede ser demandada ante los tribunales de ese Estado.

Las únicas excepciones a esta regla general son:

- a) los supuestos en los que las partes del litigio han acordado expresa o tácitamente el tribunal competente. Así se establece en los Arts. 23 y 24 R. 44/2001.
- b) supuestos en los que el litigio verse sobre una competencia exclusiva (Art. 22 R. 44/2001).

Ninguna de estas excepciones resulta aplicable a las infracciones de derechos de autor. Por un lado, porque estos litigios no son objeto de competencia exclusivas. Por otro, porque resulta francamente difícil que dos partes enfrentadas por una infracción de derechos de autor lleguen a un acuerdo expreso o tácito sobre los tribunales donde debe presentarse la demanda.

Consecuentemente, el primer criterio al que se debe atender a la hora de presentar una demanda sobre una infracción de derechos de autor en Internet es el foro del domicilio del demandado. Si la demanda se presenta ante los tribunales de ese Estado miembro, deberán declararse competentes.

Así, por ejemplo, ante una infracción de derechos de autor cometida en Italia por una empresa domiciliada en España, el titular de derechos puede presentar la demanda en España por estar allí el domicilio del demandado.

Para determinar si una persona física se encuentra domiciliada en un determinado Estado se aplicará la ley interna de ese Estado. Así, por ejemplo, en el caso

⁸ Con carácter general, sobre estos foros, M. WILDERSPIN, “La compétence juridictionnelle en matière de litiges concernant la violation des droits de propriété intellectuelle”, *Rev. cr. dr. int. pr.*, 2006, pp. 777 ss ; C. GONZALEZ BEILFUSS, “Nulidad e infracción de patentes en Europa después de *GAT* y *Roche*”, *AEDIPr*, t. VI, 2006, pp. 269 ss; C. GONZALEZ BEILFUSS, *Nulidad e infracción de patentes en la Comunidad europea*, Madrid, Eurolex, 1996; LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, A., *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, Madrid, Dykinson, 2008; M. PERTEGÁS SENDER, *Cross-border enforcement of patent rights*, Oxford, Oxford University Press, 2002.

de España, el Art. 40 del Código civil, que establece que “[p]ara el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual, y en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

Por lo que respecta a las personas jurídicas, el Art. 60 R. 44/2001 considera que están domiciliadas en aquel Estado miembro en el que tienen: a) su sede estatutaria, o (b) su administración central, o (c) su centro de actividad principal.

La localización del domicilio del demandado puede resultar complicada cuando la infracción se lleva a cabo en Internet. Ello es debido a un problema más general: la dificultad para identificar a las personas que llevan a cabo relaciones jurídicas por medios electrónicos.

A la hora de abordar este problema, deben tenerse en cuenta dos precisiones. En primer lugar, que las direcciones virtuales – URL, nombres de dominio, o direcciones de correo electrónico – que permiten a los programas de ordenador transmitir o descargar la información almacenada en los ordenadores no se corresponden con localizaciones geográficas. Los nombres de dominio – que actúan como sustitutos de esas direcciones virtuales – no permiten determinar el Estado donde está localizado el ordenador en el que se contiene esa información y a partir del cual el proveedor informático, en su condición de “prestador de servicios de la sociedad de la información”, lleva a cabo su actividad económica.

En segundo lugar, que la localización del establecimiento del prestador de servicios es totalmente independiente de la ubicación del servidor a partir del cual aquel ofrece sus productos o servicios en Internet. De acuerdo con el Art. 2 b) de la Directiva 2000/31 de comercio electrónico⁹, se entiende que el prestador de servicios estará establecido en aquél Estado donde “ejerce de manera efectiva una actividad económica a través de una instalación estable y por un período de tiempo indeterminado” – Art. 2. c) –.

En la Unión Europea, para evitar los problemas derivados de la falta de identificación, el Art. 5.1 de la Directiva de comercio electrónico obliga a los prestadores de servicios – el proveedor informático –, con carácter general, a hacer accesible a los usuarios y a las autoridades, de forma fácil, directa y permanente, una serie de datos – en el mismo sentido, Art. 10 Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI)¹⁰ para los proveedores establecidos en España –. Entre los datos a aportar se incluye el nombre del prestador de servicios y la dirección geográfica donde está establecido, lo que permite determinar donde se encuentra el domicilio del demandado para poder presentar la demanda. El incumplimiento de esta obligación resulta sancionado de manera muy disuasoria por la LSSI: el Art. 38 considera una infracción grave, sancionada con multa de 30.001 a 150.000 euros, la ausencia de dichos datos en el sitio web del prestador de servicios.

⁹ 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.

¹⁰ BOE num. 166, de 12 de julio de 2002.

La presentación de la demanda ante los tribunales del domicilio del demandado tiene ventajas e inconvenientes.

Las ventajas son, básicamente, dos. Por un lado, es lógico pensar que la mayor parte del patrimonio del demandado se encuentra en el Estado donde está domiciliado. Esto facilita la ejecución de una sentencia condenatoria. Efectivamente, los mismos tribunales que han adoptado la sentencia procederán a ejecutarla. En cambio, si la sentencia fuera adoptada por los tribunales de otro Estado, el demandante deberá instar el reconocimiento (*exequatur*) de la sentencia en el Estado de domicilio del demandado y, una vez obtenido, los tribunales de ese Estado podrán proceder a su ejecución.

Por otro lado, los tribunales del domicilio del demandado van a poder conocer de una demanda por los daños provocados por una infracción de derechos de autor en cualquier Estado (daños globales). En cambio, como vamos a ver a continuación si la demanda se hubiera presentado, por ejemplo, ante el *forum loci delicti commissi*, dichos tribunales sólo podrían conocer de los daños causados por la infracción en ese Estado (daños locales).

Por lo que respecta a los inconvenientes, pueden resumirse en dos. Primero que obliga al demandante a desplazarse a un Estado extranjero, a litigar de acuerdo con unas normas procesales que no le son familiares y, en algunos casos, a litigar en un idioma extranjero. Segundo que, a pesar de las obligaciones establecidas por la ley, existen muchos supuestos en los que es imposible determinar el domicilio del demandado. En estas situaciones, el demandante debe optar por presentar la demanda ante los tribunales que le resulten más próximos. Esta opción se justifica en que es muy poco probable que un demandado que ha ocultado su domicilio se presente en juicio. En tal supuesto, al no contestar la demanda, existirá sumisión tácita (Art. 24 R. 44/2001) por lo que el tribunal podrá entrar a conocer del litigio.

Por último, es preciso reseñar que, fuera de la Unión Europea, el foro del domicilio del demandado en materia de infracciones de derechos de autor no es adoptado con carácter general. Esto ocurre, particularmente, en los países de América Latina. La razón es que este tipo de acciones se formulan por la vía administrativa ante las oficinas nacionales de defensa de la propiedad intelectual. Los órganos de dichas oficinas sólo son competentes para conocer de los litigios relativos a derechos de propiedad intelectual concedidos para su explotación en ese país. El criterio exclusivo de competencia para estas oficinas es el del *forum loci delicti commissi*. Es decir, pueden conocer de acciones contra personas domiciliadas en ese Estado o en el extranjero por infracción de derechos protegidos en ese Estado. No obstante, no pueden conocer de infracciones cometidas en el extranjero por personas domiciliadas en ese Estado.

2. La regla *forum loci delicti commissi*

En el sistema español de Dipr, el criterio de competencia *forum loci delicti commissi* viene establecido tanto en el R. 44/2001 cuanto en la LOPJ.

- a) El R. 44/2001 establece el llamado *forum loci delicti commissi* en su Art. 5.3. Según esta disposición los tribunales competentes para conocer de

las acciones en materia delictual o cuasidelictual son los del “lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso”.

- b) En la LOPJ, el *forum loci delicti commissi* viene establecido en el Art. 22.3¹¹, disposición que, de acuerdo con el Art. 4 R. 44/2001, debe ser aplicada por los tribunales españoles para determinar su competencia cuando el demandado no esté domiciliado en un Estado miembro de la UE.

El foro de competencia del Art. 5.3 R. 44/2001 – no así el Art. 22.3 LOPJ – presenta una relación de alternatividad con el foro del domicilio del demandado. Es decir, ante una infracción de derechos de autor en Internet cometida por un domiciliado en la Unión Europea, el demandante puede optar entre presentar la demanda ante los tribunales del domicilio del demandado o ante el *forum loci delicti commissi*. En ningún caso, el demandante podrá presentar dos demandas (una en cada tribunal). De actuar así, se generaría una situación de litispendencia internacional que se tendría que solucionar a partir del Art. 27.

Así, por ejemplo, ante una infracción de derechos de autor cometida en Italia por una persona domiciliada en España, el titular de derechos puede optar entre: a) presentar la demanda en España, por estar allí el domicilio del demandado; o (b) presentar la demanda en Italia, por ser allí el lugar donde se ha producido el hecho dañoso.

El *forum loci delicti commissi* permite la presentación de demandas por infracción de derechos; acciones preventivas – por eso, la disposición habla del lugar donde “pudiese producirse el hecho dañoso” –; e incluso acciones declarativas de ausencia de infracción, es decir, aquellas por las que una persona solicita a un tribunal que declare que sus actividades no son constitutivas de infracción de derechos de autor. Debe tenerse en cuenta, en cualquier caso, que no todos los ordenamientos reconocen este último tipo de acciones.

Así, por ejemplo, en la SAP Barcelona de 26 de abril 2007¹² el revocó la sentencia de instancia al considerar que el juzgado debió declararse competente en base al Art. 22.3 LOPJ para conocer de una acción negatoria de infracción de marca presentada por una empresa española contra una compañía brasileña con el objeto de que fuera declarado que el registro y uso por la actora del nombre de dominio “mundial.com” es lícito y no vulnera los derechos de marca de la demandada, concretamente una marca española consistente en el denominativo “mundial”. La razón es que el acto supuestamente infractor se localiza en nuestro país.

La aplicación de este foro de competencia a las infracciones internacionales de derechos de autor no presenta ningún problema cuando los hechos dañosos se producen

¹¹ El Art. 22.3 LOPJ también establece otro foro de competencia en materia de obligaciones extracontractuales: los tribunales españoles también se pueden declarar competentes cuando ambas partes tengan su residencia habitual en nuestro país, aunque el ilícito no se haya verificado en territorio español. Se trata de un foro inaplicable puesto que el foro del domicilio del demandado del Art. 2 R. 44/2001 se aplica con carácter preferente.

¹² Westlaw, JUR 2007/270652.

en un único Estado. Sin embargo, en muchas ocasiones, los daños se producen o se dejan sentir en una pluralidad de Estados.

Así ocurre, en gran cantidad de ocasiones cuando las infracciones de derechos de autor se cometen e Internet: cuando una persona, sin la autorización del titular de los derechos, pone una obra a disposición del público en un sitio web o la comparte en una red de P2P está cometiendo una infracción de derechos cuyos efectos se dejan sentir en una pluralidad de Estados – todos aquellos desde los que la información es accesible y descargable y en los que la obra está protegida –. En consecuencia, el lugar de producción del hecho dañoso está plurilocalizado: ¿se pueden declarar competentes los tribunales de cada uno de esos Estados en atención al *forum loci delicti commissi*?

En la Comunidad Europea, tradicionalmente se ha interpretado que el lugar de producción del hecho dañoso es tanto aquel en el que se genera el hecho causante del daño cuanto aquel en el que se sufren los efectos del hecho dañoso¹³. Consecuentemente, la demanda podría presentarse ante cualquiera de los Estados desde los que la obra es accesible.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia introdujo, en su sentencia *Fiona Shevill*¹⁴, una precisión de gran importancia. En esta decisión, referida a una reclamación por difamación en artículo de prensa, el Tribunal consideró que “los órganos jurisdiccionales de cada Estado contratante en que se haya difundido la publicación difamatoria y en que la víctima alegue haber sufrido un ataque a su fama, son competentes para conocer de los daños causados en dicho Estado a la reputación de la víctima”. De esta jurisprudencia se puede extraer una clara limitación a la utilización del *forum loci delicti commissi*: los tribunales de cada uno de los Estados donde se producen los daños por una infracción de derechos de autor sólo pueden resultar competentes para conocer de los daños verificados en el territorio de ese Estado (daños locales).

Asimismo, resulta generalmente aceptado por la doctrina que la simple accesibilidad de un sitio web desde un determinado Estado no es un criterio suficiente para que el *forum loci delicti commissi* resulte aplicable. Es necesario que se haya verificado la infracción del derecho en dicho país – es decir, que se hayan realizado actos de descarga – o que existan fundadas razones para pensar que existe un peligro de infracción¹⁵. De no ser así, se atentaría tanto contra la seguridad jurídica cuanto contra el principio de proximidad: cualquier tribunal podría resultar competente aunque la vinculación con el litigio se reduzca al hecho de que la web site es accesible desde ese Estado. En este sentido, pero en materia de marcas, se han pronunciado los tribunales de

¹³ STJCE 30 noviembre 1976, C-21/76, *Bier c. Mines de Potasse d'Alsace*, Rec. 1976, pp. 1473.

¹⁴ STJCE 7 de marzo de 1995, C-689/93, *Shevill c. Presse Alliance*, Rec. 1995, pp. I-415 y ss.

¹⁵ Un ejemplo de aplicación del *forum loci delicti commissi* a infracciones cometidas en Internet, lo encontramos en la sentencia del Tribunal de primera instancia de Bruselas de 13 de febrero de 2007 (http://www.copiepresse.be/copiepresse_google.pdf). En ella, el Tribunal condena a Google Inc, sociedad domiciliada en EEUU, por una infracción de derechos de autor de los periódicos belga cometida a través de su servicio “Google News”. La empresa norteamericana publicaba el título y extractos de las noticias publicadas en esos periódicos sin su autorización. En la medida en que el demandado está domiciliado en un tercer Estado – EEUU –, el tribunal de instancia se declaró competente en atención a que el hecho dañoso (la infracción de derechos) tuvo lugar o se dejaba sentir en territorio belga.

Escocia en “*Bonnier Media Ltd v. Smith & Anor*”¹⁶; y los de Francia en multitud de ocasiones¹⁷, si bien la *Cour de Cassation* no acaba de confirmar esta interpretación¹⁸.

Supongamos que una persona domiciliada en España pone una obra a disposición del público en Internet sin la autorización del autor. Se han verificado descargas de dicha obra en España, Italia y Francia. De acuerdo con esta jurisprudencia, si el titular de derecho demanda a esa persona en España (foro del domicilio del demandado), los tribunales de este país podrán conocer de la integridad de los daños (daños globales). En cambio, si la demanda se presenta en Italia o Francia (*forum loci delicti commissi*), los tribunales de estos países sólo podrán conocer de los daños producidos en el territorio de estos Estados (daños locales).

3. Foro para solicitar medidas cautelares

El último foro especial de competencia que debe ser tenido en cuenta en materia de infracciones de derechos de autor en Internet es el referido a la *solicitud de medidas provisionales o cautelares*. La finalidad de estas medidas es mantener una situación de hecho o de derecho a fin de salvaguardar derechos cuyo reconocimiento es reclamado al juez que conoce del fondo del asunto. Esto puede implicar la necesidad de ordenar el cese de una actividad presuntamente ilícita o la realización de ciertos actos destinados a garantizar que existen bienes para poder hacer efectiva una hipotética sentencia condenatoria – congelación de cuentas corrientes, embargo preventivo de bienes ... -.

En materia de infracciones de derechos de autor en Internet, estas medidas revisten gran importancia por cuanto de no lograr un cese inmediato de los actos de explotación que no están autorizados, las pérdidas del titular de los derechos pueden aumentar exponencialmente. Para evitar estas consecuencias es necesario actuar rápidamente solicitando medidas provisionales.

En los litigios internacionales, a la hora de determinar ante qué tribunales se puede solicitar una medida cautelar, el R. 44/2001 adopta un sistema de doble opción cuando la demanda principal está siendo o puede ser conocida por el tribunal de un Estado miembro.

Por un lado, el demandante puede solicitar la medida ante el tribunal que está conociendo de la demanda principal. Se considera que si tiene competencia para adoptar una decisión sobre el fondo del litigio también la tiene para adoptar una medida cautelar. La solicitud de la medida puede realizarse durante o antes de la iniciación del procedimiento. Las medidas cautelares que se pueden solicitar son las establecidas en la ley interna del tribunal que conoce del fondo del litigio. Dichas medidas pueden tener

¹⁶ [2002] ScotCS 347 (01 July 2002), disponible en <http://www.bailii.org/scot/cases/ScotCS/2002/347.html>

¹⁷ Sentencia Tribunal de commerce de París de 30 junio 2008, “*L. Vuitton c. eBay*”; sentencia *Cour d’appel* de París de 6 junio 2007, “*Google c. Axa*”; sentencia *Cour d’appel* de París de 28 junio 2006, “*Google France c. Louis Vuitton*”; sentencia *Cour d’appel* de París, 26 abril 2006, “*Fernand S, Normalu / Acel*”. Disponibles en <http://www.legalis.net>

¹⁸ Sentencia *Cour de cassation* de 20 marzo 2007, “*Gep industries c. HSM Schuhmarketing*”, *Rev. crit. dr. int. pr.* 2008, p. 323 ss; sentencia de la *Cour de cassation* de 9 diciembre de 2003, “*Castellblanch*”, *Rev. crit. dr. int. pr.*, 2004, p. 634.

efectos extraterritoriales, es decir, pueden adoptarse sobre bienes o actividades localizadas en otros Estados. Ahora bien, para su ejecución en un Estado distinto al del tribunal que la adoptó será necesario su reconocimiento. Esto resulta problemático cuando la medida ha sido adoptada sin dar audiencia al demandado (medida cautelar *inaudita parte debitoris* o *ex parte*): el R. 44/2001 no permite el reconocimiento de resoluciones judiciales que no han sido adoptadas en procedimientos contradictorios.

Por otro lado, el Art. 31 permite que, alternativamente, el demandante solicite la medida cautelar ante los tribunales del Estado miembro donde se debe ejecutar. Es decir, a la vez que un tribunal conoce de la demanda sobre la infracción de derechos de autor, se puede solicitar una medida cautelar ante los tribunales de otro Estado para asegurar la efectividad de la hipotética sentencia que se adopte en el procedimiento principal. En este caso, las medidas a adoptar sólo pueden desplegar efectos en el territorio del Estado en el que se ha solicitado (efectos territoriales). No obstante, tienen la ventaja de que su ejecución es inmediata, sin que resulte necesario, como en el supuesto anterior, el reconocimiento previo de una resolución extranjera.

En los supuestos en que el procedimiento principal está siendo conocido por el tribunal de un tercer Estado, el Art. 22.5 LOPJ otorga competencia a nuestros tribunales para adoptar medidas cautelares que deban cumplirse en nuestro país. Ahora bien, para su concesión el tribunal español debe verificar que la hipotética sentencia adoptada por el tribunal extranjero puede ser reconocida en España.

Así, por ejemplo, ante una demanda presentada en EEUU (domicilio del demandado) por infracción de derechos de autor en España, el titular de derechos puede solicitar a los tribunales españoles la adopción de medidas cautelares para el cese de la actividad infractora en nuestro país. Si el litigio está fundado en derecho y la futura sentencia puede ser reconocida en nuestro país, la medida deberá ser otorgada.

En los litigios por infracción de derechos de autor en Internet presentan especial relevancia las medidas cautelares que obligan al prestador de servicios a bloquear web site donde se aloja el contenido ilícito.

Si el servidor está localizado en el Estado donde está domiciliado el demandado, la medida cautelar podrá tener efectos extraterritoriales. Por consiguiente, los tribunales de ese Estado podrán obligar al prestador a que impida el acceso al web site de cualquier persona, con independencia del Estado donde se encuentre su residencia habitual.

En cambio, si el servidor está localizado en otro Estado, la medida cautelar sólo podrá tener efectos territoriales. Consecuentemente, sólo se podrá solicitar al prestador de servicios que impida el acceso a residentes localizados en dicho Estado.

III. DERECHO APLICABLE: LOS CONVENIOS INTERNACIONALES Y EL REGLAMENTO ROMA II

Una vez determinado el tribunal competente para conocer de la demanda, resulta necesario establecer cuál es el Derecho aplicable a la infracción de derechos de autor en Internet.

Es muy habitual encontrarse con jueces y abogados que consideran que el tribunal ante el que se ha presentado la demanda va a aplicar su propio Derecho para llegar a una decisión. Esta suposición es equivocada. Una vez determinada su competencia, el tribunal deberá establecer cual es el Derecho aplicable a la pretensión. Para ello deberá acudir a las normas que conforman este sector del Dopr. Estas normas pueden señalar la aplicación del Derecho del foro o el de un país extranjero¹⁹.

En la actualidad, la norma básica para determinar el Derecho aplicable a las infracciones internacionales de derechos de autor parece venir establecida en el Art. 5.2 C. Berna. Esta disposición establece lo que se conoce como la regla *lex loci protectionis*: “sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensión de la protección, así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos, *se regirán exclusivamente por la legislación del país en el que se reclama la protección*”.

Por razones de jerarquía normativa, dicha norma se aplica de manera preferente sobre las normas de conflicto que prevé España en su régimen de producción interna (Art. 10.4 Código civil).

Desde enero de 2009 está en vigor, en la Unión Europea, el Reglamento 864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Reglamento Roma II)²⁰ que incluye una norma de conflicto especial en materia de propiedad intelectual en su Art. 8.1. En principio, esta norma tampoco debería afectar a la aplicación del Art. 5.2 C. Berna puesto que el Art. 28 del Reglamento establece que éste sólo deroga a los convenios “celebrados exclusivamente entre dos o más Estados miembros”. Éste no es el caso del Convenio de Berna, por lo que su Art. 5.2 debe seguir siendo aplicado por los tribunales de los Estados miembros para determinar el Derecho aplicable a las infracciones internacionales de derechos de autor.

Ahora bien, para muchos autores el Art. 5.2 C. Berna no establece una norma de conflicto. La principal razón aducida es que de carácter histórico y teleológico. En el momento de redactar la disposición – de 1883 a 1886 – la utilización de normas de conflicto no estaba consolidada. Los negociadores se inspiraron en los convenios bilaterales existentes para establecer una regulación basada en el principio de trato

¹⁹ Sobre esta cuestión, en general, se puede consultar VAN EECHOU, M.: *Choice of Law in Copyright and Related Rights: Alternatives to the Lex Protectionis*, La Haya, 2003; CARRASCOSA GONZALEZ, J.: *La propiedad intelectual en el Derecho internacional privado español*, Granada, 1994; DE MIGUEL ASENSIO, P.: «La *lex loci protectionis* tras el Reglamento Roma II», *AEDIPr*, vol. 7, 2007; CARRASCOSA GONZALEZ, J.: «Conflicts of Laws in a Centenary Convention: Berne Convention 9th September 1886 for the Protection of Literary and Artistic Works», *Feitschrift für Erik Jayme*, Munich, 2004, pp. 105 – 120.

²⁰ DOUE L 199 de 31.7.2007.

nacional. En opinión de Van Eechoud, el Art. 5.2 sólo vendría a reforzar la aplicación de este principio, pero de este artículo no debe extraerse una norma de conflicto²¹. Esta interpretación ha sido respaldada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) que, en su sentencia «*Tod's*»²², indica que, “como se desprende del artículo 5, apartado 1, del Convenio de Berna, el objeto de éste no es determinar la ley aplicable en materia de protección de las obras literarias y artísticas, sino que instaura, como regla general, un sistema de trato nacional de los derechos relativos a tales obras”²³. Si, como parecen confirmar las versiones francesa e inglesa de la decisión, por “éste” el Tribunal se está refiriendo al Convenio – y no, exclusivamente, al Art. 5.1 – debe afirmarse que, efectivamente, el Art. 5.2 no sería una norma de conflicto.

Por consiguiente, de ser válida esta interpretación, la ley aplicable a las infracciones de derechos de propiedad intelectual se determinaría de acuerdo con el Art. 8.1 Reglamento Roma II. No obstante, esta solución no es sostenida al menos por la jurisprudencia francesa²⁴ por lo que, hasta que el TJCE no interprete el Art. 8.1, no se podrá obtener una respuesta definitiva.

Con independencia de esta controversia, el Art. 5.2 C. Berna no afecta a las violaciones del *derecho sui generis* sobre las bases de datos. La ley aplicable a las mismas se determina a partir del Art. 8.1 del Reglamento que, al fin y al cabo, establece también la misma solución que la disposición convencional.

Debe tenerse en cuenta, como explicamos a continuación, que tanto el C. Berna como el TDA establecen un contenido mínimo convencional cuya aplicación puede ser reclamada por los particulares ante los tribunales con independencia del Derecho aplicable a la infracción de derechos.

Asimismo, la aplicación de la *lex loci protectionis* resulta muy problemática cuando la infracción de derechos de autor se verifica en una pluralidad de Estados.

1. Derecho mínimo unionista: Convenio de Berna, TDA y TRIPs

Tal y como se ha explicado en el Capítulo I, el C. Berna y el TDA contienen una normativa material – el contenido mínimo convencional – que garantiza a los autores cuyas obra se han publicado por primera vez en un Estado contratante, un nivel mínimo de protección de sus derechos en el territorio del resto de Estados contratantes. Esta regulación es “de mínimos”, por lo que nada impide que los Estados, en sus legislaciones internas, otorguen una protección superior (Art. 19 C. Berna).

En algunos Estados como España dichas normas son directamente aplicables. En este sentido, si ante una infracción internacional de derechos de autor, la legislación nacional aplicable (a determinar por la regla *lex loci protectionis*) no otorga protección

²¹ VAN EEC HOUD, M. : *Choice of Law...*, *op. cit.*, pp. 107 y 126.

²² STJCE 30 junio 2005, C-28/04, «*Tod's c. Heyraud*».

²³ Ap. 32.

²⁴ Sentencias de la *Cour Cassation* de 30 enero 2007, “*Lamore*” (*Rev. cr. dr. int. pr.*, 2007, pp. 769, comentarios de AZZI, T.) y de 5 de marzo de 2002, “*SISRO c. Ampersand Software BV y otros*” (*Rev. cr. dr. int. pr.*, vol 92, 2003, pp. 440 – 446, nota BISCHOFF, J-M.)

al autor, éste siempre puede invocar los derechos mínimos que le reconoce el C. Berna o el TDA.

En cualquier caso, las posibilidades de que estas situaciones se den en la práctica van a ser cada vez menores por tres razones:

a) ADPIC obliga a los Estados miembros de la OMC a incorporar a sus legislaciones internas la protección de los derechos de autor que otorgan los Arts. 1 a 21 del C. Berna (excepto el Art. 6. bis).

b) Los Estados contratantes de C. Berna y TDA están obligados a garantizar la protección mínima convencional a las obras cuyo país de origen es otro Estado contratante. Es decir, la protección mínima no la disfrutaban las obras publicadas en ese país con lo que se produce una discriminación a la inversa de los nacionales de ese Estado. Para evitarlo, es preciso que el nivel de protección de la legislación interna se eleve hasta los términos establecidos en los Tratados internacionales.

c) Para evitar esta discriminación de sus nacionales, muchos Estados adaptan su legislación a los términos del Tratado antes de ratificarlo.

Sin ánimo de ser exhaustivos, los derechos mínimos reconocidos por el C. Berna que se pueden invocar directamente si *la lex loci protectionis* no los regula, son los siguientes: a) Derechos morales de paternidad e integridad sobre la obra (Art. 6 bis); b) Derecho de traducción (Art. 8). Una vez traducida, la obra goza de la misma protección que el original; c) Derecho de reproducción (Art. 9) “Por cualquier procedimiento o cualquier forma”. Art. 9.3: toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente Convenio; d) Derecho de ejecución de obras dramáticas, dramático-musicales o musicales (Art. 11); e) Derecho de radiodifusión y comunicación al público por cable o sin cable, por altavoces o por medios análogos, de la obra (Art. 11.bis); f) Derecho de recitación pública de la obra (Art. 11 ter); g) Derecho de realizar adaptaciones, arreglos u otras alteraciones en la obra (Art. 12); h) Derecho de realizar adaptaciones y reproducciones cinematográficas de la obra (Art. 14); i) Derecho de participación o *droit de suite* (Art. 14 ter).

En el TDA, a ese Derecho mínimo convencional se añaden los siguientes derechos: a) Derecho de distribución (Art. 6); b) Derecho de alquiler (Art. 7); c) Derecho de comunicación pública y puesta a disposición del público de la obra (Art. 8).

2. La *lex loci protectionis* en el Art. 5.2 Convenio de Berna y el Art. 8.1 Reglamento Roma II

El Derecho mínimo convencional es una regulación “de mínimos” que, además, no alcanza a todos los aspectos de los derechos de autor. Por consiguiente, ante una infracción internacional, siempre resulta necesario determinar un Derecho nacional aplicable.

Cuando el tribunal que conoce de la demanda es de un Estado miembro de la Comunidad Europea dicha determinación se realiza a partir del Art. 5.2 C. Berna – “sin

perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensión de la protección, así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos, se regirán exclusivamente por la legislación del país en el que se reclama la protección” – o, si se considera que dicha disposición no contiene una norma de conflicto, a partir del Art. 8.1 Reglamento Roma II – “[I]a 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” –.

Como se ha dicho, en ambos casos, se establece la *lex loci protectionis*. Esta norma de conflicto está basada en el *principio de territorialidad*, criterio rector de la regulación de los derechos de autor y del resto de derechos de propiedad intelectual. De acuerdo con este principio estos derechos constituyen una concesión realizada por el Estado para recompensar la aportación intelectual o inventiva de los creadores o inventores. Por ellos: a) estos derechos tienen el contenido y el régimen jurídico establecido por el Estado que los concede; b) su eficacia está limitada al territorio de ese Estado.

Este principio de territorialidad conlleva que, cuando se afirma que una creación intelectual está protegida por derechos de autor, realmente se quiere decir que en Francia está protegida por el Derecho de autor francés, en Argentina por el Derecho de autor argentino, en España por el Derecho de autor español y así sucesivamente. El régimen de protección en cada uno de esos países puede ser diferente. Consecuentemente, cuando se reclama la protección en Francia, es lógico que se aplique el Derecho francés, es decir, que se aplique la ley del lugar donde se reclama la protección o *lex loci protectionis*.

En el ordenamiento español, esta norma de conflicto también viene establecida en el Art. 10.4 del Código civil. No obstante, el Art. 5.2 del Convenio de Berna o, en su caso, el Art. 8.1 R. Roma II, se aplica con carácter preferente por una razón de jerarquía normativa. En este sentido se pronunció, en España, la SAP Valencia de 18 abril 2005²⁵ en relación con el C. Berna.

Dos aspectos deben señalarse acerca de la manera en que la regla *lex loci protectionis* viene recogida en el Convenio de Berna y el R. Roma II.

- a) Por un lado, como la doctrina ha tenido ocasión de señalar reiteradamente, resulta erróneo interpretar que el Art. 5.2 C. Berna obliga al juez ante el que se presenta la reclamación por infracción de derechos de autor a aplicar su ley nacional. Los negociadores del Convenio no tuvieron en cuenta que los tribunales competentes para conocer del litigio podían ser otros diferentes a los del Estado donde se explotan los derechos o se comete la infracción. Debe interpretarse que la disposición proclama la aplicación de la “ley del Estado para el cual se reclama la protección”. Como puede observarse, esta circunstancia si fue tenida en cuenta por el legislador comunitario del R. Roma II.

²⁵ Westlaw, AC 2005\941

En la práctica la aplicación de la *lex loci protectionis* implica que la infracción de derechos de autor se va a regir por la ley del Estado donde se ha cometido la infracción pues es, además, la ley del Estado del cual se reclama la protección.

Así, para conocer de una reclamación contra una persona domiciliada en España por una infracción de derechos de autor cometida Italia, los tribunales españoles aplicarán la ley italiana.

- b) Por otro lado, la *lex loci protectionis* constituye una *regla rígida* y de *carácter absoluto*. *Rígida* porque no admite que, en supuestos en que la situación presenta vínculos más estrechos con un ordenamiento diferente del señalado por la *lex loci protectionis*, el juez pueda aplicar ese Derecho. Asimismo, como se analizará en el epígrafe siguiente, cuando los derechos se infringen en una pluralidad de Estados, la norma no permite que el supuesto sea regulado por una de las leyes en presencia sino que el juez deberá aplicar, cumulativamente, la ley de cada uno de los Estados implicados. Es *absoluta* porque la norma de conflicto no autoriza a las partes a pactar la aplicación de una ley distinta de la *lex loci protectionis*.

Ambos caracteres son comunes al Art. 5.2 C. Berna y el Art. 8.1 R. Roma II. De hecho, el apartado 3 de esta última disposición indica que “[I]a ley aplicable con arreglo al presente artículo no podrá excluirse mediante un acuerdo adoptado en virtud del artículo 14”.

En este sentido, ante una demanda por infracción de derechos de autor en España presentada por un titular de derechos domiciliado en Argentina contra una empresa del mismo país, los tribunales argentinos deberán aplicar la ley española. A pesar de que parece más lógico aplicar la ley argentina por presentar la situación más vínculo con ese país, no es posible. La *lex loci protectionis* es rígida y absoluta: debe aplicarse la ley española.

3. La ley aplicable cuando la infracción de derechos se produce en una pluralidad de Estados

Según se ha explicado en el epígrafe anterior, de la *lex loci protectionis* se predica su carácter absoluto – no puede ser derogada por la voluntad de las partes – y rígido – su aplicación no puede ser exceptuada aunque exista una ley más estrechamente vinculada –.

Estos dos caracteres provocan un importante problema en su aplicación. Cuando los derechos de propiedad intelectual son objeto de infracción en el territorio de múltiples Estados, esta norma de conflicto provoca un fraccionamiento en su regulación jurídica: el juez está obligado a aplicar tantas leyes como Estados en los que se explotan o se infringen los derechos. Efectivamente, la protección se reclama para una pluralidad de Estados por lo que la *lex loci protectionis* obliga al juez a aplicar la ley de cada uno de esos Estados.

Este problema se pone de relieve, por ejemplo, en la sentencia de 5 de marzo de 2002 de la *Cour de Cassation* francesa²⁶. En ella, la *Cour* conoció de un supuesto de infracción de derechos de autor sobre un software perteneciente a una empresa francesa en la que los hechos ilícitos se habían cometido en Gran Bretaña, Países Bajos y Suecia. El tribunal consideró que no existían argumentos para aplicar exclusivamente la ley francesa, ni como ley del país de origen, ni como ley del país de los tribunales ante los que se ha presentado la demanda, ni en atención a la existencia de vínculos más estrechos con el ordenamiento francés. En consecuencia, consideró que la demanda debía estar fundamentada en la ley de cada una de los Estados en los que se habían producido los ilícitos. Al no haberlo hecho así la parte demandante, la reclamación fue desestimada por fundamento jurídico erróneo.

Este problema para aplicar la *lex loci protectionis* a las infracciones internacionales de derechos de autor se incrementa exponencialmente desde la aparición de Internet.

Cuando una obra es puesta a disposición del público en Internet sin la autorización del autor se está produciendo una infracción de derechos en todos aquellos países desde los que la obra se puede descargar y en los que está protegida. Esto implica que, en teoría, el demandante debería probar una pluralidad de leyes extranjeras para fundamentar su demanda, y el juez aplicar la misma cantidad de Derechos extranjeros para dictar sentencia.

Esta circunstancia ha llevado a la doctrina a afirmar que la *lex loci protectionis* es una norma de conflicto poco eficiente puesto que no garantiza la justicia de resultados: va a resultar imposible que el titular vea resarcidos completamente sus derechos. Por ello, se han propuesto varias alternativas. Entre ellas, cabe destacar dos.

- a) *Aplicación de la ley de origen (lex originis)*. De acuerdo con esta propuesta, la infracción de derechos que se deriva de la puesta a disposición en Internet de una obra sin la autorización de su titular se regiría por la ley del Estado donde se encuentra el servidor en el que el infractor ha depositado la obra digitalizada. Esta interpretación ha sido sostenida por la *Cour de Cassation* francesa en un asunto referido a un plagio en Francia – mediante un libro y una película – de una obra literaria que nunca había sido publicada pero que estaba registrada en la Copyright Office de los Estados Unidos. En su sentencia de 30 de enero 2007, “*Lamore*”, el tribunal entendió que el Art. 5.2 Convenio de Berna resultaba aplicable. Ahora bien, según esta disposición, la ley del país donde se reclama la protección no es la del país donde se deja sentir el daño sino la del Estado en cuyo territorio se han producido los actos ilícitos y los cuales han generado la obligación de indemnización. En la medida en que la película constitutiva de plagio había sido concebida y realizada en los Estados Unidos y el libro había sido editado en dicho país, el tribunal entiende que la legislación aplicable era la

²⁶ *Rev. Crit. Droit Int. Privé*, vol 92, 2003, pp. 440 – 446

estadounidense, es decir la ley del Estado donde se ha concebido la obra²⁷.

A mi modo de ver, la propuesta presenta muchos inconvenientes. Por un lado, la adopción de la *lex originis* exige un elevado grado de armonización de los sistemas nacionales de protección de los derechos de autor a nivel internacional. De lo contrario los Estados no aceptarían que derechos de autor que son explotados en su territorio se rigieran por una ley extranjera. Por ahora, ese grado de armonización no existe. De hecho, la Comisión Europea ha afirmado que ese presupuesto ni tan siquiera se cumple en el ámbito comunitario.

Por otro lado, la aplicación de la *lex originis* favorece la aparición de paraísos informáticos: para evitar ser perseguidos, los infractores de derechos de autor colgarían las obras en servidores localizados en países que conceden una escasa protección de la propiedad intelectual.

- b) *Introducción limitada de las soluciones generales sobre responsabilidad extracontractual.* Las razones que justifican la rigidez y el carácter absoluto de la *lex loci protectionis* son, básicamente, que de no tener estos atributos, se iría en contra del principio de territorialidad; no se garantizaría que todas las empresas que compiten en un mismo mercado lo hicieran en igualdad de condiciones puesto que la protección de sus activos intangibles podría estar sometida a leyes diferentes; podría afectar al equilibrio establecido por las normas de propiedad intelectual entre los titulares de los derechos y el público en general²⁸; e impediría a los Estados proyectar los objetivos de política legislativa que informan sus sistemas de propiedad intelectual en situaciones que tienen una estrecha vinculación con el foro²⁹.

Pues bien, un grupo de autores entiende que resulta posible salvaguardar los objetivos que hay detrás de la *lex loci protectionis* a la vez que se otorga una solución más justa para los particulares involucrados en una infracción internacional de derechos de propiedad intelectual. Para llegar a esta solución debe partirse de una delimitación entre dos categorías de cuestiones que aparecen en estas infracciones: por un lado, los

²⁷ Esta interpretación ha sido de nuevo sostenida por el *Tribunal de grande instance* de París, a la hora de determinar si el servicio de búsqueda de imágenes de Google constituía una infracción de derechos de autor al no haber solicitado a una entidad de gestión colectiva autorización para reproducir las fotos de su repertorio como *thumbnails* en los resultados de búsqueda. En la medida en que Google está establecido en EEUU y el uso de *thumbnails* está admitido por la doctrina *fair use* de Estados Unidos, la reclamación de la entidad de gestión colectiva fue rechazada. Sentencia Tribunal de grande instance, 20 mayo 2008, « *SAIF c. Google* », disponible en <http://www.legalis.net>

²⁸ En este sentido, CRUQUENAIRE, A. : « La loi applicable au droit d'auteur: état de la question et perspectives », *Auteur et Media*, 2000/3, pp. 210 – 227, esp. 220.

²⁹ Piénsese, por ejemplo, en el interés público que hay detrás de la excepción de descompilación para fines de interoperabilidad del Art. 6 Directiva 91/250. Estos objetivos priman sobre los intereses de las partes por lo que los Estados no pueden admitir que puedan eludir la aplicación de sus normas mediante un acuerdo de elección de ley (DE MIGUEL ASENSIO, P: *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, 2º Ed, Madrid, 2000, p. 153).

aspectos referidos a la existencia, contenido y duración de los derechos; y, por otro, los relativos a la determinación de la responsabilidad derivada de la infracción.

Los primeros están íntimamente relacionados con el principio de territorialidad y todos los objetivos en los que se fundamenta la *lex loci protectionis*. En vista de que los Estados quieren asegurar la proyección de estos objetivos en la regulación de todas aquellas situaciones en las que los derechos de propiedad intelectual se explotan en su territorio, estos aspectos sólo pueden ser regulados por la ley del lugar (o las leyes de los lugares) de protección. Ahora bien, una vez determinada la existencia del derecho, su contenido, duración y carácter ilícito del acto de explotación, la responsabilidad que se genera entre el infractor frente al titular de los derechos por ese acto y las consecuencias patrimoniales que se derivan de la infracción pasan a ser aspectos *inter-parte*, en los que el interés público en juego ocupa un segundo plano. Por ello, no existe ninguna razón para que la regulación de estas cuestiones esté al menos inspirada en las soluciones previstas con carácter general para el sector de la responsabilidad extracontractual³⁰.

En este sentido, en primer lugar, debería admitirse la autonomía de la voluntad. Para ello podría tomarse como modelo la regulación establecida en el Art. 14 R. Roma II, según el cual las partes pueden convenir someter el litigio a la ley que elijan mediante un acuerdo posterior a la producción del daño o, si se trata de un litigio entre empresas que desarrollan una actividad comercial, mediante un acuerdo negociado libremente antes del hecho generador del daño³¹.

En segundo lugar, en defecto de elección, la ley aplicable a las infracciones internacionales de derechos de propiedad intelectual debería ser la del Estado para el cual se reclama la protección. Ahora bien, cuando la infracción se ha manifestado en una pluralidad de Estados debería resultar aplicable la ley que el juez competente considere como más estrechamente vinculada. Entre los indicios que debe tener en cuenta el juez para determinar esta ley deberían estar presentes los siguientes: a) si las partes tienen residencia habitual común en uno de los Estados en los que se ha verificado la infracción; b) cual es el Estado en cuyo mercado el titular de los derechos ha sufrido el mayor daño; c) si entre las partes del litigio existe una relación contractual previa y la misma está regulada por la ley de uno de los Estados en los que se ha verificado la infracción.

Presentadas estas propuestas, debe recordarse que no dejan de ser propuestas. En la actualidad, salvo en Francia, ante una infracción plurilocalizada de derechos, los tribunales de cualquier Estado miembro aplicarán la ley de todos los Estados donde se

³⁰ AMORES CONRADI, M. A./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, p. 2162.

³¹ De acuerdo con esta disposición, las cláusulas de elección de ley incluidas en las licencias de utilización o contratos de suscripción a servicios de descarga o utilización de contenidos digitales podrían tener también validez para regular los aspectos de propiedad intelectual del contrato. No obstante, de dicha cláusula se debe desprender el acuerdo inequívoco de las partes. Además, la elección de ley no debe perjudicar a terceros. En fin, si el presunto infractor fuera un particular que adquiere el contenido digital con una finalidad ajena a su actividad profesional – un consumidor –, la elección de ley sólo sería posible una vez nacido el litigio.

verifica la infracción. Ante estas circunstancias, es recomendable tener en cuenta los siguientes datos:

- a) si el infractor es un prestador de servicios, resulta conveniente solicitar ante los tribunales de su domicilio que cese sus actividades. El cese de las actividades en el Estado donde está el servidor impedirá que se lleven a cabo descargas en otros Estados. No obstante, esta posibilidad deja de ser efectiva cuando el país donde está localizado el prestador de servicios no reconoce los derechos de autor.
- b) si el infractor es un usuario, solicitar ante los tribunales del Estado de domicilio del prestador de servicios que éste deje de prestar los servicios al usuario que está cometiendo la infracción. La solución tiene las ventajas e inconvenientes de la propuesta anterior.
- c) a la hora de reclamar una indemnización por daños, limitar la demanda a los daños producidos en aquellos países cuyas leyes podamos probar ante el tribunal competente y que sepamos que van a aportar una indemnización sustanciosa;
- d) en caso de que los costes sean muy elevados, limitar la demanda a la infracción verificada en el Estado donde se produjeron el mayor número de daños.

En cualquier caso, como puede observarse, la solución es muy defectuosa puesto que resulta muy difícil que el titular vea resarcidos todos sus derechos.

IV. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EXTRANJERAS ADOPTADAS EN LITIGIOS SOBRE INFRACCIONES DE DERECHOS DE AUTOR

La adopción de una sentencia en un litigio sobre una infracción internacional de derechos de autor es el último paso en el procedimiento judicial³². Sin embargo, las resoluciones judiciales son exclusivamente aplicables en el país en el que se encuentra el tribunal que adopta la sentencia. Para que una sentencia tenga efectos o sea ejecutable en otro Estado, la tiene que reconocer dicho Estado, es decir la sentencia tiene que obtener el *exequatur*.

Una vez realizado este trámite, los tribunales nacionales ejecutarán la sentencia extranjera como si se tratara de una resolución nacional, de acuerdo con el Derecho procesal interno.

Así, por ejemplo, adoptada en Venezuela una sentencia que condena a un domiciliado en España a indemnizar con 50.000 dólares al titular de derechos de autor, el demandante deberá instar el reconocimiento de la sentencia en España según las

³² En general, sobre esta cuestión, FERNANDEZ ROZAS, J.C./SANCHEZ LORENZO, S.: *Derecho internacional privado*, 4ª Ed, Madrid, 2007.

normas que se explican a continuación. Una vez obtenido el reconocimiento, se debe solicitar la ejecución de la sentencia según el Derecho procesal español.

Las normas que regulan el reconocimiento de sentencias extranjeras vienen establecidos en convenios internacionales, en instrumentos adoptados en organizaciones supranacionales o en las normas de producción interna de cada Estado.

En España, una sentencia extranjera en materia de infracción de derechos de autor adoptada en otro Estado miembro de la Unión Europea se reconocerá mediante el R. 44/2001. Si la sentencia ha sido adoptada en un tercer Estado podrá resultar aplicable un convenio bilateral firmado entre España y el Estado de origen de la sentencia³³ o, en su defecto, las normas de producción interna (Arts. 951 y ss Ley de Enjuiciamiento civil de 1881, disposiciones que no han sido derogadas por la Ley 1/2000).

Con carácter general, las normas sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras establecen que el *exequatur* de la sentencia extranjera deberá solicitarse ante los tribunales competentes para ello (en España, los Juzgados de primera instancia que corresponda).

Dicha solicitud deberá reunir una serie de formalidades, las cuales son más o menos severas dependiendo de las normas que resulten aplicables: copia auténtica de la sentencia, traducción oficial de la misma, legalización; documentos que acreditan la notificación del demandado rebelde...

El procedimiento, se rige por lo establecido en los instrumentos convencionales e institucionales y, en todo aquello no expresamente previsto, por la ley procesal del Estado donde se solicita el reconocimiento.

El tribunal competente deberá verificar que la sentencia que se intenta reconocer no incurre en alguna de las causas de denegación establecidas (Art. 34 y 35 R. 44/2001, convenios bilaterales y Art. 954 LEC 1881). Con carácter general se suele denegar el reconocimiento:

- a) si la sentencia es manifiestamente contraria al orden público;
- b) si la sentencia se emitió en vulneración del derecho de defensa del demandado;
- c) si el tribunal de origen no resultaba competente para conocer de la demanda que dio lugar a la sentencia que se quiere reconocer. Ahora bien, este control de la competencia del tribunal de origen es más o menos amplio dependiendo de la normativa aplicable. En Europa, por ejemplo, un tribunal no puede controlar, en ningún caso, la competencia de un juez de otro Estado miembro que ha conocido de una infracción de derechos de autor (Art.35 R. 44/2001).
- d) si la sentencia es irreconciliable con una sentencia anterior dictada con motivo de un conflicto entre las mismas partes en España o en otro

³³ En la actualidad, aparte de los Estados miembros de la Unión Europea, España tiene celebrados convenios bilaterales con Colombia, Gran Bretaña, China, Francia, Italia, Alemania, Austria, Checoslovaquia, Mexico, Israel, Brasil, El Salvador, Mauritania, Túnez y Argelia.

- Estado (siempre que esta última sentencia reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento).
- e) si la sentencia extranjera no fuera firme. Este requisito no se exige si la sentencia proviene de otro Estado de la Comunidad Europea.

Por último los instrumentos en la materia dejan claro que el procedimiento de *exequatur* no constituye una nueva oportunidad del demandado de recurrir la sentencia condenatoria. Esa no es la finalidad de este procedimiento. En este sentido, se deja bien claro que el tribunal ante el que se insta el *exequatur* no puede entrar a revisar el fondo de la decisión. Del mismo modo, las causas de denegación que puede alegar el demandado están tasadas por lo que, por ejemplo, no se le permite invocar la mala aplicación del Derecho en el Estado de origen.