

# Obra cinematográfica, derecho de autor y competencia judicial internacional en la Unión Europea

Santiago Areal Ludeña

Profesor Titular de Derecho Internacional Privado  
Universidad Carlos III de Madrid

Recibido: 17.11.2010

Aceptado: 20.12.2010

---

**Resumen:** El principal objetivo de este trabajo es el estudio, en la Unión Europea, de las normas sobre competencia judicial internacional vinculadas a los conceptos de propiedad intelectual y derecho de autor, específicamente desde el punto de vista del Reglamento 44/2001 de la Unión Europea. Comenzando por sus artículos 2, 5 y 22, el trabajo se enfrenta a las diferentes posibilidades de aplicación de estos preceptos, en situaciones que van desde la creación del derecho de autor, hasta la explotación del mismo, con algunas propuestas de reforma. En su parte final, el trabajo aborda algunas cuestiones relacionadas con el derecho aplicable en los supuestos de Copyright, y a su tratamiento por parte de los Convenios Internacionales.

**Palabras clave:** propiedad intelectual, competencia judicial internacional, Derecho internacional privado, Unión Europea, Reglamento 44/2001.

**Abstract:** *The main goal of this work is the study, in the European Union, of the Jurisdiction rules that are linked to the concepts of intellectual property and Copyright, specifically from the point of view of the European Union Regulation 44/2001. Departing from the rules 2, 5 and 22 of that Regulation, this work faces with the different possibilities of application of these rules, in situations that come from the establishment of the copyright, to arrive to the exploitation or development of that right, with some proposals of change. Finally, the work faces with some questions of Copyright law (applicable law) and International Conventions.*

**Key words:** *copyright, jurisdiction of domestic courts, private international law, European Union, Regulation 44/2001.*

---

**Sumario:** I. Algunas ideas introductorias.—II. Creación del derecho de autor y normas sobre competencia judicial internacional. 1. *Punto de partida.* 2. *Las disposiciones de los textos internacionales especializados en la materia.* 3. *El necesario recurso a las normas de Derecho Internacional Privado.* A) Ideas introductorias. B) Normas de origen convencional. En particular, el Reglamento del Consejo 44/2001 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.—III. Explotación del derecho de autor y normas sobre competencia judicial internacional. 1. *Planteamiento de la cuestión.* 2. *El artículo 5.1 del Reglamento 44/2001.* A) En general. B) Su aplicación a los contratos de explotación de los derechos de autor. 3. *El artículo 23 y el artículo 24 del Reglamento 44/2001.* 4. *Algunas propuestas de reforma.*—

IV. Derecho aplicable y Convenios Internacionales sobre la propiedad intelectual. 1. *Algunas ideas introductorias*. 2. *El Convenio de Berna de 1886*. A) Las normas que determinan la protección del Convenio. B) La prioridad entre los criterios de protección. C) La aparición de las cuestiones de competencia legislativa. D) El Derecho aplicable a las obras protegidas. E) El principio del tratamiento nacional. F) Restricciones en la aplicación de la ley del Estado protector (*lex loci protectionis*). G) La búsqueda de soluciones alternativas.

## I. Algunas ideas introductorias

1. El presente trabajo pretende realizar un estudio acerca de algunos de los criterios que, desde la óptica europea, vienen utilizando nuestros jueces y tribunales a la hora de determinar su competencia judicial internacional, en relación a la actividad cinematográfica. Ahora bien, con carácter previo, consideramos pertinente formular algunas observaciones. La primera se refiere a la mención de la fuente jurídica de la que bebe directamente la cuestión: la propiedad intelectual, en sentido amplio. La segunda, de nuevo, es la dimensión esencialmente internacional de la actividad cinematográfica, lo que nos debe alejar, imperativamente, de un estudio puramente nacional, para desembocar en uno de sus escenarios de referencia: las normas vigentes en la Unión Europea<sup>1</sup>.

2. Pues bien, partiendo de esta realidad, hemos diferenciado en nuestra exposición entre creación y explotación del derecho de autor, y hemos decidido dejar para el final algunas consideraciones acerca del derecho aplicable y los Convenios internacionales sobre propiedad intelectual.

---

<sup>1</sup> No pretendemos, en ningún momento, abordar un estudio en profundidad acerca de la propiedad intelectual, sino sólo un acercamiento, como hemos apuntado, a algunas cuestiones vinculadas con la competencia judicial internacional en la Unión Europea. Para el que desee profundizar en el estudio de la propiedad intelectual, vid., entre otros, DUTFIELD, G. y SUTHERSANEN, U.: *Global Intellectual Property Law*, Northampton, Edward Elgar, 2008; BENTLY, L. y SHERMAN, B.: *Intellectual Property Law*, Third. Ed., Oxford University Press, 2009; CARRASCOSA GONZALEZ, J.: "Propiedad intelectual e industrial", en Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González, *Derecho Internacional Privado*, vol. II, 11.ª ed., Comares, Granada, 2009-2010, p.765 ss; LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, A.: "Contratos Internacionales sobre propiedad intelectual e industrial", en *Curso de Contratación Internacional*, 2.ª ed., Alfonso Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González (dirs.), Colex, Madrid, 2006, p. 563 ss. Ahora bien, si lo que se desea es un estudio detallado de la obra cinematográfica, desde el punto de vista jurídico, son muy recomendables, entre otros, BIEDERMAN, DONALD. E., et al.: *Law and Business of the Entertainment Industries*, Fifth Ed., Praeger, Westport, Connecticut, London, 2007, en especial, p. 739 ss.; CARRASCOSA GONZALEZ, J.: "Contratos audiovisuales internacionales", en *Curso...*, cit., p. 613 ss.; MONTELS, B.: *Contrats de l'audiovisuel*, Lilec, Paris, 2007.

## II. Creación del derecho de autor y normas sobre competencia judicial internacional

### 1. Punto de partida

3. La competencia judicial internacional en relación a la creación y validez de los derechos de propiedad intelectual, ligados a la actividad cinematográfica, es una cuestión que, en la actualidad, en el marco jurídico comunitario, se encuentra suficientemente abordada, tanto por el Reglamento 44/2001, como por los Convenios de Bruselas y Lugano<sup>2</sup>. Si estas normas no fueran de aplicación, serán las normas internas de cada uno de los Estados parte las encargadas de resolver la cuestión<sup>3</sup>. Ahora bien, antes de pasar al estudio de aquellos preceptos convencionales que consideramos de la mayor importancia para esta cuestión, es necesario estudiar si existe alguna norma en los Convenios especializados sobre la materia porque, de ser así, ese criterio predominaría sobre las otras normas convencionales<sup>4</sup>.

### 2. Las disposiciones de los textos internacionales especializados en la materia

4. Desde una perspectiva tradicional o clásica, las únicas normas que muestran cierto interés en este contexto se encuentran íntimamente relacionadas con uno de los pilares en los que se apoya la existencia misma del derecho a la propiedad intelectual: el principio del tratamiento nacional o territorial. La Convención de París establece en su art. 2.1 que “...*nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of intellectual property, enjoy in all other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals...*”. La Convención de Berna, por su lado, dice en el 5.2 que “...*authors shall enjoy, in respect of works for which they are protected under this Convention, in countries of the Union other than the country of origin, the rights which their respective laws do now or may hereafter grant to their nationals...*”. Si acudimos a algunos autores, nos encontramos con que es lugar común derivar de estos preceptos una perspectiva estrictamente territorial respecto a la competencia judicial, ya que la competencia exclusiva estaría depositada en aquellos tribunales de aquellos Estados que garantizaran lo que se denomina el

---

<sup>2</sup> Vid., por todos, en este sentido, LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, A.: “Contratos Internacionales...”, cit., p. 572.

<sup>3</sup> Vid., Id., p. 581; CARRACOSA GONZALEZ, J.: “Propiedad intelectual...”, en *Derecho Internacional...*, cit., p. 767.

<sup>4</sup> Sobre los Convenios de Bruselas y Lugano, así como en relación al Reglamento 44/2001, vid., por todos, CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZALEZ, J.: *Derecho Internacional Privado*, vol. I, 11.º, ed., 2010, Comares, Granada, p. 102 ss.

*national treatment*, y bajo cuyas normas el derecho a la propiedad intelectual se hubiera creado o garantizado<sup>5</sup>.

5. Ahora bien, esta toma de postura no es pacífica y, en este sentido, no faltan opiniones que consideran que esta defensa a ultranza del principio de territorialidad no se induce con tanta claridad de los dos textos internacionales citados, por lo que debe ser rechazado<sup>6</sup>. El tratamiento nacional o territorial no establece cuál debe ser el tribunal competente, sino que sólo actúa en el denominado *choice of law level*, de tal forma que las mismas normas sustantivas deberán ser de aplicación, en relación a los derechos de la propiedad intelectual, tanto si las partes son nacionales como si son no nacionales<sup>7</sup>. Esta interpretación, además, está apoyada por los propios textos internacionales. Así, cuando la Convención de Berna se refiere en su art. 5.2 el tratamiento nacional como “...*the extent of the protection, as well as the means of redress afforded to the author to protect his rights, shall be governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed...*”, y, sobre todo, establece su ámbito como “... *the enjoyment and the exercise of these rights...*”. En particular, en este último caso, no parece existir duda de que está realizando una clara alusión a las cuestiones de *choice of law*, de elección del derecho aplicable, lo que se nota, de manera particular, cuando se refiere a que esas cuestiones deberán ser “...*governed by the law...*”<sup>8</sup>. Y a la misma conclusión se llega si atendemos al art. 2.3 de la Convención de París

---

<sup>5</sup> Vid., por todos, ULMER, E.: *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, Deventer, 1978, pp. 9-10, cuando dice que “...*a limitation of international jurisdiction must be accepted in the sense in the sense that legal protection may be claimed only before the national courts on the basis of the natural copyright or industrial property right...*”.

<sup>6</sup> Vid., por ejemplo, CORNISH: “The Significant but limited SCOPE of the IP Conventions”, en *Ip and PIL conference, Cambridge, 24 February 1996*. KOUMANTOS: “Copyright and PIL in the Face of the International Diffusion of Works”, en *WIPO Symposium of the Future of Copyright and Neighbouring Rights, 1994*, pp. 233-234.

<sup>7</sup> Vid. CORNISH: “The Significant...”. cit.

<sup>8</sup> Podría caber alguna duda en este contexto respecto al significado de la expresión *means of redress*. A primera vista, parece que no establece competencia judicial internacional, en particular, si atendemos a los borradores del texto final, que en ningún momento se refieren a la competencia judicial y se centran en las cuestiones de derecho aplicable, siempre en relación a la definición de igual tratamiento que proporcionamos del principio de tratamiento nacional. Así, en RICKETSON, S.: *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986*, Deventer, 1987, p. 195, “...*authors...shall enjoy the same right of protection...as nationals...*”. O en Id., p. 196, “...*authors will have the same recourse to law against infringement of their rights...*”. O la misma Convención de París de 1883, que dice en su art. 2.1 que “...*nationals of any country of the Union shall...have...the same legal remedy against any infringement of their rights...*”. En definitiva, si acudimos a los preliminares que desembocaron en el nacimiento del actual art. 5 de la Convención de Berna, nos encontramos con que la idea central sobre la que gira el precepto en este ámbito es la de *country of origin*, sin que se haga referencia alguna al concepto de competencia judicial.

de 1883, que establece expresamente que sus disposiciones no entran a resolver cuestiones de competencia judicial y que esa cuestión queda reservada “...for the provisions of the laws of each of the countries of the Union...”. Como se observa, en definitiva, el papel que juegan los tratados internacionales más importantes en la materia, a la hora de determinar las cuestiones de competencia judicial internacional que se refieren a la creación de la propiedad intelectual, es inexistente.

### 3. *El necesario recurso a las normas de Derecho Internacional Privado*

#### A) Ideas introductorias

6. Si las normas de origen convencional especializadas en la materia no nos proporcionan la solución a la cuestión que nos planteamos, siguiendo el *iter* lógico, parece que lo más razonable es acercarse a las concretas disposiciones sobre competencia judicial internacional que existen en cada ordenamiento, para descubrir cuáles son los criterios que determinan la competencia judicial internacional, cuando se trata de dilucidar si existe o no un derecho a la propiedad intelectual<sup>9</sup>. Ahora bien, ¿Existe o debe existir algún impedimento o condición en estas normas de origen interno a la hora de llevar a cabo su cometido? Podría partirse de que esa norma puede responder a cualquier criterio, de que existe una libertad absoluta a la hora de determinar sus contenidos. Esta vía, aparentemente ideal, tiene sus peligros, ya que un límite evidente se encuentra en el hecho de que no se puede adoptar el criterio nacionalidad de una de las partes de forma absoluta, ya que violaría uno de los principios esenciales: la prohibición de trato desigual de los nacionales y los no nacionales en el foro<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Vid., RICKETSON, S.: *The Berne Convention*..., p. 226; ULMER, E.: *Intellectual Property*, p.10. El primero de estos autores, concretamente, rechaza cualquier suerte de solapamiento entre competencia judicial y legislativa en este punto. Es decir, entre la determinación de la competencia judicial internacional y su vinculación con la solución al problema del *ius* en el mismo caso. Parece una opción razonable la cual, no sólo está en línea con los principios más esenciales que guían la solución a cualquier situación de tráfico jurídico externo, es decir, la clara distinción entre *forum* y *ius*, sino que además deja una puerta abierta a la posibilidad, y en este tema como ya conocemos existe, de que un texto convencional, con normas *ad hoc* sobre competencia judicial internacional, sea de aplicación con preferencia a las normas de origen interno sobre la cuestión.

<sup>10</sup> Siguiendo en este punto a FAWCETT y TORREMANNS, según sus propias palabras, “...the latter interpretation relies on a wide interpretation of national treatment and the applicable law. it does not restrict the obligation to treat foreigners as nationals in relation to intellectual property rights to the provisions of the statutes that deal explicitly with intellectual property, but expands it to all provisions of the national law that may have an influence in the intellectual property area...”. En este sentido, continúan afirmando que “...It is submitted that such an approach would go too far an needs to be redefined...the interna-

B) Normas de origen convencional. En particular, el Reglamento del Consejo 44/2001 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

a) La inaplicabilidad de los artículos 22.1 y 22.4 del Reglamento 44/2001.<sup>11</sup>.

7. A pesar de que el encabezamiento de este epígrafe, al aludir a la inaplicabilidad de los artículos 22.1 y 22.4 del Reglamento 44/2001, para determinar la competencia judicial internacional en materia de creación del derecho de propiedad intelectual en el ámbito cinematográfico, parece conducirnos a la conclusión de que su aparición en este momento es inapropiado, pues lo que interesaría estudiar son las concretas normas que de ese convenio, si existen, se utilizan para regular la cuestión, sin embargo consideramos necesario hacer una referencia a estos preceptos pues su juego en el ámbito de la propiedad intelectual es dispar, y su interpretación no siempre ha sido pacífica, en particular cuando se ha analizado su relación con los derechos de autor.

8. En cuanto al artículo 22.1 del Reglamento 44, a primera vista, parece ser totalmente irrelevante para solucionar el tema que nos ocupa. Ahora bien, ¿*Quid iuris* si un derecho de autor es calificado como un bien inmueble? De entrada, este planteamiento nos obligaría a dar respuesta a dos cuestiones. Primera, ¿Es el derecho de autor un bien inmueble a los efectos del Reglamento? Segunda, de ser así, ¿Puede afirmarse que aquellas situaciones en las que haya que dilucidar la existencia de competencia judicial internacional respecto a la creación del derecho de autor, tienen como objeto un verdadero derecho *in rem*, en el sentido de bien inmueble contenido en el art. 22.1? En cuanto a la primera, el concepto de bien inmueble ha sido objeto de interpretación autónoma por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Concretamente, en el caso *Eurocontrol*, se defendió que es necesario atender a los objetivos del Convenio de Bruselas y “...at the general principles which stem from the corpus of the national legal systems...”<sup>12</sup>. Si atendemos al esquema y a los objetivos del Convenio, parece ser que la competencia judi-

---

*tional intellectual property rights conventions only deal with matters relating to the creation or the acquisition of intellectual property rights, their scope, duration and termination...No other elements are dealt with their provisions. It is therefore logical to assume that the national treatment principle is also limited to these matters and would, for example, not apply to the taxation of intellectual property royalties...It is arguable though that the creation of intellectual property rights must, for these purposes, include the issue of which court has jurisdiction in these matters. The creation of the intellectual property right is the central issue, not the jurisdictional point...”. Vid. FAWCETT, J.J. y TORREMANS, P.: *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, 1998, pp. 14-15.*

<sup>11</sup> Sobre el artículo 22 del Reglamento 44/2001 vid., por todos, CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZALEZ, J.: *Derecho Internacional...*, 11.<sup>a</sup> ed., cit., p. 128 ss.

<sup>12</sup> Vid. Case 29/76, *LTU v. Eurocontrol*, 1976; ECR 1541.

cial respecto a la creación de patentes y otros derechos de naturaleza registral está determinada por el artículo 22.4. Si los derechos de autor se califican como un bien inmueble, caerían dentro del ámbito de éstos, con lo que no tendría sentido, a los efectos de su clasificación, diferenciar entre bienes muebles e inmuebles a la hora de distinguir los diferentes tipos de propiedad intelectual. Para todos sería suficiente el artículo 22.4 del Reglamento. Llegados a este punto, parece más razonable pensar que la intención de los autores del Reglamento fue que las patentes y los otros derechos de naturaleza registral no estuvieran encuadrados en el ámbito del artículo 22.1, por lo que la misma conclusión se podría ampliar al caso de los derechos de autor<sup>13</sup>.

En cuanto a la segunda cuestión, aún partiendo de que la respuesta a la anterior fuera positiva es decir, que el derecho de autor fuera considerado un bien inmueble, no es ni mucho menos pacífico aceptar que un supuesto en el que se dilucidase la validez de uno de estos derechos, tenga como su objeto *in rem* esa misma naturaleza de propiedad, la propiedad inmueble. La práctica demuestra que los derechos de autor no son susceptibles de ser registrados, por lo que el proceso, en una situación en la que se juzga un derecho de este tipo, es diferente a aquellas situaciones en las que se trata de derechos que tienen *as their object a right in rem*<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> A la misma conclusión se puede llegar si acudimos a los Informes preliminares JENARD y SCHLOSSER, referidos al Convenio de Bruselas de 1968, en los que se aprecia con nitidez que la expresión *immovable property* se refiere exclusivamente a *land*. En particular, atendiendo a los párrafos 121 y 122, se dice que “...*article 16 lists the circumstances in which the six States recognise that the courts of one of them have exclusive jurisdiction. the matters referred to in this article will normally be the subject of exclusive jurisdiction only if they constitute the principal subject matter of the proceedings of which the court is to be seised...The provisions of Article 16 on jurisdiction may not be departed from either by an agreement purporting to confer jurisdiction on the courts of another contracting state, or by an implied submission to the jurisdiction (Articles 17 and 18). Any court of a State other than the State whose courts have exclusive jurisdiction must declare of its own motion that it has no jurisdiction (Article 19). Failure to observe these rules constitutes a ground for refusal of recognition or enforcement (Articles 28 and 34)...These rules, which take as their criterion the subject matter of the action, are applicable regardless of the domicile or nationality of the parties. In view of the reasons for laying down rules of exclusive jurisdiction, it was necessary to provide for their general application, even in respect of defendants domiciled outside the Community. Thus, for example, a Belgian court will not, on the basis of Article 53 of the Law of 1876 or of Article 637 of the draft Judicial Code, which in actions against foreigners recognise the jurisdiction of the courts of the plaintiff, have jurisdiction in proceedings between a Belgian and a person domiciled, for example, in Argentina, if the proceedings concern immovable property situated in Germany. Only the German courts have jurisdiction...*”. La propia naturaleza de la propiedad intelectual, un producto del intelecto humano, a todas luces, es diferente a la que presenta la tierra, un producto concreto de la naturaleza. por lo que sería de gran dificultad encontrar entre los dos conceptos una analogía con la finalidad de utilizar para aquella el art. 16.1

<sup>14</sup> Vid. FAWCETT, J.J. y TORREMANS, P.: *Intellectual Property...*, p. 35, cuando a mayor abundamiento afirman que “...*Do the proceedings have as their object a right which is enforceable against the whole world, in which case the requirement is met, or merely a*

9. Respecto al artículo 22.4 del Reglamento, ante todo dos son los datos que no hay que perder de vista. Por una parte, no parece existir duda alguna respecto a su inaplicabilidad a los supuestos en los que se dilucida la competencia judicial internacional para conocer sobre un derecho de autor de naturaleza cinematográfica. Su ámbito, se ciñe estrictamente a aquellos derechos sobre la propiedad intelectual que necesitan ser registrados. Concretamente, en la versión inglesa del texto se habla de *patents, trade marks* y *registered designs*. A esta lista, el Informe JENARD añade los denominados *plant variety rights*. Ahora bien, por otra parte, a pesar de este elenco de posibilidades, para conocer la verdadera naturaleza del artículo 22.4, no se puede dejar de lado la interpretación restrictiva que le ha proporcionado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, concretamente, en el caso *Duinjstee v. Goderbauer*. Cualquier exégesis que no respete esta característica, según el Tribunal, contravendría no sólo el espíritu del precepto sino el texto del que forma parte.

En cuanto a la justificación del precepto, se ha venido defendiendo que dos son las razones que dan sentido a su existencia. La primera se fundamenta en la soberanía que ostenta el foro, en el sentido de que la garantía de una patente nacional, por ejemplo, no es más que un reflejo de esa soberanía y su ejercicio<sup>15</sup>. La segunda, se predica de todos los párrafos del artículo 22. La razón de ser del artículo 22 del Reglamento se encuentra en el propio interés de la Administración de justicia. En los números referidos, se trata de situaciones que, “...because of their particular difficulty or complexity, require that the court having jurisdiction should be particularly familiar with the relevant national law...”. Es decir, la competencia se localiza en aquel Estado cuya norma se va a aplicar. Se trata, en definitiva, de que la *litigational convenience* guíe cada uno de los párrafos del artículo 22 y, en particular, el cuarto<sup>16</sup>.

¿Cómo se casa esta realidad con la que presentan los derechos de autor? En el Informe JENARD se aportaban dos razones para excluir las cuestiones referidas al registro y a la validez de patentes de las normas generales para determinar la competencia judicial internacional que se contienen en el Convenio de Bruselas: La posibilidad de que exista un régimen internacional específico, de origen convencional, para las patentes comunitarias, y el hecho de que la concesión de patentes no es más que una forma de ejercicio de la soberanía estatal. Pues bien, ninguna de estas ideas tiene sentido en el

---

*right which enforceable against a particular person, in which case is not? It is easy enough to answer this question where the proceedings have as their object the rectification of a register: the requirement is met...”*

<sup>15</sup> Vid. Id., p. 20. Asimismo, en el Informe JENARD, 1979, OJ C59, p. 36.

<sup>16</sup> Vid. las conclusiones del Abogado General LENZ en el caso 220/84, *As-Autoteile Service GMBH v. Malhe*, 1985, ECR, 2267, p. 2271. Vid., en el mismo sentido, el caso 73/77, *Sanders v. van der Putte*, 1977, ECR 2383.

ámbito de los derechos de autor. Ningún esfuerzo comunitario, hasta el día de hoy, ha sido destinado a crear normas comunes sobre *copyright enforcement*. Los derechos de autor, además, no sólo no son concedidos por el Estado, sino que además tampoco reflejan un acto de soberanía estatal. Su origen, en los Estados miembros, es *ex lege*, es decir, desde las normas generales de cada foro. Además al no ser objeto de concesión o registro, el concepto de validez tampoco puede ser utilizado de manera estricta<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> De esta forma, o el derecho de autor existe o no existe pero, en cualquier caso, esta conclusión debe ser alcanzada por el tribunal que conoce del caso por sí mismo, sin la ayuda que supone cualquier otra decisión sobre el particular por parte de un órgano administrativo, o el asiento de un registro. Si el resultado final es de inexistencia, o de falta de titularidad por parte del demandado, este efecto se produce, esencialmente, *inter partes*, sin que haga falta, por lo que hemos visto, entrar en un registro para revodar o rectificar un asiento. Vid. WADLOW, Ch.: *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*, London, 1998, p. 110.

Retomando estas ideas del Informe JENARD, el Tribunal de Justicia ha defendido como hemos visto, otras características o intenciones para el artículo 16.4, pero el resultado no es diferente. Así, en el ya nombrado caso *Duijnste v. Goderbauer*, estableció que “...*exclusive jurisdiction conferred upon the courts of the Contracting State in which the deposit or registration has been applied for is justified by the fact that those courts are best placed to adjudicate upon cases in which the dispute itself concerns the validity of the patent or the existence of the deposit or registration...*”. Vid. Caso 288 /82, 1983, ECR 3663. Se trata de una sentencia que hubo de resolver una complicada situación que afecta al derecho de patentes, y respecto a la cual podemos formular, por la habitualidad con la que se cita y, en particular por el tema que trata, ya que afecta de manera indirecta a los derechos de autor, las siguientes consideraciones. Ante todo, como ya conocemos, su doctrina no es de directa aplicación a la cuestión que nos ocupa, pero sí que es de interés, al menos, para conocer cual es la esencia y cuál el ámbito en el que se mueve no sólo el artículo 16.4 sino todos los números del precepto. Si a este dato le sumamos las palabras contenidas en el Informe JENARD, nos encontramos con que existe un deber de interpretación restrictiva y, además, como acabamos de comprobar, la justificación misma de su existencia parece abogar de manera convincente en contra de su aplicación a los supuestos de propiedad intelectual tintados con un derecho de autor. Ahora bien, esta aparente sencillez no sido ajena a las críticas, en particular si atendemos al hecho que que la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia, a través de esta regla de conveniencia, se ha utilizado sólo con una intención: para establecer las situaciones no amparadas por el artículo 16.4. Sobre las profundas críticas que ha recibido este *modus operandi* y, en particular, esta decisión, vid. WADLOW, Ch.: *Enforcement...*, p. 112 ss. Como botón de muestra, sirvan las palabras que sobre la interpretación del art. 16.4 utilizó en un momento de la argumentación el caso *Duijnste*, “...*in that regard, it must be noted that the exclusive jurisdiction in proceedings concerned with the registration or validity of patents conferred upon the courts of the a Contracting State in which the deposit or registration has been applied for is justified by the fact that those courts are best placed to adjudicate upon cases in which the dispute itself concerns the validity of the patent or the existence of the deposit or registration...On the other hand, as is expressly stated in the report on the Convention, ‘other actions, including those for infringement of patents, are governed by the general rules of the Convention’*. That statement confirms the restrictive nature of the provision contained in Article 16(4)..It follows that proceedings ‘concerned with the registration or validity of patents’ must be regarded as proceedings in which

## b) La aplicabilidad de otros preceptos del Reglamento 44/2001.

10. Siguiendo la jerarquía de competencias que regulan la aplicabilidad, en cada caso, de los diferentes criterios de competencia del Reglamento 44, tras estudiar los artículos 22.1 y 22.4, correspondería en este momento analizar otros foros allí contenidos y su juego a la hora de determinar la competencia judicial internacional, en el ámbito comunitario, en un supuesto en el que se dilucida la existencia o no de un derecho de autor de naturaleza cinematográfica. Estas normas son de utilidad siempre que la creación o la validez de esos derechos de autor caigan fuera del ámbito de los foros exclusi-

---

*the conferring of exclusive jurisdiction on the courts of the place in which the patent was granted is justified in the light of the factors mentioned above. such as proceedings relating to the validity, existence or lapse of a patent or an alleged right of priority by reason of an earlier deposit...If, on the other hand, the dispute does not itself concern the validity of the patent or the existence of the deposit or registration, there is no special reason to confer exclusive jurisdiction on the courts of the Contracting State in which the patent applied for or granted and consequently such a dispute is not covered by Article 16.4...In a case such as present, neither the validity of the patents nor the legality of their registration in the various countries is disputed by the parties to the main action. The outcome of the case in fact depends exclusively on the question whether M Goderbauer or the insolvent company...is entitled to the apent, which must be determined on the basis of the legal relationship which existed between the parties concerned. Therefore, the special jurisdiction rule contained in article 16.4 should not be applied...In that regard, it should be pointed out that a very clear distinction between jurisdiction in disputes concerning the right to the patent, especially where the patent concerns the invention of an employee, and jurisdiction in disputes concerning the registration or validity of patent was made both in the European Patent Convention signed in Munich on 5 October 1973 and in the Community Patent Convention signed in Luxembourg on December 1975, which has not yet entered into force. Although those two Conventions are not applicable in this case, the fact that they expressly accept such a distinction confirms the interpretation given by the Court to the corresponding provisions of the Brusels Convention...The reply to the third question should therefore be that the term 'proceedings concerned with the registration or validity of patents' does not include a dispute between an employee for whose invention a patent has been applied for or obtained and his employer, where the dispute relates to their retrospective rights in that patent arising out of the contract of employment...". Vid. Duijnste v. Goderbauer, caso 288/82; ECR 3663; en particular, para. 5-07.*

En definitiva, tanto a la luz del caso anterior, como de los casos *Sanders v. van der Putte* (caso 73&77; ECR 2383), *Scherrens v. Maenhout* (caso 158/87; ECR 3791), *Reichert v. Dresdner Bank (no. 1)* (caso c-115/88; 1990; ECR I-27), *Hacker v. Euro-Relais* (caso c-280/90; 1992; ECR I-1111), y *Webb v. Webb* (c-294/92; 1994; ECR I-1717), la doctrina del Tribunal de justicia de la Unión Europea se puede concentrar en los siguientes datos. El primero es que los foros de competencia del artículo 22 del Convenio de Bruselas deben, necesariamente, ser objeto de una severísima interpretación restrictiva. El segundo, que en el ámbito del artículo 22.4 sólo tienen cabida las acciones *in rem* y no las acciones *in personam*, aunque éstas tengan por objeto una *real property*. Por último, en línea con lo ya apuntado en su momento por el Informe JENARD, es poco conveniente para todas las partes que algunas de sus disputas, si están relacionadas, se resuelvan ante un tribunal que conozca en virtud de foros exclusivos y otras queden fuera de su competencia.

vos del artículo 22. Lo que quiere decir que en el tema que nos ocupa estos nuevos foros son de radical importancia por dos razones. La primera, porque al no jugar los otros por las causas que ya conocemos, la naturaleza del derecho de autor invita a la utilización de estos. La segunda, porque en el ámbito cinematográfico no suele ser inhabitual que un tribunal comunitario deba conocer sobre la validez de un *copyright*, por ejemplo, creado fuera del territorio Bruselas, por ejemplo, en los Estados Unidos.

11. El primer foro que nos interesa es el que se contiene en el artículo 2 del Reglamento 44, en cuya virtud, cualquier persona domiciliada en un Estado contratante, cualquiera que sea su nacionalidad, podrá ser demandada en otro Estado contratante<sup>18</sup>. El artículo 2 es, seguramente, la norma más importante del Reglamento y dispone que si el demandado está domiciliado en un Estado contratante, ese es su foro natural para que se actúe procesalmente frente a él. Esto quiere decir que se rechaza la posibilidad de que existe otra norma, de naturaleza general, que permita a los demandantes actuar ante aquellos tribunales de su propia nacionalidad o domicilio, sin duda más cómodo, pero sin duda también totalmente desacorde con los objetivos de justicia que persigue el Reglamento<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Vid., por todos., CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZALEZ, J.: *Derecho Internacional Privado*, vol. 1, 11.ª ed., cit., p. 156.

<sup>19</sup> El rechazo de esta vía alternativa se puede comprobar no sólo en las numerosas ocasiones en las que los creadores del Convenio defienden, directa o indirectamente, la necesidad de acuñar el contenido del definitivo texto del artículo segundo, sino también si acudimos a la lista de foros alternativos, expresamente derogados por el nuevo texto, tras su entrada en vigor. Se trata de los denominados foros exorbitante que se concretan en el *forum presentiae* del derecho británico y en los artículos 14 y 15 del Código Civil francés. A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso *Dumez v. Hessische Landesmark* (Caso 220/88; 1990; ECR 49), apuntó, entre otras ideas, que “...in laying down the system for conferring jurisdiction in Title II, sets out the general rule in Article 2 that courts of the State of the defendant's domicile shall have jurisdiction. In addition the Convention shows that it is not in favour of the courts of the plaintiff's domicile having jurisdiction by stating, in Article 3(2), the national provisions to that effect shall not apply as against defendants domiciled in the territory of a contracting State... Only by way of exception to the general rule that courts of the State of the defendant's domicile have jurisdiction does Section 2 of Title II provide for a number of special jurisdictions, which include that of Art. 5(3). As the Court has already held these special jurisdictions, which can be chosen at the plaintiff's option, are based on the existence of a particularly close connection between the dispute and courts other than those of the defendant's domicile, which justifies conferring jurisdiction on those courts on grounds of the efficient administration of justice and proper organisation of the action... To achieve this object, which is of fundamental importance in a convention which should promote the recognition and enforcement of judgements outside the State in which they are made, it is essential to avoid the multiplication of competent courts, which increases the risk of irreconcilable judgments, which is a ground for refusing recognition or enforcement to Article 27(3) of the Convention... Furthermore, this object precludes any interpretation of the Convention which, apart from the cases expressly provided for, could lead to recognising the jurisdiction of the courts of the plaintiff's domicile and which would thus enable the plaintiff to determine the competent court by choosing his own domicile...”

12. De particular interés en el tema que nos ocupa son también las posibilidades contenidas en los artículos 5.1, 5.5 y 6.1 del Reglamento<sup>20</sup>. Si se dan ciertas circunstancias, se permite la actuación procesal ante el tribunal de un Estado contratante, diferente al que aparece mencionado en el artículo 2, gracias a lo que se denomina competencias especiales. En la práctica, aunque tras una primera lectura de estos preceptos no se encuentra referencia alguna a la propiedad intelectual, en su sentido más amplio, sin embargo son los apartados primero y quinto del artículo 5, y el propio planteamiento del artículo 6, los que de manera más razonable podrán ser utilizados si de lo que se trata es de establecer la competencia judicial internacional de un juez con sede en el territorio 44, en un supuesto cuyo fondo esté constituido por la determinación de la existencia o la validez de un derecho de autor de naturaleza cinematográfica.

En cuanto al artículo 5.1, se establece un foro especial en materia contractual en favor de los tribunales de aquel lugar en el que deba cumplirse la obligación. Es difícil imaginarse una situación, en el ámbito de la propiedad intelectual en que se pueda acudir a este foro en relación con la creación o validez de una de sus manifestaciones y, en particular, la que a nosotros interesa. La razón se debe a que, esencialmente, la creación de un derecho de este tipo no está directamente relacionado con el contrato, con la relación contractual entre las partes, como lo pudiera estar la propiedad o como veremos en su momento, la explotación de ese derecho. Ahora bien, esta dificultad no es imposibilidad y, aunque la práctica no nos ha mostrado ningún supuesto de esta naturaleza, seguramente por la razón apuntada, no se puede desechar, sin más, la posibilidad de que en el futuro suceda, lo que dejaría abierta esta posibilidad procesal, real, aunque con una aplicación potencial realmente escasa<sup>21</sup>.

Por lo que se refiere al artículo 5.5, se abre la posibilidad de que un demandado domiciliado en un Estado contratante pueda ser demandado, si se tratare de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante el tribunal en el que se hallaren sitios. De particular importancia cuando en el supuesto se ven involucradas sucursales o filiales de grandes productoras cinematográficas, este precepto exige dos condiciones para su aplicación. La primera, lógicamente, es que se demuestre el ejercicio de un control efectivo por parte de la empresa matriz. La

---

<sup>20</sup> Sobre el art. 5.1 del Reglamento 44/2001 vid., por todos, CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZALEZ, J.: *Derecho Internacional Privado*, vo. 1, 11.ª ed., cit., p. 162 ss.

<sup>21</sup> Aunque también muy escaso, este precepto ha dado cierto juego en otras facetas de la propiedad intelectual, como es el ámbito de la creación y validez de patentes. Vid., por ejemplo, el caso que se planteó ante el *Landgericht* de Stuttgart el 14 de Octubre de 1975. *Case No. 3 O 112/75; d Series I-6-B1*.

segunda, y aparentemente en contradicción con ésta, consiste en que la sucursal o filial debe ser autónoma respecto a la casa matriz<sup>22</sup>.

Según el artículo 6, en su apartado 1 se prevé la posibilidad de que existan múltiples demandados y que una persona domiciliada en un Estado contratante pueda también ser demandada, donde se encuentre el domicilio de cualquiera de los otros. Es decir, la utilización de este foro exige que, al menos, exista competencia, sobre uno de los sujetos atendiendo a su domicilio. Si la competencia sobre los otros sujetos se puede establecer sólo acudiendo a los otros foros del Reglamento, entonces el artículo 6.1 no se puede utilizar<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> A modo de resumen, la convivencia de estos dos requisitos se puede contemplar en el caso *Somafer v. Saar-Ferngas* (caso 33/78; 1978 ECR 2183), donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea defendió que los conceptos de agencia o filial “...implied a place of business which appearance of permanency, such an extension of the parent body, has a management and is materially equipped to negotiate business with third parties so that the latter, although knowing that there will if necessary be a legal link with the parent body, the head body of which is abroad, do not have to deal directly with the parent body but may transact business at the place of business constituting the extension...”

<sup>23</sup> Frente a lo que sucede con el artículo 6.2, en el artículo 6.1 no se contiene ningún antidoto para evitar la posibilidad de *forum shopping*. Sin embargo, este riesgo ya fue contemplado por el Informe JENARD cuando dijo que “...it follows from the text of the Convention that, where there are several defendants domiciled in different Contracting States, the plaintiff can at his option sue them all in the courts for the place where any one of them is domiciled...In order for this rule to be applicable there must be a connection between the claims made against each of the defendants, as for example in the case of joint debtors. It follows that action cannot be brought solely with the object of ousting the jurisdiction of the Court of the State in which the defendant is domiciled...jurisdiction derived from the domicile of one of the defendants was adopted by the Committee because it makes it possible to obviate the handing down in the Contracting States of judgments which are irreconcilable with one other...”. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por su parte, confirmó esta doctrina en el *leading case Kalfelis v. Schroeder* (Caso 189/87; ECR 5565), cuando afirmó que “...the principle laid down in the Convention is that jurisdiction is vested in the courts of the State of the defendant’s domicile and that the jurisdiction provided for in Article 6(1) is an exception to that principle. It follows that an exception of that kind must be treated in such a manner that there is no possibility of the very existence of that principle being called in question...That possibility might arise if a plaintiff were at liberty to make a claim against a number of defendants with the sole object of ousting the jurisdiction of the courts of the State where one of the defendants is domiciled. As is stated in the Report prepared by the committee of experts which drafted the Convention...such a possibility must be excluded. For that purpose, there must be a connection between the claims made against each of the defendants...In order to ensure, as far as possible, the equality and uniformity of the rights and obligations under the Convention of the Contracting States and of the persons concerned, the nature of that connection must be determined independently...In that regard, it must be noted that the abovementioned report prepared by the committee of experts referred expressly, in its explanation of Article 6(1), to the concern to avoid the risk in the Contracting States of judgments which are incompatible with each other. Furthermore, account was taken of that preoccupation in the Convention itself, Article 22 of which governs cases of

13. Nos restaría, para terminar con este repaso a los foros más relevantes del Reglamento 44/2001, que pueden determinar la competencia judicial internacional en una disputa sobre la creación, o la validez de un derecho de autor de naturaleza cinematográfica, una alusión, aunque como comprobaremos necesariamente breve, a sus artículos 23 y 24. Respecto al primero, que permite a las partes atribuir competencia exclusiva para que conozca de su pleito, presente o futuro, un tribunal comunitario, su juego en este momento es escaso. En cuanto al artículo 24, respecto a su importancia y posibilidad de aplicación no varían nuestras conclusiones respecto a lo que hemos dicho del artículo 23<sup>24</sup>.

### III. Explotación del derecho de autor y normas sobre competencia judicial internacional

#### 1. Planteamiento de la cuestión

14. Una vez que hemos estudiado las normas comunitarias más importantes para determinar la competencia judicial internacional, de jueces y tribunales, en materia de creación y validez de los derechos de autor, corresponde en este momento dar un paso más y estudiar esa misma realidad de manera más dinámica, en el mercado, a través de los contratos de explotación de los derechos de propiedad intelectual. Ante todo, no se debe perder de vista que, como ya conocemos, el propietario de uno de estos derechos puede explotarlo económicamente de manera libre, bien directamente, bien con la intervención de un tercero. Si se decide por ésta vía, las fórmulas más características y habitualmente utilizadas son el contrato de licencia (*license*), el contrato de distribución (*distribution*) y el contrato de asignación (*assignment*). El contrato de licencia garantiza al licenciataria la realización de un conjunto de actividades que, a falta de tal acuerdo, constituirían una

---

*related actions brought before courts in different Contracting states...The rule laid down in Article 6(1) therefore applies where the actions brought against the various defendants are related when the proceedings are instituted, that is to say where it is expedient to hear and determine them together in order to avoid the risk of irreconcilable judgments resulting from separate proceedings. It is for the national court to verify in each individual case whether that condition is satisfied...It must therefore be stated in reply to the first question that for Article 6.1 of the Convention to apply there must exist between various actions brought by the same plaintiff against different defendants a connection of such a kind that it is expedient to determine those actions together in order to avoid risk of irreconcilable judgments resulting from separate proceedings...*

<sup>24</sup> Con otras palabras, consideramos que el juego de estos criterios contenidos en el Reglamento se aprecia mucho más cuando pasemos, dentro de unos momentos, a estudiar la competencia judicial internacional en relación a la explotación de los derechos de autor en el ámbito cinematográfico. Vid., por todos, LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, A.: "Contratos Internacionales...", cit., pp. 574-576.

infracción del derecho de propiedad intelectual. Puede estar restringido en el espacio y en el tiempo y, en este sentido, no es inhabitual que se refiera a un determinado Estado o grupo de Estados durante un determinado periodo de tiempo. El de asignación, por su parte, es lo más parecido a la venta del derecho de propiedad intelectual. Normalmente su objeto principal es la transferencia de ese derecho, pero suele sufrir restricciones en el tiempo, y en el espacio ya que, tras algunos años de ejercicio por un tercero, el derecho suele revertir a su propietario original. El de distribución, por último, tiene por objeto garantizar el derecho a distribuir bienes o servicios, relacionados con la propiedad intelectual, en un determinado territorio durante un determinado periodo de tiempo<sup>25</sup>.

## 2. El artículo 5.1 del Reglamento 44/2001

### A) En general

15. Como ya sucedió con la creación de los derechos de autor, no se contienen normas en el Reglamento 44 cuyo objeto directo sea la explotación de los contratos que afecten a los derechos de autor. Por esta causa, también de nuevo, analizaremos cada uno de los preceptos que, en nuestra opinión, son más relevantes para dar respuesta a esta cuestión comenzando seguramente por el más relevante de todos ellos: el artículo 5.1 del Reglamento<sup>26</sup>. Cuando el demandante decide entablar la demanda ante el juez de un Estado de la Unión Europea, diferente a aquél en el que el demandado tiene su domicilio, su instrumento procesal más relevante es el art. 5.1, que le permite, en materia contractual, presentar la demanda ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda.

---

<sup>25</sup> Sin perjuicio de que, como podremos observar dentro de un momento, los derechos de autor en el ámbito cinematográfico pueden ser explotados en ocasiones a través de los contratos de licencia, lo más habitual es que éste tipo contractual se utilice para la explotación en el mercado de patentes y el contrato de asignación se refiera a los derechos de autor. Con este planteamiento, los problemas de competencia judicial internacional pueden aflorar de manera muy fácil si atendemos, al menos, a dos datos. El primero es que la mayoría de los contratos de licencia y asignación están o pueden haber sido concluidos entre sujetos de diferentes nacionalidades. Pensemos, en la venta de los derechos de autor que realiza un escritor comunitario, a favor de una gran productora cinematográfica norteamericana, a través de un contrato de licencia. El segundo, es que algunas de las modalidades que adopta la propiedad intelectual, como las patentes o las marcas, cuyo registro es constitutivo, deben soportar el hecho de que el registro tenga una naturaleza esencialmente local.

<sup>26</sup> Por supuesto, no se puede dejar de mencionar en este momento la posibilidad de que el demandante acuda al foro general del artículo 2 para iniciar su actuación. Lo que sucede es que, como comprobaremos, en la competencia especial del artículo 5.1 da un juego mucho mayor en la práctica y hace que el foro general se quede como un arma de ataque en la reserva.

16. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha proporcionado ya algunas directrices dirigidas a proporcionar un significado concreto al concepto *materia contractual*. Un primer elemento a tener en cuenta, según el caso *SPRL Arcado v. SA Haviland*, es que el concepto puede incluir “...*a claim for damages for wrongful repudiation, being based on a failure to fulfil a contractual obligation to give reasonable notice of termination...*”<sup>27</sup>. Un paso más fue reponsabilidad del caso *Bloos v. Bouyer*, que dijo ue la obligación en cuestión no es cualquiera de las que se encuentren en el contrato, sino “...*the contractual obligation forming the basis of the legal proceedings...the one which the contract imposes on the defendant, the non-performance of which is relied upon by the plaintiff...*”<sup>28</sup>. Pero el mismo órgano no se ha pronunciado sobre lo que debería ser una definición comunitaria del concepto *lugar de cumplimiento de la obligación*. En su lugar, ha establecido que son los tribunales nacionales que potencialmente van a conocer del asunto los que “...*must determine in accordance with its own rules of conflict of laws what is the law applicable to the legal relationship in question and define in accordance with that law the place of performance of the contractual obligation in question...*”<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> Vid. *Arcado v. SA Haviland* (Caso 9/87; 1988; ECR 1539). En *Effer v. Kanter* (caso 38/81; 1982; ECR 825), se defendió que se podía acudir al foro de competencia del artículo 5.1, incluso aunque el tema de fondo fuese la existencia misma del contrato sobre el que aquélla debía fundamentarse. Opinión contraria a la admisión mostró la *House of Lords* en *Kleinwort Benson Ltd. v. Glasgow City Council* (1997; 3 WLR 923), cuando dijo que una reclamación que buscaba la restitución de una cantidad de dinero en virtud de un contrato declarado nulo *ab initio*, al existir como base de la demanda un elemento de enriquecimiento injusto, no podía caer bajo el amparo del artículo 5.1.

<sup>28</sup> Vid. *Etablissements de Bloos v. Societe en Commandite par Actions Bouyer* (caso 14/76; 1976 ECR 1497). Cunado la reclamación se fundamenta en el incumplimiento de diversas obligaciones que debían cumplirse en diferentes Estados, el juez debe identificar cuál de ellas es la principal a los efectos de la declaración de su propia competencia. Vid. *Shenavai v. Kreischer* (caso 266/85; 1987; ECR 239).

<sup>29</sup> Vid. *Tessili v. Dunlop* (Caso 12/76; 1976 ECR 1473, p. 1485). Aunque aparentemente desalentadora, esta *descarga* en favor de los jueces nacionales muestra ciertas ventajas, al menos, en ciertos sistemas nacionales. La primera, predicable del sistema británico es que, si ninguna de las partes alega y prueba Derecho extranjero, entonces aplicarán su propio Derecho. La conclusión en un sistema como el español sería totalmente diferente. La segunda, es que esta misma postura del Tribunal Comunitario es la que impera en los foros que componen el territorio 44, y opera de la siguiente forma. Si en el contrato aparece determinado con toda claridad un lugar en el que se deba cumplir la obligación, el tribunal le dará efecto. Vid., sin embargo, *Mainschiffahrts-Genossenschaft (MSG) v. Les Gravieres Rhénanes Sarl* (Caso C-106/95; 1997; 3 WRL 179), en el que se defendió que “...*an oral agreement on the place of performance which is designed not to determine the place where the person liable is actually to perform the obligations incumbent on him, but solely to establish that courts for a particular place have jurisdiction, is not governed by Article 5(1), but by article 17...*” Si no existe, se debe buscar, una voluntad presente de las partes respecto a ese lugar. Se trata de una cuestión de interpretación del acuerdo contractual. Por último, a falta

## B) Su aplicación a los contratos de explotación de los derechos de autor

### a) Los contratos de licencia. Obligaciones del licenciatario (*licensee*)

17. Comenzando con aquellas situaciones en las que el que otorga el contrato demanda a su contraparte por incumplimiento de una de sus obligaciones, quizá la más común de las obligaciones de éste sea el pago de *royalties* a aquél, normalmente, en su lugar de residencia. La situación se planteó ante la *Commercial Court* del Reino Unido en el caso *Rank Film Distributors v. Lanterna Editrice Srl*. La empresa demandante había otorgado una licencia exclusiva de explotación de un número determinado de películas cinematográficas en Italia y en otros lugares. El pago se debía realizar de manera periódica, a través de diferentes entregas. Pero la tercera, concretamente garantizada por una entidad bancaria, no se llegó a realizar. La demandante entabló una acción por impago contra una empresa italiana, que había asumido las obligaciones de la licenciataria, y contra el banco. En sus conclusiones, el Juez SAVILLE, acudiendo al artículo 5.1 del Reglamento 44, estableció que el lugar de cumplimiento de la obligación, es decir, el lugar del pago de esa tercera entrega que nunca se llegó a realizar, era Londres, por lo que se declaró competente para conocer del fondo del asunto<sup>30</sup>.

18. En relación directa con la anterior, el licenciatario también puede tener la obligación de permitir que el otorgante compruebe su estado de cuentas con la finalidad de que pueda cobrar un *royalty* en relación al producto fabricado. En este caso, el lugar de cumplimiento de la obligación suele coincidir con el Estado contratante en el que se debe cumplir esa obligación, que suele aparecer en el contrato y coincidir con el domicilio del licenciatario o el lugar en el que el producto se fabrica. Ahora bien, la situación se puede complicar, por ejemplo, si la obligación impuesta al licenciatario es el etiquetado del producto cuando allí aparece que ese producto ha sido fabricado, y vendido, bajo autorización del otorgante. En este caso, ¿Cuál es la esencia de la obligación del licenciatario? ¿Es fijar la etiqueta al producto una vez fabricado, en cuyo caso el lugar de cumplimiento sería el de fabricación del producto? ¿O es asegurarse de que, cuando el producto se vende,

---

de esa voluntad presunta, cada Estado Contratante dispone de una batería de normas destinadas a establecer ese lugar. Y es en este momento cuando, volviendo a la doctrina anunciada por el caso *Tessili*, las normas de derecho aplicable de cada Estado juegan un papel esencial, porque al ser diferentes en muchas ocasiones, pueden llevar a resultados diferentes a la hora de dar respuesta a la cuestión principal, la determinación del lugar de cumplimiento de la obligación. por ejemplo, la norma británica que regula la obligación de pago que tiene el deudor en su acreedor es diferente a la alemana. Aquélla obliga al deudor a buscar (*seek out*) al acreedor. Esta establece la obligación contraria.

<sup>30</sup> Vid. *Rank Film Distributors v. Lanterna Editrice Srl* (1992; ILPr. 58). Por supuesto, el demandante siempre tiene la posibilidad alternativa de acudir al foro general del artículo 2, el del domicilio del demandado.

la etiqueta aparece fijada, en cuyo caso el lugar de cumplimiento, a los efectos del artículo 5.1 sería aquél en el que el producto es vendido efectivamente?. ambos lugares son diferentes, pero siguiendo el planteamiento de la cuestión, parece que lo más razonable es preferir que la obligación del licenciario es la última, es decir, asegurarse de que el producto está etiquetado cuando sale al mercado a disposición del consumidor.

b) Los contratos de licencia. Obligaciones del otorgante (*licensor*)

19. Si ahora intercambiamos los papeles, nos encontramos con que una de las obligaciones más importantes del otorgante radica en la posibilidad de que garantice al licenciario una licencia en exclusiva para la explotación de su derecho. El presunto incumplimiento de este extremo hubo de resolverse en un caso de la jurisprudencia irlandesa, *Olympia Productions Ltd. v. Cameron Mackintosh (Overseas) Ltd.*, *Cameron Mackintosh Ltd.* El demandante, propietario del teatro Olympia de Dublín, reclamaba que le correspondía, en exclusiva, el derecho a representar el musical “Los Miserables” en Irlanda. Por esta causa, deseaba actuar frente a los tres demandados, de nacionalidad británica, por incumplimiento contractual. En su argumentación, el Juez COSTELLO sostuvo que la obligación que servía de base a la demanda era la garantía de un derecho, en exclusiva, a la ejecución de un derecho de propiedad intelectual. Esta obligación, continuó el ponente, debía ser cumplida a través de la ejecución de un documento legal en el que se contenía se garantizaban unos derechos de distribución en exclusiva. Pero la ejecución de ese documento debía realizarse en Inglaterra, no en Irlanda. Luego, el lugar del cumplimiento de la obligación no era Irlanda sino el Reino Unido. Los tribunales irlandeses eran incompetentes en virtud del artículo 5.1, y a los demandantes les quedaba actuar en el Reino Unido, bien acudiendo al foro general del artículo 2 bien, siguiendo la interpretación del Juez COSTELLO, acudiendo al mismo foro porque allí debía cumplirse la obligación que servía de base a la demanda<sup>31</sup>.

Este deber positivo del otorgante implica, a su vez, un deber negativo de no conceder el mismo derecho a otra persona. La cuestión, ahora, radica en determinar en que momento se cumple esta obligación. En el caso *Olympia* se defiende que sería donde el otorgante reside y ejecuta el documento que garantiza el derecho del licenciario. Es decir, si el demandante irlandés alegaba como única causa del incumplimiento contractual que su contraparte, que le había garantizado la exclusiva de la ejecución, había garantizado a otra persona, en Inglaterra, la ejecución de los derechos en Irlanda, no sería capaz de demandar a los ingleses en Irlanda en virtud del artículo 5.1. Otra

---

<sup>31</sup> Vid. *Olympia Productions Ltd. v. Cameron Mackintosh (Overseas) Ltd.*, *Cameron Mackintosh Ltd.* (1992; ILRM 204).

visión más amplia, viene de la decisión del Tribunal de Apelaciones *Medway Packaging Ltd. v. Meurer maschinen GmbH & Co KG*<sup>32</sup>. El tribunal consideró que la obligación negativa era no suministrar bienes a otro, en cumplimiento de un acuerdo de distribución exclusiva, en más de un Estado. Luego, el lugar en el que se debía cumplir la obligación era, en primer lugar, el Estado en el que se encuentra la residencia del concedente (*grantor's residence*) y, en segundo lugar, el Estado cubierto por el acuerdo de distribución exclusiva en el que el distribuidor tenía su residencia. Es decir, que si se toma este nuevo argumento y se aplica analógicamente a la cuestión que nos ocupa, nos encontramos que la obligación negativa de no conceder un determinado derecho a un tercer, se realiza no sólo en aquél lugar en el que el otorgante (*licensor*) reside y ejecuta el documento que garantiza ese derecho, sino también en aquél otro lugar en el que se encuentra el territorio cubierto por la concesión. Este extremo, sin embargo, parece excesivo, por lo que consideramos más razonable defender que la obligación negativa de no conceder a un tercero la licencia de explotación, se debe cumplir en aquél lugar en el que el otorgante (*licensor*) reside y ejecuta el documento que concede ese derecho al licenciataria (*licensee*)<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Vid. *Medway Packaging Ltd. v. Meurer maschinen GmbH & Co. KG* (1990; 2 Lloyd's Rep. 112, p. 117; CA).

<sup>33</sup> A la luz de las situaciones planteadas, podría pensarse que el artículo 5.1 del Reglamento 44 es de escasa utilidad cuando los licenciataria desean demandar en sus Estados de residencia al otorgante domiciliado en otro Estado contratante. Pero esto no siempre sucede así, porque hay que atender a la naturaleza de la obligación cuyo incumplimiento es utilizado por el licenciataria, como instrumento frente a su contraparte, a través del artículo 5.1. Partamos de una situación en la que una empresa española garantiza a otra británica una serie de derechos, en Inglaterra, en virtud de una licencia en exclusiva. Si el otorgante (*licensor*) actúa en el territorio británico en contra de ese acuerdo, el lugar de cumplimiento de la obligación, seguramente, es Inglaterra, y el licenciataria (*licensee*) podrá demandar allí acudiendo al artículo 5.1. Es más, algún autor, dando un paso más allá, ha sostenido que el acuerdo no necesita, concretamente, referirse a Inglaterra ya que, al ser en exclusiva, estarían cubiertos todos aquellos Estados donde es razonable pensar que las partes desearían que fuera efectivo. En este caso, como indica el autor, efectividad es igual a posibilidad de que el acuerdo sea registrado. Vid., en este sentido, el comentario de GAUTIER en RCDIP, 80, p. 400. El mismo autor, en un caso en el que un otorgante portugués intentó registrar una marca en Francia, incumpliendo el contrato de licencia concedido a un demandante francés, defendió que los tribunales franceses eran competentes incluso si Francia no aparecía expresamente mencionada en la licencia. *Ibid.* Si, por último, la obligación del licenciataria, presuntamente incumplida, consiste en ayudar en el control de calidad del producto fabricado en virtud del contrato de licencia, el lugar del cumplimiento de dicha obligación es, razonablemente, aquél en el que el licenciataria haya fabricado el producto, aunque no coincida con el Estado de su domicilio.

c) Los contratos de distribución. Obligaciones del distribuidor (*distributor*)

20. Sirva como botón de muestra para comenzar, la situación que se planteó ante el Tribunal Supremo de Irlanda en el caso *Ferndale Films Ltd. v. Granada Television Ltd. and Another*, en la que se parte de la figura del distribuidor al que se le garantiza el derecho de distribución. La empresa demandante, que había producido la película *My left foot*, entabló una acción en Irlanda por incumplimiento contractual frente al primer demandado, una empresa constituida y domiciliada en el Reino Unido a la que se le había garantizado un derecho universal de distribución, con la excepción del Reino Unido de Irlanda. Esta empresa hizo frente a la competencia del tribunal irlandés, alegando que debería haber sido demandada en Inglaterra en virtud del artículo 2 del Reglamento 44/2001, pero el Juez CARNEY entendió que la obligación esencial que componía el acuerdo de distribución era el pago de una cantidad de dinero en Irlanda, y acabó declarándose competente en virtud del artículo 5.1 del mismo texto. En la fase de apelación, el Juez BLAYNEY, sin embargo, entendió que no eran admisibles las peticiones de la demandante por dos razones, que se identificaban con el incumplimiento de dos obligaciones. La primera, porque había fallado a la hora de utilizar todas las posibles medidas que asegurasen una explotación y una distribución adecuada de la película, en aquellos lugares en los que se debía ejecutar tal distribución. La segunda, porque no había logrado recaudar las cantidades que razonablemente debía de haber generado esa película en virtud del acuerdo de distribución. En este punto, el tribunal de segunda instancia siguió las directrices marcadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea<sup>34</sup> ya que, cuando se centra la cuestión en el incumplimiento de dos obligaciones, es esencial identificar a la principal para, volviendo al caso que nos ocupa, establecer si su cumplimiento debería efectuarse en Irlanda. En definitiva, ya que el demandado había fallado en el cumplimiento de la primera de sus obligaciones, y ésta no debía cumplirse en el territorio Irlandés, los tribunales de ese lugar no podían conocer en virtud del artículo 5.1 del Reglamento 44<sup>35</sup>.

El distribuidor, por lo tanto, debe poder disfrutar de los derechos que se derivan del acuerdo de distribución, en un determinado territorio. Habitualmente, será designado como distribuidor un sujeto que tenga su domicilio en ese lugar, con lo que sus obligaciones estarán íntimamente unidas a él y serán ejecutadas allí. Es decir, ante esta situación, no debería existir dificultad alguna a la hora de determinar el lugar de cumplimiento de la obligación. Con otras palabras, el cedente de los derechos al distribuidor (*grantor*), seguramente será incapaz de actuar frente al distribuidor, acudiendo al artículo 5.1 del Reglamento 44, si decide demandarle en un Estado Contratante en el

<sup>34</sup> Vid. *Shenavai v. Kreischer* (Caso 266/85; 1987; ECR 239).

<sup>35</sup> Vid. *Ferndale Films Ltd. v. Granada Television Ltd. and Another* (1994; ILPr. 180).

que éste no se encuentre domiciliado<sup>36</sup>. Ahora bien, la conclusión cambia, y renace la vía del artículo 5.1, si una de las obligaciones del distribuidor frente al cedente (*grantor*) es la remisión periódica a éste de un informe tras la recepción de cada envío. El lugar de cumplimiento de la obligación sería, indubitadamente, el de la residencia del cedente, con lo que cabría la opción procesal de que éste actuase ahí. Y lo mismo sucedería si la obligación del distribuidor fuera la de no ejecutar una venta fuera de un territorio determinado, ya que entonces el lugar del cumplimiento de la obligación, a los efectos del artículo 5.1, sería el lugar donde ese producto se vendió incumpliendo la obligación<sup>37</sup>.

d) Los contratos de distribución. Obligaciones del otorgante (*grantor*), en particular cuando existe un acuerdo en exclusiva

**21.** Si ahora centramos nuestra atención en las obligaciones del otorgante, la situación más habitual es aquella en la que es demandado por el distribuidor, por incumplimiento de una de sus obligaciones, lo que se suele concretar en el hecho de que el otorgante ha nombrado a otro como distribuidor incumpliendo un único acuerdo de distribución exclusiva. Este tipo de acuerdos, que habitualmente no especifica milimétricamente cuáles son las obligaciones del otorgante, ha generado entre los tribunales un abanico de posibilidades respecto a cuáles son éstas<sup>38</sup>.

<sup>36</sup> Así, por ejemplo, un distribuidor domiciliado en un Estado tiene la obligación de utilizar todos los medios a su alcance, y emplear todo su esfuerzo, para cumplir sus obligaciones en ese lugar, en el cuál, a la luz del acuerdo de distribución, debe cumplirse su obligación. Y su otorgante (*grantor*), domiciliado en otro Estado, no podrá acudir al artículo 5.1 para demandar en su Estado (el del otorgante) al distribuidor por el incumplimiento de esa obligación, porque no es el lugar natural para que sea cumplida. Es decir, la vía procesal adecuada para actuar frente al distribuidor, en el ámbito del Reglamento 44, viene determinada por el hecho de que coinciden en un mismo lugar el domicilio del potencial demandado y el lugar del cumplimiento de la obligación principal es decir, el foro del artículo 2 y el foro del artículo 5.1 ya que, en el caso de éste último, la propia dinámica del contrato de distribución lleva, en la práctica, a designar a distribuidores domiciliados en aquel lugar en el que debe ser cumplida la obligación principal del contrato.

<sup>37</sup> Los problemas afloran de nuevo, sin embargo, cuando la obligación del distribuidor consiste en no exportar un producto. ¿Es el lugar de cumplimiento aquél al que el producto es efectivamente exportado, o aquél desde el que se ejecuta esa operación?. Del mismo modo, ¿*Quid iuris*, respecto a la identificación del foro del artículo 5.1, si la obligación es *not to assist any other party to copy products*? ¿Dónde se debe realizar la asistencia, en el lugar en el que lleva a cabo la copia o en aquél desde el que se remite la información, es decir, en el lugar de residencia del distribuidor?

<sup>38</sup> Entre estas obligaciones, podríamos citar la de suministrar el producto al distribuidor, la de no suministrar a ningún otro el mismo producto, la proporcionar al distribuidor *reasonable notice before terminating the agreement*, y la de mantener la distribución exclusiva. A modo de resumen, y como idea previa al estudio de la cuestión, mientras los jueces británi-

22. La primera de las obligaciones del otorgante es la de suministro a su distribuidor (*supply the distributor*). En *Medway Packaging Ltd. v. Meurer, maschinen GmbH & Co. KG*, el Juez HOBHOUSE, en un caso en el que el demandante británico actuó frente a su otorgante alemán por incumplimiento de un acuerdo de distribución exclusiva, en virtud del cuál consideraba que él era el único distribuidor de la maquinaria de éste en el territorio del Reino Unido, sostuvo que ante un acuerdo de esas características, que consideraba informal y no suficientemente definido, las obligaciones del demandado eran las siguientes: a) En Alemania, vender bienes al demandante con un cierto descuento; b) Durante el periodo de vigencia del acuerdo, no vender bienes en el Reino Unido a otro importador de ese país; c) Según sus palabras, *to give reasonable notice to the plaintiff before terminating the agreement*.. Pues bien, según el tribunal, la primera de estas obligaciones debía ser cumplida en Alemania, por lo que era incompetente a la luz del artículo 5.1 del Reglamento 44 si esa era la vía elegida por el demandante. Pero al existir otras dos obligaciones, igualmente exigibles al otorgante, el tribunal se centró en ellas para descubrir allí la obligación principal, que utilizó al final para declararse competente<sup>39</sup>.

A la misma conclusión llegó *Boss Group Ltd. v. Boss France SA*. El demandante, una empresa británica, solicitó de los tribunales británicos una declaración de que no existía en Inglaterra un contrato de distribución exclusiva, que le ligase con la demandada, una distribuidora francesa. De nuevo con la perspectiva de la existencia, entre las dos partes, de un acuerdo no suficientemente definido en este punto, el Juez SAVILLE afirmó que el demandante tenía dos obligaciones: una positiva, de suministrar (*to supply*) a su distribuidor, y otra negativa, de no suministrar a nadie más. Respecto a la primera, al haber sido entregados los productos al demandado franco fábrica (*ex works*) en Inglaterra, allí se encontraba el lugar del cumplimiento de la obligación. Luego, los tribunales británicos eran competentes en virtud del artículo 5.1 del Reglamento 44. Si el distribuidor francés actuase en su Estado por incumplimiento del acuerdo de distribución, y el tribunal francés utilizase esta argumentación, se declararía incompetente ya que el lugar del cumplimiento de la primera obligación es Inglaterra<sup>40</sup>.

---

cos e irlandeses consideran que el otorgante tiene varias de estas obligaciones, con lo que es esencial identificar la obligación principal, los tribunales belgas o alemanes sostienen la existencia de una única obligación.

<sup>39</sup> Vid. *Medway Packaging Ltd. v. Meurer Maschinen GmbH & Co. KG* (1990; ILPr., 234). La obligación, así, no es única, y cualquiera de ellas, a elección del tribunal, puede ser considerada como suficiente para servir de base a la competencia del tribunal. Era necesario identificar a la o a las obligaciones principales que, según el criterio del tribunal, no podía ser la primera, *to sell goods*, al perecer, porque aparecía determinada en lugares diferentes, en contratos de compraventa distintos. Vid. *Medway...*(1990; 2 Lloyd's Rep. 112, p. 116).

<sup>40</sup> Vid. *Boss Group Ltd. v. Boss France SA* (1996; 4 All ER; 970). Como se observa, el tribunal británico apoyó también su razonamiento en la segunda de las obligaciones del otor-

El otorgante, por último, puede protegerse a sí mismo de ser demandado, en un Estado contratante diferente al de su domicilio por incumplimiento de la obligación *to supply* a su distribuidor, si se asegura en el contrato de que el lugar de cumplimiento de esa obligación es su propio domicilio. Del mismo modo, si se asegura de que ese lugar es el del domicilio del distribuidor, tendrá la seguridad de que sólo allí podrá ser demandado. En *Gilbert Meyer v. La Societe Charles Wednesbury Ltd.*, el Tribunal de Apelaciones de París se declaró competente, en virtud del artículo 5.1, en una situación en la que el demandante, una empresa domiciliada en Francia, había actuado como agente exclusivo de la parte demandada, otra empresa domiciliada en Inglaterra, durante un cierto periodo de tiempo, cuando aquélla decidió actuar frente a ésta por incumplimiento contractual. Los productos de la demandada habían sido entregados a la demandante francesa, y aquélla tenía una obligación de suministro a cumplir en Francia<sup>41</sup>.

23. La segunda de sus obligaciones es la de no suministrar a ninguna otra persona (*not to supply anyone else*). El Juez HOBHOUSE, en el caso *Medway*, se refirió a la que denominaba obligación, durante la vida del contrato, de no suministrar bienes a otro importador británico. Dijo que se trataba de una obligación negativa y que su dificultad radicaba en el hecho de que podía no implicar una ejecución, o podía no tener un claro lugar de ejecución<sup>42</sup>. Es más, a pesar de que la atribución de un lugar de realización a una obligación de no hacer es esencialmente arbitrario, sostuvo que la obligación de no suministrar a ningún otro distribuidor en el Reino Unido es una obligación que el demandante distribuidor puede decir que se debe ejecutar tanto en ese lugar como en Alemania. En otras palabras, se trata de una obligación con más de un lugar de ejecución, y puesto que Inglaterra es uno de esos lugares, los tribunales británicos son competentes para conocer en virtud del artículo 5.1 del Reglamento 44<sup>43</sup>.

---

gante, la de no suministrar a otro distribuidor, ya que cualquiera de las dos que fuera considerada como principal a la luz del artículo 5.1, le otorgaba competencia para conocer.

<sup>41</sup> Vid. *Gilbert Meyer v. La Societe Charles Wednesbury Ltd.* (1996; ILPr 299).

<sup>42</sup> Vid. *Medway*..., p. 240. en el mismo sentido, *Carl Stuart Ltd. v. Biotrace Ltd.* (1994; ILPr. 554, pp. 558-559).

<sup>43</sup> En Apelación, el análisis fue plenamente coincidente. *Lord Justice FOX*, con el que se identificaron los Jueces PARKER y GIBSON, afirmó que “...*the grant of an exclusive right of distribution in England carries with it an obligation on the part of the grantor so to act in England and Germany as to respect fully the rights of the grantee under the distribution agreement...*”. Vid. *Lloyds Rep.*, 1990, 2, p. 117. Curiosamente, ni el ponente de la sentencia en primera instancia ni el ponente de la apelación explicaron como se debía ejecutar la obligación en Inglaterra, cuando el otorgante alemán había vendido sus bienes en ese país franco fábrica (*exworks*). Seguramente la explicación viene dada por el hecho de que el Tribunal de Apelación diferenció entre el acuerdo de distribución en sí mismo y los contratos de compraventa que lo desarrollaron. Id., p. 116. Ahora bien, si la obligación negativa consiste en *not to supply another*, lo relevante será seguramente acudir al contrato de suministro, que nos proporciona la misma respuesta. En definitiva, la valoración del caso *Medway* ante el tema que nos ocupa es positiva. Siguiendo las directrices del Informe JENARD, con-

El razonamiento del caso *Boss* no varía. El otorgante se dijo que tenía la obligación de no suministrar a nadie más (*anyone*). Se defendió, además, que esa obligación era ejecutable en cualquier lugar (*everywhere*), por lo que se incluía al Reino Unido y a Francia, por lo que los tribunales británicos eran competentes para conocer en virtud del artículo 5.1. Ahora bien, este resultado no se puede admitir tan pacíficamente como el anterior. Los tribunales británicos no es razonable que conozcan de un supuesto en el que se ve envuelta una empresa francesa que distribuye un producto en ese lugar. Se produce un error al combinar dos conceptos diferentes: el de *negative declaration* y el de *negative obligation*. En el caso *Boss*, la utilización del primer concepto es improcedente porque se sostiene que la obligación negativa es ejecutable en cualquier lugar. Pero, para comprobar el verdadero alcance de esta maniobra, comparémosla con el razonamiento del caso anterior. En el caso *Medway*, es evidente que esa obligación se expresó de una forma bastante diferente. Allí, al referirse a la obligación de no suministrar a ningún otro distribuidor inglés, se limita el lugar de realización de esa obligación a dos lugares: Inglaterra y Alemania. Pero, volviendo al caso que nos interesa en este momento, la cosa cambia de manera radical si la obligación es de no suministrar *anyone*, y esa obligación se debe cumplir *everywhere*. ¿Qué se quiere decir exactamente con este ámbito, con estas palabras? ¿Es, cualquier lugar, *everywhere*, cualquier territorio de la Unión Europea al que el suministro pudiera razonablemente llegar?. Si se adopta esta postura, la posibilidad de elección de foro por parte del demandante entraría en una especie de *probatio diabólica* que ampliaría sus posibilidades casi infinitamente<sup>44</sup>.

---

<sup>78</sup> cretamente en su página 22, si la justificación esencial del artículo 5.1 es su conveniencia o necesidad de establecer la competencia para conocer en un *appropriate forum*, es difícil denegar esta característica a los tribunales británicos si un distribuidor exclusivo de nacionalidad británica plantea una queja, y posterior demanda, frente a su otorgante por haber designado a otro, en el mismo territorio y de la misma nacionalidad.

<sup>44</sup> Por esta razón, parece mucho más sensato limitar la elección a aquellos lugares en los que el suministro, en acto, que no en potencia, ya ha tenido lugar. Esto es, a aquél lugar en el que el incumplimiento contractual ya se ha producido. Esta postura, de todas maneras, no está exenta de inconvenientes. Pensemos, por ejemplo, en un supuesto en el que se dilucide una acción por incumplimiento contractual en un acuerdo de distribución. Un tribunal británico sería competente si el suministro a un nuevo distribuidor para Francia tiene lugar en el Reino Unido, incluso si la disputa se plantease entre un otorgante de nacionalidad alemana y un distribuidor francés en relación a una distribución a realizar en Francia. La competencia recaería en aquél lugar en el que la distribución o el acto de suministro ha tenido lugar pero, siguiendo las palabras del Informe JENARD, sería un lugar *not appropriate for trial*.

Por último, en el caso Irlandés *Carl Stuart Ltd. v. Biotrace Ltd.*, (1994; ILPr 554), el Juez BARRON se refirió a esta obligación negativa desde otro punto de vista. Sostuvo que se trataba de una obligación “...*not to permit any other distributor to sell its goods within the jurisdiction...*”, y se refirió al hecho de que “...*breach of this obligation may occur in a number of ways...*”. El demandado puede vender los bienes a un tercero en un determinado lugar,

24. La tercera obligación consiste en proporcionar al distribuidor un aviso con tiempo suficiente antes de que concluya el acuerdo (*give the grantee reasonable notice before terminating the agreement*). Aunque de nuevo el Juez HOBHOUSE, en el caso *Medway*, se refirió a lo que se denomina “...an obligation to give the plaintiff grantee reasonable notice before terminating the agreement...”<sup>45</sup>, los tribunales belgas han tenido también la oportunidad de declararse competentes, en virtud del artículo 5.1 del Reglamento 44, atendiendo a esta nueva obligación. Tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso *De Bloss v. Bouyer*, donde se sostuvo que esta obligación formaba parte *of the basis of the legal proceedings*, se planteó a los tribunales belgas de instancia la cuestión de la identidad de esta nueva obligación cuando el distribuidor exclusivo, de nacionalidad belga, demandaba la disolución de su acuerdo con un suministrador, de nacionalidad francesa, y una indemnización por los daños generados al ser por éste repudiado sin aviso previo<sup>46</sup>. El Tribunal de Apelaciones de Mons había defendido, en este caso, que la controversia tenía su razón de ser en la obligación de proporcionar un plazo para que se pudiera avisar con tiempo suficiente. Esa obligación se encontraba en relación directa con el derecho, que correspondía al distribuidor exclusivo, para continuar haciendo uso de los derechos contenidos en el acuerdo de distribución exclusiva dentro del territorio cubierto por éste, durante ese plazo o periodo de aviso previo. Y es precisamente con este telón de fondo, y en ese territorio, el belga, en el que la obligación se debía cumplir. Luego, los tribunales belgas eran competentes<sup>47</sup>.

---

puede llegar a un acuerdo con la empresa matriz extranjera de una filial domiciliada en el foro. En este caso, el lugar de incumplimiento de la obligación dependerá del lugar en el que se hubiera ejecutado el acuerdo entre ambas partes. Id., pp. 558-559.

<sup>45</sup> La obligación, además, debía ser cumplida en el Reino Unido. En la apelación, en el mismo sentido, el Juez FOX afirmó que “...unless there is some provision to the contrary in the contract, a requirement to give notice to an English company carrying on business in England must be interpreted as an obligation to give notice at the company’s place of business in England....The company can waive this by way of a concession...The upshot was that this obligation was to be performed in England...”. Más adelante, también defendió que esa era la principal obligación en ese caso, porque afecta a la obligación de que exista un aviso adecuado que informe de que el contrato ha llegado a su fin. Vid. 1990, 2 *Lloyd’s Rep.*, p. 116. De manera diferente, el Juez GILL, en *William Grant & Sons International Ltd. v. Marie Brizard et Roger International SA* (1997; ILPr. 391, p. 402), sostuvo que el otorgante escocés en un contrato de distribución, tenía la obligación de proporcionar *due notice of termination of an exclusive distribution agreement*, frente al distribuidor francés, y que esa obligación se debía ejecutar en Francia.

<sup>46</sup> Vid. *De Bloss v. Bouyer* (Caso 14/76; 1976; ECR 1497).

<sup>47</sup> Vid. *A De Bloss Sprl v. Societe en commandite par actions Bouyer JT* (1977; 637; Jur. Belg. 1977; 348; Pas b 1978; II; 8; Series I-5-1; 1-B-6). Esta obligación de proporcionar un plazo para el preaviso se ha denominado también como una manifestación de la obligación fundamental y continuada que corresponde al suministrador de respetar los derechos exclusivos del distribuidor en su área de influencia. Así, por ejemplo, *Knauer & Co. Maschinen-*

25. La última de las obligaciones del otorgante es el ofrecer un marco adecuado para que se cumpla el contrato de distribución (*to continue the exclusive distributorship*). Esta fue la idea central sobre la que giró la decisión de la *High Court* irlandesa *Carl Stuart Ltd. v. Biotrace Ltd.* El demandante deseaba ejecutar un acuerdo de distribución exclusiva para Irlanda, garantizado por una empresa registrada en el Reino Unido. El Juez BARRON, tras exponer las dificultades a la hora de determinar el lugar de cumplimiento de la obligación negativa, sostuvo que era necesario encontrar el derecho al que correspondía esa obligación, puesto que ahí se encontraba la razón de ser del procedimiento. Concretamente, el demandante buscaba probar tanto su derecho a continuar en su labor de distribuidor exclusivo de los productos del demandado, como su derecho a que el suministro de esos productos continuase como había sucedido hasta ese momento. ¿Cuál de estas obligaciones servía, verdaderamente, de razón de ser para el procedimiento? El ponente entendió que la primera. Esta obligación sólo se podía ejecutar en Irlanda, seguramente porque la distribución afecta exclusivamente a ese lugar y, en consecuencia, los tribunales competentes para conocer, en virtud del artículo 5.1 del Reglamento 44, eran los irlandeses. Una primera aproximación crítica, nos lleva a concluir que el razonamiento es positivo, porque viene de un tribunal de un Estado contratante que tiene su sede en aquél lugar directamente relacionado con la esencia misma del acuerdo de distribución, con lo que nos muestra una vinculación más objetiva que aquellos supuestos en los se toma, como piedra de toque para establecer la relación con ese precepto comunitario, el lugar de la venta o la entrega al distribuidor. Además, de paso, este planteamiento evita todos los problemas que, como vimos en su momento, se asocian a la determinación del contenido de la obligación negativa<sup>48</sup>.

La misma postura fue acogida por la sentencia del Tribunal Supremo de Holanda *Hacker Kuchen GmbH v. Bosma Huygen Meubelimpex BV*. Se trataba de un acuerdo de concesión, en el que el Alto tribunal calificó la obligación principal como una de naturaleza positiva, con la finalidad de permitir al concesionario, de nacionalidad holandesa, la posibilidad de negociar con los productos del otorgante en ese lugar, con exclusión de otros. Si atendemos a los argumentos del concesionario, la respuesta no es extraña, puesto que en todo momento mantuvieron la postura de que existía una única obli-

---

*fabrik v. Callens* (JT 1978; D Series I-5.1-B8). Es destacable que, según el Derecho belga, esta obligación se debe ejecutar en aquel país en el que el acuerdo exclusivo se haya generado. Vid. *Carl Feudenberg KG v. Bureau RV Van Oppens SARL* (JT 1984, 637; D Series I-5.1-B 21). De este modo, si una empresa británica es la distribuidora exclusiva para Bélgica, la obligación sería ejecutable en ese lugar. Sin embargo, según la perspectiva británica, lo sería en el lugar en el que la primera tiene su sede habitual de operaciones, es decir, en Inglaterra.

<sup>48</sup> Vid. *Carl Stuart Ltd v. Biotrace Ltd.* (1993; ILRM 632).

gación para el otorgante de mantener la concesión, en lugar de defender la pluralidad de obligaciones, como sucedía ante la jurisprudencia británica. En este sentido, se afirmó que la obligación principal se debía ejecutar en Holanda, ya que allí se encontraba la sede principal de actividades del concesionario y el lugar de ejecución de la concesión<sup>49</sup>.

e) El contrato de asignación (*assignment*). Obligaciones del asignatario (*assignee*)

**26.** La más elemental de las obligaciones del asignatario es el pago de una determinada cantidad de dinero al asignante y, lo habitual, es que esta obligación se cumpla en aquel lugar en el que éste reside. Es decir, que si no se cumple, podrá acudir a los tribunales de su domicilio, en virtud del artículo 5.1 o a los del domicilio del asignatario, gracias al artículo 2 de la Convención de Bruselas. La solución, como se observa, es muy parecida a la que se defendió en su momento cuando el licenciatario no pagaba sus *royalties*, aunque no está exenta de problemas, si atendemos a la determinación del lugar de cumplimiento de la obligación, por ejemplo, si el asignatario debe aceptar una *joint venture*, y el contrato de asignación forma parte de ese gran marco. En esta situación, ¿Dónde se debe cumplir esa obligación? ¿En el lugar donde está destinada a operar la *joint venture*, o en el lugar en el que el asignatario debe ejecutar documentos o realizar ciertos actos en virtud de esa *joint venture*?

f) El contrato de asignación (*assignment*). Obligaciones del asignante (*assignor*)

**27.** El asignante, ante todo, debe transmitir un derecho de naturaleza patrimonial al asignatario. Siguiendo las directrices marcadas por el caso

---

<sup>49</sup> Vid. *Hacker Kuchen GmbH v. Bosma Huygen Meubelimpex BV* (Caso 14.197; 1992; ILPr. 379). En otro supuesto del mismo país, donde la naturaleza positiva de la obligación no se identificó con tanta claridad, el mismo Tribunal mostró su énfasis por este tipo de obligación para mantener la concesión, a pesar de que en la instancia se había desarrollado un interés mayor por la de naturaleza negativa para declarar su terminación. Vid. *Isopad v. Huijshoven* (NJ 1992; 422).

En definitiva, si comparamos a grandes rasgos el punto de vista de los tribunales británicos con el de sus compañeros continentales, parece más razonable defender estas nuevas posturas. No parece de recibo que, por ejemplo, el Juez FOX en el caso *Medway* admita, por una parte, que un acuerdo para la creación de un contrato de agencia en exclusiva se debe ejecutar permitiendo que un determinado estado de cosas se mantenga y, por otra parte, defienda que la naturaleza de la obligación es negativa. Vid. *Medway*..., p. 117.

Restaría hacer mención a algunas otras obligaciones del otorgante, como la de suministrar todo tipo de ayuda promocional al distribuidor sin coste. El lugar de su cumplimiento, habitualmente, será el de la residencia de éste, con lo que podría entablar una acción en ese lugar, si entendiésemos que existe un incumplimiento contractual en este punto, en virtud del artículo 5.1, si su contraparte reside en otro lugar.

*Olympia*, el lugar de cumplimiento de esta obligación se encuentra donde el asignante debe ejecutar el documento que transfiere ese derecho, es decir, en el lugar en el que está domiciliado. De esta forma, si el asignatario desea actuar procesalmente a causa del incumplimiento de esta obligación, no podrá utilizar el artículo 5.1 para demandar en un Estado diferente a aquél en el que el asignante está domiciliado. El asignante, además, puede tener la obligación de cambiar la anotación registral en la que él aparece como propietario del derecho que asigna. El lugar de su cumplimiento, lógicamente, es aquél en el que se encuentra el registro<sup>50</sup>.

### 3. El artículo 23 y el artículo 24 del Reglamento 44/2001

**28.** El concurso de los acuerdos de elección de foro en los contratos internacionales sobre la propiedad intelectual, y por lo tanto en los que afectan al ámbito cinematográfico, son moneda de uso común, y para que ese acuerdo despliegue sus efectos de prórroga y derogación será suficiente con que reúna los requisitos del artículo 23 del Reglamento 44. En cuanto a la sumisión tácita, regulada en el artículo 24 del Reglamento 44, su vigencia es plena cuando el demandante presenta la demanda en cualquier tribunal de un Estado miembro, y el demandado comparece sin impugnar la competencia, con la excepción de aquellos supuestos que se refieran a una de las competencias exclusivas del mencionado Reglamento<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Si una empresa británica asigna una patente francesa a otra de nacionalidad alemana, e incumple la obligación registral, la alemana puede demandar en Francia y solicitar que se ejecute la obligación. Ninguno de los sujetos implicados tiene esa nacionalidad, pero la razón de ser del artículo 5.1, la búsqueda del *appropriate forum*, conduce a esa solución. Pueden plantearse, sin embargo, algunos problemas a la hora de determinar el lugar de ejecución de otras obligaciones del asignante. Por ejemplo, puede haber incumplido la que garantiza que el derecho que asigna es válido, o bien la que garantiza que está libre de cargas u otras concesiones. ¿Cuál es ese lugar? estas garantías parece razonable establecer que aparecen ligadas al mismo acuerdo de asignación, y así se proporcionan cuando se ejecuta el mismo documento de transferencia al asignatario. Luego, el lugar de cumplimiento sería aquél en el que el documento es ejecutado, es decir, el del domicilio del asignante.

<sup>51</sup> Vid. LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, A.: “Contratos Internacionales...”, cit., pp. 574-576. En cuanto a la utilización del domicilio del demandado, que se recoge en el artículo 2 del Reglamento 44, en estos supuestos, de manera alternativa al foro del artículo 5.1 del mismo texto normativo, cabe mencionar que no presenta ninguna particularidad con respecto al régimen general de este precepto. Vid. Id., p. 576; CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZALEZ, J.: *Derecho Internacional...*, vol. 1, 11.ª ed., p. 156.

Por otro lado, la utilidad del artículo 23 del reglamento 44 es particularmente importante, cuando existe una disputa de naturaleza contractual cuyo tema de fondo es la explotación de un derecho de autor de naturaleza cinematográfica. Así, una atribución de competencia exclusiva de esta naturaleza, protege al otorgante de un contrato de licencia frente al riesgo de ser demandado en diferentes lugares por el licenciataria al que se le ha garantizado una explotación territorial que alcanza a diferentes Estados. Y, del mismo modo, hace que el

#### 4. Algunas propuestas de reforma

29. Como se habrá observado, la mayor parte de los comentarios acerca de las normas sobre competencia judicial internacional en los contratos de explotación han girado alrededor del artículo 5.1 del reglamento 44/2001. Por esta causa, las principales críticas, así como las propuestas de reforma, también se referirán a él. Y son dos, concretamente, las limitaciones o elementos a mejorar en ese precepto. En primer lugar, la incertidumbre que rezuma y, en segundo lugar, el amplísimo margen de maniobra que concede al demandante a la hora de que éste elija foro. En cuanto a la incertidumbre, sin duda existe cuando, por ejemplo, se deben determinar cuáles son las obligaciones del otorgante en un contrato de distribución exclusiva y, en este sentido, hay que concretar el lugar de su cumplimiento<sup>52</sup>. Y lo mismo se puede predicar a la hora de determinar el contenido y, por lo tanto, el lugar de ejecución de la obligación negativa de no suministrar a nadie más<sup>53</sup>. En cuanto a las amplias posibilidades de iniciativa procesal que se le conceden al demandante, el hecho de que se combine la existencia de una obligación negativa con una interpretación flexible acerca de donde se debe ejecutar esa obligación, significa que el demandante, a la luz del artículo 5.1 del Reglamento 44/2001, goza de una generosísima posibilidad para demandar.

30. Desde un punto de vista general, sin atender en concreto a los contratos de explotación de la propiedad intelectual, se podrían enunciar algunas propuestas destinadas a reformar el actual artículo 5.1. La primera pasaría por una eliminación radical del contenido actual del precepto. Así, en lugar de utilizar como punto de conexión el lugar de cumplimiento de la obligación, mejor sería hacer referencia al lugar de entrega de la cosa en cuestión o, si se trata de servicios, al lugar en el que el servicio se lleva a cabo<sup>54</sup>.

---

otorgante, y en su caso el licenciatarlo, demanden en otro lugar cuando el demandado, por ejemplo, tenga allí propiedades o valores seguros. Vid., para un conocimiento esencial de este precepto, por todos, CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZALEZ, J.: *Derecho Internacional...*, vol. 1, 11.<sup>a</sup> ed., p. 138 ss.

<sup>52</sup> ¿Es obligación del concedente suministrar a su distribuidor, no suministrar a nadie más, preavisar de la terminación del acuerdo que les une o, sin más, continuar con los términos de éste, por lo tanto, manteniendo la distribución en exclusiva? ¿Está el otorgante sujeto a todas estas obligaciones, como defienden los tribunales anglosajones, o a una solamente, como parecen hacerlo sus compañeros continentales? Si es de esta última forma, ¿Cuál es la obligación principal?.

<sup>53</sup> ¿Se refiere su cumplimiento a cualquier lugar del mundo, o sólo a los Estados de la Unión Europea en los que ese suministro se pudiera producir de manera razonable? Por otra parte, de acuerdo a la última interrogante, ¿se exige que ese suministro haya tenido, efectivamente, lugar ya, es decir, se exige que ya se haya incumplido el contrato o bien basta la posibilidad potencial para que se pueda acudir al artículo 5.1?.

<sup>54</sup> Esta propuesta se puede consultar en *Consultation Paper on the Operation of the Brussels and Lugano Conventions issued by the Lord Chancellor's Department and the Scottish Courts Administrations*. Para la propuesta de derogación, vid. pp. 10-14. Para la propuesta de los foros alternativos, vid. para. 32.

Algún autor, ha defendido, en segundo lugar, la construcción de ese nuevo precepto sobre dos principios básicos. Siempre según sus palabras, el primero es que “...if the dispute between the parties is centred on the question whether the performance of the party who undertakes the characteristic obligation is defective or in conformity with the terms of the contract, the courts for the place of performance of the characteristic obligation should have jurisdiction...”. El segundo habla de que “...if the substance of the dispute is not centred on the performance of the characteristic obligation, special jurisdiction should be conferred on the courts of the Contracting State whose law is the applicable law so long as that Contracting State also has -at least- a minimum factual connection with the dispute...”<sup>55</sup>.

Una nueva propuesta, en tercer lugar, fue defendida hace algunos años por el Abogado General LARENZ en el caso *Custom Made Commercial Ltd. v. Stawa Metallbau GmbH*. Se trata de la necesidad de buscar un significado autónomo a la expresión “lugar de prestación de la obligación” y no, como en el supuesto anterior, una definición directamente ligada a las cuestiones de derecho aplicable. Si existiera más de un lugar en el que la prestación debiera ser cumplida, debería procederse a una interpretación restrictiva respecto a las obligaciones negativas destinada a que el distribuidor no estuviese sujeto a la competencia de un tribunal que no fuera el de su domicilio y,

---

<sup>55</sup> Vid. HILL, J.: “Jurisdiction in matters relating to a contract under the Brussels Convention”, *ICLQ*, 1995, 591, pp. 617-619. Como se habrá descubierto, el autor defiende una postura tendente a unificar las cuestiones que aquí interesan, las de la competencia judicial, con las de competencia legislativa, a través de uno de los complementos naturales en este ámbito del Convenio de Bruselas, el Convenio de Roma de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales, del que nos ocuparemos en su momento. Se trata de una opción siempre arriesgada pero aparentemente razonable por varias causas. La primera porque, como se acaba de decir, ambos textos son complementarios. Esto quiere decir que su ámbito universal es similar, y que ambos están llamados a entenderse en muchas de las ocasiones en las que los particulares deseen plantear un pleito que caiga dentro de sus respectivos ámbitos de aplicación. Se trataría, con otras palabras, de un “tandem” perfecto para determinar las cuestiones de competencia judicial y competencia legislativo en el territorio de la Unión Europea, en esos respectivos ámbitos de aplicación. La segunda, es que para determinar las cuestiones de competencia judicial se utilizan criterios o elementos propios del Convenio de Roma, como el de prestación característica, que en nada desmerecen en este nuevo ámbito y que, además siguiendo el sentido del Informe JENARD, ayudan al operador jurídico a encontrar ese *appropriate forum*. En la actualidad, aunque la conclusión no cambia, el Convenio de Roma ha dado paso al conocido como Reglamento “Roma I” (Reglamento 593/2008, de 17 de junio de 2008, sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales. Vid. DOUE, L 177 de 4 de julio de 2008). Sobre este importantísimo texto para la unión Europea es muy recomendable la consulta, por todos, de CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZALEZ, J.: “Contratos Internacionales I”, en Id.: *Derecho Internacional...*, vol. II, cit., p. 457 ss.; CASTELLANOS RUIZ, E.: *El Reglamento “Roma I” sobre la ley aplicable a los contratos internacionales y su aplicación por los tribunales españoles*, Comares, Granada, 2009.

en particular, a que el suministrador no pudiese demandar al distribuidor en su domicilio, el de aquél, sin otra causa que no fuera el presunto incumplimiento de una obligación negativa difusamente localizada<sup>56</sup>.

**31.** ¿Qué opinión nos merecen estas propuestas si ahora las trasladamos al ámbito de los contratos de explotación? Siguiendo el mismo orden que utilizamos para enunciarlas, respecto a la primera, sin duda alguna quedaría eliminado el problema de la incertidumbre que rodea al artículo 5.1 del Reglamento 44/2001, si se borra o deroga su contenido pero, si no se propone una alternativa razonable, al potencial demandante le quedaría para actuar procesalmente el foro general del artículo 2, el del domicilio del demandado. ¿Por qué rematar de esta manera la faena, denegando la posibilidad de un foro alternativo, si ese demandante, encauzando su reclamación por la vía no contractual tendría, una nueva posibilidad de actuar?. Si, por otra parte, centramos nuestra atención en la alternativa propuesta a la derogación, nos encontramos con que es difícil encontrar en el tipo de negocios jurídicos que nos interesa un lugar de entrega o un lugar en el que se deba ejecutar un servicio, porque no se suelen presentar situaciones en las que haya que rendir estas prestaciones en ese ámbito. Luego, en definitiva, terminamos la valoración de esta nueva propuesta como comenzamos. A falta de alternativa viable a la derogación de los contenidos del artículo 5.1, la única salida que le queda al potencial demandante es acudir al foro general del artículo 2.

La segunda propuesta presenta también dificultades si atendemos a los contratos de explotación de los derechos de propiedad intelectual ya que, esencialmente, no logra desterrar la incertidumbre del ámbito del artículo 5.1. Así, en cuanto al primero de los principios que sostiene, se produce un desajuste entre la solución emitida y el problema que pretende resolver. Es decir, la solución tiene como base el concepto de obligación, la que determina la prestación característica, pero lo que nos interesa resolver son las cuestiones relacionadas con la determinación y el juego de esas obligaciones en el propio contrato de explotación. Con otras palabras, la solución parte del hecho de que este problema está resuelto cuando ese extremo, precisamente, es el que se intenta resolver. ¿Cómo se puede identificar la prestación característica, por ejemplo, cuando no se pueden determinar las concretas obligaciones del otorgante en un contrato de licencia en exclusiva?. Incluso si se pudiese llegar a dar solución a esta cuestión, sería muy difícil encontrar cuál es la prestación característica cuando en estos contratos, como en los otros que hemos estudiado, como conocemos, el número y, sobre todo, la ponderación o el peso específico de cada una de las obligaciones de las partes, es muy diferente a la luz de las circunstancias. Respecto al segundo de esos principios, el que parte de la imposibilidad de identificar una prestación

---

<sup>56</sup> Vid. *Custom Made Commercial Ltd. v. Stawa Metallbau GmbH* (Caso C-288/92; 1994; ECR I-2913, p. 2934).

característica para centrarse en criterios puros de derecho aplicable, se mantiene el juicio negativo ya que en los contratos de explotación, a falta de elección de ley por las partes, paradójicamente, la incertidumbre aumenta respecto a la ley que ha de regular el contrato y, lógicamente, a la luz de esta propuesta, respecto a la solución de las cuestiones de competencia judicial internacional.

Por último, la búsqueda de un significado autónomo del concepto “lugar de cumplimiento de la obligación”, sin duda, es de utilidad cuando las partes no han acordado, explícita o implícitamente, ese lugar. Si así fuera, pueden surgir problemas entre el entendimiento que, de tal expresión, pueden defender los diferentes ordenamientos nacionales interesados. Por ejemplo, esta realidad sería evidente en aquellas situaciones en las que la obligación en cuestión fuera la de que el otorgante proporcionase al *grantee*, un preaviso de la terminación del acuerdo con una antelación razonable. Sin embargo, donde esas diferencias se mostrarían con toda su intensidad a la hora de determinar el lugar de cumplimiento de la obligación, sería en aquellas situaciones en las que se necesitase identificar cuál de las obligaciones nació en primer lugar. Es más, siguiendo esta línea de razonamiento, y en relación particular con la incertidumbre, seguramente se presentaría un periodo de esa incertidumbre hasta que el Alto Tribunal de la Unión Europea identificase un concepto autónomo de lugar de cumplimiento para cada obligación. Para terminar, la última parte de esta propuesta, la que defendía una interpretación restrictiva de las obligaciones negativas, sin duda tiene la ventaja de evitar el otro de los problemas anunciados para el art. 5.1 al comienzo de este epígrafe: evitaría las amplísimas posibilidades de elección de foro que se generan para el potencial demandante.

#### **IV. Derecho aplicable y Convenios Internacionales sobre la propiedad intelectual**

##### *1. Algunas ideas introductorias*

**32.** Como ya conocemos, la propiedad intelectual ha sido objeto, en diversas ocasiones, de regulación por parte de algunos textos internacionales. Su interés para abordar las cuestiones de derecho aplicable, aunque sólo fuera por este dato, es evidente, pero sin embargo no se pueden perder de vista algunos elementos que caracterizan de manera singular esta realidad. Así, ante todo, cabe decir que los autores de esos textos nunca tuvieron como principal cometido la solución a las cuestiones de derecho aplicable, a pesar de que algunos de los textos contengan normas de este tipo, o bien criterios que pueden ayudar a solucionar estas cuestiones. En segundo lugar, no se debe perder de vista que, como sucede con tantas otras realidades, la que presenta la propiedad intelectual en la actualidad, y los derechos de autor en par-

particular, tiene un indiscutible aspecto o vocación internacional, lo que, a primera vista, no conjuga con la evidente proyección interna de la mayoría de las normas de origen interno que, paradójicamente, no son más que una adaptación o importación de esas normas internacionales. Luego, en definitiva y en relación directa con la primera idea, los textos internacionales no proporcionan a las cuestiones de derecho aplicable una solución clara y concisa sino parcial<sup>57</sup>. Así se refleja, en el escrupuloso respeto al principio del tratamiento nacional que se produce en la mayoría de esos Convenios. Las normas que lo defienden, no son propiamente normas de conflicto completas, pero la obligación que manifiestan de tratar a extranjeros y nacionales del mismo modo evidencia el marco en el que está llamado a operar el derecho interno.

## 2. El Convenio de Berna de 1886

### A) Las normas que determinan la protección del Convenio

**33.** El Convenio de Berna tiene como objeto proporcionar protección en el ámbito de los derechos de autor, sin que el registro o cualquier otra formalidad sea absolutamente necesaria para conseguir este objetivo<sup>58</sup>. Cuando se debe determinar si una determinada obra debe o no ser protegida, ante todo hay que descubrir si cae dentro del ámbito de su ámbito de aplicación. Y si es así, el Texto le garantizará un mínimo de protección. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de los que se sirve el Convenio para este fin?

#### a) La nacionalidad del autor

**34.** El artículo 3 del Convenio de Berna habla de la nacionalidad del autor como punto de conexión válido para conseguir la protección. Esta se garantiza a todas las obras de cualquier autor que posea la nacionalidad de cualquiera de los Estados miembros del Convenio, incluso si se trata de obras que han sido publicadas en otro Estado no miembro o de obras inéditas<sup>59</sup>. A la nacio-

---

<sup>57</sup> Vid. CARRASCOSA GONZALEZ, J.: “Propiedad intelectual...”, en *Derecho Internacional...*, vol 2, 11.<sup>a</sup>, ed., cit., p. 773.

<sup>58</sup> A pesar de la aparente sencillez de la afirmación, la determinación de los criterios a los que el Convenio supedita su protección es muy importante, tanto para los autores como para las obras, porque a pesar del amplísimo número de Estados que se han adherido al Texto Internacional, no todos ellos son propiamente Estados miembros. En este sentido, es decisivo estudiar estos elementos que vinculan al autor, o a la obra, a un determinado Estado miembro porque la existencia, o inexistencia, al menos de uno de ellos, va a determinar la protección. Se trata, en definitiva de criterios de elegibilidad a los que se supedita la protección.

<sup>59</sup> Sobre este último particular, vid. art. 3.1.a del Convenio de Berna.

nalidad, se asimila la residencia habitual en cualquiera de los Estados miembros<sup>60</sup>.

b) La primera publicación del autor en un Estado miembro

35. La primera publicación del autor en un Estado miembro es la segunda circunstancia que determina la protección que garantiza el Convenio de Berna. La publicación simultánea en un Estado no miembro y en un Estado miembro dentro de un plazo de 30 días es, a estos efectos, similar a la publicación en un Estado miembro<sup>61</sup>. Se trata de un requisito autónomo, capaz de proporcionar el efecto protector garantizado por el Convenio y, por lo tanto, no necesita para que éste se produzca la concurrencia del anterior, el de la nacionalidad o la residencia habitual<sup>62</sup>.

<sup>60</sup> Vid. art. 3.2 de la Convención de Berna. Por lo tanto, dos son en la actualidad los puntos de conexión que determinan la protección. La nacionalidad y la residencia habitual del autor en un Estado parte del Convenio. Este, por otra parte, no define que se deba entender por cada uno de estos conceptos. Entonces, ¿Qué sucede con la obra existente de un autor que abandona o pierde voluntariamente su nacionalidad, de un Estado no miembro del Convenio, en favor de su adquisición en otro Estado sí miembro, o bien *quid iuris* si lo que adquiere es la residencia habitual en un Estado miembro?, ¿Cabe establecer la protección desde el momento de esa adquisición hacia el futuro?. Y a la inversa, ¿ Sigue existiendo la protección si ese sujeto renuncia a su nacionalidad o a su residencia habitual en un Estado miembro? La respuesta a todas estas cuestiones vendrá del lado de los tribunales nacionales y de la norma de conflicto que realmente apliquen, aunque sin duda les será de ayuda el criterio que consiste en establecer la existencia de nacionalidad o residencia habitual, y por lo tanto de protección, en el momento en el que la obra se pone por primera vez a disposición del público. Vid., en este sentido, *report on the Work of the Main Committee I, paras. 29 and 30. Stockholm Conference, 1967*. Sin duda, el principal argumento en favor de esta opción es la certidumbre que se genera para el usuario de la obra, ya que puede determinar con seguridad si en el momento de existir la obra para el disfrute del público existía ya la protección, es decir, propiamente el derecho de autor, la protección. De otro modo, la incertidumbre sería absolutamente insuperable, ya que tendría que estar pendiente de los futuros o potenciales cambios en la nacionalidad o en la residencia habitual del autor. Algo, indiscutiblemente, de lo que el usuario no siempre es consciente y que le obligaría a llevar una especie de libro-registro sobre el particular.

<sup>61</sup> Vid. art. 3.1.b del Convenio de Berna.

<sup>62</sup> El Texto define en su art. 3.1.3 qué se entiende por publicación, u obra pública, como *“...works published with the consent of their authors, whatever may be the means of manufacture of the copies, provided that the availability of such copies has been such as to satisfy the reasonable of the public, having regard to the nature of the work...”*. Es importante hacer mención en este momento al hecho de que la relevancia de este segundo factor es limitado, esencialmente, porque el propio Convenio, en otro lugar del mismo precepto, afirma que quedan excluidas de la anterior definición, *“...the performance of a dramatic, dramatico-musical, cinematographical or musical work, the public recitation of a literary work, the exhibition of a work of art and the construction of a work of architecture...”*

c) La sede principal de actividades o la residencia habitual del autor(*maker*) de una obra cinematográfica

**36.** El artículo 4 del Convenio añade dos concretísimos criterios de protección, plenamente vigentes, incluso si no se cumplen las condiciones anunciadas en el artículo 3. El primero, de especial importancia para el tema que nos ocupa, afecta a los autores de obras cinematográficas, y establece que sus obras serán protegidas si su sede principal de actividades o su residencia habitual se encuentra en un Estado miembro<sup>63</sup>.

B) La prioridad entre los criterios de protección

**37.** Como se habrá comprobado, en los párrafos anteriores se han enunciado un conjunto de circunstancias que determinan la protección que suministra el Convenio y que, esencialmente, establecen un vínculo entre la obra a proteger y un Estado miembro del Convenio de Bruselas. Habitualmente, cuando se acude a uno de estos puntos de conexión, se establece un vínculo con un Estado que normalmente será, a los efectos protectivos, aquél en el que la obra haya sido creada, en el que tenga su origen. Pero también puede suceder que, simultáneamente, existan diferentes puntos de conexión que se puedan aplicar a una misma situación con la finalidad de establecer una relación entre la obra y el Estado miembro. En estas situaciones, el Convenio establece en su artículo 5.4 cuál es la vía a seguir a la hora de priorizar los criterios del siguiente modo. En primer lugar, habrá que atender a si la obra ha sido publicada en un Estado miembro. Si es así, ese lugar será considerado su lugar de origen, con independencia de que su autor pueda tener su nacionalidad o residencia habitual en otro Estado miembro. Si la publicación se ha producido de manera simultánea en dos Estados miembros, tendrá prioridad aquél cuya legislación interna garantice al autor un plazo menor para ofrecer la protección. Lógicamente, si uno de los Estados en los que se ha producido esta publicación no es un Estado miembro, será el otro, el que sí lo es, el que disfrute de la consideración de Estado de origen de la obra. En segundo lugar, sólo si la obra no se ha llegado a publicar, o ha sido publicada en un Estado no miembro sin publicación simultánea en otro Estado miembro, se puede acudir a la nacionalidad o a la residencia habitual del autor. De este modo, con esta jerarquía de criterios, es mucho más fácil para los destinatarios de la obra protegida deter-

---

<sup>63</sup> El segundo, se refiere a la protección de la que pueden disfrutar tanto los arquitectos, o autores de obras de arquitectura, si sus trabajos se han erigido en el territorio de un Estado miembro, como aquellos otros autores de obras de naturaleza artística que las hayan incorporado a un edificio, o cualquier otra estructura, localizada en un Estado miembro.

minar la certeza acerca de su primera publicación, lo que permite una mejor explotación<sup>64</sup>.

### C) La aparición de las cuestiones de competencia legislativa

**38.** Una vez que una determinada obra cae dentro del ámbito protector del Convenio de Berna, el siguiente paso consiste en determinar cuál será la concreta protección que se le va a proporcionar en cada uno de sus Estados miembros. Es ahí, precisamente, donde nacen los problemas de competencia legislativa. Los artículos 3 y 4 del Convenio nos enseñaron los criterios a los que se supeditaba la protección, pero es el artículo 5 el que aborda esta nueva cuestión.

La calificación de una obra como digna de protección por parte del Convenio de Berna, parte de una clara distinción entre aquellas que se encuentran dentro de su ámbito de aplicación y aquellas que se encuentran fuera de él. El Convenio obvia el tratamiento de éstas y se centra en el de aquéllas. Una opción que podía haber tomado el legislador internacional podría haber sido la creación de una norma uniforme y armonizadora sobre el derecho de autor. Sobre todo, se habría ahorrado problemas de competencia legislativa. Pero, en su lugar, lo que hizo fue establecer una serie de elementos que ayudasen a los diferentes legisladores nacionales en el diseño de sus normativas. Concretamente, buscó crear un sistema internacional de naturaleza protectora para las obras, que partiese de unos principios que fuesen respetados por todos los Estados miembros. Una vez alcanzado este objetivo, el siguiente paso consistió en fijar una norma en la que se fijase ese formato, pues los Estados firmantes no ofrecían una regulación uniforme ni unas concepciones idénticas sobre los derechos de autor, su contenido y su ámbito<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> La preferencia por el criterio de la primera publicación parece suficientemente razonable si atendemos a las palabras de SHACK, “...*the author’s right in his published work becomes a distinct subject of legal relations, separated from the person in whom it has been vested; the work-oriented connection (with a particular country) corresponds to thos fact. The personal statute of the author is largely unknown to the public, to which it is the use of the work that comes into prominence...*”. Vid. SHACK, H.: *Zur Anknüpfung des Urheberrechts im internationalem Privatrecht*, Duncker & Humblot, 1979, p. 50.

<sup>65</sup> El objetivo era realmente ambicioso ya que, como se observa, se trataba de establecer un conjunto de criterios que, por una parte, Estado a Estado, creasen una regulación mínimamente aceptable y que olvidase las particularidades nacionales mientras, por otra parte, se buscaba conseguir una regulación internacional, fundamentada en el seguimiento fiel de estos criterios por parte del conjunto y en la aceptación de estas reglas del juego, por todos igualmente aceptada. Con otras palabras, se buscaba conseguir la *concordia discordantium* sobre el particular, aunque con la imprescindible ayuda de un conjunto de guías que, precisamente, debían ser aceptadas por todos. Ahora bien, con el objetivo de la protección uniforme conseguido, era necesario determinar de acuerdo a qué norma existiría, ya que la concepción nacional de cada uno de los Estados miembros era diferente. Pues bien, en este

## D) El Derecho aplicable a las obras protegidas

**39.** La calificación, de acuerdo a los criterios contenidos en los artículos 3 y 4 del Convenio de Berna, nos dejó en un punto muerto situándonos el país de origen de la obra. Allí, esencialmente, se le garantiza la protección en los términos en los que se exprese la normativa interna de ese lugar. Y estas mismas normas también se aplican, del mismo modo, a cualquier autor que, sin ser un nacional de ese lugar, el Convenio considera que sus obras deben recibir esa protección porque tienen la calificación de ese país como su lugar de origen<sup>66</sup>. Se trata, en definitiva, de tratar a los nacionales y a los no nacionales del mismo modo, lo que nos puede llevar a concluir que la obra disfruta de la misma protección en todos los otros Estados miembros, diferentes a este primero del que hemos partido en nuestro razonamiento, ya que existe, verdaderamente, un nivel pleno, o claramente identificable de protección en todos ellos. Pero esta interpretación no es correcta a causa de la existencia del artículo 5.1 del Convenio, que nos proporciona un empuje para ayudarnos a salir del punto muerto en el que nos encontrábamos, una vez que llegamos a la conclusión de que una obra era susceptible de ser protegida, de una determinada forma, en un Estado parte de acuerdo a su normativa interna<sup>67</sup>. ¿Qué nos dice ese precepto? Sencillamente, que la obra protegida se beneficiará, en cada uno de los Estados miembros, del mismo grado de pro-

---

ámbito, las cuestiones de competencia legislativa se refieren, por ejemplo, al concepto de obra protegida y al problema de la definición de los concretos derechos que, de manera exclusiva, le corresponden a su titular. ¿Debe la creación ser original? ¿Qué es ser original, que tiene algún tipo de valor artístico antes de que se la considere obra protegida por el Convenio? Un buen ejemplo de esta situación lo encontramos en la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea *Warner Brothers Inc. v. Christiansen* (Caso 158/86; 1988; ECR 2605). Se trataba del alquiler de una cinta de video que contenía una conocida película del agente 007, James Bond, “Nunca digas nunca jamás”. En ese momento la normativa interna británica sobre *copyright* no proporcionaba a su propietario la posibilidad de alquilarlo (se supone que el beneficio vendría generado por el alquiler que, cualquier particular, concertase en un videoclub), pero la normativa danesa permitía al propietario autorizar o rechazar el alquiler, así como una comisión si ese alquiler se realizaba en otro Estado. El Sr. Christiansen había comprado la cinta de video en Londres y la había alquilado en Dinamarca, a través de su negocio de alquiler. ¿Puede detener esta maniobra la multinacional norteamericana? ¿Puede reclamar los *royalties* que genera esa actividad en Dinamarca. Lógicamente, la respuesta es diferente si analizamos la cuestión desde la normativa británica, a si lo hacemos desde la danesa.

<sup>66</sup> Vid. art. 5.3 del Convenio de Berna.

<sup>67</sup> Tras esta postura protectora, que nos muestra el Convenio en dos etapas, parece claro que lo que busca el Texto Internacional es garantizar la protección en todos sus Estados miembros. Pero ese nivel de protección, en todos esos lugares, no será el determinado por la norma que se encuentre en vigor en el Estado de origen. Ni incluso viene determinado en el texto del artículo 5.1.

tección que se le garantiza a sus autores nacionales, en virtud de la norma interna que se encuentre en vigor sobre el particular<sup>68</sup>.

40. Llegados a este punto, ¿Cómo se determina el derecho o los derechos aplicables a las obras protegidas? El artículo 5.2 del Convenio, que nos da la respuesta, se refiere a la ley del lugar en el que se solicita la protección al afirmar que “...*apart from the provisions of this Convention, the extent of protection, as well as the means of redress afforded to the author to protect his rights, shall be governed by the laws of the country where protection is claimed...*”. Esta norma del *protecting country* es la ley de aquel Estado en el que la obra se está utilizando, es decir, aquél en el que se está explotando<sup>69</sup>.

---

<sup>68</sup> El mandato imperativo que se contiene en el artículo 5.1 es de radical importancia en este momento, ya que supone, por una parte, un avance más en la determinación del sistema protectivo del Convenio de Berna. En este sentido, a pesar de que, a primera vista, pudiera parecer que nada nuevo se añade respecto a las conclusiones que derivamos de los artículos 3 y 4, lo que ahora se predica del artículo 5, teniendo en cuenta siempre que en ambos casos los preceptos buscan cumplir con la finalidad que perseguían los autores del Convenio, supone un importantísimo paso adelante ya que cierra la posibilidad de discriminación que se podría producir para los autores de obras protegidas en los respectivos Estados miembros. Antes, en los artículos 3 y 4, lo que se disponía era la prohibición de que, en el Estado de origen de la obra, se dispensase el mismo trato al autor nacional y al no nacional. Ahora, en el artículo 5.1, se garantiza al autor de la obra protegida, en cualquiera de los Estados parte, y no sólo en el de origen, la misma protección que, cada uno de ellos, le dispensaría a sus autores nacionales. Se trata de dos disposiciones diferentes, pero absolutamente complementarias. Además, por otra parte, la existencia del artículo 5.1 viene a demostrar que la determinación del nivel protectivo, fuera del país de origen puede variar, porque pueden variar, como conocemos, las formas de proteger a los autores nacionales. Nos quedaría en este momento, por último, recordar que, a pesar de que estamos haciendo referencias continuadas al punto de conexión nacionalidad, la residencia habitual, que aparece en el texto del Convenio en 1967, es equivalente.

<sup>69</sup> Con otras palabras, lo que nos indica el art. 5.2 es el grado esencial de protección que se le debe proporcionar a las obras que, de acuerdo a los artículos 3 y 4, caen bajo el amparo del Convenio de Berna. Una vez que la se ha determinado la existencia y el contenido del derecho de autor en un determinado lugar, aparece todo un conjunto de posibles infracciones a esa realidad y, paralelamente, sus correspondientes sanciones. Toda esta realidad normativa forma un conjunto. Otra posibilidad interpretativa, diferente a la anterior, consistiría en afirmar que la ley del *protecting country* es la de aquel país en el que el autor se encuentra inmerso en *legal proceedings*, es decir, la ley del foro que está conociendo del caso. Ahora bien, esta postura debe ser desestimada ya que la ley del *protecting country* no debe ser interpretada como la ley de aquel lugar en el que el ilícito civil se ha cometido. De momento, esa posibilidad de ilícito civil o *tort*, íntimamente ligada a la idea de infracción, aunque sin duda relacionada con la expresión que estamos estudiando, no forma parte de su núcleo duro, como si lo hace la idea de cualquier forma de explotación o uso de la obra protegida.

Para aclarar, si fuera necesario, estas ideas, imaginemos una situación en la que una obra, inicialmente publicada en Alemania, se encuentra protegida por la normativa interna de este país sobre derecho de autor, ya que ese es el lugar de origen de la obra. Con posterioridad, se venden copias en el Reino Unido. En ese momento, el Derecho británico se aplicará, por ejemplo, al hecho de si esa venta de copias forma parte de los derechos exclusivos del pro-

## E) El principio del tratamiento nacional

41. Como recordaremos, los artículos 5.1 y 5.3 del Convenio de Berna vienen a establecer una garantía protectora, respecto a lo establecido en la *lex loci protectionis* del artículo 5.2, al asegurar al autor extranjero el mismo tratamiento en el foro que el que se dispensa a los nacionales. Con otras palabras, el autor extranjero tiene derecho al tratamiento nacional, tanto en el lugar de origen de la obra como en aquel lugar en el que se busca la protección. El tratamiento nacional es algo a lo que se tiene derecho en cuanto una obra cae bajo el ámbito de aplicación del Convenio y que sirve de guía o encauzamiento a la *lex loci protectionis* que, según el artículo 5.3, se aplicará en cada caso.

La diferencia entre la situación que se plantea en el Estado protector y la que se presenta en el Estado de origen hace que el artículo 5.1 exija que, en el país protector los contenidos sustantivos que aparecen en el Convenio de Berna se apliquen a las obras extranjeras como colofón, tanto respecto al tratamiento nacional que se les debe proporcionar en ese lugar, como respecto a la aplicación que se pudiera hacer de sus normas como *lex loci protectionis*. Pero el artículo 5.3 no contiene una norma similar respecto al Estado de origen. Y esto nos conduce a dos conclusiones. La primera es que los derechos de naturaleza sustantiva garantizados por el Convenio de Berna no pueden ser reclamados, como tales, en el país de origen con lo que las obras domésticas podrían estar disfrutando de un nivel de protección inferior. La segunda, en relación con la anterior, afecta al hecho de que, como conocemos, el Convenio no regula una situación en la que, en el país de origen, se haya de resolver una cuestión en la que se vea envuelta una obra cuyo autor sea nacional o residente habitual de ese lugar.

42. Por otra parte, en relación con el principio del tratamiento nacional, aunque el artículo 5, en su conjunto, defiende su plena vigencia al garantizar los mismos derechos a los autores nacionales y a los extranjeros en el foro, es necesario hacer algunas consideraciones respecto a la expresión derechos (*rights*). Ante todo, parece significar que al autor se le proporciona un derecho diferente en cada Estado en el que se busca protección, por un lado, y otro, diferente a éste, en el Estado de origen. Pero se trata de derechos, todos ellos, idénticos a los derechos nacionales que se le garantiza cada Estado a

---

pietario del derecho, ya que ese Derecho es la norma del *protecting country*. También se acudirá a esa norma, por ejemplo, para solucionar una cuestión de infracción si se han copiado cantidades sustanciales de la obra, aunque el presunto autor del acto sea un demandado holandés al que se le demande en su país. Es más, si se ha de embargar esa obra infractora, de nuevo habrá que acudir a la norma británica, norma del *protecting country*. En definitiva, mientras la norma del país de origen de la obra protegida marca los mínimos o el contenido irreductible del derecho de autor, es la ley del lugar en el que se explota la obra protegida la que, respetando siempre sus contenidos, esos mínimos, será aplicable para determinar cualquier cuestión relacionada con la vida activa del derecho.

sus propios autores. Ahora bien, puesto que cada Estado mantiene sus propios criterios, esos derechos que se le garantizan a cada autor son diferentes unos de otros, con lo que cada autor termina disfrutando de un conjunto de *national copyrights*. Y en esta realidad es en la que, habitualmente, deben convivir los autores de deseen explotar comercialmente sus obras en el mercado. Por otra parte, podría parecer que en el precepto se excluye la posibilidad de tráfico jurídico externo, en el sentido más propio que acompaña a la expresión Derecho Internacional Privado, y de reenvío. Al autor se le garantizan una serie de derechos, mientras que las normas de derecho internacional privado no le garantizan derecho alguno ni al autor nacional, ni al extranjero, y se limitan a exponer una serie de normas que contienen criterios de competencia judicial y de competencia legislativa. En este ámbito, el reenvío podría desarrollar una importante labor a la hora de solucionar problemas relacionados con la explotación de los derechos de autor en el ámbito internacional. Pero el titular de uno de esos derechos necesita, como marca la pauta del mercado, una respuesta rápida que no vendrá precisamente ni de los planteamientos del Derecho Internacional Privado ni del reenvío. En consecuencia, el hecho de que el principio del tratamiento nacional se pueda conseguir, efectivamente, sólo a través de la aplicación de las mismas normas de conflicto a todos los autores, es algo que debe ser rechazado<sup>70</sup>.

---

<sup>70</sup> Vid., en particular respecto a esta segunda consideración FAWCETT, J.J. y TORREMANNS, P.: *Intellectual...*, p. 469. Los autores, tomando para llegar a esta conclusión la doctrina defendida, entre otros por WALTER en *RIDA*, 1976, n. 89, p. 47, defienden, en definitiva, que ya que se le deben garantizar los mismos derechos sustantivos a todos los autores, y ya que el Derecho Internacional Privado se queda en el *choice of law* en el tema que nos ocupa, lo que no garantiza esa unidad en el Derecho sustantivo, el Derecho Internacional Privado no tiene cabida en esta cuestión. Sin perjuicio de que este no es el momento, ni el lugar, para desarrollar una defensa a ultranza del concepto, el contenido y el sentido de nuestra disciplina en la actualidad, creemos interesante hacer las siguientes consideraciones. En primer lugar, a pesar de que de que los autores llegan a la conclusión anunciada para mostrar su desacuerdo con WALTER, lo que hace que, entre otras cosas, se sumen a su concepción de Derecho Internacional Privado, no podemos estar en este momento de acuerdo con ellos ya que, a pesar de que como todos conocemos la concepción anglosajona del Derecho internacional Privado no es idéntica a la nuestra, sin duda alguna los problemas que plantea la explotación comercial de los derechos de autor en el ámbito internacional interesan Derecho Internacional Privado, esencialmente, porque se plantean situaciones de tráfico jurídico externo. Con otras palabras, las situaciones privadas internacionales no desaparecen una vez que se unifican las normas de competencia judicial y de competencia legislativa, lo que no se produce en el caso que estamos analizando de explotación de los derechos de autor a nivel internacional, como sucede en la actualidad con los problemas que se plantean con la aplicación del Derecho Comunitario material en el ámbito de la Unión Europea, y seguirían existiendo, incluso si se lograsen unificar, como sería deseable y se plantean los autores citados, los *substantive rights* que se le debieran reconocer a los autores en cualquier foro. En segundo lugar, y precisamente porque siguen existiendo diferencias entre los diferentes sistemas protectivos de los diferentes Estados, el Derecho Internacional Privado tiene un papel más relevante si cabe, ya que las situaciones privadas internacionales sigan existiendo, si se

## F) Restricciones en la aplicación de la ley del Estado protector (*lex loci protectionis*)

43. La ley del Estado protector, a cuya aplicación nos lleva el artículo 5.2 del Convenio de Berna, aparece modelada en la práctica por dos realidades. De la primera nos ocuparemos en este epígrafe. De la siguiente en el que continúa. Los Estados miembros del Convenio, no podrían llegar al acuerdo de tratar a los autores extranjeros en el foro como tratan a sus nacionales, sin antes establecer un mecanismo corrector destinado a limar las diferencias que se generan con aquellos Estados que muestran un nivel protector muy inferior. Para esta labor, el tradicional principio de reciprocidad, que había bloqueado durante cierto tiempo la consecución de un acuerdo internacional efectivo sobre la protección de los derechos de autor, se convirtió en una herramienta indispensable, de tal forma que, como conocemos, se acudiría a la ley del país protector (*lex loci protectionis*), pero corregida con las disposiciones que se contienen en la normativa del país de origen (*lex loci originis*). Así, la existencia de un modelo de protección diseñado por la ley del Estado de origen no es el elemento decisivo a la hora de garantizar esa protección en cualquiera de los otros Estados parte acudiendo a sus respectivas normas. Antes bien, la norma del Estado de origen opera en un momento posterior, para aumentar o reducir el nivel de protección del disponible en virtud de la ley del Estado protector.

Así, por ejemplo, si se analiza la duración de la protección, se puede observar que si bien el derecho garantizado al autor tendrá la duración que fije la ley del Estado protector, existen algunos Estados miembros que pueden garantizar, según sus normas internas, un plazo mucho mayor al mínimo que se contiene en la Convención de Berna. Esta mejora, a primera vista, no debería verse impedida por el hecho de que algunos Estados se desvinculen de ella, mientras los primeros supeditan el beneficio al hecho de que sus autores reciban en estos segundos lugares un tratamiento recíproco. ¿Cuál es la respuesta del convenio en este punto? El Convenio de Berna se limita a acudir a la norma del Estado protector para extender en el tiempo la protección, pero permitiendo a los Estados miembros adecuar ese periodo de tiem-

---

quieran entender desde un punto de vista más clásico, y las situaciones litigiosas o las dudas sobre la determinación del régimen jurídico de un autor necesitan una solución que, hoy por hoy, no puede ser satisfactoria ni acudiendo sólo al Convenio de Berna ni realizando un planteamiento puramente interno de la situación. En cualquier caso, en definitiva, es el ámbito natural del que se alimenta este planteamiento, esto es, las situaciones privadas internacionales, el que nos da pie a defender la plena vigencia y aplicación del Derecho Internacional Privado como instrumento para el asesoramiento de las partes y la resolución de sus posibles controversias. Sobre el Derecho Internacional Privado, su objeto, su contenido y sus caracteres en la actualidad, vid., por todos, CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCO-SA GONZALEZ, J.: *Derecho Internacional...*, vol. 1, 11.<sup>a</sup> ed...cit., pp. 1-36.

po al que se garantiza en el país de origen<sup>71</sup>. Esta disposición, que en la práctica es una verdadera medida de fomento, conduce a los Estados reticentes a ampliar sus periodos de protección, ya que sus autores desearán beneficiarse de la mayor liberalidad que se produce en los otros lugares y, para este fin, presionarán a sus autoridades nacionales<sup>72</sup>.

Lo mismo sucede con el reconocimiento del denominado *droit de suite*<sup>73</sup>. Este derecho, esencialmente, concede al autor de una obra de arte original, o de un manuscrito, compartir cualquier beneficio que se pueda generar con ocasión de una venta que, posteriormente, se produzca de cualquier copia de ese original. En este caso, Convenio de Berna establece, en la parte final de su artículo 14, que la ley del Estado protector es aplicable al formar parte este derecho del conjunto que le corresponden al autor. Luego, en la práctica, el autor sólo tendrá garantizado el *droit de suite* si existe en la ley del Estado protector y, de ser así, su contenido vendrá también determinado por la misma norma. Esta, a la luz del artículo 5.2 del Convenio, sería la postura correcta, aún teniendo en cuenta que, para el Convenio, no es obligatorio que los Estados reconozcan esa posibilidad. Sin embargo, este *droit de suite* está sometido a un importante condicionamiento. Cuando un autor extranjero lo solicita en un foro en que ese derecho está reconocido, no le será concedido si no existe esa posibilidad, además en su Estado de origen, en aquel del que es nacional o tiene su residencia habitual<sup>74</sup>.

**44.** En cuanto a la segunda restricción a la aplicación de la *lex loci protectionis*, cabe mencionar que el Convenio de Berna impone, como conocemos, a los Estados miembros un nivel mínimo de protección a través de la

---

<sup>71</sup> Vid. art. 7.8 del Convenio de Berna.

<sup>72</sup> Es de interés completar este régimen jurídico con dos apreciaciones, por otra parte no sólo lógicas sino también evidentes. La primera se refiere al hecho de que esta regla que se contiene en el artículo 7.8 del Convenio de Berna no se aplica cuando el periodo de protección vigente en el Estado protector es más pequeño que el que se garantiza en la norma del Estado de origen. En esta situación, la norma general del artículo 5.2 se aplica sin restricción, y habrá que acudir a esa norma del lugar de protección. La segunda, tiene que ver con la esencia y el sentido mismo del artículo 7.8, ya que se refiere única y exclusivamente al periodo o plazo de duración de un grupo de derechos, y no a la existencia o garantía de los mismos. Es decir, el artículo 7.8 no se podría utilizar como argumento a favor de la reducción del periodo de protección a ningún día en aquellas situaciones en las que no existiese un disposición idéntica en la normativa del país de origen.

<sup>73</sup> Vid. art. 14, *in fine*, del Convenio de Berna.

<sup>74</sup> *Ibid.* Es decir, que si no se puede reclamar en el Estado de origen el *droit de suite*, porque no existe, el autor no podrá reclamarlo aunque sí exista en el *loci protectionis*. Como se observa nos encontramos, una vez más ante una situación en la que juegan de manera muy singular tanto la regla de la reciprocidad como el principio del tratamiento nacional y la aplicabilidad de la *lex loci protectionis*. Partiendo de esta última se modula la aplicación del principio del tratamiento nacional a través de la reciprocidad.

existencia de ciertas normas de naturaleza imperativa<sup>75</sup>. Sirvan como botón de muestra la obligación de mantener un periodo mínimo de protección para el derecho protegido, que se sitúa en la vida del autor más 50 años, como señala el artículo 7.1, o el derecho exclusivo que les corresponde a los autores de obras literarias o artísticas para autorizar traducciones de sus creaciones durante el plazo o la vida de la protección, como se dice en el artículo 8. Lógicamente, estas disposiciones del Texto Internacional no se pueden calificar como una restricción al principio general que él mismo establece en su artículo 5.2, ya que si la *lex loci protectionis* muestra un grado protector superior a este mínimo, su aplicación será directa y sin restricción alguna<sup>76</sup>.

### G) La búsqueda de soluciones alternativas

45. Ante las peculiaridades que presentan las soluciones del Convenio de Berna, se ha sugerido por parte de algunos autores la posibilidad de cambiar sus soluciones a través de dos fórmulas. La primera consistiría en una bilateralización de las normas de conflicto del Convenio, claramente unilaterales. La segunda, pasaría por una posible interpretación restrictiva del precepto central del Convenio en el tema que ahora interesa, su artículo 5.2.

En cuanto a la primera posibilidad, sin duda muchos de los problemas que plantea el Convenio de Berna vienen derivados del hecho de que sus normas de conflicto no responden al modelo clásico de la norma de conflicto bilateral, sino al unilateral. Es decir, se trata de normas que sólo determinan cuándo se debe aplicar el derecho del foro a los extranjeros, pero dejan sin solucionar la posible aplicación de otras normas cuando el derecho del foro no es aplicable<sup>77</sup>. Luego, correspondería estudiar la posibilidad de examinar

---

<sup>75</sup> Concretamente se trata de los artículos: 2, 2.6, 2bis, 3.3.4, 5.4, 6bis, 7, 7bis, 8, 9, 10, 11, 11bis, 11ter, 12, 14, 14bis, 14ter.1, 15, 16.1, 18 y 21.

<sup>76</sup> Vid., en este sentido, el artículo 19 del Convenio de Berna. Como afirma BERGE en una nota a una decisión de la *Court of Appeal* de París, “...the original importance in the Berne Convention of the law of the country of origin was based upon the fact that a right could only be exercised in a third State once it had been granted in the State of origin. A certain logic leads in such a situation to the law of the country of origin defining the content of the right. That logic is no longer valid after the various revisions of the Berne Convention granted more and more minimum substantive rights. The rights in a third country depend now to a far lesser extent on the law of the country of origin than they do on the minimum substantive rules. These minimum rules form, de facto, part of the law of the protecting country. All this clearly reduces the strength of the arguments that favour the choice of law of the country of origin as the applicable law...”. Vid. BEGE en RCDIP, 1996, n. 93, p. 98.

<sup>77</sup> Así, esencialmente, el artículo 5.3 del Convenio de Berna, que lleva a la aplicación de la ley del país de origen de la obra. La norma de conflicto unilateral “...establece, exclusivamente, el régimen jurídico de un segmento de situaciones internacionales conectado con el país cuyos tribunales conocen del asunto. Se trata de normas de conflicto incompletas. No

de que manera esas normas de conflicto unilateral se podrían convertir en otras de naturaleza clásica o bilateral para dar respuesta a esa cuestión. Así, si la norma original dice que cualquier obra que se produzca en un Estado estará protegida por las normas de ese lugar, y se procede a su bilateralización, se llega a la conclusión de que su nuevo contenido atenderá al Estado en el que la obra se haya producido para establecer el derecho aplicable. De este modo, el país de origen (o producción) de la obra se convierte en el principal punto de conexión ya que su normativa será la aplicable. Con este nuevo marco de actuación, las normas especiales que conduzcan a la aplicación de otras normas en relación a cuestiones particulares, se considerarán como una excepción a esta norma básica. Sería, por ejemplo, el caso de todo lo que se relaciona con la infracción de los derechos de autor. La norma vigente en el lugar en el que se hubiera producido sería, excepcionalmente, aplicable, y la ley del Estado del que el autor es nacional se utilizaría respecto al contenido de los derechos morales, si estos se entienden ligados a los derechos de la personalidad más que al propio *copyright*, y respecto a cualquier cuestión que pudiera surgir con los denominados *unpublished works* ya que, a falta de publicación, no se puede determinar, verdaderamente, el lugar o Estado de origen.

Ahora bien, si tenemos en cuenta estas nuevas coordenadas y se parte de la bilateralización del artículo 5.3 del Convenio de Berna, norma inicialmente unilateral, para llegar a la conclusión de que la nueva norma de conflicto nos indica que la ley del Estado de origen de la obra es la aplicable, entonces se impondría una revisión del principio del tratamiento nacional y del contenido del artículo 5.2. En cuanto al primero, este principio significa que los extranjeros, en el foro, deben tener el mismo tratamiento que los nacionales. Si nos centramos en estas palabras, exclusivamente, e ignoramos la existencia de la expresión *right* en ese precepto, podríamos llegar a la conclusión de que la completa asimilación en el foro de nacionales y extranjeros puede implicar la sujeción de estos a las normas de Derecho Internacional Privado del foro, aunque éstas no garantizan derecho (*right*) alguno. En conclusión, el principio del tratamiento nacional no influiría en la determinación del derecho aplicable, sino que se referiría al hecho de que las normas aplicables a extranjeros y nacionales se debería determinar del mismo modo, por el derecho del foro, cuando surge una disputa<sup>78</sup>.

---

regulan todas las posibles situaciones que pueden presentarse ante los tribunales. Suelen limitarse a fijar el ámbito de aplicación de la ley del país cuyos tribunales conocen del asunto. Así, pues, ¿Cuál será la Ley aplicable a los supuestos en los que la norma no indica expresamente la Ley que debe ser aplicada?...". Vid. CARRASCOSA GONZALEZ, J.: "Propiedad Intelectual...", en *Derecho Internacional...*, vol 2, 11.ª ed., cit., pp. 774-775.

<sup>78</sup> Vid. FAWCETT, J.J. y TORREMANS, P.: *Intellectual...*, p. 473. De nuevo en esta ocasión, los autores, ante la posibilidad de que un planteamiento lleve aparejada la necesidad de tener en cuenta a las normas del Derecho Internacional Privado, llegan a la conclusión de que es necesario "releer" el principio del tratamiento nacional para que esto no se

46. Respecto a la posible interpretación restrictiva del artículo 5.2 del Convenio de Berna como vía de salida a los inconvenientes que presenta dicho Texto Internacional, habría que partir necesariamente de sus contenidos. Así, su contenido principal se refiere al hecho de que no debe existir impedimento alguno para el disfrute y el ejercicio de los derechos que garantiza el Convenio. Junto a esto, también se dice en la misma norma que ésta protección será independiente de la existencia de protección en el Estado de origen de la obra, con lo que la protección en los diferentes Estados miembros sería una realidad autónoma de las formalidades exigidas en el lugar de origen. Por último, según el mismo artículo 5.2, en tercer lugar, será la ley del lugar en el que la protección se solicita (*lex loci protectionis*), la encargada de establecer su ámbito y la posibilidad de reparación. Pues bien, si ha sido tradicionalmente defendido que, al existir en esta parte del artículo 5.2 la expresión *consequently*, lo que hemos establecido en tercer lugar es una consecuencia ineludible de las otras dos premisas, algún autor ha defendido una interpretación más restrictiva del precepto, al considerar que la aplicación de la *lex loci protectionis* establecida en el artículo 5.2, no es una consecuencia necesaria de las otras dos premisas. Es decir, no se podría defender la existencia de una norma de conflicto que tuviese como mandato imperativo la aplicación de esa ley<sup>79</sup>.

---

produzca. Aunque las críticas a esta postura pasarían por las que realizamos en su momento, cuando entonces, como ahora, defendieron que nuestra área de conocimiento no garantizaba ningún derecho, es de interés hacer estas dos consideraciones. La primera se refiere al hecho de que, para llegar a su conclusión, parten como premisa de que el artículo 5.1 no contenga la expresión *right*. Como premisa, o elemento “de laboratorio” para especular mentalmente es una opción aceptable, pero la realidad dice que esa expresión sí se contiene en ese precepto. Y este dato no sólo no incluye la posibilidad de acudir también al Derecho Internacional Privado, sino que, además, si cabe, hace más imperativo su concurso. La segunda tiene que ver con la misma conclusión a la que ellos mismos llegan. Por una parte, inician su razonamiento sugiriendo que se ignore la expresión *rights* cuando, de seguir su planteamiento, ya que las normas de Derecho Internacional Privado no garantizan en absoluto esos *rights*, no haría falta hacer mención a ellas para desacreditarlas en este ámbito. Pero por otra, aún ignorando la expresión *rights* y sacando a concurso al Derecho Internacional Privado, afirman que, como no garantiza *right* alguno, es necesario cambiar el enfoque o perspectiva del principio del tratamiento nacional. Así, concluyen, “...*this would mean that the national treatment rules does not influence the determination of the applicable law, but rather stipulates only that the law applicable to foreigners and nationals should be determined in the same way by the law of the forum when a disputes arise...*”. La cuestión sería, ¿No es lo mismo esta conclusión que la premisa de la que partían?. Con otras palabras, ¿Acaso cuando se habla de *the law applicable to foreign and nationals* no se está pensando en una cuestión de derecho aplicable?. Y, es más, por último, ¿Acaso dentro de estas normas del foro, no es razonable incluir a las de su Derecho internacional Privado?

<sup>79</sup> Vid. SCHACK, H.: *Zur Anknüpfung...*, p. 28. La expresión *consequently*, por lo tanto, carecería de cualquier naturaleza vinculante en este sentido, de significado propio para determinar la existencia de una norma de conflicto.

Para esta nueva vía, hay que tomar en consideración la tercera norma del artículo 5.2 en su conjunto, y no sólo la expresión *consequently* para determinar su verdadero significado. La *lex loci protectionis* se aplica a dos cuestiones: el ámbito de la protección y el ámbito o posibilidad de la reparación. Respecto al ámbito de la protección, parece que nos encontramos ante un término diferente a la palabra *right* y la expresión *extent of rights*<sup>80</sup> ya que con aquélla se da por supuesta la existencia del derecho, su plazo y su propietario. Es decir, que con *extent of protection* nos estaríamos refiriendo a las sanciones de las que se dispone frente a la infracción del derecho. Y esto es también diferente a las condiciones en virtud de las cuales la protección está disponible<sup>81</sup>, ya que en este caso nos movemos en las consecuencias de la infracción del derecho de autor. En lo que se refiere al ámbito y a la posibilidad de reparación (*means of redress*), según el mismo punto de vista, el precepto tiene como objeto sólo las normas de procedimiento, relacionadas con los mecanismos de los que dispone el propietario del derecho de autor, para entablar una acción en un determinado lugar<sup>82</sup>.

Pues bien, de acuerdo a estas premisas, el art.5.2, y su referencia al país en el que se reclama la protección, se debe interpretar en un ámbito en el que la infracción ya ha tenido lugar<sup>83</sup>. Esta alternativa conduce a la conclusión de que el artículo 5.2 no contiene una norma de conflicto de carácter general, sino que se refiere sólo a una norma particular, que ayuda a determinar el régimen sancionatorio tras una infracción y su ejecución. Luego, la única norma de naturaleza general sería la que establece que se debe acudir a la ley del Estado de origen de la obra<sup>84</sup>.

---

<sup>80</sup> Id., pp. 28-29.

<sup>81</sup> Id., p. 30.

<sup>82</sup> Id., p. 28-29.

<sup>83</sup> Cualquier referencia a las normas sobre procedimiento conduce, de este modo, al derecho del foro, que es aquél en el que se reclama la protección, y que coincide con el significado y la interpretación proporcionada a la expresión *extent of protection*. Id., p. 30.

<sup>84</sup> Es decir, la interpretación restrictiva propuesta por SHACK vendría a cambiar el orden de intervención de los dos principales factores que son necesarios para determinar el régimen jurídico del autor en una situación de tráfico jurídico externo. Primero, el lugar de origen de la obra, luego, y sólo para las cuestiones relacionadas, en el fondo y la forma, con la infracción y la sanción del derecho del autor, con la *lex loci protectionis*. A esta postura cabe oponer dos objeciones. La primera es que también existen, como vamos a ver, argumentos en contra de esta interpretación restrictiva del artículo 5.2 del Convenio de Berna. La segunda, pasa por el hecho de que, como vimos en su momento, a pesar de que esta interpretación restrictiva se realiza también con la finalidad de compatibilizar la vía de la bilateralización de las normas de conflicto unilaterales del Convenio, que nos conducía al establecimiento del país de origen de la obra como criterio principal, con la interpretación mayoritaria del artículo 5.2, que nos llevaba a otra conclusión en este punto, el de la *lex loci protectionis*, es necesario proceder a un proceso de bilateralización de las normas de conflicto unilaterales que se contienen en el Convenio para que esta nueva alternativa sea viable.

Ahora bien, ¿Qué críticas se pueden hacer a este planteamiento? Ante todo, el texto del artículo 5.2, al menos desde el punto de vista que ofrece su tenor literal, no se puede considerar constreñido al ámbito del derecho en pie de guerra, es decir, a la solución de situaciones litigiosas. Expresiones como *enjoyment of right*, no se pueden entender solamente en aquellas circunstancias en las que el derecho está en disputa, ya que ahí caben también situaciones en las que el goce de ese derecho es pacífico, en las que ese mismo precepto, con una interpretación más amplia, puede ayudar a las partes contratantes a determinar sus respectivos derechos y deberes<sup>85</sup>. Además, a pesar de que se podría argumentar, en favor de la opción más restrictiva, que conduciría a la aplicación de la ley de aquel Estado en el que tuviera su origen la obra, con independencia de cuál fuera su lugar de explotación, con lo que sería una sola la norma aplicable en el territorio de todos los Estados parte del Convenio de Berna, sería discutible si este hecho es, en si mismo, una verdadera ventaja<sup>86</sup>. Pensemos, por ejemplo, en el hecho de que diferentes sistemas nacionales sobre derecho de autor serían competentes para determinar la ley aplicable a diferentes obras, en un mismo Estado, en función del respectivo Estado de origen de éstas. Este hecho determinaría de manera peculiarmente negativa las cuestiones que afectan a la explotación de esos derechos, puesto que habría que atender no sólo a los diferentes orígenes de las obras sino, además, a los potenciales regímenes nacionales protectivos que se vieran implicados en cada caso<sup>87</sup>. En definitiva, esta interpretación restrictiva del artículo 5.2 quizá pueda tener cierto interés desde un punto de vista estrictamente teórico. En la práctica, como acabamos de comprobar, sus desventajas son mucho mayores a sus ventajas ya que, sobre todo, y paradójicamente, al intentar buscar una solución diferente al problema de la norma de conflicto en el Convenio de Berna, a través de una interpretación res-

---

<sup>85</sup> Con este nuevo planteamiento de la perspectiva de la norma, si cabe más respetuosa con su tenor literal, se situaría al artículo 5.2, de nuevo en la línea inicial que expusimos en su momento, es decir, como criterio de base para determinar la ley aplicable que puede ser configurado a través de la *lex loci originis*.

<sup>86</sup> Esta conclusión se podría defender, incluso, teniendo en cuenta las importantísimas excepciones que, al principio de aplicación de la *lex loci originis*, existen en el Convenio de Berna.

<sup>87</sup> La Conferencia de Montevideo de 1889, se sumo a esta postura favorable a las *lex loci originis*. Con un ámbito de aplicación territorial que no sólo abarcada a ciertos Estados Americanos, sino que también se dirigía a otros Europeos, su artículo 2 le proporciona una serie de derechos a los autores, para que los disfruten en cada uno de los Estados miembros, y lo hace sobre la base del país en el que primero se haya publicado el trabajo (*lex loci originis*). Esta norma se debe aplicar de oficio por parte del juez que conozca del asunto y los Estados miembros se comprometen a poner en su mutuo conocimiento el contenido de sus legislaciones nacionales. ¿Cuál fue la vigencia de este Texto? Realmente, nunca llegó a cuajar en la práctica de los firmantes y sus términos se abandonaron, de hecho, por parte de esos Estados, para pasar ser sustituidos, en su lugar, por el Convenio de Berna.

trictiva de su artículo 5.2, lo que hace es encontrar más problemas y complicar una situación que, por lo demás, mostraba más sencillez y seguridad con la concepción clásica<sup>88</sup>.

---

<sup>88</sup> Restaría, para terminar, completar lo que hasta este momento se ha afirmado con algunas apreciaciones acerca del Convenio de Roma de 1961 para la protección de los ejecutantes, productores de fonogramas y organizaciones de radiodifusión, y con algunas ideas de interés que se contienen en el denominado *Trips agreement*, de 1994, en particular, en lo que en este nuevo texto afecta al Convenio de Berna. Respecto al primero, que esencialmente sigue las consignas del Texto de Berna, cabe mencionar que su artículo 4, que debe ser interpretado con los artículos 5 y 6, dice que el proceso de calificación de una obra, como perteneciente al ámbito de protección del Convenio de Roma, debe partir de su ejecución, y establece que existen normas especiales que se deben utilizar cuando se trate de obras incorporadas en un fonograma, o no incorporadas allí, pero emitidas por una emisora. Por otra parte, los ejecutantes de fonogramas tienen derecho al tratamiento nacional. Los productores extranjeros de fonogramas deberán ser tratados en el foro como los productores nacionales, en relación a aquellos fonogramas que se han grabado o publicado en ese lugar, por primera vez. Y las organizaciones de radiodifusión extranjeras, también recibirán el mismo trato que las nacionales que tengan su sede principal de operaciones en el foro, cuando se trate de emisiones que sean transmitidas por sujetos localizados en el foro. Vid., en este sentido, el art. 2 del Convenio de Roma, en relación con su artículo 4. Además, en tercer lugar es importantísimo mencionar que el artículo 2 establece, con toda claridad, que el derecho del Estado en el que se solicita la protección también se aplicará (*lex loci protectionis*). Esta disposición, que en su literalidad casi coincide con el artículo 5.2 del Convenio de Berna, debe ser interpretada de manera absolutamente imperativa, de tal forma que será en ese lugar en donde se encuentre la *applicable law* en el caso concreto. Y con más fuerza si cabe que en el caso del Texto de Berna, ya que en el de Roma no se hace referencia alguna al país de origen o a la *lex loci originis*.

Por lo que se refiere al *TRIPS agreement (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights)*, sus provisiones se refieren al Convenio de París de 1883, sobre protección de la propiedad industrial, y, lo que ahora más nos interesa, al Convenio de Berna. Pues bien, según sus artículos 2 y 9, todos los Estados miembros de estos acuerdos están obligados a incorporar estos nuevos preceptos, con independencia de que hayan o no asignado sus contenidos. De entre estos, cabe destacar los siguientes. En primer lugar, el nuevo acuerdo se refiere en su ámbito de aplicación a todos los derechos de propiedad intelectual afectados por el Convenio de Berna. En segundo lugar, en su artículo 3 aparece de nuevo el principio del tratamiento nacional, en cuya virtud, los extranjeros tienen derecho al mismo tratamiento que los nacionales, pero con un importante matiz, que aparece en una nota al artículo 3, y que se refiere al término *protection*: Así, "...include matters affecting the availability, acquisition, scope, maintenance and enforcement of intellectual property rights as well as those matters affecting the use of intellectual rights specifically addressed in this Agreement...". Es decir, que extranjeros y nacionales, en el foro, deben tener garantizados los mismos *substantial rights*, y esto sólo se puede conseguir a través de la aplicación de la *lex loci protectionis*. Además, de esta nueva incorporación se deduce que, puesto que *protection* va mucho más allá de la *versión* contenciosa de los derechos de propiedad intelectual en el contexto de las infracciones y los remedios procedimentales, la visión restrictiva que se defendía del verdadero sentido del artículo 5.2 del Convenio de Berna carece, en este nuevo contexto, de sentido. Con otras palabras, no hay lugar para sostener que la aplicación prioritaria e imperativa de la *lex loci originis* mantenga, en este marco, posibilidad alguna

## BIBLIOGRAFÍA SUMARIA

- BENTLY, L. y SHERMAN, B.: *Intellectual Property Law*, Third. Ed., Oxford University Press, 2009.
- BIEDERMAN, DONALD. E., et al.: *Law and Business of the Entertainment Industries*, Fifth Ed., Praeger, Westport, Connecticut, London, 2007.
- CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZALEZ, J.: *Derecho Internacional Privado*, vol. I, 11.º ed., 2010-2011, Comares, Granada.
- CARRASCOSA GONZALEZ, J.: “Propiedad intelectual e industrial”, en Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González, *Derecho Internacional Privado*, vol. II, 11.ª ed., Comares, Granada, 2010-2011, p. 765.
- CARRASCOSA GONZALEZ, J.: “Contratos audiovisuales internacionales”, en *Curso de Contratación Internacional*, 2.ª ed., Alfonso Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González (dirs.), Colex, Madrid, 2006, p. 613.
- CASTELLANOS RUIZ, E.: *El Reglamento “Roma I” sobre la ley aplicable a los contratos internacionales y su aplicación por los tribunales españoles*, Comares, Granada, 2009.
- DUTFIELD, G. y SUTHERSANEN, U.: *Global Intellectual Property Law*, Northampton, Edward Elgar, 2008.
- FAWCETT, J.J. y TORREMANS, P.: *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, 1998.
- LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, A.: “Contratos Internacionales sobre propiedad intelectual e industrial”, en *Curso de Contratación Internacional*, 2.ª ed., Alfonso Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González (dirs.), Colex, Madrid, 2006, p. 563
- MONTELS, B.: *Contrats de l’audiovisuel*, Litec, Paris, 2007.

---

de éxito, pues restringe de manera desmesurada, hasta dejar sin sentido, lo establecido por el nuevo artículo 3 del *TRIPS agreement*. Por otra vía, llegamos a la misma conclusión si nos fijamos en el contenido del párrafo segundo del artículo 3. Allí, expresamente, se indica que la ley del foro se aplicará a los “...*administrative and judicial procedural issues*...”. Por supuesto, esta excepción no merecería una mención expresa si, como norma general, la ley del foro fuera considerada como derecho aplicable. Por último, en tercer lugar, no parece existir duda de que este nuevo texto, en definitiva, influye de manera decisiva en la interpretación del Convenio de Berna. Así, se refuerza más que nunca el principio general de la aplicación de la *lex loci protectionis* como *applicable law*. Por otra parte, aunque caben excepciones a este principio, éstas deben estar expresamente contenidas en el *TRIP agreement*, como establece su artículo 3.2., o en otro Texto Internacional que haya sido sancionado por ese Acuerdo, como se apunta en su artículo 3.1. Luego, cualquier intento de resucitar la aplicación de la *lex loci originis* como *applicable law* es absolutamente inviable al atacar, de manera frontal y directa, el artículo 3 del Acuerdo, por lo que, salvo el papel que el propio Acuerdo le concede, su papel en el nuevo marco de la determinación del régimen jurídico del autor en las situaciones de tráfico jurídico externo queda decisivamente limitado, lo que se confirma si acudimos al número de Estados que han asignado el *TRIPS agreement*, muy superior a los Estados miembros de los Convenios de Berna, Roma y París.