

DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN LAS LEYES SOBRE  
PROPIEDAD INTELECTUAL: ¿UNA ESPADA DE DAMOCLES PARA  
LOS CONTRATOS INTERNACIONALES?

Carmen OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN\*  
y Paul L. TORREMANS◇

Publicado en:

*Revista de Propiedad Intelectual*,  
núm. 39, septiembre/diciembre 2011, pp. 13-36.

<http://www.pei-revista.com/>

\* Profesora Titular de Derecho internacional privado  
Universidad Complutense de Madrid.  
Facultad de Derecho  
Universidad Complutense de Madrid  
E -28040 MADRID  
[cocastri@der.ucm.es](mailto:cocastri@der.ucm.es)

◇ Professor of Intellectual  
Property Law.  
School of Law.  
University of Nottingham.  
UK-NOTTINGHAM-NG7 2RD  
[Paul.Torremans@nottingham.ac.uk](mailto:Paul.Torremans@nottingham.ac.uk)

*Documento depositado en el archivo institucional E Pints Complutense*  
<http://www.ucm.es/eprints>

## **TÍTULO: DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN LAS LEYES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL: ¿UNA ESPADA DE DAMOCLES PARA LOS CONTRATOS INTERNACIONALES?**

Carmen Otero García Castrillón  
Profesora titular de Derecho internacional privado.  
Universidad Complutense de Madrid.

y

Paul L.C. Torremans  
Professor of Intellectual Property Law.  
School of Law. University of Nottingham.

### **TITLE: TRANSITORY RULES IN INTELLECTUAL PROPERTY LAWS: A DAMOCLES SWORD FOR INTERNATIONAL CONTRACTS?**

**RESUMEN:** Las leyes sobre propiedad intelectual del Reino Unido y de España cuentan con disposiciones transitorias relativas a las modificaciones que ha ido experimentado el alcance derecho de autor que, de no ser debidamente tomadas en consideración, pueden aparejar consecuencias no previstas e indeseables para quienes celebraron contratos relativos a estos derechos, especialmente cuando, como es habitual, se trata de negocios jurídicos internacionales. Estas disposiciones transitorias conllevan la terminación *ex lege* de los contratos transcurrido un plazo desde el fallecimiento del autor por lo que, bien puede decirse, una espada de Damocles pende sobre los mismos. Para determinar la aplicabilidad de las normas transitorias a los contratos internacionales se hace imprescindible realizar una labor de calificación de su objeto y, por lo tanto, diferenciar la ley aplicable al derecho de autor y la que rige el contrato.

**ABSTRACT:** Intellectual Property laws in the United Kingdom and Spain have transitory rules concerning the changes that the scope of copyright have gone through over the years. If they are not adequately taken into consideration, they can result in unexpected and undesired consequences for those who signed contracts about copyrights; especially, as is often the case, when these contracts are international in nature. The transitory rules provide for the *ex lege* termination of the contract some years after the death of the author. Hence, it could be said that there is a sword of Damocles hanging over copyright contracts. In order to determine the applicability of the transitory rules to these contracts, it is necessary to qualify their object and, therefore, distinguish between the law applicable to the copyright and the law applicable to the contract.

**PALABRAS CLAVE:** DERECHOS DE AUTOR – CONTRATOS INTERNACIONALES – DISPOSICIONES TRANSITORIAS - CALIFICACIÓN – LEY APLICABLE.

**KEY WORDS:** COPYRIGHT – INTERNATIONAL CONTRACTS – TRANSITORY RULES – QUALIFICATION – APPLICABLE LAW.

**SUMARIO:** I. INTRODUCCIÓN II. LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DERECHO INGLÉS Y EN EL DERECHO ESPAÑOL - ESPADA DE DAMOCLES PARA LOS CONTRATOS 1. EL DERECHO INGLÉS. 2. EL DERECHO ESPAÑOL III. CONTRATOS INTERNACIONALES DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHO APLICABLE IV. CALIFICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 1. TESIS: DERECHO DE AUTOR 2. ANTÍTESIS: CONTRATO 3. SÍNTESIS: ¿QUÉ CALIFICACIÓN DEBE MANTENERSE? V. CONCLUSIÓN

**CONTENTS:** I. INTRODUCTION II. TRANSITORY RULES IN THE ENGLISH AND SPANISH INTELLECTUAL PROPERTY LAWS – A SWORD OF DAMOCLES HANGING ABOVE CONTRACTS 1. ENGLISH LAW. 2. SPANISH LAW III. COPYRIGHT INTERNATIONAL CONTRACTS AND APPLICABLE LAW IV. QUALIFICATION OF TRANSITORY RULES 1. THESIS: COPYRIGHT 2. ANTITHESIS: CONTRACT 3. SYNTHESIS: WHICH QUALIFICATION SHOULD BE RETAINED? V. CONCLUSION

## **I. INTRODUCCIÓN**

Los contratos de cesión o licencia de derechos de autor, cuando menos, transfieren a los cesionarios o licenciarios los derechos de explotación –con o sin carácter exclusivo- de la obra protegida. En la práctica, no es en absoluto extraño que estos contratos establezcan la transmisión del derecho hasta su extinción y que la misma se extienda espacialmente a escala mundial, tratándose, por lo tanto, de contratos internacionales. En un contexto internacional, no puede dejarse de notar la potencial incidencia en los contratos relativos a la cesión y licencia de los derechos de autor de distintas legislaciones estatales en materia de propiedad intelectual. En particular, cabe resaltar el dato de que varios países cuentan en sus leyes de propiedad intelectual con disposiciones transitorias relativas a las modificaciones que ha ido experimentado el alcance derecho de autor. De no ser debidamente tomadas en consideración, estas disposiciones transitorias pueden aparejar consecuencias no previstas e indeseables para los cesionarios pues, cualquiera de ellos, podría verse sorprendido por la conclusión obligatoria del contrato una vez transcurridos veinticinco años desde el fallecimiento del autor, con la consiguiente pérdida de legitimación para explotar el derecho.

Estas disposiciones transitorias -que, bien puede decirse, constituyen una espada de Damocles para los contratos de cesión de derechos de autor- aparecen de forma semejante en el ordenamiento inglés y en el español<sup>1</sup>. Siendo internacionales muchos de los contratos afectados, más allá del interés que presenta un inicial análisis detallado de ambas normativas, este trabajo aborda su potencial efecto sobre los contratos desde la perspectiva de los mecanismos para la determinación del Derecho aplicable a las relaciones jurídicas transfronterizas.

---

<sup>1</sup> Actualmente, estas normas se encuentran armonizadas como consecuencia de la adopción de las un importante número de Directivas comunitarias entre las que cabe destacar la Directiva 2006/115, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual *DO* (2006) L 376; la Directiva 93/83 del Consejo, de 27 de septiembre, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable, *DO* (1993) L 248/15; la Directiva 91/250 del Consejo, de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador, *DO* (1991) L 122/42; Directiva 2001/84 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre, de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, *DO* (2001) L 272/32; la Directiva 2001/29 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo, sobre la armonización de ciertos aspectos de los derechos de autor y derechos conexos en la sociedad de la información, *DO* (2001) L 167/10; y la Directiva 96/9 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo, sobre la protección jurídica de las bases de datos, *DO* (1996) L 77/20.

## II. LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN EL DERECHO INGLÉS Y EN EL DERECHO ESPAÑOL – LA ESPADA DE DAMOCLES

### 1. EL DERECHO INGLÉS

El origen de las disposiciones transitorias británicas se encuentra en la Ley de derechos de autor de 1911, cuyas normas expandieron significativamente la duración de este derecho<sup>2</sup>. La disponibilidad del autor sobre la explotación de su derecho llevó a considerar que el autor, como parte débil en los contratos, corría el riesgo de comprometerse en condiciones imprudentes o poco satisfactorias para sus propios intereses. Con el fin de contrarrestar este riesgo, la Ley de 1911 insertó un límite al poder del autor de disponer de su derecho. Por imperativo legal y con independencia de sus términos, cualquier contrato debía concluir transcurridos veinticinco años desde la muerte del autor. Así, incluso si el contrato pretendió asignar la explotación del derecho por un período superior, el derecho revertiría, por efecto de la ley, a los herederos del autor. Se había creado un derecho de autor revisado con el objetivo evidente de proteger a los autores y a sus herederos de las consecuencias de una posible disposición imprudente de los frutos de su especial talento y originalidad<sup>3</sup>.

Pronto se hizo evidente que este límite no permitía alcanzar el objetivo perseguido. La reversión del derecho de autor veinticinco años después de su muerte no hace mucho por proteger, ni al autor ni a sus herederos, de los contratos imprudentes que pudieran haberse concluido pues deja que los efectos del negocio jurídico continúen y produzcan daños hasta veinticinco años después de la muerte del autor. En muchos casos este límite es “demasiado pequeño y demasiado tardío”<sup>4</sup>. La disposición relevante en la Ley de 1911 fue, por lo tanto, derogada por la Ley de derechos de autor de 1956<sup>5</sup> si bien las disposiciones transitorias estipularon que sus efectos continuarían respecto de los contratos firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Derechos de autor de 1956<sup>6</sup>. Así, los contratos firmados antes del 1 de junio de 1957 todavía están sujetos a este límite, especialmente porque las disposiciones transitorias de la posterior Ley de 1988<sup>7</sup> sobre derechos de autor, diseños y patentes, mantuvieron su aplicación.

El párrafo 27 del Anexo 1 de la Ley de derechos de autor, diseños y patentes de 1988 establece:

“(1) Cuando el autor de una obra literaria, dramática, musical o artística sea el primer propietario del derecho de autor, ninguna de las cesiones o concesiones de sus intereses que éste hiciera (siempre que no fuera en testamento) tras la aprobación de la ley de 1911 y antes del 1 de junio de 1957, será efectiva para conferir cualquier derecho al cesionario o concesionario

---

<sup>2</sup> Sección 5(2) de la *Copyright Act* 1911. Disponible en [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1911/46/pdfs/ukpga\\_19110046\\_en.pdf](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1911/46/pdfs/ukpga_19110046_en.pdf)

<sup>3</sup> Vid. K. Garnett, G. Davies and G. Harbottle, *Copinger and Skone James on Copyright*, Sweet & Maxwell, 16 Ed. 2011, p. 308.

<sup>4</sup> Vid. H. Laddie, P. Prescott, M. Vitoria, A. Speck and L. Lane, *The Modern Law of Copyright and Designs*, Butterworths, 3ª Ed, 2000, pp. 882-884.

<sup>5</sup> *Copyright Act* de 1956. Disponible en <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1956/74/contents/enacted>

<sup>6</sup> Anexo 8, párrafo 6 y Anexo 7, párrafo 28 de la *Copyright Act* 1956.

<sup>7</sup> *Copyright Designs and Patents Act* de 1988. Disponible en <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents>

respecto del derecho de autor más allá de veinticinco años desde la muerte del autor.

(2) El interés expectante de la reversión del derecho de autor a la terminación de ese período puede, una vez éste haya comenzado, ser asignado por el autor durante su vida pero, en ausencia de cesión, tras su muerte será transferido a sus representantes legales como parte de su herencia.

(3) Nada en este párrafo afecta a

(a) una cesión del interés de la reversión por la persona a la que se le hubiera asignado,

(b) una cesión del interés de la reversión tras la muerte del autor por sus representantes legales o cualquier persona que hubiera llegado a tener derecho a él, o

(d) una cesión del derecho de autor después de que el interés de la reversión hubiera desaparecido.

(4) Nada en este párrafo se aplica a las cesiones del derecho de autor sobre obras colectivas o una licencia para publicar una obra o parte de una obra como parte de un trabajo colectivo.

(5) En el subapartado (4) “trabajo colectivo” significa:

(a) cualquier enciclopedia, diccionario, anuario o un trabajo similar;

(b) un periódico, revista, o publicación periódica;

(c) cualquier obra escrita en distintas partes por diferentes autores, o en la que se incorporen los trabajos o parte de los trabajos de diferentes autores”<sup>8</sup>.

En la práctica esto significa que el primer propietario del derecho de autor sobre una obra literaria, artística, musical o dramática no podía transmitirlo, antes del 1 de junio de 1957, por un período que excediese los veinticinco años posteriores a la muerte del autor<sup>9</sup>. La flexibilidad adoptada por la medida transitoria supone, sin embargo, que una transmisión posterior, esto es, acordada tras el 1 de junio de 1957, podía transferir el derecho de autor válidamente (y lo mismo ocurre con el derecho de reversión)<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> La versión original del texto reza: ‘(1) *Where the author of a literary, dramatic, musical or artistic work was the first owner of the copyright in it, no assignment of the copyright and no grant of any interest in it, made by him (otherwise than by will) after the passing of the 1911 Act and before 1st June 1957, shall be operative to vest in the assignee or grantee any rights with respect to the copyright in the work beyond the expiration of 25 years from the death of the author.*

(2) *The reversionary interest in the copyright expectant on the termination of that period may after commencement be assigned by the author during his life but in the absence of any assignment shall, on his death, devolve on his legal personal representatives as part of his estate.*

(3) *Nothing in this paragraph affects— (a) an assignment of the reversionary interest by a person to whom it has been assigned, (b) an assignment of the reversionary interest after the death of the author by his personal representatives or any person becoming entitled to it, or (c) any assignment of the copyright after the reversionary interest has fallen in.*

(4) *Nothing in this paragraph applies to the assignment of the copyright in a collective work or a licence to publish a work or part of a work as part of a collective work.*

(5) *In sub-paragraph (4) “collective work” means— (a) any encyclopaedia, dictionary, yearbook, or similar work; (b) a newspaper, review, magazine, or similar periodical; and (c) any work written in distinct parts by different authors, or in which works or parts of works of different authors are incorporated.’*

<sup>9</sup> Un análisis detallado de la norma –que excede las necesidades de este trabajo- puede encontrarse en K. Garnett, G. Davies and G. Harbottle, *op. cit.*, pp. 308-315.

<sup>10</sup> *Novello & Co Ltd v Keith Prowse Music Publishing Co Ltd* [2004] EWCA Civ 1776, [2005] RPC 23.

Hay, por lo tanto, un riesgo real de que el beneficiario de una cesión del derecho de autor para toda su duración, pactada antes del 1 de junio de 1957, no sea consciente de que el derecho del que supone disfruta haya terminado veinticinco años después de la muerte del autor. Aunque pudiera pensarse que ésto es meramente historia jurídica -lo que indudablemente es cierto para algunas transmisiones de derechos-, la extensa duración de los derechos de autor hace que esta norma sea, todavía hoy, muy relevante para muchas cesiones. Basta considerar a una hipotética transmisión realizada en 1950 por un autor, de cuarenta años de edad, que vivió treinta y cinco años más. Habiendo fallecido en 1985, la cesión concluyó en 2010. Además, la reversión del derecho a los herederos todavía se prolongará durante décadas. Así, la norma continuará estando operativa durante años, como una espada de Damocles para las cesiones antiguas de derechos de autor sobre obras que todavía son explotadas y resultan valiosas. La jurisprudencia demuestra que hay todavía muchas obras cuyos derechos fueron cedidos por el autor antes del 1 de junio de 1957 que aún conservan buena parte de su valor comercial<sup>11</sup>.

## 2. EL DERECHO ESPAÑOL

La normativa española que provoca la aparición de esta espada de Damocles para los contratos de transmisión de derechos de autor se remonta a la Ley de Propiedad Intelectual de 1879<sup>12</sup>. En lo que aquí concierne, el artículo 6 fija la extensión temporal de la duración del derecho en la vida del autor más ochenta años tras su muerte y, siendo el derecho susceptible de ser transmitido, señala que cualquier cesión por un período superior a los veinticinco años desde la muerte del autor concluirá, por imperativo legal, una vez transcurridos dichos veinticinco años. Además, establece un derecho de reversión del derecho de autor a favor de sus herederos por un período de cincuenta y cinco años<sup>13</sup>. El 7 de diciembre 1987, la Ley de 1879 fue derogada y sustituida por la Ley 22/1987<sup>14</sup>, cuyas disposiciones transitorias establecieron la irretroactividad de sus normas en lo que concierne a los derechos adquiridos, añadiendo –además de la reversión de los derechos a los herederos de las obras que estuvieren en el dominio público<sup>15</sup>- que la ley anterior continuaría rigiendo cualquier contrato

---

<sup>11</sup> Vid. la serie de casos sobre *Redwood Music* en *Chappell & Co Ltd v Redwood Music Ltd*, All ER, vol. 2, 1980, p. 817, [1981] RPC 337 (HL), *Redwood Music Ltd v Francis Day & Hunter Ltd* [1978] RPC 429. *Novello & Co Ltd v Keith Prowse Music Publishing Co Ltd* [2004] EWCA Civ 1776, [2005] RPC 23.

<sup>12</sup> Ley de 10 de enero de 1879, de la Propiedad Intelectual, *Gaceta de Madrid* núm. 12, de 12 de enero de 1879. Disponible en <http://derecho-internet.org/node/365> (en adelante, LPI 1879).

<sup>13</sup> Literalmente, el texto del art. 6 dispone: “La propiedad intelectual corresponde a los autores durante su vida, y se transmite a sus herederos testamentarios o legatarios por el término de ochenta años. También es transmisible por actos entre vivos, y corresponderá a los adquirentes durante la vida del autor y ochenta años después del fallecimiento de éste si no deja herederos forzosos. Más si los hubiere, el derecho de los adquirentes terminará veinticinco años después de la muerte del autor, y pasará la propiedad a los referidos herederos forzosos por tiempo de cincuenta y cinco años.”

<sup>14</sup> Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Derechos de autor, *BOE* núm. 275 de 15 de noviembre de 1987 (en adelante LPI 1987)

<sup>15</sup> Debe tenerse en cuenta que, conforme a los arts. 38 y 39 de la LPI 1879, requería la inscripción registral de la autoría dentro de un plazo para evitar la prematura pérdida de derechos y la entrada de la obra en el dominio público. Así, en el fundamento jurídico cuarto de la Sentencia núm. 963/2001, el TS (Sala de lo Civil), una vez constatada la falta de derechos adquiridos por parte de la demandada, la condenó por infracción del derecho de autor recuperado por sus herederos por aplicación de las disposiciones transitorias de la Ley 22/1987. En el mismo sentido *vid.* Sentencias del TS núm. 368/2001, de 11 de abril (fundamento jurídico tercero), y de la AP de Cantabria (Sección 3ª) de 9 de septiembre de 1997 (fundamento jurídico cuarto). Sobre la disposición transitoria *vid.* R. Bércovitz Rodríguez-Cano, “Comentario a la disposición transitoria quinta de la Ley de Propiedad Intelectual”, en R. Bercovitz

concluido durante su vigencia. Estas disposiciones transitorias aparecen con el mismo tenor en el Real Decreto Legislativo 1/1996 que aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>16</sup>.

De forma equivalente a lo que ocurre en el Derecho inglés, la razón de estas disposiciones transitorias se encuentra en tratar de salvar la situación sobrevenida en lo que concierne a la protección del derecho de autor y provocada por el advenimiento de una ley que introdujo cambios sustanciales resultando mucho más generosa con los autores y sus herederos<sup>17</sup>.

Concretamente, el texto de estas normas actualmente vigentes dispone:

“Primera. *Derechos adquiridos*. Las modificaciones introducidas por esta Ley, que perjudiquen derechos adquiridos según la legislación anterior, no tendrán efecto retroactivo, salvo lo que se establece en las disposiciones siguientes. ...

Tercera. *Actos y contratos celebrados según la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual*. Los actos y contratos celebrados bajo el régimen de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual surtirán todos sus efectos de conformidad con la misma, pero serán nulas las cláusulas de aquellos por las que se acuerde la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que el autor pudiere crear en el futuro, así como por las que el autor se comprometa a no crear ninguna obra en el futuro. ...

Quinta. *Aplicación de los artículos 38 y 39 de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual*. Sin perjuicio de lo previsto en la disposición anterior, a los autores cuyas obras estuvieren en dominio público, provisional o definitivamente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual les será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de los derechos adquiridos por otras personas al amparo de la legislación anterior.”

De ahí que una cesión acordada antes del 7 de diciembre de 1987 conforme a la Ley de 1879, concluirá, por imperativo legal, veinticinco años después la muerte del autor y, a partir de ese momento, serán sus herederos quienes se beneficiarán de un derecho a recuperar el derecho de autor. El hecho de que los plazos de terminación de las cesiones afectadas se produzca tres décadas después de lo previsto en el Reino Unido puede suponer, en principio, que en nuestro país sean más numerosos los contratos afectados y

---

Rodríguez Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. 3ª ed, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 2213-2216, y J.M. Rodríguez Tapia, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Madrid, Thomson-Civitas, 2009, pp. 972-974.

<sup>16</sup> Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, *BOE* núm. 97, de 22 de abril de 1996, modificado por la Ley 5/1998, de 6 de marzo –incorporación de la Directiva 96/9- (*BOE* núm. 57, de 7 de marzo de 1998), la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, (*BOE* núm. 7, de 8 de enero de 2000), disposición final segunda de la Ley 16/2006 de 5 de julio –ampliación de medios de protección- (*BOE* núm. 134, de 6 de junio de 2006), la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal (*BOE* núm. 164, de 10 de julio de 2003) y la Ley 23/2006 de 7 de julio (*BOE* núm. 162, de 08 de julio de 2006); la ley 3/2008, de 23 de diciembre (*BOE* núm. 310, de 25 de diciembre de 2008); y, finalmente, la Ley 2/2011 de 5 de marzo, economía sostenible (*BOE* núm. 55, de 5 de marzo de 2011). Disponible en <http://civil.udg.es/normacivil/estatal/reals/Lpi.html#DT19>.

<sup>17</sup> La LPI 1987 introdujo la distinción entre las facultades derivadas del derecho moral y las derivadas del derecho patrimonial del autor, reconoce ambos y suprimió el carácter constitutivo de la inscripción en el Registro de la propiedad intelectual. Asimismo, también suprimió las reglas de caducidad de la LPI 1879.

que su valor económico sea superior. Muchos autores todavía están vivos, lo que significa que a la norma le quedaría aún mucho camino por delante y que el derecho de reversión nacería para los herederos después de veinticinco años de la muerte del autor. Teniendo en cuenta que las disposiciones transitorias no se formulan en un lenguaje específico y que, como es habitual, aparecen al final de la ley de manera que, puede decirse, se encuentran algo escondidas, es probable que sorprendan a muchos cesionarios, que, por lo tanto, tendrían sobre sus contratos una espada de Damocles.

Sin embargo, no puede dejarse de notar que la disposición transitoria tercera se refiere a los actos y contratos “celebrados bajo el régimen” de la LPI de 1879<sup>18</sup> y que, para la validez del negocio jurídico, la normativa de desarrollo de la LPI de 1879 (Reglamento de la LPI)<sup>19</sup> requería (art. 9) que toda transmisión de derechos de propiedad intelectual se formalizara en escritura pública. Este rigor formal podría perjudicar ahora la protección de los intereses de los autores -ya de por sí afectada negativamente por el formalismo de la LPI de 1789 que requería la inscripción registral de la autoría dentro de un plazo para evitar la prematura pérdida de derechos y la entrada de la obra en el dominio público- así como de sus herederos en caso de no estar en situación de acreditar esta circunstancia<sup>20</sup>.

### **3. CONTRATOS INTERNACIONALES DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHO APLICABLE**

Como se ha señalado, es frecuente que las transmisiones de derechos de autor contengan algún elemento internacional. Así, mientras muchas de ellas persiguen la asignación de derechos en más de un país, otras asignan derechos a un extranjero. Como en cualquier contrato internacional, la determinación del Derecho por el que se regirá la relación jurídica se llevará a cabo a través de las normas de conflicto de leyes que, en cualquier ordenamiento y, en particular, en el caso de la UE, recogen en primer término la libertad de elección por las partes<sup>21</sup>. Cabe, entonces, preguntarse en qué situaciones resultarán aplicables las disposiciones transitorias británicas y/o las españolas. Por ejemplo, si en 1955 un autor español hubiera cedido su derecho para toda su duración tanto en el Reino Unido como en España a un medio de difusión estadounidense, habiendo acordado expresamente la aplicación al contrato del Derecho de este último país; la elección del Derecho estadounidense ¿permitiría evitar la aplicación de las disposiciones transitorias británica y española?. Si la respuesta fuese negativa ¿sería

---

<sup>18</sup> Vid. Sentencias del TS núm. 14/2000 (Sala 1 de lo Civil) de 24 de enero, (fundamento jurídico tercero) y AP de Madrid núms. 668/2004 (Sección 2), de 14 de octubre (fundamento jurídico tercero) y 48/2009 (Sección 28) de 6 de marzo (fundamento jurídico segundo). Para un estudio de la norma vid. M.C. Gete-Alonso y Caldera, “Comentario a la disposición transitoria quinta de la Ley de Propiedad Intelectual”, en R. Bercovitz Rodríguez Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. 3ª ed, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 2209-2212.

<sup>19</sup> Real Decreto, de 3 de Septiembre de 1880, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual, *Gaceta de Madrid* de 3 de septiembre de 1880. Literalmente, el texto del art. 9 dispone: “Toda transmisión de la propiedad intelectual, cualquiera que sea su importancia, deberá hacerse constar en documento público, que se inscribirá en el correspondiente Registro, sin cuyo requisito el adquirente no gozará los beneficios de la Ley”.

<sup>20</sup> Vid. nota 15 así como la Sentencia del TS núm. 927 (Sala de lo Civil), de 30 de octubre de 1995. Vid. J.M. Rodríguez Tapia, *op. cit.* pp. 968-969.

<sup>21</sup> Art. 3 del Reglamento 593/2008/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), *DO* (2008) L 177/6 -para los contratos firmados después del 17 de diciembre de 2010 (art. 28)- y de su predecesor, el Convenio de Roma de 19 de junio de 1980, (*BOE* de 19 de julio de 1993) -para los firmados con anterioridad a dicha fecha-.

aplicable alguna de ellas o las dos? y, en tal caso, ¿con qué fundamento?. ¿Variaría la respuesta si se tratara de una cesión global?.

La calificación es la piedra angular de la respuesta a estas cuestiones. Si el objeto de las disposiciones transitorias se califica como una cuestión contractual, sus reglas serían aplicables si la ley rectora del contrato de cesión fuera la británica o la española. Así, la elección de un ordenamiento distinto para regir el contrato evitaría su aplicación. Si, por el contrario, se opta por calificarlo como una cuestión relativa al propio derecho de autor (naturaleza real), las normas de conflicto relativas a la determinación del Derecho aplicable a los derechos de autor conduciría a aplicar la ley del país de protección de este derecho (*lex loci protectionis*)<sup>22</sup>, lo que supondría la puesta en práctica de las normas transitorias británicas –para el derecho reconocido en el Reino Unido- y/o españolas –para el derecho reconocido en España- con independencia de cual fuese la ley rectora del contrato. Por lo tanto, como se anunciaba, la clave para precisar la ley aplicable a estas situaciones se encuentra en la calificación; de modo que resulta imprescindible establecer la naturaleza real o contractual del objeto de las disposiciones transitorias.

A estos efectos, procede partir del supuesto de hecho de estas disposiciones transitorias que, como se ha visto, se centra básicamente en las cesiones de derechos de autor. Específicamente, en el Reino Unido la disposición está prevista para cualquier contrato que transfiera una prerrogativa del derecho, mientras que el ordenamiento español se refiere con carácter general a la transmisibilidad de la propiedad intelectual (actos y contratos). Cabe argumentar que las licencias que autorizan al licenciataria a hacer algo puntual amparado por el derecho exclusivo, como una única representación de una obra teatral o una sola copia de una obra literaria, quedan fuera del alcance respectivo de estas normas, si bien las licencias y cesiones –exclusivas o no- están incluidas<sup>23</sup>.

Dicho esto, debe tenerse en cuenta que en la práctica se observa que la mayoría de los contratos sobre propiedad intelectual contienen dos elementos perfectamente diferenciables desde la perspectiva del Derecho aplicable. Por una parte, se establecen los derechos y deberes de las partes, y, por otra, la transferencia de los derechos de propiedad –el propio derecho de autor (en la medida en que sea transferible)- o de parte de sus prerrogativas (especialmente las patrimoniales, que conllevan un derecho de exclusión; esto es, la posibilidad de impedir que terceros no autorizados hagan uso de la obra). En este último sentido, no es extraño que los contratos se limiten a concertar una transferencia no exclusiva de derechos. En estos casos, bien puede decirse que el contrato constituye una verdadera licencia pues sólo autoriza a alguien a hacer algo que, de otro modo, constituiría una infracción del derecho y, además, los derechos del titular no resultan afectados por esta transferencia y no se produce ninguna cesión de los derechos de propiedad<sup>24</sup>. No obstante, no resulta incorrecto señalar que, frente al recurso habitual a los contratos de licencia en el ámbito de la propiedad industrial, los contratos sobre propiedad intelectual suelen ser contratos de cesión y, no debe olvidarse que, a los efectos de la determinación del Derecho aplicable, siempre hay distinguir los

---

<sup>22</sup> Vid. *infra* apartado IV.A.

<sup>23</sup> Para un amplio estudio de esta cuestión en el Derecho inglés *vid.* K. Garnett, G. Davies and G. Harbottle, *op. cit.* p. 309. En el Derecho español, *vid.* R. Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*. Tirant Lo blanch, Valencia, 2009, pp. 145-170.

<sup>24</sup> E. Ulmer, *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, Kluwer & Commission of the European Communities, 1978, pp. 44-45.

aspectos relativos al derecho en sí mismo de la dimensión contractual que conlleva cada modalidad de transferencia.

#### 4. CALIFICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

En un contrato de cesión de derechos de autor o de alguna de sus prerrogativas aparecen, cuando menos, dos elementos: el derecho de autor en sí mismo y la transferencia de este derecho por acuerdo de las partes. Debe tenerse en cuenta que, a los efectos de la determinación del Derecho aplicable a las situaciones de tráfico jurídico externo, la calificación de las situaciones reguladas por cada legislación nacional en los Estados miembros de la Unión Europea (UE), sólo requiere una solución común cuando existan normas comunitarias uniformes en materia de conflicto de leyes<sup>25</sup>. Con la vista puesta en la calificación del objeto de las disposiciones transitorias británica y española, debe comenzarse con el análisis del derecho de autor, pues, lógicamente, sólo si existe un derecho válido podrá llevarse a cabo su transmisión. De ahí que, tras el análisis del derecho de autor en sí mismo, se aborde la otra calificación posible; esto es, la contractual, para, en última instancia, presentar los argumentos que llevan a inclinarse por una o por otra.

##### 1. TESIS: DERECHO DE AUTOR

Como se ha indicado, las normas de conflicto relativas a la determinación del Derecho aplicable a los derechos de autor conducen a aplicar la ley del país de protección de este derecho (*lex loci protectionis*)<sup>26</sup>. En España, este principio se encuentra recogido en el artículo 10.4 del Código Civil<sup>27</sup>. En el Reino Unido, esta misma conclusión se alcanza a través de la interpretación de la Ley de Propiedad Intelectual de 1988<sup>28</sup>. La construcción

---

<sup>25</sup> Vid. la sentencia del TJUE, de 15 de abril de 2010, en el asunto C-518/08, *Fundació Gala-Salvador Dalí*, sentencia de 15 de abril de 2010, al enfrentarse a la calificación del supuesto de hecho para delimitar la norma de conflicto aplicable (con motivo del enfrentamiento en la reivindicación del derecho de participación, o *droit de suite*, por los herederos forzosos –conforme al Derecho francés- y los testamentarios –conforme al Derecho español-), estableció que “a los efectos de la aplicación de la disposición nacional” - que adaptaba el Derecho interno a la Directiva 2001/84- “incumbe al tribunal remitente tener debidamente en cuenta todas las reglas pertinentes dirigidas a resolver los conflictos de leyes en materia...” (apartado 36). Esto es, ante la inexistencia de normas de conflicto comunes sobre el derecho de autor en sí mismo ni en materia testamentaria, la calificación corresponde a cada Estado.

<sup>26</sup> Como ejemplo normativo reciente *vid.* el art. 93 del Código belga de Derecho internacional privado de 16 de julio de 2004, houdende het wetboek van international privaatrecht, [2004] Belgisch Staatsblad-Moniteur belge 57344 (27<sup>th</sup> July 2004). Una traducción al inglés puede encontrarse en P. Torremans y C. Clijmans, ‘Belgien: Law of July 16, 2004, Holding the Code of Private International Law’, *RabelsZ*, 2006, pp. 358-397. *Vid.* también los *Principios CLIP* (art. 3:102), cuyo tercer borrador está disponible en <http://www.ip.mpg.de/de/data/pdf/draft-clip-principles-25-03-2011.pdf>. CLIP es el Grupo Europeo del Instituto Max-Planck para el conflicto de leyes en materia de propiedad intelectual.

<sup>27</sup> El art. 10.4 CC dispone: “Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte”. *Vid.* M.A. Amores Conradi y I. Heredia Cervantes, “Comentario a los artículos 163-167 de la Ley de Propiedad Intelectual”, en R. Bercovitz Rodríguez Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. 3<sup>a</sup> ed., Tecnos, Madrid, 2007, pp. 2160-2165.

<sup>28</sup> La Sección I fija de inmediato los tipos de creaciones intelectuales que recibirán la protección prevista para los derechos de autor. Aunque sus normas tienen carácter material, se incorporó a esta sección un precepto que, *lato sensu*, implica que el trabajo recibirá la protección del derecho si el autor es un ciudadano británico o residente o domiciliado en el Reino Unido, así como si la obra se publicó por primera vez en este país. A través de una *Order in Council*, la regla se extiende a otros países de primera publicación o de nacionalidad del autor. cabría argumentar que las normas británicas esperan que los

de ambos sistemas normativos en materia de propiedad intelectual se apoya en el Convenio de Berna de 1886<sup>29</sup> que, si bien carece de normas de conflicto de leyes, ha sido recurrentemente interpretado por la doctrina como promotor de esta regla puesto que proclama la territorialidad e independencia de los derechos<sup>30</sup>. Así, si bien el ordenamiento de la UE no ha establecido normas de conflicto uniformes en lo que concierne al derecho de autor como tal<sup>31</sup>, bien puede decirse que las legislaciones de todos los Estados miembros –que, por lo demás, son parte en el Convenio de Berna– adoptan este criterio. Dejando esto sentado, se hace imprescindible identificar qué cuestiones habrían de calificarse como referidas al derecho como tal y, por lo tanto, resultarían comprendidas dentro del supuesto de hecho de esta regla de conflicto.

En términos de calificación, una primera aproximación a la categoría “derecho como tal” incluye cuestiones como qué constituye un trabajo literario o artístico, el nacimiento y la existencia del derecho, su duración, contenido y alcance<sup>32</sup>. Así, en primer término, lo que conforma el contenido del “derecho como tal” es la definición de las diferentes categorías de trabajos así como las reglas para la creación del derecho (qué es lo que se requiere antes de que se cree un derecho de autor como, por ejemplo, la eventual exigencia de un cierto nivel de originalidad).

Una vez que el derecho existe, su contenido y alcance también se calificará dentro de esta categoría. El contenido del derecho comprende las prerrogativas que otorgan a su titular que, con carácter general son de carácter personal y patrimonial. Las primeras se refieren al reconocimiento de la paternidad de la obra mientras las segundas conllevan la posibilidad de impedir que terceros no autorizados hagan uso de ella (derecho de exclusión). El alcance del derecho; esto es, de sus prerrogativas puede ser excepcionado o limitado conforme a lo dictado por el legislador.

Otro aspecto comprendido en la categoría del “derecho como tal” es la duración de la protección que, a efectos de este trabajo, adquiere especial relevancia dado que la espada de Damocles de las disposiciones transitorias tiene su origen en la aplicación retroactiva de la extensión temporal de los derechos de autor. El derecho de autor no es eterno y termina en algún momento. Establecer la duración del derecho es determinar el momento de su terminación, por lo tanto, se trata de clarificar para cuanto tiempo se

---

sistemas jurídicos de otros Estados restrinjan el ámbito de aplicación espacial de sus normas a sus respectivos territorios de forma que, quizá, podría interpretarse como una norma de conflicto implícita. Para un análisis detallado *vid.* J.J. Fawcett and P. Torremans, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford University Press, 2 Ed., 2011, Capítulo 13 pp. 705-706.

<sup>29</sup> Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, de 9 de septiembre de 1886. Disponible en <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/index.html>.

<sup>30</sup> Si bien del tratamiento nacional impuesto por el art. 5.2 no cabe inferir la existencia de una norma de localización o de conflicto de leyes, sino el establecimiento de un resultado material (cada Estado parte trata a los autores extranjeros del mismo modo que a los nacionales), el establecimiento de un sistema territorial que opera en cada país de forma independiente y que ignora el elemento internacional, conduce a la aplicación del Derecho propio. *Vid.* J.J. Fawcett and P. Torremans, *op. cit.* Capítulo 12; M.A. Amores Conradi y I. Heredia Cervantes, *op. cit.* pp. 2130-2160, y P.A. De Miguel Asensio, *Derecho Privado de Internet*, 4ª ed, Thompson-Civitas, Madrid, 2011, pp. 792-795.

<sup>31</sup> Si se contempla, sin embargo, la protección de los derechos de autor frente a las infracciones. *Vid.* art. 8 del Reglamento 864/2007/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), *DO* (2007) L 199/40.

<sup>32</sup> Con una perspectiva amplia a la que puede recurrirse como una primera aproximación, *vid.* C. Von Bar, ‘Kollisionsrecht, Fremdenrecht und Sachrecht für international Sachverhalte im Internationalen Urheberrecht’, *UFITA* n° 108, 1988, p. 27.

crea el derecho. La aplicación de la *lex loci protectionis* a este aspecto<sup>33</sup> es plenamente lógica y resulta justificada cuando se tiene en cuenta que el ordenamiento en cuya virtud nace el derecho establecerá su extensión así como otras eventuales causas de su terminación. Esta solución también encaja con la idea de que el país que autoriza restricciones a la competencia (consecuencia inmediata del derecho de exclusión que integra el contenido patrimonial del derecho de autor) por razones de interés público, probablemente sólo se avendrá a hacerlo si en su legislación puede fijar la duración de tal restricción.

El Convenio de Berna (art. 7) fija una duración mínima de la protección (la vida del autor más cincuenta años), lo que deja plena libertad a los Estados parte para introducir en su legislación nacional períodos de duración más extensos. A título de ejemplo, cabe observar que los Estados miembros de la UE –todos parte en el Convenio- han utilizado esta flexibilidad para introducir el plazo de setenta años tras el fallecimiento del autor como regla general; si bien existen algunos plazos más breves para obras de ciertas categorías<sup>34</sup>. Simultáneamente, el Convenio de Berna (art. 7.8) restringe la duración del derecho de autor a la establecida en el Estado de origen de la obra si bien permite a los Estados miembros separarse de esta regla. Siguiendo los dictados de las normas armonizadoras comunitarias<sup>35</sup>, en España<sup>36</sup> y en el Reino Unido<sup>37</sup> -además de en otros países<sup>38</sup>- se impone tal restricción en la duración de la protección a las obras cuyo origen es de un Estado no miembro del Espacio Económico Europeo<sup>39</sup> y cuyo autor no es un nacional de un Estado miembro. Así, si bien la duración se rige inicialmente por la ley del lugar de protección, de hecho, la duración de la protección para tales trabajos se refiere a la fijada por la ley del Estado de origen. Estas normas nacionales no contienen, por lo tanto, una regla de conflicto, sino una solución material que impone una duración máxima de la protección que sea igual a la garantizada para los trabajos nacionales

---

<sup>33</sup> Vid. también art. 34.1 de la Ley austríaca de Derecho Internacional Privado, que contiene esta norma. H. Schack, 'Urheberrechtsverletzung im internationalen Privatrecht', [1985] GRUR Int 523

<sup>34</sup> Vid. Directiva del Consejo 93/98/EEC, de 29 de octubre de 1993, que armoniza la duración de la protección de los derechos de autor y derechos afines, DO (1993) L 290/9, ahora codificada como Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2006/116/EC, relativa a la duración de los derechos de autor y derechos afines, DO (2006) L 372/12. La ley británica de 1988 (Secciones 12 a 15A) sigue el criterio señalado para las obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas, así como para las películas cinematográficas, mientras que se fija un plazo de 50 años desde la publicación para las grabaciones de sonido (o desde el final del año en el que se realizó la grabación si no fue publicado en ese período o no si la publicación no se hubiera reproducido en público o comunicado al público) y, desde la emisión, para las retransmisiones. En el caso español, el texto refundido de 1996 (arts. 26 y 30 para las obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas; 125 para las grabaciones de sonido y, 127 para las emisiones).

<sup>35</sup> Vid. nota 34.

<sup>36</sup> Art. 163.4 de la LPI 1996.

<sup>37</sup> Secciones 12(6), 13A(4), 13B(7) y 14(3) de la Ley de 1988.

<sup>38</sup> Francia ha utilizado la opción abierta por el Convenio de Berna de forma semejante. Conforme a esta aproximación el tribunal de apelación de París sentenció que una serie de películas americanas de Buster Keaton que ya no disfrutaban de la protección del derecho de autor en su país de origen (EE.UU), tampoco podían beneficiarse de la misma en Francia (Sentencia de la *Cour d'Appel* de París de 24 de abril de 1975, *SA Galba Films v Friedman, SARL Capital Films, Pernot and Sociétés Les Films La Boétie, RIDA*, vol. 83, 1975, p. 106). El recurso ante la *Cour de Cassation* fue desestimada (15 de diciembre de 1975, *Léopold Friedman v SA Galba Films, RIDA*, vol. 88, 1976, p. 115, anotada por Françon.

<sup>39</sup> Los ámbitos de cooperación entre la UE y los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) incluyen la propiedad intelectual y, por lo tanto, cabe expandir la aplicación de las normas de la UE al Espacio Económico Europeo.

Como se ha señalado, las normas transitorias británicas y españolas parecen afectar la duración de ciertos derechos y, cabe reseñar, aparecieron en las normas de propiedad intelectual en el contexto de la extensión de su duración. Estas razones permitirían calificar su objeto como relativo a la duración del derecho de autor y, por lo tanto, también del “derecho como tal” a los efectos de la determinación del Derecho aplicable.

Por otra parte, no puede dejarse de notar que, como se ha indicado, las disposiciones transitorias imponen la conclusión automática de la transmisión una vez transcurridos veinticinco años desde de la muerte del autor, así como la recuperación del derecho por los herederos en ese momento. Quizá, entonces, la forma correcta de contemplar este asunto es argumentar que, en el contexto de la expansión de la duración de los derechos de autor, la limitación temporal de la transferibilidad del derecho constituía la salvaguardia para sus intereses. De otro modo dicho, el derecho resulta transmisible sólo en tanto la transmisión no exceda de la vida del autor más veinticinco años.

En lo que concierne a la transmisibilidad de los derechos de autor, hay que tener en cuenta que las legislaciones nacionales difieren en su tratamiento pues la regulan atendiendo a su propia valoración del equilibrio entre los intereses públicos y privados en presencia. Así, en las transmisiones *inter-vivos*, si bien los derechos morales son considerados casi unánimemente como intransmisibles<sup>40</sup>, en lo que concierne a los derechos patrimoniales, cabe señalar a título de ejemplo que, mientras la ley británica de 1988 (sección 90 (1)) y la española de 1996 (art. 43) permiten –sujetas a ciertos límites– la transmisión plena, la norma alemana *UrheberGesetz* excluye esta posibilidad (solo contempla el otorgamiento de licencias para llevar a cabo alguna actividad que, de otro modo, podría provocar la infracción del derecho). Aunque no formen parte del objeto de este trabajo, es cierto que las legislaciones nacionales presentan menos diferencias en la reglamentación de las transmisiones *mortis causa*, autorizándolas en lo que concierne a los derechos morales y patrimoniales tanto por disposición testamentaria como en sucesiones *abintestato*<sup>41</sup>.

Resulta evidente que, antes de que se produzca la transmisión de un derecho (por toda o parte de su duración), debe establecerse si el titular puede y, en tal caso, en qué condiciones, transferirlo a un tercero. Bien puede decirse, por lo tanto, que esta es una cuestión vinculada con la concesión del derecho más que con el hecho mismo de su transmisión mediante un contrato (o declaración de herederos) puesto que se encuentra estrechamente vinculada a la concreción de qué puede ser transmitido, (por ejemplo, los derechos económicos y morales o sólo los derechos económicos) y con el alcance del derecho<sup>42</sup>, de forma que habría de regirse por la *lex loci protectionis*. Por lo tanto, cabe mantener que la cuestión de la transmisibilidad debe calificarse como un aspecto del “derecho como tal” y, consecuentemente, debería ser regulada por la ley aplicable a la creación y el alcance del derecho<sup>43</sup>; esto es, la ley del país para el que se persigue la protección. Sin embargo, en contra de esta opinión se ha defendido que la ley aplicable

---

<sup>40</sup> Vid. por ejemplo, la sección 94 de la Ley inglesa de 1988 y art. 113.1 de la ley española de 1996.

<sup>41</sup> Vid. por ejemplo, las secciones 90(1) y 95 de la Ley inglesa de 1988 y arts. 42 y 113.3 de la ley española de 1996.

<sup>42</sup> Th. M. De Boer, 'Aanknopning in het internationaal auteursrecht', *WPNR*, 1977, n° 5412, p. 674, punto 707.

<sup>43</sup> Para un análisis detallado *vid.* J.J. Fawcett and P. Torremans, *op. cit.*, capítulo 13, y P.A. de Miguel Asensio, “Bienes inmateriales, Derecho de la competencia y responsabilidad extracontractual”, en J.C. Fernández Rozas, R. Arenas García y P.A. De Miguel Asensio, *Derecho de los negocios internacionales*. 3ª ed., 2011, Iustel, Madrid, pp. 130-140.

a esta cuestión debería ser la del Estado de origen del derecho de autor argumentando que, de esta forma, se lograría que cualquier jurisdicción aplicara la misma ley, lo que facilitaría la explotación comercial a escala mundial de las obras protegidas por el derecho de autor<sup>44</sup>. Sin embargo, esta postura debe ser rechazada por inviable ya que, como se ha indicado, la transmisibilidad está fuertemente vinculada con los intereses públicos que cada país toma en consideración al configurar su reglamentación del derecho de autor.

En el Reino Unido, la jurisprudencia ha calificado la transmisibilidad como una cuestión relativa al derecho en sí mismo en *Campbell Connelly & Co. Ltd. v. Noble*<sup>45</sup>. En este asunto, la *High Court* de Londres hubo de determinar si el acuerdo por el que los derechos mundiales de la canción “*The very thought of you*”, que habían sido cedidos por el compositor inglés a un editor musical británico, se extendía a la renovación de los derechos de autor en Estados Unidos. El tribunal diferenció entre, por una parte, la cuestión de si y bajo qué circunstancias la renovación del derecho de autor podía ser cedida, lo que se regía por la ley del lugar de protección; esto es, la de Estados Unidos, y, por otra, la interpretación del contrato en lo que concierne a la cesión de los derechos relativos a la renovación del derecho de autor. Este último aspecto se decidió conforme a la ley del contrato (Derecho inglés). La ley del contrato (inglesa) sólo fue aplicada después de haber resuelto la cuestión de la transmisibilidad conforme a la ley del país de protección (estadounidense). Si el derecho de autor estadounidense podía ser o no transferido fue, por tanto, una cuestión preliminar que hubo de ser resuelta conforme a la ley del lugar de protección<sup>46</sup>. Así, mientras la transmisibilidad del derecho se calificó como una cuestión relativa al derecho de autor, la concreción de los derechos y obligaciones de las partes y la transferencia del derecho de propiedad fueron calificadas como cuestiones contractuales. De modo equivalente responde la jurisprudencia española<sup>47</sup>, así como, entre otras, la francesa<sup>48</sup>, la alemana<sup>49</sup> y la estadounidense<sup>50</sup>.

No obstante, es necesario incidir en que la cuestión de la transferibilidad como parte del derecho en sí se limita a determinar si el derecho puede o no ser transmitido. Si la

---

<sup>44</sup> Vid. H. Schack, *Zur Anknüpfung des Urheberrechts im internationalen Privatrecht*, Duncker & Humblot, 1979, y H. Schack, ‘Urheberrechtsverletzung im internationalen Privatrecht’, [1985] *GRUR Int*, 1985, p. 523.

<sup>45</sup> *WLR* vol. 1, nº 252, 1963, p. 255.

<sup>46</sup> Además del asunto *Campbell Connelly & Co Ltd v Noble*, vid. nota 45, cabe referirse al asunto *Peer International Corp. v Termidor Musical Publications* [2004] Ch 212 (CA).

<sup>47</sup> La Sentencia del TS núm.765/2000 (Sala de lo Civil), de 17 de julio, (fundamento jurídico segundo) refleja claramente la distinción entre la titularidad y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual destacando que, habiendo sido adquirido (mediante subasta, adjudicación y cesión) el derecho de explotación (parte del contenido del derecho como tal) por un tercero, es el adquirente el que estará en situación de poder realizar una nueva transmisión.

<sup>48</sup> Vid. el asunto *Giacometti* (centrado en el derecho moral), que llegó al Tribunal Supremo, *L.P. v B.G. y otros*, Tribunal de Apelación de París (sala 1ª), sentencia de 23 de septiembre de 1997, *RIDA*, 1998, vol. 176, p. 418, confirmada por sentencia de la *Cour de Cassation* (sala de lo civil) de 6 de julio de 2000, *Mrs Lisa Palmer v Roland Dumas q.q., B. Giacometti y otros* [2001] R.C.D.I.P. 329. Vid. también *Anne Bragance v Olivier Orban and Michel de Grèce*, sentencia del Tribunal de Apelación de París de 1 de febrero de 1989, *RIDA* 1989, vol. 142, p.301

<sup>49</sup> Sentencia del *Bundesgerichtshof* de 2 de octubre de 1997 en el asunto *Spielbankaffaire* [1998] *GRUR Int* 427, *Oberlandesgericht* Munich (6<sup>th</sup> Civil Senate), sentencia de 10 de enero de 2002, [2002] *MMR* 312, [2003] *ZUM* 141; *Oberlandesrecht* Düsseldorf (20<sup>th</sup> Civil Senate), Sentencia de 24 de abril de 2007, [2007] *ZUM-RD* 465.

<sup>50</sup> *Corcovado Music Corpn v Hollis Music*, 981 F2d 679 (2d Cir 1993), en el que la ley de contrato era la brasileña.

transmisión tiene lugar y, en tal caso, en qué condiciones, son cuestiones que exceden este aspecto y que, por lo tanto, se regirán por la *lex contractus* (o, en transmisiones *mortis causae*, por la ley rectora de la sucesión)<sup>51</sup>. A título de ejemplo, cabe mencionar el litigio finalmente resuelto por el Tribunal de Apelación de París que enfrentó a Anne Bragance con Olivier Organ y Michel de Grèce<sup>52</sup>. Anne Bragance había firmado un contrato con Michel de Grèce por el que se comprometía a prestarle asistencia para escribir un libro cuyos derechos de autor se regían por el ordenamiento estadounidense, lo que implicaba la transferencia del derecho de autor a Michel (incluyendo sus aspectos morales y patrimoniales). A raíz de la publicación del libro en Francia, la ley francesa pasaba a ser la de protección en este territorio y Anne reclamó el reconocimiento de su derecho de autor ante esta jurisdicción. El tribunal francés decidió la aplicación de su propio ordenamiento dictaminando que, conforme al mismo, los derechos morales no son transmisibles y, por lo tanto, era imposible para el contrato y para la ley del contrato transferirlos efectivamente. Los derechos patrimoniales sí son, por el contrario, transmisibles para el Derecho francés y, a estos efectos, la transmisión fue válida conforme a la ley rectora del contrato<sup>53</sup>. En términos prácticos, Anne obtuvo el reconocimiento del derecho al ser identificada como co-autora en cada copia francesa del libro pero no obtuvo el reconocimiento de derechos patrimoniales, pues los había transmitido efectivamente.

En definitiva, en lo que al análisis del objeto de las disposiciones transitorias concierne, debe tenerse en cuenta que tanto la duración como la transferibilidad pueden calificarse como cuestiones comprendidas dentro del derecho de autor como tal. No obstante, no puede perderse de vista que la transmisión en sí misma también resulta relevante en el contexto de estas disposiciones por lo que procede, a continuación, atender a la dimensión contractual de los negocios jurídicos sobre derechos de autor.

## 2. ANTÍTESIS: CONTRATO

Más allá de la determinación del carácter transmisible de los derechos de autor y, en su caso, las condiciones a las que está sujeta (todo o parte del contenido del derecho), la efectiva transmisión *inter-vivos* de los mismos está asociada, como se ha señalado, a la existencia de un contrato en el que se concretan los derechos y obligaciones de las partes y la transferencia de la propiedad. La distinción entre la transferibilidad del derecho por un lado y la dimensión contractual por el otro ha sido reconocida, como se ha visto, por los tribunales ingleses y españoles<sup>54</sup>. Teniendo en cuenta que las disposiciones transitorias se refieren a los negocios jurídicos en los que se transmiten derechos de autor y cabría plantearse si, en particular, tratan de establecer obligaciones para las partes del contrato y, por lo tanto, deberían recibir una calificación contractual.

---

<sup>51</sup> See J. Ginsburg, 'Conflicts of Copyright Ownership Between Authors and Owners of Original Artworks: An Essay in Comparative and International Private Law', 17 (1993) *Columbia-VLA Journal of Law and the Arts* 395, at 408.

<sup>52</sup> *Vid.* nota 46.

<sup>53</sup> Debe indicarse que, aunque se invocara el orden público francés para excluir la aplicación del ordenamiento estadounidense respecto de los derechos morales, la inaplicación de este ordenamiento se debe, sencillamente, a que la ley aplicable a la transmisibilidad del derecho no era la estadounidense sino la francesa. *Vid.* J. Ginsburg, *op. cit.* p. 414. Sobre la imperatividad de las normas en las leyes de propiedad intelectual (y su vinculación con el orden público) *vid.* nota 68.

<sup>54</sup> *Vid.* notas 45, 46 y 47. La jurisprudencia alemana sigue también este planteamiento *vid.* nota 49 y la sentencia alemana del *Oberlandsgericht* de Munich de 29 de abril de 1954, publicada en E. Schulze, *Rechtsprechung zum Urheberrecht*, vol V, nº 8, comentada por Ulmer.

En los Estados miembros de la UE, la determinación de la ley rectora de los contratos está regulada por el Reglamento Roma I<sup>55</sup>, de cuya puesta en práctica puede derivarse la aplicación de cualquier ley nacional (sea o no de un Estado miembro – art. 2). El Derecho aplicable regirá un amplio número de cuestiones que comprenden, en particular, la interpretación del contrato, la extinción y el cumplimiento de las obligaciones de las partes así como las consecuencias del incumplimiento (art. 12), todo ello sin perjuicio de la aplicación de las normas imperativas del foro (art. 9.2). No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no ha tenido que pronunciarse aún sobre cuestiones prejudiciales relativas a la clarificación de los aspectos puramente contractuales a los efectos de la calificación de los supuestos de hecho a los que se aplicarán estas reglas en los contratos relativos a derechos de autor. Para el señalamiento del Derecho aplicable, el Reglamento de Roma da entrada en primer término a la elección realizada por los contratantes (art. 3) y, en su defecto, establece las conexiones a las que habrá de acudir (art. 4).

La libertad de las partes para elegir la ley aplicable al contrato puede ser considerada como un principio internacionalmente reconocido que, recogido en el Reglamento Roma I con gran flexibilidad<sup>56</sup>, se aplica sin mayores problemas a todos los contratos relacionados con los derechos de autor<sup>57</sup>. Así, en los casos en los que las partes optan por un ordenamiento jurídico estatal concreto, su acuerdo prevalece resolviendo el problema de la determinación del Derecho aplicable<sup>58</sup>. La elección puede producirse de manera expresa o implícita. Es expresa cuando, por ejemplo, el contrato estipula que “está sujeto”, “regido” o que “debe ser construido conforme a” una ley en particular. No cabe excluir que la existencia de una elección expresa a partir del texto de una cláusula contractual puede ser una cuestión discutida cuya resolución dependerá del modo en que sea interpretada. En todo caso, la interpretación deberá realizarse sin perder de vista los objetivos del Reglamento. La elección es implícita cuando se deriva de los términos del contrato o de las circunstancias del caso, para lo que la intención de las partes resulta determinante, pues, en definitiva, su común acuerdo al respecto debe ser demostrado claramente<sup>59</sup>.

---

<sup>55</sup> Vid. nota 21.

<sup>56</sup> Ley elegida de forma expresa o implícita; antes de su conclusión o durante la vida del contrato (siendo posible su modificación sin afectar la validez formal del negocio ni los intereses adquiridos por terceros – por ejemplo, *ISS Machinery Services Ltd v Aeolian Shipping SA (the Aeolian)* [2001] EWCA Civ 1162, *Lloyd's Rep.* n° 2, 2001, p. 641 (Court of Appeal, UK)); aplicable a todo o parte del contrato (por ejemplo, la fragmentación se observa en los asuntos *Wütig v International Harvester Corp.* Sentencia de 27 de noviembre de 1986 del Tribunal de Apelación de París, *Rev. Crit DIP*, vol 75, 1988, p. 314; y, en el Reino Unido, *Centrax v Citibank NA*, *All ER* n°. 1, 1999, (Comm) p. 557, y *CGU International Insurance plc v Szabo*, *All ER* n°. 1, 2002 (Comm) 83); e incluso a favor de un ordenamiento no necesariamente relacionado con el contrato. En todo caso, como señala M. Pertegas, ‘Cross Border Litigation in Intellectual Property Rights: Choice of Law Rules in IP Rights under the Rome I Regulation’, en S. Bariatti (ed), *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, Cedam, 2010, p. 58, el Derecho elegido ha de ser un ordenamiento estatal.

<sup>57</sup> See E. Ulmer, *op. cit.* p. 86

<sup>58</sup> *Ibidem*, pp. 86-87. En la jurisprudencia alemana puede consultarse la sentencia del *Bundesgerichtshof* de 21 de octubre de 1964, *GRUR Int.* 1965, p. 504. En Suiza, *vid.* La decisión del *Bundesgericht* de 29 de agosto de 2000 en *Amfit-Lizenz*, *GRUR Int* 2001, p. 477.

<sup>59</sup> Giuliano/Lagarde “Report on the Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations 1980”, *DO* (1980) C-282/1, p. 17.

La autonomía de la voluntad conflictual no plantea problemas particulares a los contratos sobre los derechos de propiedad intelectual<sup>60</sup>. Las mayores dificultades provienen de los contratos que no cuentan con cláusulas de elección del Derecho aplicable y en los que tampoco existe un acuerdo implícito al respecto. Esto ocurre en un amplio número de casos pues no es infrecuente que las partes sean incapaces de alcanzar un acuerdo cuando ninguno está dispuesto a aceptar la aplicación de la ley del país del otro, o cuando no confían en la ley propuesta por el otro sospechando que puede contener sorpresas desagradables<sup>61</sup>.

Para hacer frente a esta situación, el Reglamento Roma I (art. 4) establece una relación de conexiones cerradas para tipos contractuales específicos<sup>62</sup>. Los contratos que no aparecen en la lista o que reúnen características propias de dos o más de los contratos listados, como ocurre con los relativos a la transmisión de derechos de autor, se regirán por la ley del lugar de residencia de quien realice la prestación más característica. En todo caso, la aplicación de la ley designada puede ser marginada si se demuestra la existencia de vínculos manifiestamente más estrechos con otro ordenamiento (cláusula de escape), que devendrá aplicable.

Cabe recordar que la primera propuesta del texto del Reglamento Roma I incluía una conexión cerrada para los contratos sobre propiedad intelectual en la que se recurría a la aplicación de la ley del lugar en el que se encuentre el establecimiento del transmitente. Los miembros de CLIP<sup>63</sup> concluyeron que esta norma no era apropiada por distintas razones. En primer lugar, no se contaba con una definición clara de lo que se entendía por un contrato de propiedad intelectual. Así, por ejemplo, muchos contratos de franquicia y de distribución contienen compromisos relativos a los derechos de propiedad intelectual y se habría producido un conflicto por la superposición de esta conexión con las expresamente previstas para estas modalidades contractuales. En segundo término, podrían dar lugar a soluciones contradictorias<sup>64</sup> que, por lo tanto, se anularían entre sí dando al traste con el objetivo de contar con una regla especial para los contratos de propiedad intelectual. Finalmente, partiendo de un análisis basado en la prestación más característica o en los vínculos más estrechos con el contrato, no está claro que el recurso a la ley del lugar del establecimiento del licenciante fuera justificable en todos los casos. Está, por lo tanto, perfectamente justificado que la norma específica para los contratos de propiedad intelectual fuera abandonada.

---

<sup>60</sup> Esto puede confirmarse por el hecho de que los Principios del *American Law Institute* sobre competencia, reconocimiento de decisiones y ley aplicable a los litigios civiles internacionales sobre derechos de propiedad intelectual (§315) y la propuesta del CLIP, *vid.* nota 26, (art. 3:501), copian literalmente esta aproximación.

<sup>61</sup> F.-K. Beier, 'When Licensing Laws Conflict', *Les Nouvelles*, 1983, p.141 y B. von Hoffmann, 'Verträge über gewerbliche Schutzrechte im Internationalen Privatrecht', (1976) 40 *RabelsZ* vol. 40 n° 8, 1976, p. 211.

<sup>62</sup> El Reglamento Roma I ha modificado el sistema de conexiones establecido por su predecesor, el Convenio de Roma. Para un análisis crítico *vid.* J.J. Fawcett, 'A United Kingdom Perspective on the Rome I Regulation', en N. Boschiero (ed), *La Nuova Disciplina Comunitaria della Legge Applicabile ai Contratti (Roma I)*, G. Giappichelli Editore, 2009, p. 209.

<sup>63</sup> *Vid.* nota 26.

<sup>64</sup> En el contexto de la propiedad intelectual el "franquiciado" -cuya ley sería llamada a regir el contrato conforme a la conexión específica para el contrato de franquicia- sería el "licenciario" -cuya ley, sin embargo, no sería aplicable en casos de contratos de propiedad intelectual-.

En este sentido, debe insistirse en que los contratos de propiedad intelectual pueden tener naturalezas muy diferentes. Como se señaló en los comentarios a los principios CLIP:

“La amplia variedad de contratos relativos a los derechos de propiedad intelectual requiere una solución diferenciada en vez de una regla estricta y rígida. Aunque la aplicación de la ley del transmitente del derecho de propiedad intelectual puede ser apropiada en contratos sencillos semejantes a una compraventa –como en los casos de licencia *o assignement for consideration* en forma de un pacto a tanto alzado-, esto no puede mantenerse como una regla general. Las transacciones más complejas de propiedad intelectual normalmente incluyen una obligación expresa o implícita del licenciataria de explotar el derecho, a veces suplementada con cláusulas que indican la cantidad de producción o las modalidades de uso de los derechos. Esto plantea dudas sobre la calificación como más característica de la prestación que realiza el licenciante (ya que el licenciataria es quien acepta el riesgo comercial vinculado a la explotación). También puede ocurrir que los derechos de propiedad intelectual licenciados o asignados sean ejercitados fundamentalmente en el país de la residencia habitual o del establecimiento principal del licenciataria o asignataria. Otro ejemplo de un contrato de propiedad intelectual en el que la ejecución por ambas partes es esencial y característica es un contrato para publicar y distribuir un libro”<sup>65</sup>.

En el caso de las transmisiones de derechos de propiedad intelectual, los contratos puedan llegar a tener una naturaleza compleja<sup>66</sup>. En tanto las licencias de los derechos de autor pueden ser equiparadas a “compraventas”, se aplicaría sin mayor problema la conexión pertinente (lugar del establecimiento del “vendedor”- titular del derecho de autor), pero la mayoría de los contratos de transmisión de estos derechos contienen una serie de obligaciones mutuas (por el ejemplo, cuando el autor de un libro transfiere el derecho de autor a su editor) en los que no sólo no puede recurrirse a una conexión cerrada, sino que puede resultar difícil precisar quien realiza la prestación más característica. Esta identificación solo podrá hacerse de forma individualizada en cada caso. Incluso si esta prestación llega a ser determinada señalándose así la ley aplicable, es previsible entre en juego la cláusula de escape al existir otro ordenamiento más estrechamente relacionado con el contrato. Además, es más que probable que haya que recurrir a esta solución directamente en casos de contratos complejos<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> CLIP, Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations (“Rome I”) de 15 de diciembre de 2005, y European Parliament Committee on Legal Affairs’ Draft Report on the Proposal of August 22, 2006, de 4 de enero de 2007, *vid.* <http://www.cl-ip.eu/>

<sup>66</sup> A este respecto, se ha afirmado que el Reglamento Roma I resulta menos adecuado que su predecesor, el Convenio de Roma. R. Plender and M. Wilderspin, *The European Private International Law of Obligations*, Sweet & Maxwell (3<sup>rd</sup> ed.), 2009, pp. 194 *et seq.* En cuanto a la calificación de estos contratos a los efectos de la aplicación del Reglamento 44/2001/CE, del Consejo, relativo al reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, *DO* (2001) L 12/1, el TJUE ha establecido en el asunto C-533/2007, *Falco*, (sentencia de 23 de abril de 2009) que “un contrato por el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual autoriza a la otra parte contratante a explotar dicho derecho como contrapartida por el pago de una remuneración no es un contrato de prestación de servicios” (párrafo 44). No puede perderse de vista que ambos instrumentos son interpretados de forma paralela por el TJUE.

<sup>67</sup> P.A. De Miguel Asensio en *Derecho Privado de Internet (op. cit.)* pp. 999-1006.

Una vez analizado el sistema para la determinación del Derecho aplicable a los contratos de propiedad intelectual, cabe observar que si se concluyera que el objeto de las disposiciones transitorias tiene carácter contractual, la complejidad que surge en ausencia de elección por las partes del Derecho aplicable al contrato, no puede oscurecer las ventajas que para los contratantes tendría poder eludir la aplicación del Derecho británico y el español eligiendo como ley rectora del contrato un ordenamiento distinto. En términos prácticos los contratos de propiedad intelectual en los que las partes acordaron, por ejemplo, que se regiría por el ordenamiento estadounidense, se aplicaría esta ley; de forma que las normas transitorias españolas o británicas devendrían irrelevantes incluso cuando lo que se autorizó fue el uso de los derechos de autor español y británico<sup>68</sup>.

### 3. SÍNTESIS: ¿QUÉ CALIFICACIÓN DEBE MANTENERSE?

Teniendo en cuenta la ausencia por el momento de normas de conflicto de la UE en cuanto al derecho como tal, así como de directrices del TJUE en o que concierne a la calificación de los aspectos puramente contractuales en los contratos relativos a los derechos de autor a los efectos de la aplicación de las normas de conflicto del Reglamento Roma I, se ha observado que, en principio, el objeto de las disposiciones transitorias podría ser calificado como parte del derecho de autor como tal o como aspectos pertenecientes al contrato. En el primer caso se trataría de cuestiones relativas a la duración y/o a la transferibilidad del derecho. En el segundo, serían aspectos relativos al alcance de las obligaciones de las partes, más específicamente, del transmitente del derecho. Calificar el objeto de estas disposiciones como relativa al derecho de autor conduciría a aplicar el Derecho español y/o británico cuando el derecho en cuestión estuviera protegido en el territorio de estos países. Por el contrario, una calificación contractual permitiría el pleno respeto a la voluntad de las partes que querían celebrar un contrato cuya duración se extendiese hasta la extinción del derecho de autor, pero impediría respetar la voluntad de los legisladores español y británico al establecer sus respectivas normas para la aplicación retroactiva de la extensión de los derechos. Una vez comprobadas las implicaciones que la elección del derecho aplicable tendría cada una de estas calificaciones, procede ahora analizar qué calificación debe ser mantenida.

Se ha comprobado que el legislador español formuló la disposición transitoria en la ley de 1989 respecto de las normas de la ley de 1879 en las que se regulaba la duración y la transmisibilidad del derecho (*inter-vivos* y *mortis causae*) y que suponían aceptar la disponibilidad del mismo mediante contrato hasta la extinción temporal del derecho. Estas disposiciones introducen una excepción a la irretroactividad para los casos en los que el autor tuviese herederos, que se beneficiarían de la reversión del derecho (durante los cincuenta y cinco últimos años de su duración más los ochenta posteriores a la defunción del autor). Así, se aplica cuando existan herederos y hayan transcurrido veinticinco años desde el fallecimiento del autor, pero opera completamente al margen de los derechos y obligaciones que se hubieran podido establecer en un contrato de cesión y no se refiere a la transmisión en sí misma del derecho por esta vía; esto es, no se aplica a cuestiones puramente contractuales. Por lo tanto, no puede concluirse que su

---

<sup>68</sup> Cuestión distinta, y excluida de este estudio, es si las disposiciones transitorias pueden ser consideradas normas imperativas (y, en consecuencia, configurar el contenido del orden público del ordenamiento en cuestión) puesto que el análisis que se realiza a continuación demostrará que se trata de una cuestión superflua.

objeto sea contractual. Del mismo modo, la sección 5 de la Ley británica de 1911 a la que se refieren las disposiciones transitorias de la Ley de 1989, aborda la propiedad del derecho de autor justo después de otra sección que regula la duración del derecho y es parte de una sección más amplia que rige los “derechos”, de modo que los contratos sobre derechos de autor, con la determinación de los derechos y obligaciones de las partes y la transferencia de los derechos patrimoniales, tampoco constituyen el centro de esta reglamentación.

Debe concluirse, en consecuencia, que, para la determinación de la ley aplicable, la calificación del objeto de las disposiciones transitorias es de una cuestión propia del derecho como tal. La calificación contractual debe descartarse a pesar de las obvias ventajas que tendría, al menos para el licenciataria, en tanto daría entrada a la posibilidad de eludir las normas españolas y británicas si las partes eligieran cualquier otro ordenamiento como *lex contractus*. Cabe añadir que, en su calidad de normas referidas al derecho como tal, las disposiciones transitorias no se centran en la duración del derecho sino en su transmisibilidad. Y ello porque, aunque se refieran a la duración del derecho, no imponen una reducción de su duración –que mantienen intacta- sino que obligan a la reversión que de la transferencia hubiera podido realizarse transcurrido un determinado período (veinticinco años desde el fallecimiento del autor). De ahí que, lo que realmente establecen es la duración del período para el que el derecho puede considerarse transmisible; esto es, añade un elemento-requisito adicional al régimen de transmisibilidad, que, lógicamente, constituye parte del derecho como tal y que, en consecuencia, tiene carácter imperativo. Esto, además, encaja con la estructura original de las legislaciones española y británica pues ambas negaban a las partes plena libertad de acción a la hora de contratar. Obviamente, al fijarse el plazo en veinticinco años desde el fallecimiento del autor, la reversión del derecho opera siempre a favor de sus herederos. Se concluye, por lo tanto, que las disposiciones transitorias tienen por objeto la transferibilidad de los derechos de autor –un aspecto del derecho como tal- sin el cual la transferencia contractual del derecho carece de eficacia.

## 5. CONCLUSIÓN

Del análisis realizado se concluye que, a efectos de la determinación del Derecho aplicable a los contratos internacionales que transfieren derechos de autor, las disposiciones transitorias de las leyes española y británica deben ser calificadas como parte de la categoría del “derecho como tal” y, de forma más precisa, como una cuestión de transmisibilidad. Una calificación contractual debe ser excluida pues la transferencia sólo puede producirse respecto de lo que es transferible y, consecuentemente, resulta innecesario determinar cuál sería la *lex contractus*.

La calificación de estas disposiciones como relativas al derecho como tal, conduce a la aplicación -a través de la norma de conflicto derivada de la internacionalmente reconocida territorialidad de estos derechos- de la ley del país para el que se busca la protección (*lex loci protectionis*). Por lo tanto, los contratos relativos a la transmisión de derechos de autor españoles o británicos –cuya protección se rige respectivamente por cada uno de estos ordenamientos jurídicos- que se enmarquen en el ámbito de aplicación temporal de las disposiciones transitorias a las leyes de propiedad intelectual pueden, con independencia de su contenido, concluir por imperativo legal.

Los contratos de transmisión de derechos de autor españoles y/o británicos resultarán afectados, cualquiera que sea la ley que las partes hayan elegido para regirlo, por las disposiciones transitorias del Reino Unido y en España. Además, bien puede decirse que los efectos de estas disposiciones todavía se sentirán durante unos cuantos años pues, la espada de Damocles de la reversión del derecho caerá indefectiblemente al expirar el período de veinticinco años contabilizados desde la muerte del autor<sup>69</sup>. De ahí que, para volver a disfrutarlo legalmente, se vean abocados a firmar nuevos contratos con los herederos beneficiarios de la reversión del derecho. Sin embargo, los licenciatarios o cesionarios pueden no estar advertidos de que ya no disponen de los derechos que, para toda su duración, creían haber adquirido legítimamente en virtud del contrato. Siendo así, la continuación en el uso del derecho puede sorprenderles con consecuencias indeseables.

---

<sup>69</sup> Para el Reino Unido, salvo si el autor asignó el derecho de reversión tras la entrada en vigor de la Ley de 1956, *vid. Novello & Co Ltd v Keith Prowse Music Publishing Co Ltd* [2004] EWCA Civ 1776, [2005] RPC 23.