

Copyright y derecho de autor: ¿convergencia internacional en un mundo digital?

MESA REDONDA

El test de las tres etapas y la comunicación pública

Mario Sol Muntañola (mod.), Juan José Marín, José Carlos Erdozaín, Agustín González

Resumen

El *three step test*, o test de las tres etapas, tiene su origen en los trabajos preparatorios del Acta de Estocolmo de 1967 de la Convención de Berna, en sede de los límites que los Estados miembros podían establecer al derecho de reproducción. Posteriormente, el test de las tres etapas ha obtenido reconocimiento general –para todos los límites al derecho de autor– a través de su reconocimiento en el Acuerdo ADPIC de 1995 y de los Tratados Internet de la OMPI de 1996 (WCT y WPPT). El test de las tres etapas puede ser entendido como criterio uniformador a nivel internacional de las excepciones al derecho de autor, o también como sistema para interpretar los límites ya existentes en las leyes nacionales. En esta mesa redonda se examina la adecuación al test de las tres etapas, de la exclusión del monopolio del autor, de los actos de comunicación pública de obras protegidas en locales abiertos al público, tales como bares, hoteles u hospitales. La normativa y jurisprudencia existente en esta materia es divergente, sin que exista una solución uniforme, ni a nivel nacional ni internacional. La mesa redonda recoge las diversas posiciones y justificaciones expuestas a favor y en contra de tal exclusión.

Palabras clave

derecho de autor, test tres etapas, comunicación pública

Tema

Propiedad intelectual

Abstract

The three step test has its origin in the preparatory works of the Stockholm Act in 1967 of the Berne Convention, when considering the limits that the Member States could establish for reproduction rights. Later, the three step test obtained general recognition –as a general limit to all rights– thanks to its recognition in the ADPIC agreement of 1995 and the Internet Treaties of the OMPI, 1996 (WCT and WPPT). The three step test can be understood as a basic uniform international criteria for the exceptions to author's rights, or as a system to interpret already existing limits in national laws. This round table will looked at the adequacy of the test, the exclusion of the author's monopoly, and the public communication acts of protected works in places open to the public, such as bars, hotels or hospitals. The norms and jurisprudence in this area are dissenting, so there is no uniform solution, either at national level or at international. The round table deals with the various positions and justifications in favour and against such limit.

Keywords

copyright, three step test, public communication

Topic

Intellectual property

1. Intervención de Mario Sol Muntañola

El *three step test* tiene su origen en las propuestas elaboradas por una comisión a la que en 1963 se le encargaron los trabajos preparatorios del Acta de Estocolmo de 1967 de la Convención de Berna. El inminente reconocimiento del derecho de reproducción obligaba a buscar una fórmula que sirviera de contrapeso a las grandes diferencias que en materia de límites a ese derecho existían entre los diversos Estados miembros. Claro está, en muchas legislaciones nacionales el derecho de reproducción ya estaba reconocido. Y también la existencia de límites al mismo, que eran de lo más diverso. A la finalidad de sosegar esos desequilibrios respondía el *three step test* (finalmente no entró en vigor, pero sus innovaciones sí que se incorporarán a la Convención de Berna en la revisión inmediatamente posterior, la de París de 1971).

La norma permitía la reproducción de obras protegidas si se cumplían las tres condiciones del test, que son: a) que sólo se permitiera en determinados casos especiales, b) que la reproducción no entrara en conflicto con la normal explotación de la obra y c) que no perjudicara injustificadamente el legítimo interés del autor.

Como límite, es importantísimo, pero en verdad de muy difícil manejo. En general las condiciones indican que la creación o aplicación del límite debe hacerse muy restrictivamente. Pero qué debe entenderse por «perjuicio injustificado» o qué por «explotación normal» son aspectos que complican su aplicación concreta. Sobre todo porque deben cumplirse las tres condiciones, y es difícil pensar en una explotación anormal que no provoque un perjuicio injustificado.

Esa fórmula ideada en Estocolmo tiene dos lecturas: como solución para unificar criterios funciona a nivel convencional y es de vital importancia. Recordemos que los países con poca producción intelectual tenderán a imponer muchos límites, al contrario de lo que harán los países con mucha industria cultural. De otra parte, como

sistema para interpretar los límites existentes en la ley, el test funciona como «manual de instrucciones del límite». Cuando lo que prima es la necesidad de homogeneizar los sistemas de límites de países con muchas diferencias, el *three step test* se dirige con más énfasis hacia la creación de esos límites, y cuando el objetivo sea normalizar su aplicación, el test adoptará la forma de decálogo del buen límite.

Así, en los acuerdos ADPIC, el test aparece en el artículo 13 para derechos de autor y de alguna forma en el artículo 14.6 en relación con los conexos, en ambos casos dirigiéndolo a la creación de límites por los Estados miembros. En el tratado OMPI de derechos de autor (TODA o WCT), en cambio, el test aparece en el artículo 10.1 y 2. El primer párrafo con relación a la creación de límites, el segundo, con relación a la aplicación de cualquier límite. También aparece en el tratado sobre interpretación y ejecución de fonogramas (TOIEF o WPPT). En la Directiva 29/2001/CE DASI, el test también aparece en el art. 5.5. refiriéndose a la aplicación de los límites. No parece que exista una obligación para los países miembros de incorporar en su derecho el test, aunque al ser una directiva norma dirigida al legislador, el test deberá ser tenido en cuenta, como mínimo, al redactar la lista de límites o excepciones por las que cada país opte.

Ya en España, en la LPI existían dos antecedentes antes de que se introdujera el test. Uno en el artículo 100.7 relativo a los programas de ordenador, y otro, menos evidente, en el artículo 39 sobre el límite de parodia. Sin embargo, el test se incorporó con ocasión de la trasposición de la Directiva 96/9/CE de Bases de Datos en 1998 como artículo 40 bis de nuestra ley. Aparentemente, sólo contiene las dos últimas de las tres condiciones, pues la primera está implícita, ya que la lista de límites en nuestra ley (pese a alguna especulación doctrinal) es taxativa y cerrada para casos especiales. Y por supuesto, el test no está limitado al derecho de reproducción, sino que se abre a todos los límites, sea cual sea el derecho que afecten.

Por ello, el objeto de esta mesa redonda no es sólo reflexionar en abstracto sobre el test, sino que hemos querido proyectarlo sobre un tema en concreto: el derecho de comunicación pública. Y ello por dos razones: la primera, por el debate tan de actualidad que se suscita principalmente en el sector hotelero en torno al derecho de comunicación pública en las habitaciones de los hoteles. Basta recordar las sentencias de los casos Hobijo, Hotel Don Juan, Gestión Hotelera Hispania, o más recientemente el caso South Paradise, que ha supuesto un giro radical en la doctrina del TS. La segunda, que la experiencia práctica con la que podemos contar con relación al *three step test* es un panel de la OMC que en junio del 2000 se pronunció sobre el conflicto planteado entre USA y las comunidades europeas en torno a la interpretación de una «excepción doméstica» que afectaba al derecho de comunicación pública. Así pues, nos moveremos entre la creación de una «excepción doméstica» o la reinterpretación del derecho de comunicación pública, de este modo quedaría planteado el tema.

En fin, son sólo unas notas para introducir tan interesante tema con las que concluyen mis funciones, pues como moderador no me corresponde entrar en el detalle, sino presentar el tema y dar paso a quienes van a desgranar con precisión, y desde diferentes ópticas, los problemas que el test, en relación con la comunicación pública, suscita.

2. Intervención de Juan José Marín López

Muchas gracias. Yo quería en primer lugar agradecer a los directores del seminario su amabilidad por haberme invitado a formar parte de esta mesa redonda, que en definitiva supone volver a tener la oportunidad de visitar esta hermosa ciudad, que todavía no conozco porque siempre hago viajes muy rápidos, y evidentemente no merced a algunas de las invitaciones que yo sugiero a los coordinadores, sino merced a que yo venga con más tranquilidad y con más tiempo, por lo que confío tener algún día la oportunidad de cono-

cerla aún mejor. Muchas gracias, pues, a Ramon Casas y a Raquel Xalabarder por su invitación.

Después de la introducción general que ha hecho el moderador, voy a plantear algunas cuestiones muy concretas, algunas de ellas relacionadas principalmente con el derecho de comunicación pública y otras a lo mejor no tanto. En primer lugar, hay que advertir, sin embargo, que entre la documentación que les han entregado hay un estupendo artículo de la profesora Jane Ginsburg precisamente a propósito de la decisión del panel de la OMC que acaba de citar Mario Sol. Yo creo que la lectura de este breve artículo es muy clarificadora sobre cómo queda en el plano o en el ámbito de la OMC la «interpretación» que hace este Panel a propósito del test de los tres pasos del artículo 13 del Acuerdo ADPIC.

Seguramente, todo eso es aprovechable también para interpretar el punto 9.2 del Convenio de Berna, a lo que habría que añadir también otro panel, menos conocido, que si les soy sincero yo no he leído, relativo a un asunto de interpretación del artículo 30 del Acuerdo ADPIC. Digo esto porque el artículo 30 del ADPIC es un artículo relativo a patentes, pero incluye, sin embargo, una advertencia a aquellos estados miembros del ADPIC que se decidan a introducir en su derecho interno limitaciones al derecho de patentes. Y es muy simpático porque evoca claramente el artículo 13 del ADPIC, «los miembros», dice el artículo 30, «podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros».

Hay también otra decisión del grupo especial de la OMC, a propósito de un conflicto entre, si no me falla la memoria, Canadá y las Comunidades Europeas, en relación precisamente con la interpretación de este artículo 30 ADPIC. Como verán, aunque no es relativo a la propiedad

intelectual, en definitiva versa también sobre el alcance o la interpretación que ha de darse a este test de las tres fases.

Yo les voy a anticipar una conclusión, o una opinión un poco heterodoxa y un poco herética si quieren: en el derecho interno, no acabo de ver dónde puede jugar (les pondré algunos ejemplos de hipótesis al respecto), pero, insisto, no acabo de ver cuál puede ser la trascendencia en términos prácticos, en términos concretos, de la aplicación del artículo 40 bis de la LPI.

Durante mucho tiempo fui magistrado de la Audiencia Provincial de Toledo. Nunca tuve oportunidad de resolver ningún proyecto relativo precisamente a este artículo, que, por otra parte, no existe en nuestro derecho más que a partir del año 98. Pero una vez me pongo en el lugar del juez, creo que me sería muy difícil aplicar el 40 bis.

Ahora les pondré algunos ejemplos donde quizá puede tener cabida, desde la perspectiva de nuestro derecho interno –no en la perspectiva del derecho convencional. Creo que el test de las tres fases no tiene nada que ver con la comunicación pública en hoteles, en la perspectiva del derecho interno, repito, y esto quiero que quede claro, porque lo que acabo de decir va absolutamente en contra del panel de la OMC.

En la perspectiva del derecho interno, primero, el test de las tres fases, como bien saben, se queda en test de las dos fases. Y segundo, la aplicación de este test, mutilado, de dos fases, se reduce –si nos creemos lo que nos dice el 40 bis (otra cosa es que no le hagamos caso, que también podemos hacerlo nosotros si ustedes quieren)– al ámbito del capítulo 2.º del título 2 del libro 1 de la Ley de Propiedad Intelectual, integrado por los artículos 31 a 39 (excluyo el 40 porque se refiere al derecho de acceso a la cultura, posibilidad de acudir al juez, derechos de inéditos, etc.). Es decir, se refiere a los límites. Los límites, en sentido estricto, son del artículo 31 al artículo 39; y el artículo 40 bis donde –en virtud de la ley 5/98, que

añade este artículo 40 bis– se positiviza el test de las tres fases, señala a los artículos del presente capítulo, que son del artículo 31 al 39.

Por tanto, como inicialmente está contemplado en el artículo 9.2 Convenio de Berna y después en el 13 de ADPIC y en el art. 10 del WCT y en el art. 16 del WPPT y en el 5.5 de la Directiva sobre la Sociedad de la Información, el test de las tres fases es como mucho un test para controlar la aplicación, la interpretación o quizá, aún antes, la propia existencia de excepciones y limitaciones. Sin embargo, no parece que sea, por lo menos no lo es en el derecho interno, un instrumento de control del contenido, del alcance, de los derechos de explotación que se reconocen a los titulares, y, en este caso concreto, del derecho de comunicación pública del artículo 20 TRLPI.

La sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2003 es una de las peores sentencias de la historia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo por muchos motivos, y seguramente algunos de mis colegas hablarán de ello más adelante. Si no, basta con que ustedes se lean la sentencia. Pero, no es mala precisamente por no hacer mención al test de las tres fases, ahí creo yo, por las razones que les vengo contando, no tendría mucha razón de ser. En cambio, el panel de la OMC aplica el test de las tres fases en el ámbito de la legislación norteamericana, porque ahí sí que existía –y como tal estaba concebida, en la propia *Copyright Act*– una limitación en beneficio de determinados bares, cafeterías, etc.

En la LPI española no es así, en los artículos 31 y siguientes no hay un límite, en sentido propio, en favor de este tipo de establecimientos para exigir el pago de derechos por comunicación pública. Salvo que se entienda que la excepción de ámbito doméstico del artículo 20 no tendría que estar en el artículo 20, sino en el capítulo 2, en los artículos 31 en adelante. Pero sólo entonces.

¿Por qué el test de las tres fases convencional se queda en el derecho interno en un test de las dos fases? Incluso

cabe la duda de plantearse si es lo mismo que, dentro de las tres fases, una fase esté antes que la otra. Digo esto porque no deja de ser singular la siguiente apreciación: En el derecho convencional, es decir, desde el Convenio de Berna, ADPIC, WCT, WPPT y el artículo 5.5 de la Directiva de Derechos de la Sociedad de la Información, las tres fases son:

- que esté previsto en casos especiales la limitación o excepción,
- que no afecte a la explotación normal del derecho de que se trate, y
- que no cause un perjuicio injustificado a los intereses del titular.

Cuando uno lee el 40 bis TRLPI, se da cuenta, primero, que ha desaparecido lo referente a los casos especiales (por lo que ahora les contaré), pero en segundo lugar se denota que curiosamente se han invertido los términos. Mientras que en el derecho convencional primero iba lo de que no atente a la explotación normal y segundo que no cause perjuicio, en el 40 bis es al revés: primero, que no cause perjuicio y segundo, que no afecte o que no vaya en detrimento de la explotación normal de las obras. Esto no deja de ser una constatación, por lo menos, simpática. Yo no sé si luego tiene alguna trascendencia de fondo.

Aunque se puede intuir que la tenga porque el panel de la OMC, en el caso que mencionaba Mario Sol, hace un análisis muy estratificado de los tres casos, sobre los que va indagando precisamente en el orden en el que vienen expuestos en el artículo 13 de los ADPIC. En el derecho interno no es así, en el 40 bis, incluso se aprecia un cierto trueque también dentro del ámbito comunitario, si se compara el 5.5 de la Directiva de la Sociedad de la Información con el precepto –cuyo número no recuerdo– de la Directiva sobre programas de ordenador que está en el origen del art. 100.6 y 7 TRLPI que mencionaba el moderador. También ahí hay un cierto trueque de anteponer primero el perjuicio injustificado a la explotación nor-

mal, siendo así que primero va la explotación normal y después el perjuicio injustificado.

Como les decía, en el derecho interno, el test de las tres fases se queda en test de dos fases. ¿Por qué? Creo que lo que el derecho convencional contiene en la primera fase de las tres es, en mi opinión, un mandato a los legisladores internos, es decir, un mandato a los legisladores de los estados que se adhieran a aquellos tratados o convenios donde esté recogido este test. Y viene a decir que las limitaciones o excepciones, cuando se contemplen, que lo sea en casos especiales.

El cumplimiento de ese mandato, procedente de una norma internacional en el caso del legislador interno español, se traduce en la necesidad de positivizar las limitaciones o excepciones en normas con rango de ley, y precisamente así, puesto que van a suponer una excepción a un derecho de propiedad intelectual, que es derecho de propiedad y está regulado por una norma con rango de ley; por lo que seguramente no podría estar regulado por norma de otro rango, en virtud de la reserva de ley que se contiene en el propio artículo 53 de la Constitución para determinados derechos, entre los cuales figura el de propiedad.

Por tanto, casos especiales, en el derecho interno, significa principio de legalidad. Casos especiales, en el derecho interno, significa necesidad de que una norma con rango de ley sea la de propiedad intelectual o cualquier otra, pero mejor la de propiedad intelectual por evidentes razones de homogeneidad y de seguridad jurídica y de evitar la dispersión, contemplen en qué casos va a regir una excepción o limitación y lo hagan con la precisión deseable. Como mínimo que aclaren, primero, qué facultad concreta, de las cuatro que según nuestro derecho prototípicamente integran el derecho de explotación (reproducción, comunicación pública, transformación...), va a quedar afectada por la excepción o limitación. Y en segundo lugar, que aclaren también si hay que pagar o no hay que pagar, es decir, si se trata de licencia legal o no.

Yo creo que eso es lo mínimo que el legislador tiene que cumplir, que el legislador interno ha de prever, a la hora de establecer en una norma con rango de ley una determinada limitación, una determinada excepción a un derecho de propiedad intelectual. Esto lo hace nuestro legislador, pienso que más bien que mal; seguramente se podría haber hecho mejor, en el derecho vigente me refiero, no en el anteproyecto de reforma, y luego en el artículo 31 a 39, por razones de política cultural, por razones de política legislativa, y establece una serie de excepciones o limitaciones de mayor o menor amplitud, señalando por regla general la facultad concreta del derecho de explotación que queda afectada, y señalando también, por regla general, si hay que pagar una remuneración a cambio o no.

Una vez que estamos en este estadio, es donde yo me planteo qué papel real va a desempeñar o puede llegar a desempeñar el test de las dos o de las tres fases, es decir, situado el juez en su estrado teniendo que hacer una sentencia. La pregunta mía sería más o menos la siguiente: ¿Constituye el test de las tres fases una especie de principio suprallegal, de tal manera que permita la invalidez, la inaplicación, la ineficacia, como quieran ustedes llamarlo, de aquellas excepciones o limitaciones que, aun establecidas por el legislador en una norma con rango de ley, supongan un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o vayan en detrimento de la explotación normal de la obra?

Es decir, ¿sirve el test de las tres fases para que un juez inaplique, porque vaya en contra de ese test de las tres fases, una excepción legalmente prevista? En términos de derecho continental, en términos de un ordenamiento jurídico cuya Constitución dice –como no puede ser de otro modo– que los jueces están vinculados a la ley, se me hace francamente difícil suponer que eso pueda suceder en algún momento.

Les voy a poner inmediatamente un ejemplo: hay una de las excepciones que contempla nuestra Ley de Propiedad

Intelectual, que ha sido unánimemente criticada por la doctrina porque se entiende, en primer lugar, que no satisface intereses públicos dignos de la suficiente tutela, como simplemente un interés corporativo de la administración o de las religiones; y, en segundo lugar, porque se ha advertido, precisamente en esta segunda objeción es en la que yo quiero centrarme en este preciso momento, que la consecuencia de la aplicación de la excepción puede traducirse en términos reales en que los autores de determinado tipo de obras prácticamente no cobren nunca, porque la mayoría de las comunicaciones públicas de sus obras estarían, por sorpresa, amparadas por la excepción.

Me refiero, como alguno de ustedes habrá podido ya pensar, al artículo 38 de la LPI, según el cual la ejecución de obras musicales en el curso de actos oficiales del Estado, de las administraciones públicas y de ceremonias religiosas no requerirá autorización de los titulares de los derechos. La doctrina añade que tampoco hay que pagarles y creo que lo hace correctamente; siempre que el público pueda asistir a ellas gratuitamente y los artistas que en las mismas intervengan no perciban remuneración específica por su interpretación o ejecución en dichos actos. A raíz de esto, la doctrina ha dicho que puede ocurrir que haya autores de música religiosa, cuya comunicación pública se produzca casi siempre o de modo abrumadoramente mayoritario, en ceremonias religiosas y que, en virtud de la excepción, nunca o casi nunca o sólo en un pequeño porcentaje de casos, vayan a percibir una remuneración en concepto de comunicación pública, porque en la inmensa mayoría de los casos, la comunicación pública realizada en el curso de una ceremonia religiosa va a estar amparada por la excepción.

Alguien podría decir entonces que esa excepción, o al menos determinados supuestos reales de esa excepción, pueden entrar en conflicto y pueden desconocer las exigencias que se derivan del test de las tres fases. Colocado el juez en la tesitura de resolver algún pleito de estas características, yo estoy absolutamente convencido de que, por

mucho que se le razone al juez que eso –por no decir otra palabra más gruesa– es una gran *faena* para el autor de las obras religiosas, yo me inclino por pensar que el juez va a aplicar la excepción. Y creo que hace bien si aplica la excepción, como creo que hace bien si no aplica el test de las tres fases, porque la excepción dice lo que dice, y la excepción dice que las obras musicales que se interpretan en ceremonias religiosas no están sujetas al pago de comunicación pública porque están amparadas en la excepción.

Creo que éste es el problema de fondo de la cuestión. Me inclino por pensar que el 40 bis, tal y como está formulado, es, sin ningún género de dudas, un mandato dirigido al juez. Me refiero al juez como resolutor en última instancia de un conflicto concreto entre las partes. Está dirigido también a los intérpretes que nos dedicamos a decir qué opinamos sobre el artículo tal, en el sentido de que el 40 bis nos dice qué debemos interpretar de tal manera; pero el 40 bis va dirigido al juez, que a la hora de interpretar las excepciones debe hacerlo de manera tal que permita su aplicación de forma que no cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieren.

Entonces, sinceramente, en términos prácticos, no veo yo dónde puede jugar, en el derecho interno español, entendida la cuestión en los términos en los que yo la he planteado, el test de las tres fases o, en nuestro caso, el test de las dos fases. Insisto, puede servir para decir que una determinada excepción está mal articulada por el legislador, porque acaba, la aplicación de esa excepción, por vaciar gran parte o la totalidad del contenido patrimonial de un derecho de autor. Pero eso es un problema del legislador, no es un problema del juez. Habrá que criticar la norma, pero el juez tendrá que aplicarla, por más que su aplicación, insisto, en términos prácticos, conduzca a un resultado de perjuicio material, ya que el pobre autor de la obra fundamentalmente religiosa que, además, se

interpreta fundamentalmente en ceremonias religiosas, sólo muy esporádicamente va a poder cobrar.

También hay otro ejemplo que es la interpretación del himno nacional o la interpretación de aquellos himnos que sean oficiales en las respectivas comunidades autónomas. Aunque aquí no quiero entrar porque, como ustedes saben, el régimen jurídico en materia de propiedad intelectual del himno español es un poco peculiar como consecuencia de una operación que yo siempre he visto con absoluta sospecha, y que no les quiero contar ahora. Sólo diré que el himno español les ha costado a los españoles 130 millones de pesetas comprárselo a los herederos de un sujeto que, en su momento, lo único que hizo fue tener la habilidad –porque no merece otro nombre– primero de adaptar una cosa que estaba en el dominio público y, segundo, de colocarlo, en el año 1937 –época altamente sospechosa– como himno español, a partir de cuyo momento sus herederos vendieron los derechos de propiedad intelectual al Estado por 130 millones de pesetas y además cobran un 5% cada vez que el himno suena.

Así, obras musicales en el curso de actos oficiales del Estado o de las administraciones públicas pueden ser también los himnos nacionales. Piensen ahora en un himno que no sea «propiedad» del Estado o de la Administración autonómica, sino que sea propiedad particular. Si las cosas se han hecho bien en las comunidades autónomas, cuando han encargado la composición de un himno a algún famoso compositor o algún famoso letrista, ya habrán tenido cuidado de hacerse ceder los derechos de propiedad intelectual sobre el himno, de tal manera que a lo mejor el ejemplo ya no es válido, pero me quedo con el anterior, el de la música religiosa.

Y con esto termino, por tanto, cierta desconfianza. Insisto, en el plano teórico el art. 40 bis TRLPI me parece una construcción hermosísima, muy bella, teóricamente inspirada;

pero detrás de un estrado, a la hora de poner una sentencia, no sé si vale para algo. Ya sé que esto es muy herético decirlo. Donde sí que vale, sin embargo, y aquí el legislador se «ha pasado tres pueblos» siendo redundante –si me permiten la expresión– es en materia de derechos *sui generis*, donde no contento con el artículo 40 bis, el legislador lo introduce también en los artículos 133 y 134 y 135. Nos encontramos en cada uno de estos tres artículos, tres menciones expresas al test de las dos fases: una con talante general en el 133.2, que no se sabe muy bien qué pinta ahí; otra en el 134 a propósito de los derechos del usuario legítimo, y otra en el 135 a propósito de las excepciones y limitaciones. Una sobredosis del test de las tres fases, derivada seguramente de la euforia que había en esa época, no tan lejana, sobre esta institución.

3. Intervención de José Carlos Erdozaín López

Muchas gracias a Raquel Xalabarder y a Ramón Casas por la amabilidad de invitarme a estar aquí, lo que hago con mucho gusto para compartir mis experiencias y mis opiniones en relación con la cuestión de las comunicaciones públicas en habitaciones de hotel que, como antes ha introducido magníficamente Agustín González, ha causado cierta desazón en los sectores afectados, que son particularmente los autores y los productores de grabaciones audiovisuales y fonográficas.

La sentencia de 10 de mayo del 2003 parece ser que confirma una postura de la Sala 1.^a del Tribunal Supremo, en el sentido de considerar que las comunicaciones públicas en habitaciones de hotel no son públicas, es decir, no están sujetas al pago de derechos de autor. Digo que parece ser porque consta que la Sociedad General de Autores ha interpuesto un recurso de nulidad contra esa sentencia y no se excluye la posibilidad de interponer los correspondientes recursos de amparo o incluso pedir una posición prejudicial

al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En cualquier caso, por el momento, esta sentencia pone fin a una jurisprudencia errática, oscilante, reciente, de la Sala Primera del Tribunal Supremo respecto del carácter público o no de las comunicaciones públicas en habitaciones de hotel.

La discusión arranca de una sentencia cuya fecha concreta creo que es de 24 de septiembre del 2002, en la que en apenas un párrafo pone en cuestión si las comunicaciones en habitaciones de hotel son comunicaciones públicas o no, diciendo que no lo son y con el argumento de que las habitaciones de hotel son domicilios, esto es, que deben ser equiparados al domicilio particular de una persona física, de manera tal que entraría en juego la excepción del 20.1, apartado 2.º, de la Ley de Propiedad Intelectual que, como sabéis, excluye el acto de explotación de la autorización del respectivo titular del derecho exclusivo, cuando la comunicación pública tiene lugar en ámbitos que se denominan domésticos. Sin embargo, haría falta añadir el esencial requisito de que los aparatos de comunicación no estén conectados a una red de difusión de cualquier tipo, circunstancia ésta sobre la que el Tribunal Supremo parece no reparar. En suma, una discusión que podría llevarnos horas y cuya solución no es fácil, habiendo sido discutida muchísimo por la misma doctrina, y por muchísima jurisprudencia en países de nuestro entorno jurídico y cultural, es resumida por el Tribunal Supremo, en esta primera sentencia, en apenas un párrafo.

En enero del 2003, la Sala Primera del Tribunal Supremo parece que rectificó esa sentencia, básicamente por las críticas que había levantado el argumento utilizado, esto es, aplicar analógicamente una sentencia del Tribunal Constitucional que asimilaba la garantía de inviolabilidad del domicilio particular a las habitaciones de hotel, es decir, aplicar eso analógicamente al caso que estamos analizando parecía inapropiado. Y parecía inapropiado

porque una cuestión es que efectivamente una habitación de hotel, a efectos constitucionales, a efectos de inviolabilidad del domicilio, debe ser equiparada al domicilio particular, y otra cosa es mantener que eso constituye un ámbito doméstico en el sentido al que antes me he referido, en el apartado 2.º del artículo 20.1 de la Ley de Propiedad Intelectual. Y de nuevo llega a la conclusión de que sí que se trata de un acto de comunicación pública, desdiciendo expresamente el precedente establecido por la sentencia antes comentada de 24 de septiembre del 2002.

La sentencia de 10 de mayo del 2003 pone fin a este periplo de resoluciones judiciales que, en menos de un año, prácticamente entre septiembre del 2002 y mayo del año actual van de un lado a otro, prácticamente del escenario jurídico, de las posibilidades jurídicas de considerar una comunicación en una habitación de un hotel como un acto de comunicación pública.

Todo este tema arranca de un problema o de una cuestión que voy a ver si soy capaz de explicar en pocas palabras. Básicamente, lo que hay que decidir es si una comunicación que tiene lugar en una habitación de hotel es una comunicación en lugar accesible al público en el sentido en el que lo dice el artículo 20.2, letra G, creo recordar, de la Ley de Propiedad Intelectual. En otras palabras, si efectivamente una habitación de hotel es un lugar accesible al público en el sentido de la ley o si el hotel, alternativamente, es un organismo distinto al de origen en el sentido del artículo 36.1 de la Ley de Propiedad Intelectual. En cualquiera de los dos casos, si se diera esa condición, el acto estaría sujeto al derecho de autor, es decir, estaría sujeto al pago de una serie de remuneraciones a los titulares del derecho cuyas obras o prestaciones estuviesen en juego.

Básicamente, aquí la cuestión está en intentar asociar el carácter espacial de la habitación de hotel con el propio

concepto de público. En otras palabras, se trataría de crear una relación directa entre el espacio (o el tiempo, ya veremos) y el público que ocupa ese espacio, es decir, lo que ya hizo en su momento la doctrina alemana y luego la española, postura ésta que fue seguida por la doctrina de prácticamente la totalidad de las audiencias provinciales. Así, la idea es que el carácter doméstico de un espacio vendrá definido por el concepto de público, de manera tal que habrá un espacio doméstico si en ese espacio podemos llegar a la conclusión de que no hay público en el sentido del derecho de autor, mientras que al contrario, existirá o ese espacio será público, será un lugar accesible al público, si hay público en el sentido legal del término. La pregunta, pues, es saber cuándo existe público en el sentido del derecho de autor.

Y aquí se han ideado varias teorías. Los autores alemanes hablan básicamente de público espacialmente acumulado o público temporalmente acumulado y ésta es una teoría que ha sido admitida repetidamente por la «jurisprudencia» de las audiencias provinciales. ¿En qué se basa esta teoría? Esta teoría se basa en lo siguiente: se entiende que, aunque en un momento determinado, en la habitación de un hotel, sólo haya una persona (una persona, podemos pensar que no es público; público son pluralidad de personas), si sumamos todas las habitaciones del hotel en un momento determinado, podemos llegar a la conclusión de que sí que existe esa pluralidad de personas de la que habla el artículo 20.1 de la Ley de Propiedad Intelectual (esto desde el punto de vista espacial).

Y al contrario, desde un punto de vista temporal, si cogemos el número de personas que han ido ocupando una habitación en un espacio de tiempo determinado, de nuevo podemos llegar a la conclusión de que efectivamente hay un público acumulado en el tiempo, es decir, entre el 1 de enero de un año y el 31 de diciembre, seguramente por una habitación han pasado más de 50 o más

de 100 personas, y eso sí que es una pluralidad de personas en el sentido del derecho de autor.

Esta conclusión era algo pacíficamente admitido en la jurisprudencia nacional y, desde luego, extranjera: que una habitación de hotel era un lugar público precisamente aplicando esas teorías a las que me acabo de referir, es decir, la consideración de que por acumulación espacial o por acumulación temporal, existía público, existía una pluralidad de personas en el sentido del derecho de autor.

Ya entrando un poco en los argumentos jurídicos, la sentencia de 10 de mayo del 2003 me parece sumamente criticable por varias cuestiones. En primer lugar porque «rectifica», orienta su nueva jurisprudencia sobre la base del criterio interpretativo del artículo 3.1, es decir, adaptación a los tiempos, etc., y, en este sentido, parece grave que esa reinterpretación basada en el artículo 3.1 del Código civil se haga, en este caso, en perjuicio de los intereses económicos de los titulares de derechos de autor. Eso por un lado. En segundo lugar, reafirma la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional de equiparar a efectos constitucionales la habitación del hotel al domicilio, declarando su aplicabilidad al ámbito del derecho de autor. Por tanto, entiende que una habitación de un hotel es como si fuese mi casa, la casa de cualquiera de nosotros y, por lo tanto, estamos en un ámbito doméstico. Esto es sumamente criticable a la vista de las teorías a las que antes me referí.

Hay una tercera afirmación en esa sentencia que llama la atención por las consecuencias fatales que tendría para los titulares de derechos de autor, si llegase a interpretarse literalmente y que, en cualquier caso, no debería haber sido pronunciada por el Alto Tribunal. Dice algo así como que, al no haber demostrado el recurrente la efectiva percepción de las obras por los ocupantes de la habi-

tación del hotel, la conclusión era que no había tenido lugar comunicación pública. De nuevo la Sala Primera se olvida por completo del tenor literal del artículo 20.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, que habla de que la mera posibilidad de poder tener acceso a una obra genera ya la obligación del pago de los derechos correspondientes. Aplicando literalmente ese párrafo de la sentencia, tendríamos que si se exhibe una película en un cine, pero nadie entra, no hay comunicación pública y no se pagan derechos de autor. ¡Glorioso!

Ya por último, se pueden observar algunos aspectos difusos en esa sentencia del Tribunal Supremo en otro orden de cosas. Hay un párrafo que viene a decir o a justificar que los titulares de derechos no cobren remuneración en los casos de los que estamos hablando porque ya reciben o ya cobran «derechos estatales» y digo derechos estatales literalmente. Uno se pregunta a qué derechos estatales se puede estar refiriendo el Alto Tribunal. No sé si realmente se está confundiendo con los impuestos que existen en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, en el que los titulares de derechos reciben un tanto por calcular sobre el precio de electrodomésticos tales como televisores, etc., una especie de copia privada, pero aplicado a lo que es comunicación pública; o a qué otro posible concepto. Realmente no tiene explicación. Desde luego, si a lo que se está refiriendo es a esos impuestos, aquí no existen. Es decir, en España yo compro una televisión y el titular de derechos no recibe una cantidad por la pérdida que le supone el hecho de que la gente pueda estar viendo la película en la televisión y no comprando un vídeo o alquilando un vídeo.

En suma, éstas son mis reflexiones apuradas y breves. Quizás luego podríamos hablar también del tema que antes ha señalado Agustín de la compatibilidad, dentro de lo que es la comunicación pública de fonogramas, entre el derecho exclusivo y el derecho de remuneración.

4. Intervención de Agustín González

Muchas gracias. Creo que está casi todo dicho, con lo cual me dejáis poco espacio para añadir comentarios y quizás fuera más interesante pasar directamente al debate y que fueran los asistentes los que hicieran preguntas. No obstante, tres ideas muy breves.

En primer lugar, coincido con que la aplicación práctica del 40 bis no se ha visto clara durante estos últimos años. Yo no recuerdo, y ya hablo de muchos años de ejercicio profesional, ningún caso en que haya tenido que recurrir al 40 bis para presentar una demanda, defender unos argumentos, frente a un uso no autorizado; o al revés, ahora, cuando me toca hacerlo, acudir al 40 bis para justificar el alcance de una limitación. No recuerdo pues, en muchos años, la necesidad de recurrir al 40 bis.

Yo creo que se trata, fundamentalmente, no tanto quizá de un mandato al juez, como de un mandato al legislador. Cuando está recogido en Berna, es un mandato para legisladores locales; cuando está recogido en los ADPIC o en los tratados de la OMPI, es también mandato para el legislador local y lo mismo sucede cuando se recoge en el artículo 5.5 de la directiva. Para decirle al legislador local que usted tiene aquí esta lista de excepciones, puede elegir alguna de ellas, de las que están en 5.2 y 5.3, pero cuidado, no se olvide de que todas estas excepciones están dentro de un contexto que es la prueba de los tres pasos, previsto en el artículo 5.5 de la directiva de derechos de autor y sociedad de la información. Yo creo que es, en primer lugar, sobre todo, un mandato al legislador.

En segundo lugar, representa un límite a los límites. De la misma manera que cada uno de ellos está perfectamente definido: el derecho de remuneración por copia privada, cuándo, cómo, por qué, en qué condiciones; el límite de cita, de un fragmento, de una obra ajena,

citando la fuente para esta finalidad, etc. Además de todo eso, hay unos límites a los límites que serían los del 40 bis. Recordando los dos tipos de límites que recoge nuestra Ley de Propiedad Intelectual: primero, límites en los que se establece la posibilidad de utilizar obras y otras prestaciones sin necesidad de autorización, pero abonando una remuneración, y la segunda categoría de límites incluye aquellos en que no se requiere ni la autorización ni el pago de una remuneración. En algunos extraños supuestos que nos podemos encontrar en el capítulo 2, no se dice exactamente si es necesario o no el pago de una remuneración, no siendo necesaria la autorización, por lo tanto, queda ahí un margen de interpretación para ver si es necesario o no el pago de una remuneración cuando no está excluido por la ley.

Yendo directamente al número 40 bis, desde el despacho de un abogado (como el de Mario, el mío o el vuestro también), lo que nos encontramos son conceptos jurídicos absolutamente indeterminados. ¿Qué es la normal explotación de una obra? Porque la normal explotación de una obra dependerá de la obra en cuestión, del autor, y lo que es normal para un titular a lo mejor no lo es para otro titular; y desde la perspectiva del usuario, lo que es normal para uno puede que no lo sea para otro. Es un concepto indeterminado que siempre hay que completar con el caso concreto, por lo tanto, huir de generalidades cuando abordamos el 40 bis.

Y si esto es indeterminado, mucho más lo es el segundo paso, el tercero de los tres: que no perjudique injustificadamente los intereses legítimos del titular. Injustificadamente: ¿Cuándo está justificado perjudicar los intereses del titular? Porque parecería que hay un espacio de perjuicio a los intereses legítimos justificado. ¿Cuándo no está justificado? Y en segundo lugar, los intereses legítimos del titular es un concepto absolutamente subjetivo. Los intereses de A pueden diferir de los intereses de B.

Yo creo que esta ambigüedad es la que probablemente haya complicado, perjudicado y relegado el recurso al artículo 40 bis; para ello, la verdad es que es extraordinariamente ilustrativa la lectura de la resolución del panel de la OMC, porque sí que trata de objetivar sobre una serie de criterios, normas, indicios respecto a estos conceptos jurídicos indeterminados. Yo creo que eso sí que ayuda en un trabajo al que hay que acudir cuando se tenga que ver la aplicación práctica del 40 bis.

Hay que recordar, y con esto paso a otra cuestión, cuál es la causa de que tuviera lugar aquel panel de la OMC. Para los que no lo conozcan, quizá sea interesante analizar el origen: una entidad de gestión de derechos de compositores irlandesa que se quejó ante su homónima americana porque no recibía pagos por la utilización de todo el repertorio de autores irlandeses en Estados Unidos. La comunidad irlandesa en Estados Unidos es muy amplia y hay multitud de establecimientos en los que se hace uso de este tipo de obras. En un estudio económico del importe que deberían recibir los autores irlandeses vía su entidad de gestión, éstos ponían una cantidad realmente importante. Para justificar su postura de no enviar cantidades a la sociedad irlandesa, la entidad de gestión americana justificaba su decisión en una disposición del ordenamiento jurídico norteamericano, la famosa excepción de la sec. 110(5) de la *Copyright Act*.

Como nos recordaba Jane Ginsburg esta mañana, una decisión emanada de un tribunal americano que limitaba el derecho de percibir remuneraciones a determinados locales en función de una serie de características: metros cuadrados del local, número de altavoces y una serie de circunstancias más, no recuerdo todas. Aquella excepción se convirtió en norma y es lo que impedía a la sociedad de autores americana recaudar derechos de autor de los pubs irlandeses y enviárselos a la sociedad irlandesa. Ante esta situación, lo que decidió la sociedad irlandesa fue instar a la Comisión Europea para que pidiera la for-

malización de un panel en sede de la OMC con el fin de que se condenara a los Estados Unidos de América por incluir en su legislación esa excepción que iba más allá de las previsiones de los acuerdos TRIP. Y ése es el motivo que justifica la decisión del panel de la OMC que termina condenando a Estados Unidos por considerar que aquel límite previsto en la excepción va más allá de lo lícito de acuerdo con la correcta aplicación de los ADPIC. Ése es un supuesto claro en el que se está condenando, no a un particular, sino a un Estado, porque en su legislación introduce un límite que va más allá de lo que admiten los convenios internacionales precisamente por la incorrecta aplicación del test de los tres pasos.

Cambiando el escenario y yendo a nuestra ley, a la comunicación pública y al test de los tres pasos. Voy a distinguir dos escenarios: uno, ¿dónde podría ser aplicable el artículo 40 bis, con la disposición legal vigente? y ¿dónde podría serlo en un futuro una vez que se llevara a cabo la transposición de la Directiva de derecho de autor y sociedad de la información? Comunicación pública y test de los tres pasos. Capítulo 2 del título 3.º del libro 1.º de la Ley de Propiedad Intelectual: un primer caso de aplicación lo podríamos encontrar en relación con el artículo 36 (habría otros, pero ése es el más llamativo), que establece unos límites en el caso de distribución por cable de la incorporación a un programa dirigido a un satélite, en el supuesto de comunicación pública. Realmente, no veo cómo entraría aquí el 40 bis. No lo veo de ninguna manera, salvo que el Estado español hubiera establecido este límite, yendo más allá de lo que le permitían los convenios y tratados internacionales.

Al segundo caso ya se ha referido Juan José Marín, en los actos oficiales y ceremonias religiosas. No diré nada más.

Y sí quizás en relación con un tercer caso peculiar, que es el de la parodia. El artículo 39 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual establece que no va a ser considerada como transformación que exija el consentimiento del autor

la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor. Y hay como un doble bucle: uno, el que prevé el artículo 39, ya en el propio límite, que no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor, y el segundo bucle es esta cláusula de cierre que sería el 40 bis. Yo creo que aquí sí que puede haber espacio para que, ante determinadas transformaciones de una obra, ese caso concreto pudiera entrar dentro de las previsiones del 39 pero no dentro del artículo 40 bis, en un supuesto extremo. Por ejemplo, he conocido un caso de obras musicales en el que se transforma la letra para convertirla en algo soez, insultante, molesto e insalubre. Además de causar un daño, ahí quizás podría entrar el art. 39 (parodia), pero si no fuera así, el 40 bis sería un refuerzo a este argumento. No es una cuestión de comunicación pública. Por tanto, escasísimo margen para el 40 bis, como vemos, con las disposiciones ahora en vigor.

De futuro. Pues aquí sí. Yo creo que el legislador tiene que tener muy en cuenta el mandato del artículo 5.5 de la Directiva para aquellos límites previstos en los artículos 5.2 (y 5.3, puesto que estamos hablando de derechos de comunicación pública) a la hora de elegir estas excepciones e incorporarlas. Esto puede ser especialmente delicado en algunos casos, como el límite previsto en el artículo 5.3.a, cuando el uso tenga únicamente por objeto la ilustración con fines educativos o de investigación científica, porque cabe, entre incorporar tal cual este límite, pero no incorporarlo, hasta incorporarlo con la misma gradación del 5.3.a, o incorporar algunos matices que a lo mejor excluyan la necesidad de autorización, e incluyan la obligación del pago de una remuneración. ¿Qué remuneración? No se sabe, pero del mismo modo que se pagan otra serie de materiales que se utilizan en la enseñanza, ¿por qué no pagar también a los autores y a los editores cuando se utilizan sus obras con fines educativos o de investigación? Ahí puede tenerse en cuenta quizás el límite del 5.5 de la Directiva.

Y en segundo lugar, otro caso complicado puede ser el de la letra N de este mismo apartado 5.3, cuando el uso consista en la comunicación a personas concretas del público o en la puesta a su disposición, a efectos de investigación o de estudio personal, a través de terminales especializados instalados en locales como bibliotecas, centros de enseñanza, etc. Porque también hay mucha diferencia entre no incorporar el límite, a incorporarlo con un amplio margen, hay espacios intermedios que pueden revisarse a la luz del test de los tres pasos del artículo 5.5. ¿Cuántos terminales? ¿Uno, quince? ¿En qué lugar? ¿Para qué uso? ¿Uso exclusivo para consulta? Pero otra vez nos encontramos en supuestos de mandato al legislador y no al particular.

Una última reflexión: si no recuerdo mal, el artículo 11 bis del Convenio de Berna permite que determinados actos de comunicación pública sean reconocidos en la legislación, en lugar de como derechos de autorización, como derechos de remuneración, pensando en la comunicación pública en lugares abiertos al público. Una posibilidad que tendría en su mano el legislador (polémica, arriesgada y que desde luego antes de aplicarla tendría que pensárselo una y dos veces) es convertir el derecho exclusivo de comunicación pública en estos locales en un derecho de remuneración. Y a continuación habría que determinar qué remuneración sería ésa, si fuera el caso, aunque este asunto pertenece de nuevo al legislador: qué establecimientos públicos, qué hoteles, qué bares, qué cafeterías están obligados a solicitar autorización y a pagar una remuneración, cuáles no tienen que pagar ninguna remuneración ni solicitar autorización y cuáles necesitan la autorización y el pago de la remuneración.

Ahí sí que sería un ejercicio complejo, donde los haya, en el que habría que tenerse en cuenta esta prueba de los tres pasos para, con suma delicadeza, decidir cuándo y cómo un bar situado en lo alto de una montaña de un pueblecito asturiano, de una barriada de un pueblecito

asturiano donde sólo está ese bar, pues no es necesario que pague derechos de comunicación pública a varias entidades de gestión colectiva a la vez, porque las características del local a lo mejor no causan un perjuicio a la normal explotación de la obra ni perjudica injustificadamente los intereses legítimos del autor. Pero ese mismo

local, situado en una capital de provincia, donde la gente acude asiduamente a tomarse sus copas o a escuchar a lo mejor el ruido de fondo del bar pero que acompaña, necesita de la autorización y del pago de la remuneración. Otra vez, el mandato respecta al legislador, más que a una aplicación del 40 bis en casos particulares.

Citación recomendada

ERDOZAÍN, José Carlos; GONZÁLEZ, Agustín; MARÍN, Juan José; SOL, Mario (2005). «El test de las tres etapas y la comunicación pública. Mesa redonda». En: «*Copyright* y derecho de autor: ¿convergencia internacional en un mundo digital?» [monográfico en línea]. *IDP. Revista de Internet, Derecho y Política*. N.º 1. UOC. [Fecha de consulta: dd/mm/aa].

<http://www.uoc.edu/idp/1/dt/esp/mesaredonda01.pdf>

ISSN 1699-8154

Dr. Mario Sol Muntañola

Abogado de Sol Muntañola & Asociados en Barcelona. Doctor en Derecho y abogado especialista en propiedad intelectual.

Juan José Marín López

Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Castilla-La Mancha.

José Carlos Erdozaín López

Abogado de Gómez-Acebo & Pombo en Madrid, en el Departamento de Internet y Nuevas Tecnologías de este despacho.

Agustín González

Abogado de Uría & Menéndez en Madrid, especialidad de derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial. Anteriormente era director del Departamento de Servicios Jurídicos de la Sociedad General de Autores y Editores.