

La ley aplicable a la propiedad industrial e intelectual en la Propuesta de Reglamento Roma II

Aurelio LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ (*)

I. INTRODUCCIÓN

La protección internacional de los derechos de propiedad industrial e intelectual ha sido una cuestión que ha preocupado, de antaño, a los legisladores nacionales e internacionales y a la doctrina de Derecho internacional privado (en adelante Digr) (1).

En los últimos años, el tema ha ido adquiriendo una importancia cada vez mayor puesto que, como consecuencia de la globalización de la economía y de la llegada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la explotación internacional de estos derechos se ha facilitado y, consiguientemente, se ha incrementado enormemente. En la actualidad, nadie duda de que una empresa norteamericana que ha inventado un nuevo fármaco intentará explotar su derecho de patente sobre el mismo en tantos Estados como le sea posible. Asimismo, gracias a Internet, una persona puede poner a disposición del público un programa informático -con o sin autorización del titular de los derechos- para que cualquier internauta lo descargue directamente en su ordenador sin ningún tipo de limitación geográfica.

Cuando surge un litigio derivado de la explotación internacional de los derechos de propiedad intelectual,

resulta necesario determinar qué tribunales pueden ser competentes para conocer del mismo y qué ley aplicarán para otorgar una respuesta de fondo.

En el marco comunitario existe una normativa uniforme para responder a la primera pregunta: el Reglamento 44/2001 (2) determina qué tribunales de los Estados miembros poseen competencia judicial internacional para conocer de estos litigios (3). No obstante, por el momento no existe un cuerpo uniforme de normas a partir de las cuales estos tribunales deben determinar el Derecho aplicable al litigio.

Con la finalidad de garantizar una respuesta uniforme a esta última cuestión, la Comisión Europea ha incorporado una norma de conflicto especial en materia de propiedad intelectual en la Propuesta de Reglamento relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Propuesta de Reglamento Roma II) (4). De acuerdo con el apartado 1 del Art. 8, "la ley aplicable a la obligación extracontractual que resulte de un daño

(2) Reglamento (CE) n° 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. (DOCE n° 12, de 16 enero de 2001). Debe tenerse en cuenta que otros instrumentos comunitarios en la materia incorporan normas particulares de competencia judicial internacional.

(3) Vid. J. FAWCETT - P. TORREMANS, *Intellectual Property in Private International Law*, Oxford, Oxford University Press, 1998, pp. 139 y ss.

(4) Doc COM(2003) 427 final. Con carácter general sobre la Propuesta de Reglamento, vid. G. PALAO MOREÑO, "Capítulo XIV: Hacia la unificación de las normas de conflicto en materia de obligaciones extracontractuales en Europa (una visión crítica del Anteproyecto de Propuesta de Reglamento Roma II)", en AAVV, *Derecho patrimonial europeo*, Navarra, Thomson-Aranzadi, 2003, pp. 271 - 299; C. NOURISSAT y E. TREPPOZ, "Quelques observations sur l'avant-projet de proposition de règlement du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles Rome II", en *JDI*, vol. 1, 2003, pp. 7 - 32; HAMBURG GROUP FOR PRIVATE INTERNATIONAL LAW, "Comments on the European Commission's Draft Proposal for a Council Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations", in *RebelsZ Bd*, 2003, pp. 1 - 56.

(*) Prof. Asociado Derecho internacional privado. Universidad de Alicante.

(1) Vid. E. ULMER, *Intellectual Property and the Conflicts of Law*, Luxembourg, 1978; C. WADLOW, *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*, London, Sweet & Maxwell, 1998; J. RAYNARD, *Droit d'auteur et conflits de lois*, París, Litec, 1990; M. NOVIER, *La propriété intellectuelle en Digr suisse*, Ginebra, Librairie Droz, 1996; J-S BERGÉ, *La protection internationale et communautaire de droit d'auteur*, París, LGDJ, 1996; R. MASTROLIANI, *Diritto internazionale e diritto d'autore*, Milan, Giuffrè Ed., 1997; J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *La propiedad intelectual en el Derecho internacional privado español*, Granada, Comares, 1994; P. JIMÉNEZ BLANCO, *El Derecho aplicable a la protección internacional de las patentes*, Granada, Comares, 1998; M. VIRGOS SORIANO, "Capítulo V: Las cosas y los derechos reales", in AAVV, *Derecho internacional privado, Parte Especial*, 6ª Ed. Revisada, Madrid, Eurolex, 1995, p. 271 - 280.

a un derecho de propiedad intelectual es *la del país en el cual se reclama la protección*". Asimismo, según el apartado 2, "en caso de obligación extracontractual que resulte de un daño a un derecho de propiedad industrial comunitaria de carácter unitario *se aplicará el respectivo Reglamento comunitario*. Para los aspectos no regulados por este Reglamento se aplicará *la Ley del Estado miembro en el cual se produjo el daño a este derecho*".

Estos apartados conforman una nueva norma de conflicto doble de Dipr que puede ser denominada la *lex loci protectionis* comunitaria.

La incorporación de esta norma constituyó una sorpresa para muchos. Los trabajos preliminares de la Propuesta o bien excluían la propiedad industrial e intelectual de su ámbito de aplicación o bien no incluían una norma especial en la materia (5). Ello era debido a que los Estados miembros ya son parte de un gran número de convenios internacionales en la materia de entre los cuales los más importantes son el Convenio Universal de París de 1883 (6) y el Convenio de Berna de 1886 (7). Además, la gran mayoría de respuestas recibidas a la consulta pública sobre el Anteproyecto de Propuesta de Reglamento consideraban que la pro-

iedad industrial e intelectual no debía incluirse en su ámbito de aplicación (8). A pesar de estos argumentos en contra, la Comisión decidió incorporar el Art. 8 en el texto final.

A primera vista, la redacción de la disposición pareciera dar la razón a aquellos que consideraban que la incorporación de esta regla no era necesaria. Efectivamente, la norma parece una copia literal de la solución establecida en los convenios internacionales por lo que no hay nada de innovador en ella. Además, hereda los problemas inherentes a la solución *lex loci protectionis* convencional.

No obstante, existen dos importantes argumentos a favor de la adopción de una norma de conflicto comunitaria de nueva planta en la materia. Por un lado, aporta seguridad jurídica y previsibilidad de soluciones a los titulares que explotan sus derechos a nivel internacional. Por otro lado, constituye una indudable ayuda en la consecución de objetivos comunitarios tales como el establecimiento del mercado interior, la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia y "convertir a la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo" (9).

En cualquier caso, la solución propuesta no es totalmente satisfactoria. La necesidad de una norma de conflicto específica existe, pero el Reglamento Roma II no es el lugar idóneo para incluirla. Debería establecerse en un instrumento jurídico independiente en el que se diera una respuesta definitiva a los problemas que, desde siempre, presenta la *lex loci protectionis*.

Para desarrollar estas ideas, en primer lugar se van a analizar las características que presenta la doble norma de conflicto del Art. 8 de la Propuesta de Reglamento Roma II (Epígrafe II). En segundo lugar, se discutirán los argumentos a favor de su adopción (III). A conti-

(5) Los primeros trabajos en la materia se remontan a los años 70, cuando se negociaba un Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales y no contractuales (Vid. J. L. IGLESIAS BUHIGUES, "Las obligaciones extracontractuales en el Anteproyecto de Convenio CEE y en el Derecho conflictual español", en AAVV, *Estudios de Derecho internacional. Homenaje al profesor Mitja de la Muela*, Madrid, Tecnos, 1979, pp. 1123 - 1145). Finalmente estas últimas cuestiones fueron excluidas del texto adoptado. Los trabajos se reanudaron en 1998 cuando se encargó al Grupo Europeo de Derecho internacional privado (GEDIP) la preparación de un Borrador de Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones no contractuales (Disponible en http://www.dit.ucl.ac.be/gedip/gedip_documents.html). Este texto no excluye la propiedad intelectual de su ámbito de aplicación pero no establece una norma de conflicto especial en la materia. Por último, en mayo de 2002, la Comisión publicó un Anteproyecto de Propuesta de Reglamento sobre la ley aplicable a las obligaciones no contractuales (el texto en francés puede encontrarse en *JDI*, vol. 1, 2003, p. 32 y ss).

(6) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 (BOE n° 28, de 1 de febrero de 1974).

(7) Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, revisado en París el 24 de julio de 1971 (BOE n° 81, de 4 de abril de 1974).

(8) Vid. *Follow-up of the consultation on a preliminary draft proposal for a Council Regulation on the law applicable to non-contractual obligations ("Rome II")*, disponible en http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_ii/news_summary_rome2_en.htm.

(9) Vid. Apartado 5 de las *Conclusiones de la Presidencia del Consejo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000*, disponible en http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/00100-r1.es0.htm

nuación se verán los defectos de la solución propuesta (IV). Por último, se formularán unas propuestas a modo de conclusión (V).

II. CARACTERÍSTICAS DE LA *LEX LOCI PROTECTIONIS* COMUNITARIA

Tal y como viene establecida en el Art. 8, la *lex loci protectionis* comunitaria presenta tres características: constituye una norma de conflicto doble (A), resulta de aplicación universal (B) y posee un carácter absoluto (C).

A. Las dos dimensiones de la *lex loci protectionis* comunitaria

El artículo 8 de la Propuesta de Reglamento Roma II se titula "Daños a los derechos de propiedad intelectual". Este último concepto posee un significado autónomo en Derecho comunitario tradicionalmente sostenido por la jurisprudencia del TJCE y también utilizado en otros instrumentos recientemente adoptados (10). La noción deriva del Derecho anglosajón e incluye los derechos que, en los sistemas continentales, se llaman "de propiedad industrial" -marcas, patentes, diseños, etc.- y los que se denominan "de propiedad intelectual" -derechos de autor, derechos conexos, derecho *sui generis* para la protección de bases de datos-.

Para determinar la ley aplicable a la responsabilidad extracontractual derivada de las infracciones de estos derechos, el Art. 8 se divide en dos apartados: el primero está referido a los derechos de propiedad intelectual nacionales y el segundo a los derechos de propiedad industrial *comunitarios de carácter unitario*. En este momento, estos últimos incluyen la marca comu-

(10) Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al Respeto de los Derechos de Propiedad Intelectual (DOUE L 195, 2 junio de 2004). De acuerdo con el Art. 1, "la presente Directiva se refiere a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. A los fines de la presente Directiva, el término derechos de propiedad intelectual incluirá los derechos de propiedad industrial". Asimismo en el Art. 1 (g) del Reglamento 772/2004 de la Comisión, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas Categorías de Acuerdos de Transferencia de Tecnología (DOUE L 123, de 27 abril de 2004, se entiende por "derechos de propiedad intelectual, los derechos de propiedad industrial, los de conocimientos técnicos, los derechos de autor y los derechos afines".

nitaria (11), el diseño comunitario (12), las obtenciones vegetales (13) y las denominaciones de origen (14). Este segundo apartado también podrá ser aplicable al modelo de utilidad comunitario (15) y a la largamente esperada patente comunitaria (16) si finalmente son adoptados (17).

De acuerdo con el apartado 1, la ley aplicable a la obligación extracontractual que resulte de un daño a la primera categoría de derechos es *la del país en el cual se reclama la protección*.

La Comisión justifica la elección de esta solución conflictual en el "universalmente reconocido" principio de territorialidad (18), de acuerdo con el cual: a) la vali-

(11) Reglamento 40/1994 de marca comunitaria (DOCE L 11, 14 enero 1994).

(12) Reglamento 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (DOCE L 3, 5 enero 2002).

(13) Reglamento 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DOCE L 227 de 1 de septiembre 1994) modificado por el Reglamento 873/2004 del Consejo (DOUE L 162, 30 abril 2004).

(14) Reglamento 2081/92 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DOCE L 208, 24 julio 1992).

(15) Al respecto *vid. Libro Verde de 19 de julio de 1995 sobre la protección de los modelos de utilidad en el mercado interior* (Doc COM(1995) 370 final) y *Summary Report of 1 March 2001 containing the replies to the consultation of the impact of the Community utility model* (Doc SEC(2001) 1307).

(16) Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria (Doc COM(2000) 412 final).

(17) Si el *Tratado por el que se establece una Constitución para Europa* (en adelante CE) es finalmente adoptado, la adopción de estos instrumentos se facilita gracias a que la decisión sobre el título comunitario de propiedad intelectual se separa de la relativa a los regímenes lingüísticos. El Art. III-176 del texto de 13 de octubre 2004 (Doc CIG 87/1/04) establece: "En el ámbito del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior, la ley o ley marco europea establecerá las medidas relativas a la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión y al establecimiento de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión. *Una ley europea del Consejo establecerá los regímenes lingüísticos de los títulos europeos. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo*".

(18) *Exposición de motivos de la Propuesta de Reglamento Roma II*, p. 20.

dez de los derechos de propiedad intelectual está limitada al territorio del Estado o la organización supranacional que los concede; b) dichos derechos sólo pueden ser explotados, infringidos y protegidos en dicho territorio (19).

No obstante, como ha sostenido la doctrina, este principio informa el Derecho material de propiedad intelectual pero no implica la adopción de una norma de conflicto determinada (20). De hecho, algunos países no adoptan la solución *lex loci protectionis* o establecen ciertas excepciones a la misma (21). La doctrina también ha manifestado la pérdida de importancia de este principio, sobre todo en algunos sectores como los derechos de autor en los que la intervención de una autoridad pública para el acceso a la protección no es preceptiva. Igualmente, la adopción del principio de agotamiento comunitario en los países de la Unión Europea o el principio de agotamiento internacional en terceros Estados demuestran que el principio de territorialidad no siempre es seguido a rajatabla (22). En cualquier caso, ninguno de estos datos ha sido tenido en cuenta por la Comisión a la hora de redactar la disposición.

La versión española del Art. 8.1 de la Propuesta de Reglamento Roma II es una copia literal de la norma de conflicto establecida, en materia de derechos de autor, en el Art. 5.2 del Convenio de Berna. La ley aplicable a las infracciones de derechos de propiedad intelectual es la del país en el que se reclama la protección. Una interpretación literal de estos términos debe llevar a los tribunales a aplicar la *lex fori* a cualquier reclamación de protección de los derechos que se presenta

(19) Vid. M. VIRGOS, "Las cosas...", 1995, p. 273.

(20) Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Ley aplicable a las patentes en el Derecho internacional privado español", *Anales de Derecho. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia*, nº19, 2001, pp. 7 - 48, esp. p. 12; P. DE MIGUEL ASENSIO, *Contratos internacionales de propiedad industrial* (2 Ed), Madrid, Civitas, 2000, p. 147.

(21) Vid. Punto 16.

(22) Vid. J-S. BERGÉ, "Droit d'auteur, conflits de lois et réseaux numériques: rétrospective et prospective", en *Rev. Crit. Droit Int. Privé*, nº 89, 2000, pp. 357 - 397, esp. 367; F. DESSEMONTET, "Le droit applicable à la propriété intellectuelle dans le cyber-espace", in *Commerce électronique et propriétés intellectuelles*, París, Litec, 2001, pp. 97 - 124, esp. 110.

ante ellos, con independencia del Estado donde se ha producido la infracción. Esta interpretación, sin embargo, es errónea puesto que la protección realmente se reclama de la ley del país en el que se ha producido la infracción. La norma, por lo tanto, genera mucha incertidumbre puesto que no tiene en cuenta que, de acuerdo con el Reglamento 44/2001, también puede resultar competente para conocer del litigio un tribunal distinto de los del lugar donde se cometió la infracción (23).

Debe interpretarse, en cualquier caso, que esta incertidumbre está provocada por un error de traducción al español del documento de trabajo interno. Tanto la versión inglesa cuanto la francesa hablan de la "ley del país para el cual se reclama la protección" (24). Tal y como establece la *Exposición de Motivos de la Propuesta de Reglamento*, dicho país es aquél "en el cual se entregó la patente, registró la marca o depositó el modelo" y, en materia de derechos de autor, aquel "donde se cometió el daño" (25). Una subsanación de este error de redacción en la Propuesta modificada eliminará cualquier duda interpretativa: con independencia del Estado de la Unión Europea donde se presente la demanda resultará aplicable la ley del país para el cual se reclama la protección.

Por lo que respecta al Apartado segundo del Art. 8, en él se establece que la obligación extracontractual que resulte de un daño a un derecho de propiedad industrial comunitaria de carácter unitario se regula a partir del respectivo Reglamento comunitario. La norma está igualmente basada en el principio de territorialidad y en la regla *lex loci protectionis*. No obstante, en este caso, la autoridad pública que concede y protege los derechos es la Comunidad Europea, no los Estados, y el ámbito de validez y de protección de los mismos es todo el territorio comunitario, por lo que resultan apli-

(23) De acuerdo con el Art. 2 del Reglamento 44/2001, una reclamación por infracción de derechos de propiedad intelectual puede presentarse ante los tribunales del Estado de domicilio del demandado.

(24) La versión francesa dice "celle du pays pour lequel la protection est revendiquée". La inglesa habla de "the law of the country for which protection is sought". La versión alemana también puede generar dudas: "Auf außervertragliche Schuldverhältnisse, die aus der Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum entstanden sind, ist das Recht des Staates anzuwenden, in dem der Schutz beansprucht wird".

(25) P. 22.

cables los Reglamentos comunitarios que tiene un ámbito de aplicación similar (26).

De acuerdo con el inciso segundo de este apartado, para los *aspectos no regulados* por el Reglamento respectivo se aplicará "la ley del Estado miembro en el cual se produjo el daño a este derecho". Entre dichos aspectos se encuentra la responsabilidad que se deriva de la infracción y las consecuencias de la misma (27). En la actualidad, la determinación del Derecho aplicable a estas cuestiones se realiza a partir de las normas de Dopr de cada Estado miembro (28).

Como puede observarse, en este caso no se sigue la solución *lex loci protectionis* sino la *lex loci delicti commissi*. La razón reside, de nuevo, en que el *locus protectionis* de estos derechos es la Comunidad, no los Estados. Por consiguiente, la ley interna de éstos se aplicará a título de ley donde se ha producido el hecho dañoso si bien, en la práctica, los resultados van a ser similares a si se aplicara la *lex loci protectionis*. Efectivamente, en ambos casos se acudirá a las normas que regulan la infracción de derecho de propiedad intelectual en los ordenamientos nacionales.

B. Carácter universal de la *lex loci protectionis* comunitaria

De acuerdo con el Art. 2 de la Propuesta de Reglamento Roma II, la *lex loci protectionis* comunitaria tiene carácter universal o, lo que es lo mismo, la ley nacional designada por esta norma de conflicto va a resultar aplicable con independencia de si se trata de la ley de un Estado miembro o la de un tercer Estado. Consecuentemente, los jueces de los Estados miembros no deben tener en cuenta ni la nacionalidad, ni el domicilio o residencia de las partes, ni el lugar

(26) Vid. M. DESANTES REAL, "La marca comunitaria y el Derecho internacional privado", en A. Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord), *Marca y Diseño Comunitario*, Pamplona, Aranzadi, 1996, pp. 225 y ss.; ID., "La patente comunitaria y la crisis del principio de territorialidad", en *REDI*, 1991-2, p. 323 y ss.

(27) Vid. HAMBURG GROUP PIL, "Comments...", 2003, p. 20; G. PALAO MORENO, "La protección internacional de los dibujos y modelos comunitarios", en *Revista de propiedad intelectual*, n° 10, 2001, pp. 65 y ss., esp. 94.

(28) Así lo establecen, por ejemplo, los Arts. 98 del Reglamento 40/94 y el Art. 88 del Reglamento 6/2002.

donde se cometió la infracción a la hora de aplicar el Art. 8.

El carácter universal de la *lex loci protectionis* comunitaria constituye una excepción entre los instrumentos internacionales existentes en materia de propiedad intelectual. La atribución de un ámbito de aplicación tan amplio resulta necesaria para garantizar la consecución de los objetivos comunitarios en la materia si bien no deja de presentar problemas.

De acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el Art. 5 TUE y el Protocolo n° 30 al Tratado de Ámsterdam (29), la Comunidad Europea sólo puede adoptar medidas legislativas en aquellos casos en los que resulta estrictamente necesario para alcanzar los objetivos establecidos en los Tratados. El respeto de estos principios requiere que los instrumentos adoptados por las instituciones regulen las situaciones en las que esos objetivos pueden resultar afectados y que los Estados miembros puedan seguir regulando libremente aquellas situaciones en las que no. Como consecuencia, surge la cuestión de si la *lex loci protectionis* comunitaria (y el Reglamento Roma II en su conjunto) debería resultar aplicable exclusivamente para las situaciones *intra-comunitarias* (aquellas situaciones privadas internacionales en las que, por la conexión que presentan con la Comunidad Europea, los objetivos comunitarios pueden resultar afectados) o también para las situaciones *extracomunitarias* (aquellas situaciones privadas internacionales en las que, por la escasa conexión que presentan con la Comunidad, los intereses comunitarios no resultan afectados) (30).

El carácter universal del Reglamento implica que el Art. 8 resulta aplicable en situaciones que no presentan ninguna conexión con la Comunidad Europea y en las que, en principio, parece que ningún objetivo comunitario puede resultar afectado. Así, por ejemplo, en una reclamación contra una compañía establecida en

(29) Art. I-11 en la CE.

(30) Debe advertirse que el criterio utilizado para la distinción entre ambas categorías de situaciones no resulta totalmente claro en la Exposición de motivos de la Propuesta y, además, es objeto de controversia entre la doctrina. Vid. A.-L. CALVO CARAVACA, "El Derecho internacional privado de la Comunidad Europea", en *Boletín Europeo de la Universidad de La Rioja*, Supl. 12/13, mayo 2004, pp. 17 - 26, esp. 22.

España acerca de la infracción de un derecho de propiedad industrial en China, el juez español deberá determinar el Derecho aplicable al litigio a partir del Art. 8 del Reglamento Roma II. Esto, en principio, puede ser considerado contrario al principio de subsidiariedad (31): la regulación de esta situación por normas comunitarias no es necesaria ni para garantizar la libre circulación de mercancías o servicios ni para garantizar que las empresas compiten bajo las mismas condiciones en el mercado interior.

No obstante, existen varias razones que justifican la aplicación universal de la *lex loci protectionis* comunitaria. En primer lugar, se asegura que una única norma de conflicto va a resultar aplicable para determinar el Derecho aplicable a cualquier infracción de derechos de propiedad industrial. Consecuentemente, la seguridad jurídica y la previsibilidad de soluciones resultan incrementadas no sólo en las situaciones intracomunitarias sino también en las extracomunitarias. En segundo lugar, si el Reglamento Roma II no fuera de aplicación universal, el objetivo comunitario de crear un "espacio de libertad, seguridad y justicia" (Art. 2 y Título IV TCE) (32) resultaría afectado: a la hora de litigar ante los tribunales de los Estados miembros por infracciones cometidas en terceros Estados, los residentes comunitarios podrían recibir un tratamiento diferente de un Estado a otro, circunstancia que afecta a la libre circulación de personas. En tercer lugar, la distinción entre situaciones intracomunitarias y extracomunitarias puede ser difícil de establecer -¿cuándo se puede decir que un objetivo comunitario resulta afectado?- y, además, es relativa en el tiempo. Por último, por razones prácticas: para facilitar la labor de los litigantes y los jueces, resulta más adecuado establecer un único cuerpo de normas de conflicto para todas las situaciones. La coexistencia de dos normativas paralelas -unas para las situaciones intracomunitarias y otra para las extracomunitarias- conllevaría una mayor complicación de dos áreas del Derecho ya de por sí bastante complejas: la propiedad intelectual y el Derecho internacional privado (33).

(31) Vid. C. NOURISSAT y E. TREPPOZ, "Quelques observations...", 2003, p. 13; O. REMIEN, "European Private International Law, the European Community and Its Emerging Area of Freedom, Security and Justice", in *GMLR*, 2001, 53 - 86, esp. 75.

(32) Art. I-3.2 y Parte III, Título III, Capítulo IV (Arts. III-257 a III-277) de la CE.

(33) Vid. HAMBURG GROUP PII, "Comments...", 2003, p. 4.

C. *Carácter absoluto de la lex loci protectionis comunitaria*

La *lex loci protectionis* del Art. 8 es una norma absoluta. Esto significa dos cosas. Por un lado que no admite ninguna excepción a la misma: al contrario que la solución general (Art. 3) o las otras normas de conflicto especiales (Arts. 4 a 7 y 9) del Reglamento Roma II, el Art. 8 no permite que el juez deje de aplicar la ley del lugar de protección si, en el caso concreto, existe un Derecho más estrechamente vinculado o si la aplicación de otra ley permite alcanzar un determinado resultado material.

Por otro lado, esta regla no puede ser desplazada por un acuerdo de elección de ley celebrado por las partes. Esta posibilidad está prevista, en el Art. 10, para el resto de materias incluidas en el Reglamento con la condición de que el convenio sea posterior al nacimiento del litigio. No obstante, las obligaciones contractuales "para las que rige el Art. 8" se excluyen expresamente.

Resulta habitual encontrar cláusulas de elección de ley en los contratos de licencia o cesión de derechos de propiedad intelectual. En principio, dicho pacto tan sólo tiene validez para regular los *aspectos obligacionales del contrato* (forma y perfeccionamiento del contrato y derechos y obligaciones que se derivan del mismo para las partes) pero muchos titulares de derechos pretenden extender la elección de ley al *régimen jurídico de los derechos cedidos* (requisitos para el acceso a la protección, titularidad de los mismos, contenido, límites, excepciones y transmisibilidad) y a las *reclamaciones derivadas de la exlimitación del licenciatario en la explotación de los derechos transmitidos*. Esto resulta habitual en licencias de utilización de bienes digitales o en contratos de acceso a contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual (34).

Muchos autores han sostenido que, en ciertos supuestos, la extensión del acuerdo de elección de ley a estos aspectos favorece la seguridad jurídica de los titulares cuando explotan sus derechos en países cuyas legisla-

(34) Por ejemplo, la IBM Software Public License establece: "This license is governed by the laws of the State of New York and the intellectual property laws of the United States of America".

ciones de propiedad intelectual no están adaptadas al nuevo entorno tecnológico (35). No obstante, de acuerdo con el Art. 10, estas cláusulas sólo despliegan efectos en lo que respecta a los aspectos obligacionales de la transacción.

El carácter absoluto de la *lex loci protectionis* comunitaria se puede justificar en tres elementos. En primer lugar, el principio de territorialidad: un derecho de propiedad intelectual otorgado para el territorio de un determinado Estado o entidad supranacional debe ser regulado por el Derecho de ese Estado o entidad supranacional. En segundo lugar, por el carácter de orden público de los objetivos de política legislativa que informan estas normas. Las normas de los sistemas de propiedad intelectual pueden reflejar directrices culturales y socio-económicas o políticas públicas en materia de investigación y desarrollo de un determinado Estado o entidad supranacional (36). Estos objetivos priman sobre los intereses de las partes por lo que no pueden admitir que las partes puedan eludir la aplicación de sus normas mediante un acuerdo de elección de ley. Por último, la imposibilidad de elegir el Derecho aplicable conlleva que todos los derechos explotados en el territorio de un mismo Estado son regulados por una misma ley por lo que resulta asegurado que todas las empresas compiten en las mismas condiciones en el mercado de ese Estado.

A pesar de estos argumentos, la prohibición absoluta de ejercer la autonomía conflictual resulta criticable. Para empezar, como se ha dicho, el principio de territorialidad no debe informar, necesariamente, la solución conflictual aplicable en materia de propiedad intelectual. Los objetivos de política legislativa pueden ser protegidos a partir de normas internacionalmente imperativas. Estas normas resultan aplicables con independencia del Derecho designado por la norma de conflicto. Aunque es muy probable que no lleguen a

(35) Vid. R. T. NIMMER, "Licensing on the Global Information Infrastructure: Disharmony in Cyberspace", *Northwestern Journal of International Law and Business*, vol. 16, 1995, pp. 224 - 247; M. A. JACCARD, "Securing Copyright in Transnational Cyberspace: The Case for Contracting With Potential Infringers", *Columbia Journal of Transnational Law*, vol. 35, 1997, pp. 621 - 661; J. GINSBURG, "The Private International Law of Copyright in an Era of Technological Change", *Rec des Cours*, vol. 273, 1998, pp. 243 - 405, 1998, p. 394.

(36) Vid. P. DE MIGUEL, *Contratos...*, 2000, p. 153.

un acuerdo o que, si lo hacen, éste se referiría a la *lex fori* para evitarse la carga de probar el Derecho extranjero, no deberían existir problemas en conceder a las partes cierto margen para elegir el Derecho aplicable a la infracción puesto que los intereses fundamentales del foro en la materia resultarían salvaguardados gracias a la aplicación internacionalmente imperativa de las normas que los recogen. Esta solución resultaría más favorable a los intereses del comercio internacional y además facilitaría la solución de muchos de los problemas con los que se enfrenta la *lex loci protectionis* (37).

La elección de ley resulta posible en la Propuesta de Reglamento en una materia muy próxima a la propiedad intelectual: la competencia desleal. Algunos sistemas nacionales, como el griego (para los derechos de autor) (38) o el suizo (39), también recogen esta posibilidad. No obstante, el modelo diseñado por el legislador comunitario para proteger la propiedad intelectual no contempla esta posibilidad. Muestra de ello es que, con la excepción del Art. 6 y los apartados 2 y 3 del Art. 5 de la Directiva 91/250 sobre protección jurídica de los programas de ordenador (40), ninguna de las directivas o reglamentos adoptados en la materia contienen una norma de extensión expresa que determine en qué supuestos sus normas (o algunas de ellas) son de aplicación internacionalmente imperativa.

(37) Vid. Punto 34 y ss.

(38) El Art. 67.3 de la Ley griega de derechos de autor de 1993 establece: "In all cases, the determination of the subject, object, content, duration and limitations of the right shall be governed by the legislation applicable pursuant to paragraphs (1) and (2), above, with the exception of any exploitation license arrangement. The protection of a right shall be subject to the legislation of the State in which the protection is sought". El texto completo de la Ley está disponible en inglés en <http://www.uaipit.com/>

(39) El Art. 110.2 de la Ley suiza de Derecho internacional privado de 1987 establece: "En ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après l'événement dommageable, de l'application du droit du for". El texto completo en francés está disponible en <http://www.uaipit.com/>

(40) DOCE L 122, 17 mayo 1991. De acuerdo con el Art. 9.1 *in fine*: "Cualquier disposición contractual que sea contraria a lo dispuesto en el artículo 6 o las excepciones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 5 se considerará nula y sin valor ni efecto alguno". Estos artículos establecen la excepción de copia de seguridad y de descompilación para fines de interoperabilidad.

Ello es así porque la aplicación de las normas comunitarias en las situaciones en las que los objetivos comunitarios pueden resultar afectados (*intra-comunitarias*) resulta asegurada por la *lex loci protectionis*. Como las partes no pueden elegir la aplicación del Derecho extranjero, no es necesario establecer normas internacionalmente imperativas que aseguren ese resultado, cosa que sí ocurre, por ejemplo, en materia de protección de los consumidores.

III. APORTACIONES DE LA *LEX LOCI PROTECTIONIS* COMUNITARIA

Las aportaciones que conllevaría la adopción de la *lex loci protectionis* son básicamente dos: un incremento en la seguridad jurídica y en la previsibilidad de soluciones en la explotación internacional de los derechos de propiedad intelectual y una ayuda para la consecución de los objetivos comunitarios.

A. Incremento de la seguridad jurídica y previsibilidad de soluciones

El Art. 8 conlleva el establecimiento de una norma de conflicto uniforme a partir de la cual los tribunales de todos los Estados miembros deben determinar la ley aplicable a las infracciones de derechos de propiedad intelectual.

En la actualidad, aunque todas las soluciones previstas por los legisladores nacionales están inspiradas en el principio de territorialidad, existen ciertas diferencias a la hora de determinar el Derecho aplicable de un Estado miembro a otro. Un primer grupo de Estados establece una *única norma de conflicto* para regular todas las cuestiones derivadas de la explotación de estos derechos. Tal es el caso, por ejemplo, de Austria (41), Estonia (42), Alemania (43) y del Código civil español,

(41) El Art. 34 de la Ley austriaca de Dipr establece: "formation, content and extinction of IP rights are governed by the law of the country where an act of exploitation or of infringement occurred". Texto completo en inglés disponible en <http://www.uaipit.com>

(42) El Art. 23 de la Ley de Dipr de marzo de 2002 establece: "intellectual property and the creation, content, extinguishment and protection thereof shall be governed by the law of the State for the territory of which protection of the property is applied for". Texto completo en inglés disponible en <http://www.uaipit.com>

(43) La *lex loci protectionis* viene establecida jurisprudencialmente: Sentencia del BGH de 2 octubre 1997, asunto *Spielbankaffaire*, en *GRUR Int*, 1998, p. 427.

cuyo artículo 10.4 establece que "los derechos de propiedad industrial e intelectual se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española [...]". Un segundo grupo de Estados, entre los que se encuentran Italia (44) y el Reino Unido (45), establecen *dos normas de conflicto*. Un último grupo presenta *peculiaridades derivadas del alejamiento de la regla general*. Es el caso de Francia (46) y Grecia (47) donde algunas cuestiones de la explotación de derechos de autor y derechos vecinos son reguladas por la *lex originis* o ley del Estado de primera publicación.

Como consecuencia del carácter universal del Reglamento Roma II todas estas normas de conflicto nacionales resultarán derogadas por la *lex loci protectionis* comunitaria a partir del momento de su adopción. Esto incrementará la seguridad jurídica y la pre-

(44) La titularidad y el contenido del derecho se rigen por la "ley del Estado de utilización" (Art. 54 Ley italiana de Dipr de 1995) mientras que las infracciones se rigen por la ley del Estado en el cual ocurre el acontecimiento si bien la víctima puede pedir la aplicación de la ley del Estado en el cual sucede el hecho generador del daño" (Art. 62). Texto completo en castellano en <http://www.uaipit.com>

(45) La jurisprudencia ha establecido la aplicación de la *lex loci protectionis* a la titularidad, contenido y extinción del derecho (Sentencias *Novello v. Hinrichsen Ed Ltd* [1951] 1 Ch 595 en derechos de autor; *British Nylon Spinners v. ICI* [1953] 1 Ch 19 en patentes; *Reuter v. Mulhens* [1954] 1 Ch 50 en marcas) mientras que la Section 11 del Private International Law (Miscellaneous Provisions) Acts 1995 establece la *lex loci delicti commissi* como la ley aplicable a las infracciones. Vid. J. FAWCETT - P. TORREMANNS, *Intellectual Property...*, 1998, p. 498 y ss.

(46) Jurisprudencialmente se establece la aplicación de la *lex loci protectionis*, entendida como *lex loci delicti commissi*: sentencias de la Cour de Cassation de 5 marzo 2002, *SISRO c. Ampersand Software BV et al* en derechos de autor (en *Rev. Crit. Droit Int. Privé*, vol. 92, 2003, pp. 440 - 446, nota J-M. BISCHOFF); sentencia Cour d'Appel de París 28 abril 1976, *Gaf Corporation v. Soc Amchen* (en *Dalloz*, Jurisprudence, 1977, p. 511, nota MOUSSE-ROTON) en material de patentes. No obstante, la autoría y titularidad originaria de los derechos de autor están reguladas por la *lex originis* o ley del país de primera publicación: Sentencias de la Cour de Cassation, 14 marzo 1991, *Almax international*, nota J. GINSBURG en *JCP Ed. G*, 1992-II, p. 21780, y de 7 abril 1998, *SAAB Scania c. Diesel Technic*; sentencia de la Cour d'Appel París, 9 February 1995, *Tortues Ninja*, en *RIDA*, 1995, p. 310.

(47) El Art. 67.1 de la Ley griega de derechos de autor establece: "Copyright in a published work shall be governed by the legislation of the State in which the work is first made lawfully accessible to the public. Copyright in an unpublished work shall be governed by the legislation of the State in which the author is a national".

visibilidad de soluciones: las personas que explotan sus derechos de propiedad intelectual internacionalmente pueden conocer, con la antelación necesaria, cual será la ley aplicable por los tribunales de cualquier Estado miembro en el caso de infracción.

Asimismo, se reducen los costes del proceso al facilitar la identificación del Derecho aplicable: con independencia del Estado miembro donde litiguen, las partes del litigio van a tener que consultar una sola norma de conflicto, el Art. 8 del Reglamento Roma II.

En fin, se reduce el peligro de *forum shopping* puesto que independientemente del Estado miembro ante cuyos tribunales se presente la demanda el Derecho aplicable al litigio va a ser el mismo. En este sentido, también puede afirmarse que el Art. 8 refuerza la tutela judicial efectiva de los litigantes en estos procesos que están domiciliados en la Comunidad Europea.

Se podría defender que no se necesitaba incorporar el Art. 8 para garantizar todas estas cosas, puesto que la existencia de una norma de conflicto uniforme en materia de propiedad intelectual ya estaba asegurada, *de facto*, por la acción de los convenios internacionales. Esta afirmación, sin embargo, resulta rebatible por tres razones.

a. *Con carácter general, los convenios internacionales no contienen normas de conflicto expresas.* Los instrumentos convencionales que regulan aspectos de fondo y no exclusivamente formales (48) contienen una armonización material para asegurar un nivel de protección de estos derechos en el territorio convencional que tiene un carácter de mínimos. Es el llamado, Derecho mínimo convencional.

(48) Muchos convenios internacionales en materia de propiedad intelectual están destinados a regular aspectos formales de la protección como, por ejemplo, facilitar el registro internacional de títulos y la cooperación entre autoridades. No contienen normas materiales. Entre ellos destaca el Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 abril 1891 (BOE 147, 20 junio 1979) y su Protocolo adjunto (BOE 276 de 18 noviembre de 1995), el Convenio sobre concesión de patentes europeas de 5 octubre 1973 (BOE 234, 30 septiembre 1986), el cual incluye algunas disposiciones materiales, y el Tratado de cooperación en materia de patentes adoptado en Washington el 19 junio 1970 (BOE 267, 7 noviembre 1989).

Ahora bien, para regular las cuestiones no reguladas por estas normas es necesario remitirse a un Derecho nacional. El Convenio de Berna contiene una norma de conflicto para determinar esa ley, el Art. 5.2, el cual también resulta aplicable en el marco del Tratado OMPI de Derechos de autor de 1996 (en adelante TDA) (49): "la extensión de la protección, así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos, se regirán exclusivamente por la *legislación del país en que se reclama la protección*".

No obstante, ningún otro convenio internacional en la materia contiene una norma de conflicto expresa. Tan sólo establecen el principio de trato nacional, es decir, la obligación de los Estados contratante de otorgar la protección que otorga a sus nacionales a los nacionales o residentes en otros Estados contratantes. Si bien es cierto que algunos autores han considerado que esta norma encierra, implícitamente, la *lex loci protectionis*, esto no debe ser necesariamente así puesto que el principio es una norma de extranjería que no implica la adopción de una norma de conflicto concreta (50).

Estas circunstancias conllevan una inseguridad jurídica que sería eliminada una vez se adoptara el Reglamento Roma II: en los casos en los que un convenio internacional no estableciera una norma de conflicto expresa, los tribunales de los Estados miembros deberían aplicar la *lex loci protectionis* comunitaria.

b. *Los convenios internacionales no siempre son aplicables.* Incluso si se pudiera sostener que los convenios internacionales contienen una norma de conflicto, expresa o implícita, la determinación uniforme del Derecho aplicable a todos los litigios por infracción de derechos de propiedad intelectual seguiría sin estar asegurada.

En primer lugar, tan sólo el Convenio de París y el de Berna han sido ratificados por todos los Estados miem-

(49) De acuerdo con el Art. 3: "Las Partes Contratantes aplicarán *mutatis mutandis* las disposiciones de los Artículos 2 a 6 del Convenio de Berna respecto de la protección contemplada en el presente Tratado".

(50) Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Conflicts of Laws in a Centenary Convention: Berne Convention 9th September 1886 for the Protection of Literary and Artistic Works", in *Feitschrift für Erik Jayme*, 2004, en prensa.

bros. El Convenio de Roma (51) ha sido ratificado por 23, el Convenio de Satélites (52) por 6 y el Convenio de Fonogramas (53) por 20. En fin, ni la Comunidad ni ninguno de los Estados miembros han ratificado, todavía, el TDA y el Tratado OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas de 1996.

En segundo lugar, ninguno de los convenios es de aplicación universal. Para que resulten aplicables y, en consecuencia, se aplique la norma de conflicto que contienen, es necesario que se cumpla con alguna de las condiciones de acceso a la protección: que los titulares de los derechos sean nacionales o residentes de un Estado parte, que la obra haya sido publicada, haya sido objeto de comunicación pública o haya sido fijada en un fonograma en el territorio de un Estado parte, etc.... Si bien en la práctica, a la vista del gran número de ratificaciones, algunos convenios van a tener una aplicación universal -es el caso del Convenio de París, ratificado por 168 países, o del Convenio de Berna, ratificado por 157-, otros no: el Convenio de Roma cuenta con 78 ratificaciones, el Convenio de fonogramas con 73, el Convenio Satélites con 26, el TDA con 49 y el TPPI con 46 (54).

En tercer lugar, algunos derechos de propiedad intelectual no están incluidos en el ámbito de aplicación material de ningún convenio internacional. Tal es el caso del derecho *sui generis* sobre las bases de datos. De acuerdo con el Art. 7 de la Directiva 96/9 (55), la persona que crea una base de datos tiene derecho a "prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta, eva-

luada cualitativa o cuantitativamente, cuando la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo". Este derecho resulta aplicable con independencia de que dicha base de datos o su contenido esté protegido por el derecho de autor o por otros derechos. En consecuencia, desde el momento en que no estamos ante un derecho de autor, ni el Convenio de Berna ni ningún otro Convenio resultan aplicables (56).

Estas tres circunstancias muestran que la seguridad jurídica y la previsibilidad de soluciones para las partes no resulta garantizada por los convenios en vigor: cuando el Estado miembro del foro no haya ratificado el convenio referido al derecho de propiedad intelectual objeto de litigio, cuando ese derecho no esté incluido en el ámbito material de un convenio, o cuando no se cumplan las condiciones de aplicación del convenio internacional, el juez competente deberá aplicar las normas de conflicto de producción interna para determinar el Derecho aplicable. Si el Reglamento Roma II es finalmente adoptado, esto no será necesario puesto que el juez deberá aplicar la *lex loci protectionis* comunitaria.

Interpretación uniforme de la lex loci protectionis comunitaria por el Tribunal de Justicia. Uno de los mayores problemas de los convenios internacionales es el peligro de interpretaciones divergentes de sus normas por los tribunales nacionales. Esto puede dinamitar el objetivo unificador del texto convencional.

En el marco de la Comunidad Europea, las cosas funcionan de manera diferente. Con independencia de las limitaciones del Art. 68 TCE (57), el Tribunal de Justicia posee competencias para interpretar los instrumentos comunitarios. Por consiguiente, una vez adoptado el Reglamento Roma II, los tribunales nacionales pueden referirse a este Tribunal para que interprete sus disposiciones. Como consecuencia de que sus sentencias

(51) Convención de Roma de 1961 sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (BOE 273, de 14 noviembre 1991).

(52) Convenio de Bruselas de 1974 sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite.

(53) Convenio de Ginebra de 1971 para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas.

(54) Estado de las ratificaciones actualizado a 10 de diciembre de 2004. Disponible en <http://www.wipo.int>

(55) Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la Protección Jurídica de las Bases de Datos (DOCE L 77 de 27 marzo de 1996).

(56) Vid. J. GINSBURG, "The private...", 1998, p. 279.

(57) De acuerdo con el Art. 68.1, tan sólo pueden plantear una cuestión sobre la interpretación del presente título o sobre la validez o la interpretación de actos de las instituciones comunitarias basados en el presente título los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno. Esta limitación desaparece en la Constitución Europea.

interpretativas son vinculantes, la aplicación e interpretación uniforme de la *lex loci protectionis* comunitaria resulta asegurada favoreciéndose, de nuevo, la seguridad jurídica y la previsibilidad de soluciones para las partes.

B. La *lex loci protectionis* comunitaria facilita la consecución de los objetivos comunitarios

La *lex loci protectionis* comunitaria implica la aplicación de la ley de al menos un Estado miembro siempre que los derechos de propiedad intelectual sean objeto de explotación en el territorio comunitario. Esto significa que las directivas y reglamentos comunitarios en la materia van a resultar aplicados en todos aquellos supuestos en los que los objetivos que persiguen pueden resultar afectados. Dichos objetivos son dos: garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior (1) y asegurar un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual y un justo equilibrio entre los intereses en presencia (2). Además, gracias a la excepción de orden público prevista en el Reglamento se garantiza que los principios y objetivos que informan la protección de la propiedad intelectual en la Comunidad Europea no resultan violentados por la aplicación de la ley de un tercer Estado cuando los derechos son explotados en el territorio de ese país (3).

1. Correcto funcionamiento del mercado interior. *Lex loci protectionis* comunitaria y principio de control en origen

En primer lugar, los instrumentos comunitarios de propiedad intelectual están destinados a facilitar el establecimiento de un mercado interior bien creando títulos de propiedad intelectual comunitarios o bien armonizando las legislaciones nacionales en la materia para eliminar los obstáculos legales al tráfico intracomunitario y para garantizar que todos los operadores jurídicos compiten en igualdad de condiciones en el mercado interior. La *lex loci protectionis* comunitaria conlleva que, cuando los derechos se explotan en territorio comunitario, estos objetivos se cumplen puesto que resultará aplicable un Reglamento comunitario una ley nacional que incorpora el mandato de las directivas. No ocurriría lo mismo si la norma de conflicto elegida fuera la *lex originis* -ley de creación del título de propiedad intelectual- o si se permitiera a las partes elegir el Derecho aplicable.

Para la mayoría de representantes de la industria de Internet, la afirmación que se acaba de realizar puede resultar chocante. Tal y como hicieron saber en la Consulta pública sobre el Anteproyecto de Propuesta de Reglamento Roma II, la aplicación de la ley de destino del servicio de la sociedad de la información -solución a la que puede llevar la aplicación de la *lex loci protectionis*- constituye un obstáculo al funcionamiento del mercado interior (58). Para ellos, el principio de control en origen establecido por la Directiva de comercio electrónico (59) implica que estos servicios deben ser regulados a partir de la ley de origen -ley del Estado miembro donde está establecido el prestador de servicios-. En la actualidad, además, se trabaja en una Propuesta de Directiva relativa a los servicios en el mercado interior (60) destinada a extender este principio de control en origen a toda prestación de servicios transfronteriza.

Este principio forma parte, junto con el principio de reconocimiento mutuo, de las llamadas "cláusulas de mercado interior" establecidas en algunas directivas comunitarias (61). Su relación con la *lex loci protectionis* viene establecida por el Art. 23.2 del Reglamento. En él se establece la primacía del doble mandato establecido en las cláusulas (62). Ahora bien, este doble mandato debe ser interpretado correctamente puesto que no conlleva ningún cambio a la solución establecida por el Art. 8. Para empezar, la propiedad intelectual

(58) Vid. *Follow-up of the consultation...*, p. 4.

(59) Directiva 2000/31 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). (DOCE n° 178, de 17 de julio de 2000).

(60) Doc. COM (2004) 2 final de 13 enero 2004.

(61) Art. 3.1 y 3.2 de la Directiva 2000/31 y Art. 16 de la Propuesta de Directiva relativa a los servicios en el mercado interior.

(62) Art. 23.2: "El presente Reglamento no afecta a los instrumentos comunitarios que, en materias concretas, y en el ámbito coordinado por dichos instrumentos, someten el suministro de servicios o bienes al cumplimiento de las disposiciones nacionales aplicables en el territorio del Estado miembro donde tenga su sede el prestatario de servicios y que, en el ámbito coordinado, sólo permitan limitar la libre circulación de servicios o bienes procedentes de otro Estado miembro, cuando proceda, bajo determinadas condiciones".

tual e industrial está excluida expresamente del ámbito de aplicación de la cláusula de mercado interior en la Directiva 2000/31 (63) y en la Propuesta de Directiva de servicios en el mercado interior. Pero, aunque resultara aplicable, debe tenerse en cuenta que el principio de control en origen, efectivamente, obliga al juez del Estado de origen del servicio a aplicar su ley para controlar la legalidad del servicio, pero dicha ley *incluye, también, sus normas de Dipro* por lo que el Art. 8 deberá ser aplicado. En fin, el principio de reconocimiento mutuo obliga a los tribunales del Estado de destino a no obstaculizar la prestación del servicio si resulta válido de acuerdo con la ley del Estado de origen. Esto significa que el juez deberá reconocer la licitud del servicio sin necesidad de entrar a determinar la ley aplicable al litigio. De nuevo, no se produce ninguna alteración del Art. 8 puesto que este principio actúa en el sector del reconocimiento y ejecución de actos extranjeros (64).

Por consiguiente, la *lex loci protectionis* ni resulta contraria al principio de control en origen ni resulta incompatible con el Derecho comunitario. Si bien es verdad que los prestadores que suministran contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual preferirían ver aplicada la ley del Estado de origen, no puede considerarse que resulten perjudicados por el régimen establecido, puesto que se siguen beneficiando del principio de reconocimiento mutuo a la hora de prestar sus servicios en el mercado interior.

2. Garantizar un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual y un justo equilibrio de los intereses en presencia

En el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, la Unión Europea se fijó "un *nuevo objetivo estratégico para la próxima década: convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con*

(63) Art. 3.3 y Anexo y Art. 17.13 respectivamente.

(64) En este sentido, vid. M. DESANTES REAL: "La Directiva sobre el Comercio Electrónico. Mercado interior y servicios de la Sociedad de la Información" en R. Mateu de Ros, J.M. Cendoya Mendez de Vigo (Coords), *Derecho de Internet. Contratación Electrónica y Firma Digital*, Aranzadi, Pamplona, 2000, p. 323-338.

mayor cohesión social". Para ello, la investigación y la innovación debe ser promovida y recompensada de manera adecuada, y los servicios y contenidos deben recibir la protección legal necesaria (65). Por consiguiente, es posible inferir que la Comunidad Europea persigue garantizar un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual en el territorio comunitario.

Ahora bien, las directivas y reglamentos también persiguen garantizar un *justo equilibrio entre los intereses implicados en la explotación de los derechos* (66). Para ello establecen límites al derecho de exclusividad tales como el principio de agotamiento comunitario, encaminado a la eliminación de obstáculos para la reventa de bienes protegidos por propiedad intelectual y a garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. En otros casos se puede obligar a los titulares a otorgar licencias obligatorias para impedir que se produzca un abuso de derecho o para garantizar que toda la comunidad se beneficia de la innovación (67). En fin, también se establecen excepciones al derecho de exclusividad para que el disfrute de la propiedad intelectual no se convierta en un abuso de derecho. En unos casos se autoriza a los licenciarios a llevar a cabo determinados actos sin

(65) El Considerando 4 de la Directiva 2001/29 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, Relativa a la Armonización de Determinados Aspectos de los Derechos de Autor y Derechos Afines a los Derechos de Autor en la Sociedad de la Información (DOCE L 167, 22 junio de 2001) establece: "La existencia de un marco jurídico armonizado en materia de derechos de autor y de derechos afines a los derechos de autor fomentará, mediante un mayor grado de seguridad jurídica y el establecimiento de un nivel elevado de protección de la propiedad intelectual, un aumento de la inversión en actividades de creación e innovación, incluida la infraestructura de red, lo que a su vez se traducirá en el desarrollo de la industria europea y en el incremento de su competitividad, tanto por lo que respecta al ámbito del suministro de contenido y de la tecnología de la información como, de modo más general, a una amplia gama de sectores de la industria y la cultura. Esta situación preservará el empleo e impulsará la creación de nuevos puestos de trabajo".

(66) En este sentido, el considerando 31 de la Directiva 2001/29 establece que "debe garantizarse un justo equilibrio entre los derechos e intereses de las diferentes categorías de titulares de derechos, así como entre las distintas categorías de titulares de derechos y usuarios de prestaciones protegidas".

(67) En este sentido, el considerando 6 de la Propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria establece que "es preciso prevenir, en su caso, los efectos negativos que tendría un monopolio creado por una patente comunitaria basada en un sistema de licencias obligatorias".

la autorización del titular: a) para poder disfrutar plenamente de los productos adquiridos -tal es el caso de los Arts. 5 y 6 de la Directiva 91/250 sobre programas de ordenador-; b) para garantizar que la competencia en ciertos mercados no se distorsiona -esa es la finalidad del Art. 5 de esta misma directiva cuando permite que sean terceros con la autorización del usuario del software los que realicen la corrección de errores-; c) para impulsar la innovación -la autorización de actos de descompilación con fines de interoperabilidad del software cumple esta función-; para facilitar la investigación, el acceso a la cultura y la información -entre ellas se encuentran todas las excepciones establecidas en el extensísimo Art. 5 de la Directiva 2001/29-.

La *lex loci protectionis* comunitaria garantiza la consecución de ambos objetivos. Por un lado, todas las personas que crean, inventan y explotan sus creaciones e inventos en territorio comunitario resultarán protegidos por las normas que proyectan las políticas comunitarias en la materia.

Por otro lado, todos los destinatarios de productos o servicios domiciliados en la Comunidad van a poder disfrutar de las excepciones al derecho de exclusividad previstas en los instrumentos comunitarios puesto que la explotación de los derechos se llevará a cabo en territorio comunitario. Asimismo, la salvaguarda del resto de intereses perseguidos por las limitaciones o excepciones antes reseñadas en situaciones que presentan una estrecha vinculación con la Comunidad está asegurada por la *lex loci protectionis*.

Debe, no obstante, objetarse que, ambos objetivos podrían haberse garantizado, igualmente, mediante normas internacionalmente imperativas y otorgando a las partes un cierto margen de autonomía conflictual.

3. Posible recurso a la excepción de orden público cuando la *lex loci protectionis* establece la aplicación del Derecho de un tercer Estado

Cuando los derechos de propiedad intelectual son infringidos en el territorio de un tercer Estado, el Art. 8 designa como aplicable el Derecho de ese tercer Estado. En estas situaciones, a primera vista, los objetivos comunitarios antes explicados no están en peligro puesto que los derechos de propiedad intelectual no

son objeto de explotación en territorio de la Comunidad Europea. Desde el punto de vista del legislador institucional, la ley de ese tercer Estado puede resultar aplicada con independencia del nivel de protección que ofrezca.

No obstante, pueden aparecer supuestos en los que los objetivos de la Unión Europea o los intereses de las personas domiciliadas en la Comunidad están en peligro. Supongamos, por ejemplo, un domiciliado en España que diseña trofeos protegidos por diseño nacional y comunitario y encarga la fabricación de los mismos a una empresa establecida en China. Habiendo descubierto que la empresa china ofrece copias de sus trofeos a otros comerciantes europeos, presenta una demanda por infracción de su diseño ante los tribunales españoles, los cuales se declaran competentes en atención a un acuerdo de elección de foro (Art. 23 Reglamento 44/2001). En principio, la *lex loci protectionis* comunitaria obliga al juez español a aplicar la ley china incluso si no protege este tipo de creaciones o si el nivel de protección otorgado es inferior al establecido en la legislación comunitaria. La admisión de estos supuestos perjudica a los titulares de derechos establecidos en la Comunidad Europea y, además, entra en contradicción con el objetivo comunitario de convertirse en la economía más competitiva en la era de la sociedad de la información y el conocimiento. Para evitarlos, la Propuesta de Reglamento Roma II introduce dos posibles correctivos: las *normas internacionalmente imperativas* o la *excepción de orden público*.

La aplicación del primer correctivo está regulada en los Arts. 12 y 23.1. Esta última disposición esta referida, específicamente, a normas imperativas de producción comunitaria. De acuerdo con ella, si las normas comunitarias en materia de propiedad intelectual poseyeran esta naturaleza, en el ejemplo anterior los tribunales españoles estarían obligados a aplicarlas para garantizar un nivel mínimo de protección de los derechos de la empresa domiciliada en España con independencia de lo que dijera la ley china.

No obstante, este correctivo presenta ciertos problemas para asegurar una protección efectiva de los intereses en presencia. En algunas materias, el carácter internacionalmente imperativo de las normas comunitarias viene expresamente establecido -tal es el caso de las directivas de protección del consumi-

dor (68)-, pero los instrumentos comunitarios de propiedad intelectual no contienen ninguna disposición que les otorgue este carácter. Aunque existen argumentos suficientes para sostener que, en atención a su contenido y finalidad, la mayoría de normas comunitarias de propiedad intelectual tienen una naturaleza de *ius cogens*, hay un problema adicional. Estas normas sólo resultan aplicables a situaciones que presentan un vínculo estrecho con la Comunidad. Esas situaciones se establecen a partir de una *norma de extensión* -un ejemplo al respecto también viene dado por las directivas de protección del consumidor (69)- pero, de nuevo, los instrumentos comunitarios de propiedad intelectual carecen de este tipo de normas. Como consecuencia se genera una gran incertidumbre acerca de los supuestos en los que estas normas pueden resultar internamente imperativas.

Los Arts. 22 y 23 regulan la excepción de orden público. De acuerdo con la primera disposición, los tribunales nacionales pueden aplicar la *lex fori* en vez de la ley extranjera señalada por el Art. 8 si las normas materiales de esta última son manifiestamente contrarias al orden público del foro. Así, en el ejemplo anterior, los tribunales españoles deberían aplicar la ley española y no la china si consideran que el nivel de protección ofrecido por la última contraviene los principios y valores fundamentales del foro en la materia.

El Art. 23.1 está específicamente referido a las normas comunitarias de orden público. La disposición establece que "el Reglamento no afectará a la aplicación de las disposiciones que figuran en los Tratados constitutivos [...] o en los actos que emanan de las instituciones [...] y que: - se opongan a la aplicación de una o varias disposiciones de la ley del foro o de la ley designada por

el presente Reglamento". La pregunta surge por sí misma: ¿cómo puede un juez conocer si una norma comunitaria se opone a la aplicación de la ley designada por el presente Reglamento? Hasta donde conozco, no hay ningún instrumento de Derecho comunitario que expresamente prevea una cosa así, por lo que deberá ser el juez el que lo determine *ad casum*, circunstancia que genera una gran inseguridad jurídica.

En mi opinión, la protección de los objetivos comunitarios y de los intereses de los domiciliados en los Estados miembros cuando la ley aplicable al litigio es la de un tercer Estado debe venir de la mano del Art. 22. Aunque la *Exposición de motivos de la Propuesta de Reglamento* establezca que orden público del foro hace referencia al orden público del Estado miembro y no de la Comunidad Europea (70), debe entenderse que, una vez incorporados a los Derechos nacionales, los mandatos de las directivas y reglamentos comunitarios pasan a formar parte del orden público del foro. La existencia de dos vías de aplicación de esta excepción dependiendo de su carácter nacional o comunitario es una complicación innecesaria de la labor del juez. Por ello, resulta aconsejable una modificación del Art. 23.1 en este sentido.

Esta interpretación es, además, la que garantiza un mayor nivel de seguridad jurídica: la ley designada por el Art. 8 se va a seguir aplicando. La excepción de orden público tan sólo afecta a aquellas disposiciones de la *lex loci protectionis* que resultan contrarias a los valores fundamentales, objetivos y principios del Estado miembro del foro y de la Comunidad Europea.

IV. DEFECTOS Y ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA *LEX LOCI PROTECTIONIS* COMUNITARIA

Vistas las aportaciones que la *lex loci protectionis* comunitaria conlleva para la protección internacional de la propiedad intelectual en el marco comunitario deben analizarse a continuación los defectos que presenta la propuesta: el limitado ámbito material de la ley aplicable (A), la ausencia de una solución ajustada a las infracciones de derechos de propiedad intelectual localizadas en una pluralidad de Estados (B) y la relación de la *lex loci protectionis* comunitaria con los convenios internacionales en la materia (C).

(68) Así, por ejemplo, el Art. 12.1 de la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia (DOCE L 144, de 4 junio de 1997) establece: "1. Los consumidores no podrán renunciar a los derechos que se les reconozcan en virtud de la transposición al Derecho nacional de la presente Directiva".

(69) El Art. 12.2 de la Directiva 97/7 establece: "Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el consumidor no quede privado de la protección que otorga la presente Directiva por la elección del Derecho de un país tercero como Derecho aplicable al contrato, cuando el contrato presente un vínculo estrecho con el territorio de uno o más Estados miembros".

(70) Pp. 28 y 29.

A. El limitado ámbito material de la *lex loci protectionis* comunitaria

El Art. 8 de la Propuesta de Reglamento Roma II se refiere a los "daños a los derechos de propiedad intelectual" y a la ley del país "en el cual se reclama la protección". No obstante, la determinación del Derecho aplicable también puede resultar necesaria en supuestos en los que no se han producido daños ni se persigue la protección de los derechos de propiedad intelectual. Las empresas puede necesitar conocer la ley aplicable a otros aspectos de estos derechos: su existencia y validez, la titularidad originaria del mismo, su contenido y régimen jurídico, su transmisibilidad, su extinción, etc.... Resulta muy improbable que la *lex loci protectionis* comunitaria pueda ser utilizada para determinar el Derecho aplicable a estas cuestiones.

Tradicionalmente, en aquellos sistemas de Dipr que no contenían una norma de conflicto específica para estas cuestiones, la doctrina y la jurisprudencia han considerado que su regulación debe llevarse a cabo, también, a partir de la *lex loci protectionis*. Ahora bien, como en estos casos no existe ninguna protección que reclamar, se considera que la norma de conflicto establece la aplicación de la ley del país en el cual se lleva a cabo la explotación de los derechos (71).

Todo parece apuntar a que esta interpretación no es trasladable al Art. 8.1 de la Propuesta de Reglamento Roma II. Más bien parece que esta norma de conflicto tan sólo permite determinar el Derecho aplicable a infracciones de derechos de propiedad intelectual. Por consiguiente, las normas de conflicto en la materia de producción interna no resultarán derogadas por completo: seguirán aplicándose para establecer la ley aplicable a aquellas cuestiones no reguladas por el Reglamento.

Existen tres argumentos para sostener esta afirmación, si bien la respuesta definitiva deberá ser aportada por el TJCE. Primero, el propio título de la Propuesta de Reglamento se refiere a "obligaciones extracontractuales". Segundo, ambos apartados del Art. 8 se refieren, exclusivamente, a las "obligaciones extracontractuales que resulten de un daño a un derecho de propiedad

intelectual". Tercero, ninguna de las cuestiones antes mencionadas sobre los derechos de propiedad intelectual están incluidas en el "ámbito de la ley aplicable a la obligación extracontractual", en atención al Art. 11 de la Propuesta de Reglamento (72).

Este limitado ámbito material de la *lex loci protectionis* comunitaria tiene consecuencias negativas. La seguridad jurídica y previsibilidad de soluciones que antes mencionábamos tan sólo resultan incrementadas en situaciones en las que los titulares de derechos persiguen la protección de sus derechos contra infracciones de terceros. No obstante, estas personas no podrán conocer, a partir del Art. 8, cual será ley aplicable a otras cuestiones relativas a estos derechos que pueden surgir a raíz de su explotación: ¿reúne una creación intelectual o una invención los requisitos necesarios para ser objeto de protección? ¿quién es el titular originario de los derechos? ¿son transmisibles todos las prerrogativas otorgadas al titular?, etc. Como se ha dicho, estas cuestiones necesitarán ser contestadas en atención al Derecho designado por las normas de conflicto establecidas por cada Estado miembro, las cuales presentan algunas variaciones.

Otra consecuencia negativa de este ámbito material limitado consiste en que las normas comunitarias de propiedad intelectual pueden dejar de ser aplicadas en situaciones en las que, por la estrecha vinculación que tienen con la Comunidad Europea, los objetivos comunitarios pueden resultar afectados. Así, por ejemplo,

(72) Artículo 11. *Ámbito de la ley aplicable a la obligación extracontractual*: La ley aplicable a la obligación extracontractual con arreglo al artículo 3 del presente Reglamento regula, en particular: a) las condiciones y el alcance de la responsabilidad, incluida la determinación de las personas cuya responsabilidad se genera por los actos que cometen; b) las causas de exoneración, así como toda limitación y reparto de la responsabilidad; c) la existencia y la naturaleza de los daños que pudieran dar lugar a reparación; d) dentro de los límites de las competencias asignadas al tribunal por sus normas procesales, las medidas que el juez puede adoptar para garantizar la prevención, el cese y la reparación del daño; e) la evaluación del daño en la medida en que esté regulada por normas jurídicas; f) la transmisibilidad del derecho a reparación; g) las personas que tienen derecho a reparación del daño sufrido personalmente; h) la responsabilidad por actos de terceros; i) los diversos modos de extinción de las obligaciones así como la prescripción y caducidad basadas en el vencimiento de un plazo, incluidos el inicio, la interrupción y la suspensión de los plazos.

(71) Vid. J. FAWCETT - P. TORREMANS, *Intellectual Property...*, 1998, p. 467; E. ULMER, *Intellectual Property...*, 1978, p. 11.

Francia, Grecia o Bélgica (73) aplicarán la *lex originis* para determinar la autoría de las creaciones intelectuales. Cuando esa ley sea la de un tercer Estado puede resultar contraria a los objetivos comunitarios: piénsese, por ejemplo, que dicha ley no permitiera a las personas jurídicas ser titulares originarios de programas de ordenador. Para remediarlo, sería preciso acudir a la excepción de orden público, puesto que con la excepción del Art. 5.3, las normas de la Directiva 91/250 sobre programas de ordenador (74) no son internacionalmente imperativas. Ahora bien, como se trata de una cuestión excluida del ámbito de aplicación del Reglamento Roma II, la decisión de aplicar o no la excepción dependerá del Estado miembro en cuestión.

En cualquier caso, y a pesar de estos problemas, el hecho de que la *lex loci protectionis* comunitaria posea un ámbito material tan limitado puede tener ciertas ventajas. En el campo de los derechos de autor y los derechos conexos, la doctrina ha señalado los beneficios que conlleva la aplicación de la *lex originis* a la hora de determinar la duración de los derechos, su existencia, su autoría y su titularidad originaria: la explotación internacional de productos y servicios protegidos por estos derechos se facilita puesto que el titular no tiene que demostrar que su título es válido de acuerdo con la ley de cada uno de los países donde lleva a cabo la explotación (75). Además, la competencia entre empresas que compiten en un mismo mercado no se distorsiona por la aplicación de la *lex originis* a estas cuestiones.

(73) Según A. CRUQUENAIRE, el Art. 93.2 del Proyecto de Ley belga de Dipr (doc. Sénat, n° 2-1225/1 2001/2002, available at <http://www.dipr.be/>) llevará a la aplicación de la *lex originis* a este aspecto de la propiedad intelectual. Vid. A. CRUQUENAIRE, "La loi applicable au droit d'auteur: état de la question et perspectives", in *Auteur et Média*, 2000/3, pp. 210 - 227, p. 211. Disponible en <http://www.droit.fundp.ac.be/crid>

(74) DOCE L 122, 17 mayo 1991.

(75) Vid. M. JOSSELYN-GALL, *Les contrats d'exploitation du droit de propriété littéraire et artistique*, París, GLN-Joly, 1995, pp 283 - 290; J. GINSBURG, "The private...", 1998, p. 99; ID, "Ownership of Electronic Rights and the Private International Law of Copyright", *Columbia-VLA Journal of Law and the Arts*, 1998, pp. 165 - 175; P. TORREMANS, "The Law Applicable to Copyright: which rights are created and who owns them?", en *RIDA*, vol. 188, 2001, pp. 37 - 115, esp. 75 y 81; J. RAYNARD, *Droit d'auteur et conflits de lois*, París, Litec, 1990, p. 470; J-S. BERGÉ, *La protection internationale et communautaire de droit d'auteur*, París, LGDJ, 1996, p. 181; ID., "Droit d'auteur...", 2000, pp. 392 - 397.

En relación con otros derechos de propiedad intelectual, existe un gran número de aspectos que estarían mejor regulados si se les aplicara una conexión diferente a la *lex loci protectionis*. Sin embargo, no es el propósito de este trabajo establecer cuáles son. Tan sólo se quiere resaltar que, de acuerdo con la Propuesta de Reglamento, los Estados miembros son libres de adoptar la norma de conflicto que deseen para su regulación. Asimismo, un futuro instrumento comunitario también podría establecer soluciones particulares diferentes de la *lex loci protectionis* para esas cuestiones.

B. La *lex loci protectionis* comunitaria y las infracciones de derechos de autor plurilocalizadas

Uno de los principales argumentos en contra de la *lex loci protectionis* como norma reguladora de la propiedad intelectual es su excesiva rigidez. Esta circunstancia genera problemas cuando el litigio se refiere a infracciones de derechos de propiedad intelectual plurilocalizadas. Se entiende por tales aquéllas en las que la infracción del derecho consiste en una pluralidad de actos que tienen lugar en diferentes Estados. Así ocurre, por ejemplo, cuando unos productos que infringen una marca son fabricados en un país y distribuidos en otro(s). En otros casos, la plurilocalización se deriva de un acto infractor cometido en un Estado que produce daños en varios Estados. Tal es el caso de la puesta a disposición de creaciones intelectuales en Internet sin autorización del titular de los derechos.

En ambos supuestos, la aplicación de la *lex loci protectionis* conlleva una fragmentación en la regulación de los derechos de propiedad intelectual puesto que se van a aplicar tantas leyes como Estados en los que se ha cometido la infracción. Esta solución resulta muy poco eficiente. En primer lugar, multiplica las leyes nacionales que las empresas deben conocer y manejar cuando, aprovechándose de las nuevas tecnologías y de la eliminación de barreras al comercio internacional, explotan sus derechos a nivel mundial (76). En segundo lugar, a la hora de litigar, están obligados a alegar y probar el Derecho de cada uno de los Estados donde se ha producido la infracción para fundamentar la demanda. En fin, el juez estará obligado a aplicar, simultáneamente, una pluralidad de leyes.

(76) Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Globalización y Derecho internacional privado*, Librelibro.com, Albacete, 2002, p. 188.

La doctrina ha defendido un buen número de propuestas para solucionar este problema. La mayoría de ellas se refieren a la regulación de las infracciones de derechos de autor en Internet, situaciones en las que la fragmentación de la regulación de los derechos puede adquirir dimensiones insospechadas. Algunos autores proponen aplicar, analógicamente, la solución otorgada en el Art. 1.2 b) de la Directiva 93/83 (77) para las comunicaciones al público vía satélite. La aplicación de esta disposición a la explotación de las obras en Internet nos lleva a aplicar la *ley de la emisión* o ley del Estado donde se encuentra el servidor desde el que la creación intelectual se pone a disposición del público (78). Otros, ante las carencias de esta solución (79), proponen normas de conflicto con puntos de conexión múltiples (80) o la aplicación de la ley que más efecti-

vamente proteja los intereses de los titulares de los derechos de explotación (81).

Una propuesta que otorgue una solución para la explotación de los derechos de propiedad intelectual en general ha sido concebida en la doctrina española por J. CARRASCOSA GONZÁLEZ. El autor aboga por un desarrollo judicial de la norma que permita llegar a una conexión alternativa que garantice una solución eficiente: a) aplicación de la *lex fori* si el derecho se explota en multitud de Estados, incluido el del foro, y ambas partes tienen su establecimiento o residencia habitual en este último país; b) si los países de real y efectiva explotación son otros, aplicación de la ley del país donde se ha producido el ilícito más significativo; c) si no es posible identificar ese país, podría admitirse una elección de ley por las partes. De esta manera se llegaría a la aplicación de la ley más previsible para las partes (82).

(77) Art. 2. b) de la Directiva 93/83 de 27 septiembre de 1993 sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable (DOCE L 248, de 6 octubre 1993, p. 15).

(78) Vid. T. DREIER, "The Cable and Satellite Analogy", en B. Hugenholtz, *The Future of Copyright in a Digital Environment*, La Haya, Kluwer, 1996, p. 57; T. PIETTE-COUDOL y A. BERTRAND, *Internet et la loi*, París, Dalloz, 1997, p. 55. Defendido a nivel comunitario por J-S BERGÉ, "Droit d'auteur...", 2000, pp. 384 - 388.

(79) Esas carencias son entre otras: a) la localización del servidor puede ser un criterio accidental que presente una escasa vinculación con la situación privada internacional; b) se trata de una conexión fácilmente manipulable: la transmisión de la información de un servidor a otro resulta relativamente sencilla; c) en las comunicaciones digitales pueden haber muchos puntos de origen en la medida en que la obra puede ser puesta a disposición en distintos servidores de Internet; d) se le critica a esta solución la ficción que encierra, puesto que el acto de explotación se lleva a cabo tanto en el país de emisión cuanto en cada uno de los Estados donde se puede recibir la obra; e) en fin, se trata de una propuesta que no puede otorgar más que una solución parcial al problema de la fragmentación del régimen jurídico de los derechos: la ley del país de la emisión está pensada, exclusivamente, para la explotación de las obras por medios electrónicos.

(80) DESSEMONTET y GINSBURG han elaborado una norma de conflicto en cascada aplicable a las infracciones de derechos en Internet (Art. 1) de las que se excluyen las cuestiones referidas a la titularidad y los contratos (Art. 2). Estos autores proponen aplicar la ley del lugar donde el daño subsiguiente a la infracción de los derechos se deja sentir. Se presume que dicho lugar es aquél donde se encuentra la residencia habitual o el establecimiento principal del titular de los derechos (Art. 3). Cuando la aplicación de esa ley no fuera previsible para el infractor o los titulares estuvieran domiciliados en varios Estados, será aplicable la ley del país donde se realizó el acto de emisión (Art. 4). Por último, de

La Comisión Europea ha desaprovechado la Propuesta de Reglamento Roma II para establecer una solución legal a este problema y, sin duda alguna, no le habría resultado excesivamente difícil.

Se podría haber admitido que las partes, una vez nacido el litigio, pudieran elegir de entre todas las leyes en presencia aquélla que quieren que resulte aplicable. Para ello hubiera bastando con que no excluyera las infracciones a los derechos de propiedad intelectual del ámbito del Art. 10. Las normas de las otras leyes en

no resultar aplicables los Arts. 3 y 4, resultará aplicable la ley del Estado de la residencia habitual del infractor (Art. 5). Vid. F. DESSEMONTET, "Internet, le droit d'auteur et le droit international privé", *Revue Suisse de Jurisprudence (SJZ)*, n° 15, 1996, pp. 285 - 294. Según este mismo autor, A. STROWEL y A. LUCAS están de acuerdo con la propuesta, aunque guardan alguna reserva en relación con el sistema de conexiones en cascada (Vid. F. DESSEMONTET, "Le droit applicable...", 2001, p. 123).

(81) Vid. P. E. GELLER, "Conflicts of Laws in Cyberspace: International Copyright in a Digitally Networked World" en *Columbia-VLA Journal of Law & the Arts*, vol. 20, 1996, pp. 571 - 603, esp. 580. En el mismo sentido, L. ESTEVE GONZÁLEZ, *Las infracciones de derechos de autor en Internet desde la perspectiva del Derecho internacional privado: ¿una cuestión de Derecho internacional privado?*, Ejercicio presentado al concurso para la provisión de una plaza de Profesor Titular en la Universidad de Alicante, Inédito, Alicante, 2000, p. 107.

(82) Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Globalización...*, 2002, pp. 193-194.

presencia que protegieran intereses generales o de terceros podría resultar igualmente aplicables al litigio siempre que tuvieran una naturaleza internacionalmente imperativa. Como se ha dicho, esta posibilidad es admitida en el Derecho suizo aunque limitada a la *lex fori*. En mi opinión, como ya se ha dicho, resulta difícil imaginar que las partes puedan llegar a un acuerdo de elección de ley en este tipo de acciones pero, de llevarlo a cabo será, generalmente, para elegir la *lex fori*.

En vista de la imposibilidad de ejercer la autonomía conflictual en esta materia, otra posibilidad hubiera sido que la *cláusula de escape* establecida en el Art. 3.3 se aplicará a cualquier norma de conflicto establecida en el Reglamento y no sólo a la norma de conflicto general (83). De forma similar al Art. 4.5 del Convenio de Roma de 1980 (84), esta disposición autoriza al juez a dejar de aplicar el Derecho señalado por la norma de conflicto general (Art. 3.1 y 3.2) "si del conjunto de circunstancias se desprende que la obligación extracontractual presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país". En tal caso se aplicará la ley de ese otro país.

A pesar de que la aplicación de la disposición tiene un carácter excepcional, si resultara aplicable en supuestos regulados por la norma especial del Art. 8 en litigios referidos a infracciones de derechos de propiedad intelectual plurilocalizadas, los jueces nacionales podrían seleccionar, de entre todas las leyes en presencia, aquella que presenta los vínculos más estrechos. La aplicación del resto de leyes podría ser descartada puesto que "del conjunto de circunstancias se desprende que la obligación [...] presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país".

El propio Art. 3.3 establece un criterio para determinar cuándo existe esa vinculación manifiestamente estrecha: "cuando existe una relación preexistente entre las partes, tal como un contrato estrechamente relacionado con la respectiva obligación extracontractual". Este dato es particularmente importante en materia de pro-

(83) En este sentido, *vid.* HAMBURG GROUP PII., see "Comments...", 2003, p. 14.

(84) Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, hecho en Roma el 19 de junio de 1980, (DOCE C 27, de 26 enero 1998).

iedad intelectual puesto que, en muchas ocasiones, la infracción se produce en el marco de una licencia de derechos o de un contrato de trabajo. En el primer caso, el licenciario comete una infracción cuando explota los derechos una vez expirado el período de duración de la licencia, en un territorio que no está cubierto por la misma o de una manera que no está contemplado en la misma. En el segundo caso, resulta muy habitual que, una vez terminada una relación laboral, el trabajador intente explotar, en beneficio propio o de otra empresa, las invenciones o creaciones que ha desarrollado siguiendo las instrucciones y bajo la dirección del antiguo empleador. Cuando las infracciones derivadas de estos supuestos están plurilocalizadas, el Derecho aplicable a la relación preexistente constituye un indicio importante para individualizar la *lex loci protectionis* en atención al Art. 3.3.

Incluso en aquellos casos donde no existe una infracción plurilocalizada, la aplicación de la misma ley a la relación contractual y a las infracciones de derechos que se derivan de ella resulta beneficioso. Ello es así porque, en cualquier caso, se garantiza una regulación coherente del conjunto de la situación puesto que todos los litigios van a ser regulados en atención a un mismo cuerpo normativo (85). Además, se evitan problemas a la hora de calificar jurídicamente la acción como contractual o extracontractual, puesto que en ambos casos se llega a la misma ley. Por último, en aquellos casos en los que un mismo acto es constitutivo de un incumplimiento contractual y de una infracción de derechos, las partes no se sienten tentadas a practicar el *law shopping* (elegir entre presentar la demanda por la vía contractual o por la extracontractual) puesto que la ley aplicable en ambos casos va a ser la misma.

Por último, en supuestos en los que no existe una relación preexistente, ¿cuál puede ser considerada la ley más estrechamente vinculada cuando la infracción de derechos está plurilocalizada? En mi opinión, el juez competente debe tener en cuenta dos criterios: a) las partes esperan ver aplicada la ley de aquel Estado en el que se dejaron sentir los efectos sustanciales de la infracción de derechos; b) el objetivo que preside la materia en Derecho comunitario es garantizar un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual,

(85) *Vid.* G. PALAO, "Hacia la unificación...", 2003, p. 290.

por lo que debe atenderse a aquella ley que ofrezca un nivel de protección superior.

C. La relación entre la *lex loci protectionis* comunitaria y los convenios internacionales en materia de propiedad intelectual

De acuerdo con el Art. 25, el Reglamento Roma II "no afectará a la aplicación de los convenios internacionales de que sean parte los Estados miembros, en el momento de la adopción del presente Reglamento, y que, en materias particulares, regulen los conflictos de leyes en materia de obligaciones extracontractuales".

El Derecho comunitario derivado posee primacía sobre un tratado internacional en las relaciones entre los Estados miembros. No obstante, en las relaciones con terceros Estados, los Estados miembros están obligados a respetar sus compromisos internacionales. Por esa razón, en un litigio relativo a una infracción de derechos de propiedad intelectual en el que resulta aplicable un convenio internacional, el juez competente está obligado a aplicar éste con preferencia sobre la *lex loci protectionis* comunitaria.

Esta circunstancia puede tener efectos perjudiciales. Por un lado, se priva al Art. 8 del Reglamento Roma II de sus efectos unificadores: la determinación uniforme del Derecho aplicable no resulta garantizada pues dependiendo del derecho infringido y de los tribunales ante los que se presente la demanda en unos casos se aplicarán los convenios internacionales y en otros la *lex loci protectionis* (86).

Por otro lado, incluso en los casos en los que todos los Estados miembros han ratificado los convenios internacionales -y, por lo tanto, la ley aplicable se determina de manera uniforme- la situación no es deseable puesto que, de encontrarse con problemas a la hora de aplicar la norma de conflicto, los tribunales nacionales no podrían dirigirse al Tribunal de Justicia para que interprete la disposición. Asimismo, a la hora de aplicar las normas de conflicto convencionales, los tribunales nacionales no están obligados a seguir la jurisprudencia que el TJCE elabore, en el futuro, sobre el Art. 8 del Reglamento Roma II.

(86) Vid. HAMBURG GROUP PIL, "Comments...", 2003, p. 55.

Teniendo en cuenta esta situación, resulta posible aportar una serie de elementos que permiten que el Art. 25 afecte lo menos posible a la determinación uniforme del Derecho aplicable a las infracciones de derechos de propiedad intelectual en la Comunidad Europea.

En primer lugar, la disposición se refiere a "los convenios internacionales de que sean parte los Estados miembros, en el momento de la adopción del presente Reglamento". Esto significa que las normas de conflicto incluidas en convenios que los Estados miembros adopten una vez entrado en vigor el Reglamento no prevalecerán sobre la *lex loci protectionis* comunitaria. Ahora bien, puede ocurrir que la Comunidad Europea y los Estados miembros pasen a formar parte, todos juntos, de un convenio internacional (87). En tal caso, el instrumento convencional pasará a integrar el Derecho comunitario y en atención a su carácter particular podrá resultar aplicable por encima del Art. 8 del Reglamento. La determinación uniforme del Derecho aplicable resulta asegurada puesto que todos los tribunales de los Estados miembros aplicarán la misma norma de conflicto y, además, el TJCE poseerá competencias para su interpretación.

En segundo lugar, los tribunales nacionales pueden aplicar la *lex loci protectionis* comunitaria en vez de la norma de conflicto establecida en el convenio internacional, siempre que éste último lo autorice. El Art. 8 del Reglamento Roma II puede ser considerado un "Arreglo particular" celebrado entre Estados contratantes en el sentido del Art. 19 del Convenio de París, del Art. 20 del Convenio de Berna o del Art. 21 del Convenio de Roma de 1961. De acuerdo con estas disposiciones, los tribunales nacionales podrían aplicar la *lex loci protectionis* en vez de las normas de conflicto establecidas en estos tratados desde el momento en que el Art. 8 del Reglamento Roma II constituye un arreglo particular que confiere derechos más amplios y que no resulta contrario a las disposiciones convencionales.

(87) De acuerdo con los Arts. 17.3 TDA y 26.3 TIEF, la Comunidad Europea puede ser parte de estos tratados, junto con los Estados miembros. Asimismo, mediante la Decisión del Consejo 2003/793 (DOUE L DOUE 296, de 14 noviembre 2003) se aprobó la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de 27 de junio de 1989, concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

Por último, cuando los convenios internacionales no prevén una norma de conflicto expresa -situación que, como hemos visto, es la regla general-, los tribunales nacionales no deberían inferir una solución conflictual implícita en el convenio sino que deberían acudir directamente a la *lex loci protectionis* comunitaria para determinar el Derecho aplicable a la infracción de derechos de propiedad intelectual. De esta manera aumentará el número de supuestos en los que resultará aplicable el Art. 8 del Reglamento, con lo que se beneficia la determinación uniforme del Derecho aplicable y los tribunales nacionales pueden acudir al TJCE para solicitar una interpretación en caso de dudas.

V. CONSIDERACIONES FINALES

La inclusión de una norma de conflicto especial en materia de propiedad intelectual en la Propuesta de Reglamento Roma II debe ser bienvenida puesto que, de adoptarse, conllevará un incremento en la seguridad jurídica y la previsibilidad de soluciones para las partes. La norma, además, facilitará la consecución de los objetivos comunitarios de establecer un mercado interior, de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia y de convertir a la Unión Europea en la economía más competitiva en la sociedad de la información.

No obstante, la solución propuesta presenta serias carencias que pueden obstaculizar la consecución de estos objetivos. El limitado ámbito de la ley aplicable y la primacía de los convenios internacionales implican que los tribunales nacionales continuarán aplicando normas de conflicto diferentes en aquellas infracciones de derechos que entran dentro del ámbito de aplicación de un tratado internacional y para determinar el Derecho aplicable al resto de cuestiones que se pueden presentar en el marco de una explotación de derechos. Para solucionar estos problemas es posible proponer una propuesta de futuro y una propuesta de presente.

La *propuesta de futuro* pasa, en mi opinión, por excluir la propiedad intelectual del ámbito del Reglamento Roma II y regularla en un texto legal independiente. Dicho instrumento debería contener normas de conflicto para determinar el Derecho aplicable a la explotación de los derechos de propiedad intelectual nacionales y comunitarios. En él se debería establecer una solución conflictual para todos los aspectos de la propiedad intelectual. Para ello se

puede partir de la solución *lex loci protectionis*, si bien, para algunas cuestiones y para algunos títulos de propiedad intelectual, se podría dar entrada a otras conexiones como la *lex originis*. Asimismo, se debería otorgar cierto margen de actuación a la autonomía de la voluntad de las partes: al igual que ocurre en otras materias, éstas deberían poder elegir el Derecho aplicable tras el nacimiento del litigio y siempre que presentara una vinculación con el mismo. Nada impediría que los objetivos comunitarios en la materia resultaran salvaguardados mediante la aplicación de normas internacionalmente imperativas.

La posibilidad de elegir el Derecho aplicable permitiría, además, solucionar los problemas derivados de la fragmentación de la regulación de los derechos en las infracciones plurilocalizadas. Si las partes no hubieran elegido el Derecho aplicable, el texto legal podría establecer una serie de presunciones para identificar de entre todas las leyes en presencia, cuál es la más estrechamente vinculada: a) la existencia de una relación contractual preexistente entre las partes; b) el Estado donde se han producido los mayores perjuicios derivados de la infracción; c) la ley que otorga un mayor nivel de protección.

Este texto legal podría establecer, igualmente, una lista de las normas comunitarias de propiedad intelectual que poseen una naturaleza internacionalmente imperativa y una o varias normas de extensión que determinen los supuestos en los que resultan aplicables.

En fin, en él podría establecerse la relación del instrumento comunitario con los convenios internacionales en la materia.

La *propuesta de presente* parte de la hipótesis de que el Reglamento Roma II es adoptado incluyendo el Art. 8 y consiste en optar por una interpretación flexible de ciertas disposiciones reglamentarias que deberían ser incorporadas por la Comisión Europea en una Propuesta modificada de Reglamento o, en su caso, asumida por el Tribunal de Justicia.

En primer lugar, el problema de la fragmentación de la regulación de las infracciones plurilocalizadas de derechos de propiedad intelectual puede evitarse si se interpreta que la cláusula de escape del Art. 3.3 resulta aplicable a todas las normas de conflicto del Reglamento y no sólo a la norma general.

En segundo lugar, el problema que se deriva de la primacía de los convenios internacionales se puede evitar si se interpreta que: a) en aquellos casos en los que el convenio no establece una norma de conflicto expresa, el juez nacional debe aplicar la *lex loci protectionis* comunitaria; b) el Art. 8 del Reglamento es un Arreglo particular entre Estados contratantes de los convenios que no contradice a éstos y que favorece los intereses de los titulares de los derechos.

Por último, el problema que se deriva del limitado ámbito de la *lex loci protectionis* comunitaria resulta más difícil de solucionar desde el momento en que el Reglamento está destinado a uniformar las normas de conflicto en materia de obligaciones extracontractuales. Por consiguiente, el resto de cuestiones que se pueden derivar de la explotación de los derechos de propiedad intelectual deberán ser resueltas a partir de las normas de conflicto de producción nacional.

GJ 235
Enero/Febrero 2005

SUMARIO
Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia

- SANTIAGO MARTÍNEZ LAGE
- Editorial**
La reforma del sistema español de defensa de la competencia (El Libro Blanco) I 3
- LUIS GONZÁLEZ VAQUÉ
- ¿Un Mercado único para 450 millones de consumidores?: las excepciones relativas a la libre circulación de mercancías en el Tratado de Adhesión**
El Tratado de Adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, firmado en Atenas el 16 de abril de 2003, sigue el modelo del Tratado de Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia de 24 de junio de 1994. En este contexto, el autor enumera y analiza las disposiciones del primero de dichos Tratados que prevén excepciones relativas a la aplicación de determinadas normativas comunitarias y que afectan de uno u otro modo a la libre circulación de mercancías por lo que influyen, o pueden influir, en la necesaria unidad del Mercado interior. 8
- AURELIO LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ
- La ley aplicable a la propiedad industrial e intelectual en la propuesta de Reglamento Roma II**
El autor aborda de forma pormenorizada la propuesta de Reglamento Comunitario "Roma II", que pretende introducir una norma de conflicto especial en materia de propiedad intelectual relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, según el cual la ley aplicable a La obligación extracontractual que resulte de un daño a un derecho de propiedad intelectual será la del país en el cual se reclame la protección. Para desarrollar su argumentación, el autor analiza las características que presenta la doble normativa del conflicto de la Propuesta de Reglamento "Roma II". En segundo lugar, se discuten los argumentos a favor de su adopción, así como los defectos de la solución propuesta, concluyendo con unas propuestas a modo de conclusión. 23
- ALBERTO CASADO CERVIÑO
- El régimen jurídico del vínculo entre la marca comunitaria y la marca internacional**
Se analiza en este artículo el régimen jurídico del vínculo entre la marca comunitaria y la marca internacional. En concreto, se describen las medidas adoptadas por la asamblea de la Unión de Madrid para impulsar su vínculo con la marca comunitaria. De este modo, desde octubre de 2004 el vínculo entre los dos sistemas de protección de marcas es ya plenamente operativo y, por tanto, la marca comunitaria o su solicitud pueden servir de base para presentar una solicitud internacional bajo el protocolo de Madrid. También la vía internacional prevista en el Tratado OMPI puede, asimismo, utilizarse para obtener una marca comunitaria. 44
- FERNANDO CASTILLO DE LA TORRE y JEAN-PAUL KEPPENNE
- Ayudas estatales: jurisprudencia comunitaria en 2004**
La jurisprudencia de 2004 en materia de ayudas de Estado encierra pocas novedades, y las sentencias hechas públicas en este año son en gran parte aplicación de principios bien establecidos. Probablemente el desarrollo más reseñable es la definición más clara de las competencias del Consejo para declarar compatibles ayudas de Estado, cuestión objeto de la sentencia de 29 de junio, Comisión/Consejo. Por lo demás, varias sentencias han examinado en detalle el carácter selectivo de las diferentes medidas controvertidas. 54
- MERCEDES PEDRAZ CALVO
- Sentencias dictadas por la Audiencia Nacional en recursos contra acuerdos del Tribunal de Defensa de la Competencia**
Esta reseña pretende dar cuenta de las sentencias dictadas por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional durante el segundo