

LA LEX LOCI PROTECTIONIS TRAS EL REGLAMENTO “ROMA II”

Pedro A. DE MIGUEL ASENSIO
Catedrático de Derecho internacional privado
Universidad Complutense de Madrid

SUMARIO: I. Fundamentos de la regla de conflicto. II. La *lex loci protectionis* en el Reglamento Roma II. 1. Justificación y oportunidad de la norma. 2. Alcance de la unificación. 3. Características de la norma. 4. Derechos de exclusiva comunitarios. III. Titularidad originaria de las obras. IV. Autonomía de la voluntad. V. Búsqueda de un estatuto unitario para actividades globales.

RESUMEN: *Tras la adopción del Reglamento Roma II, la UE cuenta con una norma unificada sobre la ley aplicable a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual, que incorpora el criterio lex loci protectionis, ampliamente extendido en el panorama comparado. Este artículo aborda las relaciones de esa norma con los convenios internacionales básicos sobre propiedad industrial e intelectual, al tiempo que detalla las características de la norma comunitaria y plantea de cara al futuro el debate acerca de la posible introducción de alternativas o límites a la lex loci protectionis tradicional recogida en el Reglamento, en tanto que norma de conflicto imperativa y absoluta, en el sentido de que excluye el recurso a la autonomía conflictual y no admite excepciones. El limitado ámbito de aplicación material del Reglamento determina que la unificación sea sólo parcial, pues ciertos aspectos del régimen de los derechos de propiedad industrial e intelectual no son objeto de regulación. El Reglamento no abarca la determinación de la ley aplicable a la titularidad originaria de los derechos, aspecto en el que ciertos Estados miembros mantienen reglas diferentes a la lex loci protectionis y en el que existe un intenso debate acerca de las ventajas de la superación de esa regla de cara a facilitar la explotación internacional de las obras. Dos soluciones alternativas a la lex loci protectionis revisten especial interés de cara a una eventual revisión del Reglamento: la autonomía conflictual y la búsqueda de un estatuto unitario respecto de infracciones llevadas a cabo a través de medios con repercusión en muchos países e incluso potencialmente en todo el mundo. Las posibles ventajas de esas modificaciones y sus límites son objeto de análisis.*

PALABRAS CLAVE: PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL – LEY APLICABLE – TERRITORIALIDAD – SOLUCIONES ALTERNATIVAS.

ABSTRACT: *The Rome II Regulation has unified within the EU the law applicable to non-contractual obligations arising from an infringement of an IP right. Its provision on that issue adopts the lex loci protectionis principle, widely accepted internationally. This article discusses the main features of that rule as enacted in the Regulation and its coordination with the basic international conventions on intellectual property. The traditional lex loci protectionis rule contained in the Regulation excludes party autonomy and other possible exceptions or alternatives to*

the rule. Future perspectives concerning the debate about possible alternatives or limitations to the lex loci protectionis rule are discussed in connection with the main international conventions in this area. The Regulation only achieves partial unification given its limited substantive scope of application to IP matters. Hence significant issues of IP protection are not covered by the Regulation. Among those issues, the original authorship or entitlement is the focus of special attention given the diversity of conflict rules between Member States on that issue and the current debate about the disadvantages of the lex loci protectionis rule as regards the international exploitation of works. Two other alternatives or limitations to the lex loci protectionis may be of special interest in a future review of the Regulation: party autonomy and the trend to apply a single law to so-called ubiquitous infringements. The possible advantages of those changes and their limits are also discussed.

KEYWORDS: INTELLECTUAL PROPERTY—CHOICE OF LAW—TERRITORIALITY—ALTERNATIVES.

I. Fundamentos de la regla de conflicto

1. Entre las características comunes a los derechos de propiedad industrial e intelectual, su naturaleza territorial ha condicionado históricamente de manera muy especial la determinación de la ley aplicable a tales derechos. El carácter inmaterial de estos bienes, que hace posible su utilización simultánea en diferentes lugares, junto a su naturaleza territorial, justifican el empleo de criterios específicos para determinar la ley aplicable, que no tienen por qué ser coincidentes con los utilizados con respecto a los bienes corporales o los empleados para las obligaciones extracontractuales en general¹. Debido al limitado alcance territorial de los derechos de propiedad industrial e intelectual únicamente pueden ser infringidos por actividades desarrolladas en el correspondiente territorio de protección o dirigidas al mismo, pues la posición de exclusiva que atribuyen sólo va referida al territorio del Estado (o ente supranacional) que lo otorga o cuya legislación establece ese concreto Derecho². La territorialidad de estos derechos va unida a la independencia de los derechos que en los distintos territorios de protección recaen sobre un mismo objeto. Territorialidad e independencia de los derechos son rasgos básicos de los que parten los principales convenios multilaterales en la materia.

Estos rasgos esenciales de los derechos de propiedad industrial e intelectual compartidos a escala internacional resultan determinantes de que el criterio *lex*

* Este trabajo se enmarca en el Proyecto de investigación SEJ2005-02243/JURI, financiado por el MEC.

¹ *Vid.*, E. Ulmer, "Fremdenrecht und internationale Privatrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht", W. Holl y U. Klinke (Hrsg.), *Internationales Privatrecht, internationale Wirtschaftsrecht*, Colonia, Carl Heymanns, 1985, pp. 257-268, p. 259

² En este sentido, a modo de ejemplo, en el marco de las actividades de radiodifusión y con respecto a los derechos afines al derecho de autor, el TJCE en su S 14 de julio de 2005, as. C-192/04, *Lagardère*, afirma que "esos derechos tienen un carácter territorial y el Derecho interno únicamente puede, además, sancionar actos que tengan lugar en su territorio nacional" (ap. 46).

loci protectionis sea común prácticamente a todos los Estados para determinar la ley aplicable a la protección de los derechos de propiedad industrial sometidos a registro³. Los diversos sistemas de DIPr suelen coincidir en que la ley aplicable a la tutela de estos derechos es la del territorio para el que se reclama la protección, si bien en ocasiones la formulación de la regla de conflicto en la materia es meramente unilateral o adolece de cierta imprecisión, en particular por ir aparentemente referida al país "en el que se reclama la protección" o por carecer de una regla específica sobre ley aplicable a la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual. El criterio de la ley del país de protección ha encontrado acogida en materia de propiedad industrial e intelectual en la mayoría de las modernas legislaciones de DIPr, al tiempo que es también aceptado en sistemas que carecen en su legislación de una regla de conflicto específica con respecto a las infracciones de tales derechos.

2. La sustancial coincidencia a escala internacional de las normas de derecho aplicable en materia de propiedad industrial e intelectual quiebra, sin embargo, con respecto a ciertos aspectos puntuales, en particular en lo relativo a la titularidad originaria de los derechos de autor. Tratándose de derechos cuya existencia no está sometida a registro, un planteamiento estrictamente territorial en materia de derechos de autor no es aceptado generalizadamente, pues existen también posiciones basadas en una concepción unitaria y universalista de los derechos de autor, que tiende a favorecer la aplicación de la ley de origen⁴.

En esta línea, ciertos sistemas de DIPr utilizan en materia de ley aplicable a los derechos de autor el criterio de origen⁵, como Portugal⁶, Grecia⁷ o Rumania⁸. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de Portugal aunque el art. 48.1º *Código civil* establece la aplicación con carácter general de la ley de origen (lugar de primera publicación y, en su defecto, ley personal del autor) a todos los aspectos del régimen de los derechos de autor, se ha puesto de relieve que esa disposición carece en la práctica de aplicación y se considera desplazada por el criterio *lex loci protectionis* derivado de la CBe salvo en relación con la titularidad de los derechos de autor a la que sí se aplica el criterio de origen⁹. En una línea similar,

³ Vid. P.A. de Miguel Asensio, *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, 2ª ed., Madrid, Cívitas, 2000, pp. 143-148, con ulteriores referencias.

⁴ Vid. J. Fawcett y P. Torremans, *Intellectual Property in Private International Law*, Oxford, Clarendon Press, 1998, p. 512.

⁵ Vid. K. Siehr, 'Das Urheberrecht in neuen IPR-Kodifikationen', *UFITA*, vol. 108, 1988, pp. 9-25; y H. Schack, *Urheber- und Urhebervertragsrecht*, 4ª ed., Tubinga, Mohr Siebeck, 2007, pp. 462-464.

⁶ Art. 48.1º *Código civil* portugués.

⁷ Art. 67.1º Ley griega de derechos de autor.

⁸ Art. 60 Ley rumana de DIPr de 1992, *RabelsZ*, vol. 58, 1994, pp. 534-572, p. 547.

⁹ Vid. D. Moura Vicente, "Direito internacional de autor", *id.*, *Direito internacional privado (Ensaio, vol I)*, Coimbra, Almedina, 2002, pp. 106-143, pp. 128-129, poniendo además de relieve cómo si bien el

en Rumania si bien el art. 60 Ley de DIPr prevé la aplicación de la ley de origen en materia de derechos de autor, conforme al art. 62 la ley aplicable a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual es la ley del país de infracción¹⁰. Por su parte, la jurisprudencia de algunos países, como Francia, considera que ciertos aspectos, como la titularidad originaria, son cuestiones cuyo tratamiento conflictual puede escindir-se del relativo al contenido de los derechos, al considerar que la territorialidad e independencia de los Derechos nacionales es compatible con que la titularidad originaria venga determinada de manera unitaria para varios países con base en el criterio de origen¹¹.

3. El recurso generalizado a la *lex loci protectionis* en el panorama comparado se vincula, como ha quedado apuntado, con ciertas características básicas de los derechos de propiedad industrial e intelectual presentes en los tratados que contienen el núcleo de la regulación internacional de estos derechos, en particular el Convenio de la Unión de París (CUP), el Convenio de Berna (CBe) y el Acuerdo ADPIC. De hecho, resulta frecuente la afirmación de que el contenido de dichos convenios impone la *lex loci protectionis* como regla de conflicto en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual¹², sin perjuicio de que en ocasiones puntuales pueda exigir la toma en consideración de la ley de origen (como sucede, por ejemplo, con respecto a la duración de los derechos en el art. 7.8º CBe). En tal sentido, con respecto a los derechos de propiedad industrial según un criterio extendido el CUP y el Acuerdo ADPIC no sólo reafirman su territorialidad e independencia sino que el principio de trato nacional establecido en los arts. 2.1º del Convenio de París y 3 del Acuerdo ADPIC exige que los Estados miembros adopten como regla de conflicto la *lex loci protectionis*, al menos con respecto a los Estados que son parte de esos convenios. Igual conclusión se defiende con

Código civil de Macao de 1999 tomó como modelo el Código civil portugués sustituyó el art. 48.1 de éste por una norma que, sin perjuicio de disposiciones especiales, prevé la aplicación tanto para los derechos de propiedad industrial como los derechos de autor de la ley del país de protección (art. 47).

¹⁰ Vid. O. Căpățină, "Das neue rumänische Internationale Privatrecht", *RabelsZ*, vol. 58, 1994, pp. 465-522, p. 494.

¹¹ Acerca del alcance respectivo de la *lex originis* y la *lex loci protectionis* en el sistema francés de DIPr, vid. J.-S. Bergé, *La protection internationale et communautaire du droit d'auteur*, París, LGDJ, 1996, pp. 174-229. Poniendo de relieve la exclusión del criterio de la ley del país de origen en el caso de los derechos conexos a los derechos de autor, vid. T. Azzi, *Recherche sur la loi applicable aux droits voisins du droit d'auteur en droit international privé*, París, LGDJ, 2005, pp.

¹² Vid. E. Ulmer, *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, Luxemburgo, Kluwer, 1978, pp. 9-12. En la doctrina española, vid. M. Virgós Soriano, "Art. 10. Apartado 4º", M. Albaladejo y S. Díaz Alabart (dirs.), *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, 2ª ed., t. I, vol. 2, Madrid, Edersa, 1995, pp. 587-608, p. 595; P.A. de Miguel Asensio, *Contratos...*, *op. cit.*, p. 149; P. Jiménez Blanco, *El Derecho aplicable a la protección internacional de las patentes*, Granada, Comares, 1998, pp. 21-31; y J. Drexler, "Internationales Immaterialgüterrecht", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, 4ª ed, t. 11, Múnich, C.H. Beck, 2006, pp. 812-897; p. 837

respecto a los derechos de autor a partir de lo dispuesto en el art. 5.2º del Convenio de Berna¹³ y el propio Acuerdo ADPIC¹⁴.

Esa conclusión, sin embargo, ha sido puesta en entredicho con base en diversos argumentos. El principio de trato nacional recogido en los arts. 2.1º CUP, 5.1º CBe y 3 Acuerdo ADPIC establece un estándar acerca del tratamiento de ciertos extranjeros que impone el deber de asegurar que los beneficiarios extranjeros gozarán en cada Estado miembro de los derechos que sus respectivas legislaciones concedan a los nacionales, de manera que se trata de normas referidas básicamente al disfrute de derechos por extranjeros¹⁵. Haciendo hincapié en que ese es el único propósito de tal principio, se ha destacado que, desde la perspectiva de las reglas sobre Derecho aplicable, tal objetivo queda satisfecho sencillamente con que la norma de conflicto utilizada en la materia sea la misma para los nacionales y los extranjeros beneficiarios siempre que el criterio de conexión utilizado no sea la nacionalidad¹⁶. Ahora bien, en realidad cabe entender que la exigencia de que la norma de conflicto utilizada no implique discriminación por razón de la nacionalidad podría llevar a cuestionar el uso de otros criterios de conexión. Por ejemplo, si la conexión utilizada fuera el domicilio o la residencia habitual, debería valorarse que normalmente coinciden con la nacionalidad y que, de acuerdo con el art. 2.2º CUP, "ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de

¹³ Cf. J.D. González Campos y M. Guzmán Zapater, "Artículos 155-158", R. Bercovitz Rodríguez-Cano (coord.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2ª ed., Madrid, Tecnos, 1997, pp. 2219-2282, p. 2235; P.A. de Miguel Asensio, *Derecho privado de Internet*, 3ª ed., Madrid, Thomson-Civitas, 2002, p. 322; y M.A. Amores Conradi e I. Heredia Cervantes, "Artículos 163-167", R. Bercovitz Rodríguez-Cano (coord.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 3ª ed., Madrid, Tecnos, 2007, pp. 2127-2185, pp. 2151-2152. Vid. también, con opiniones diversas acerca del alcance de la remisión a la *lex loci protectionis*, J. Carrascosa González, *La propiedad intelectual en el Derecho internacional privado español*, Granada, Comares, 1994, pp. 77-107; E. Fernández Masiá, *La protección internacional de los programas de ordenador*, Granada, Comares, 1996, pp. 47-71 y 91-106; y M.A. Michinel Álvarez, *La radiodifusión vía satélite en la regulación española de derecho de autor internacional*, Granada, Comares, 1998, pp. 129-174.

¹⁴ J. Drexler, "Internationales...", *loc. cit.*, pp. 839-840, pone de relieve que al aclarar en una nota a pié el Acuerdo ADPIC que a los efectos de sus artículos 3 y 4, relativos al principio de trato nacional y de trato de la nación más favorecida, el término "«protección» comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual, así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos..." el criterio según el cual esas normas tienen alcance conflictual e imponen el recurso a la *lex loci protectionis* se proyecta sobre todas esas cuestiones, incluida la titularidad originaria de los derechos.

¹⁵ Vid. A. Remiro Brotons, "Art. 10. Apartado 4º", M. Albaladejo (dir.), *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, Madrid, Edersa, 1978, pp. 253-288, p. 254.

¹⁶ Vid. M. Pertegás Sender, "Patent Infringement, Choice of Laws, and the Forthcoming Rome II Regulation", J. Basedow, J. Drexler, A. Kur y A. Metzger (eds.), *Intellectual..., cit.*, 159-174, at 161-162.

propiedad industrial”¹⁷. Incluso se ha cuestionado la compatibilidad con el principio de trato nacional de una conexión basada en la aplicación de la ley de origen, en la medida en que sería determinante de una desigualdad en la protección de obras divulgadas en un mismo país en función de su origen, que podría resultar incompatible con ese principio¹⁸.

Entre quienes niegan naturaleza de norma de conflicto al art. 5.2º CBe se ha destacado también que pese a que esa norma afirma que “...la extensión de la protección, así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos, se regirán por la ley del país en que se reclama la protección”, se trata de un inciso, referido básicamente a normas procesales, que no contempla la aplicación de la *lex loci protectionis* sino de la *lex fori*, al tiempo que el art. 5.2º CBe en su conjunto debe ser interpretado como una norma que impone que el goce y ejercicio de sus derechos por los autores extranjeros no esté sometido a formalidad alguna ni a condición de reciprocidad¹⁹. En consecuencia, estos planteamientos, subrayando que esos convenios internacionales no tienen por objeto imponer reglas de conflicto comunes, afirman la libertad de los Estados miembros para establecer sus propias reglas de conflicto en la materia, rechazando que impongan el recurso con carácter general a la *lex loci protectionis*²⁰.

4. Ahora bien, incluso en caso de asumir lo esencial de esos planteamientos cabría afirmar que la configuración de los derechos de propiedad industrial e intelectual en la normativa internacional básica en la materia, en particular la territorialidad e independencia características de tales derechos, condiciona decisivamente que con respecto a su infracción la regulación conflictual más apropiada sea la que establece como criterio básico que la ley aplicable es la del país para el que se reclama la protección. A la luz de esas características esenciales y comunes a los derechos de propiedad industrial e intelectual, los legisladores dispondrían de un margen de maniobra muy limitado para establecer normas de conflicto en materia de infracción de tales derechos, respetuosas con el carácter territorial de éstos y con el principio de tratamiento nacional.

Por ello, incluso entre quienes con argumentos más sólidos rechazan que de los tratados multilaterales reseñados derive una unificación de las normas sobre

¹⁷ Asimismo, en caso de que la norma de conflicto estableciera como ley aplicable la *lex fori* podría ser preciso valorar en qué medida la nacionalidad opera como criterio de atribución de competencia en ese sistema de DIPr.

¹⁸ Vid. R. Fentiman, “Choice of Law and Intellectual Property”, J. Drexler y A. Kur (eds.), *Intellectual Property and Private International Law – Heading for the Future*, Oxford, Hart, 2005, pp. 129-149, pp. 134-136.

¹⁹ Cf. M. van Eechoud, *Choice of Law in Copyright and Related Rights: Alternatives to the Lex Protectionis*, La Haya, Kluwer, 2003, p. 108.

²⁰ Vid. H. Schack, *Urheber-...*, *op. cit.*, pp. 458-459.

determinación de la ley aplicable, se afirma que con respecto a aspectos como la duración, el ámbito de protección y la infracción de derechos (incluso de propiedad intelectual) la regla de conflicto apropiada (sin perjuicio de que puedan admitirse excepciones o limitaciones) es la *lex loci protectionis*. No en vano esa regla conduce a la aplicación de la ley del país en el que se utiliza el bien tutelado, que como opción básica parece imprescindible para asegurar el respeto al significado de la legislación sobre propiedad industrial e intelectual como producto de opciones de política legislativa que determinan las preferencias nacionales (o comunitarias) acerca del equilibrio entre ciertos intereses individuales y colectivos, decisivos para concretar lo que queda comprendido en el dominio público y para el diseño de las políticas sobre investigación y desarrollo y sobre protección y difusión de la cultura²¹.

5. No cabe, sin embargo, desconocer que el debate acerca de en qué medida el criterio *lex loci protectionis* constituye una imposición convencional resulta de interés práctico. El interés práctico de la cuestión no radica en que haga posible cuestionar el recurso al criterio *lex loci protectionis* como regla de conflicto básica en materia de infracción, pues esa solución es plenamente coherente, como demuestra el panorama comparado, con las características de la materia regulada, su configuración en la normativa internacional –básicamente la territorialidad e independencia de los derechos y el principio de trato nacional–, así como con la función que este sector desempeña en la ordenación de una determinada sociedad y mercado

Ahora bien, que tales convenios no lleven a cabo una unificación conflictual que comprenda el conjunto del régimen de los derechos de propiedad industrial e intelectual o que la misma sólo cubra ciertos aspectos del régimen de estos derechos determina la oportunidad de que los Estados miembros establezcan sus propias reglas en la materia (sin perjuicio de que los elementos reseñados condicionen decisivamente su contenido) y el alcance de esas normas. Esta situación deja abierta la posibilidad de que, sin perjuicio de optar por el criterio *lex loci protectionis* como regla de conflicto básica en la materia, ciertas cuestiones concretas puedan hallarse sometidas a criterios diferentes para determinar la ley aplicable, así como que puedan preverse ciertas limitaciones o alternativas al criterio general.

Al valorar el referido debate acerca del significado conflictual de los convenios internacionales básicos sobre propiedad industrial e intelectual, parece razonable apreciar que las diferencias de enfoque existentes en el mundo, incluso en el plano de las legislaciones nacionales, determinan que sea éste un aspecto

²¹ M. van Eechoud, “The Position of Broadcasters and Other Media under Rome II”, *IRIS plus, Legal Observations of the European Audiovisual Observatory*, 2006-10, pp. 2-8, 6.

sobre el que una interpretación uniforme a nivel internacional está lejos de haberse alcanzado a nivel internacional, lo que, por lo tanto, no excluye que criterios diversos puedan imponerse en diferentes Estados miembros al interpretar las reglas convencionales. Además, una interpretación de las reglas de los convenios respetuosa con el dato de que en ocasiones su naturaleza conflictual se considera meramente implícita –teniendo en cuenta el texto de las normas pero también la naturaleza y alcance de los derechos– favorece una interpretación de esas normas convencionales que no excluya la posibilidad de que los sistemas de DIPr de los Estados miembros puedan introducir ciertas excepciones o limitaciones a la aplicación de la *lex loci protectionis*, como en ocasiones contemplan los propios convenios o resulta de la normal aplicación de las normas de conflicto, como es el caso del orden público.

II. Características de la *lex loci protectionis* en el Reglamento Roma II

1. Justificación y oportunidad de la norma

6. El Reglamento 864/2007 (RR II) regula en su art. 8 la ley aplicable a la infracción de los derechos de propiedad intelectual. El apartado 1 formula como regla de conflicto bilateral el criterio *lex loci protectionis*, al establecer: “La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección”. Con respecto a la fundamentación de esta norma, el considerando 26 del Preámbulo del Reglamento, se limita a señalar que en materia de infracciones de los derechos de propiedad intelectual “conviene preservar el principio *lex loci protectionis* que se reconoce universalmente”, aclarando, además, que la expresión “derechos de propiedad intelectual” comprende tanto los derechos de propiedad industrial como los derechos de autor y derechos conexos.

De acuerdo con lo indicado más arriba, esa referencia incorpora el dato cierto de que el criterio *lex loci protectionis* es, desde la perspectiva comparada, una solución aceptada generalizadamente en los diversos sistemas de DIPr, en particular, para determinar la ley aplicable a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual. Ese carácter de solución común del criterio *lex loci protectionis* es, sin embargo, compatible con el dato de que su alcance y configuración varían según los países, pues el ámbito de materias a las que se aplica el criterio puede ser diferente (*v.gr.*, en la medida en que con respecto a la titularidad originaria de los derechos de autor ciertos sistemas optan por aplicar reglas diferentes) así como también se observan diferencias acerca del carácter imperativo o no de la norma.

En la medida en que esa uniformidad que se observa a nivel comparado es consecuencia, en primer lugar, de la naturaleza y características del sector regulado y no necesariamente de que los convenios multilaterales básicos, como el CUP, el CBe y el Acuerdo ADPIC, impongan una determinada regla de conflicto, la incorporación de normas sobre ley aplicable a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual no queda privada de sentido como consecuencia de la existencia de ese entramado convencional. El art. 28.1º RR II prevé que los convenios internacionales en que sean parte Estados miembros y regulen los conflictos de leyes en materia de obligaciones extracontractuales prevalecerán sobre el Reglamento, pero resulta cuanto menos controvertido, en particular desde una perspectiva internacional y comparada, que esa unificación conflictual haya tenido lugar a escala mundial por los referidos convenios y además no alcanzaría a todas las situaciones incluidas en el art. 8.1º RR II, que tiene alcance universal. En consecuencia, a pesar de lo dispuesto en el art. 28.1º y de la existencia del importante entramado convencional, la inclusión de una regla como la establecida en el art. 8.1º RR II resultaría plena de sentido a la luz de los convenios internacionales en la materia y del mencionado art. 28²².

7. La conveniencia de incluir una norma sobre infracciones de derechos de propiedad intelectual en el RR II resultó controvertida durante su proceso de elaboración. Se trata de una opción que presenta ciertas dificultades, así como elementos positivos. Entre las primeras tienen especial relevancia dos. Por una parte, el tratamiento de esta cuestión en el marco de la unificación de las normas sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales en su conjunto dificulta la elaboración de un régimen específico apropiado, adaptado a la complejidad y trascendencia que las cuestiones de ley aplicable en materia de derechos de propiedad intelectual presentan en la actualidad²³. Asimismo, se trata de una opción que en la práctica, como se detallará más adelante, conduce a un cierto fraccionamiento, que puede ser fuente de imprevisibilidad, en la medida en que implica que la unificación de las normas sobre ley aplicable en la materia es sólo parcial, al limitarse a la infracción de tales derechos, sin abarcar la ley aplicable a otros aspectos relativos a los derechos de propiedad industrial e intelectual.

²² Vid. 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", *RabelsZ*, vol. 67, 2003, pp. 1-56, pp. 23-24.

²³ Vid. J. Drexl, "The Proposed Rome II Regulation: European Choice of Law in the Field of Intellectual Property", J. Drexl y A. Kur (eds.), *Intellectual ...*, *op. cit.*, pp. 151-176, p. 156, cuestionando también la necesidad de la norma a la luz de la normativa internacional, en particular el CUP, CBe y Acuerdo TRIPS; y A. López-Tarruella Martínez, "La ley aplicable a la propiedad industrial e intelectual en la Propuesta de Reglamento Roma II", *Gaceta Jurídica de la UE y de la Competencia*, nº 235, 2005, pp. 23-43, pp. 36-42.

Otras supuestas desventajas de la inclusión de la infracción de esos derechos en el ámbito de aplicación del RR II no es claro que sean tales. Ese es el caso, como ha quedado señalado, de la controvertida idea de que la norma resulta injustificada debido a que los convenios multilaterales básicos sobre propiedad industrial e intelectual incorporan ya una regla de conflicto en la materia que prevalecería con base en lo dispuesto en el art. 28 del Reglamento. Sin perjuicio de que una eventual interpretación del TJCE pueda resultar ahora un importante factor de unificación con respecto al alcance conflictual de los convenios multilaterales básicos sobre propiedad industrial e intelectual²⁴, lo cierto es que el DIPr comparado demuestra que es habitual que los Estados parte del CBe, CUP y del Acuerdo ADPIC tengan reglas de conflicto sobre ley aplicable a la protección de la propiedad industrial e intelectual.

Otro tanto ocurre con la idea de que la inclusión de una norma específica sobre derechos de propiedad intelectual carece de justificación debido a que la regla específica (*lex loci protectionis*) conduce a un resultado coincidente con la norma general del Reglamento, según la cual la ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un hecho dañoso es la del país donde se produce el daño (art. 4.1º). En realidad este último parecía ser el planteamiento seguido por la Comisión en su Anteproyecto de Propuesta de Reglamento de mayo de 2002, pues no excluía las infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual de su ámbito de aplicación pero tampoco incorporaba una regla específica en la materia. Por el contrario, la Propuesta de Reglamento presentada por la Comisión en 2003 incluyó una regla específica, opción que se justificaba con base en que las reglas de conflicto generales del Reglamento no respondían a las específicas exigencias de las obligaciones derivadas de la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual²⁵. A este respecto, resulta de especial interés que la regla general del art. 4 contempla la aplicación de la ley de la residencia habitual común del responsable y del perjudicado con carácter preferente a la ley del lugar del daño, mientras que admite como una excepción la aplicación preferente de la ley del país con el que la relación presenta un vínculo manifiestamente más estrecho. Se trata de un enfoque normativo inapropiado para determinar la ley aplicable a la responsabilidad derivada de la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual, donde la aplicación preferente con carácter general de la ley de la residencia habitual común choca abiertamente con la territorialidad de esos derechos²⁶. Igualmente, la aceptación en el Reglamento como regla general de la autonomía de la voluntad en materia de obligaciones extra-

²⁴ Vid. J. Drexler, "The Proposed...", *loc. cit.*, p. 164.

²⁵ Los documentos relativos a todo el proceso legislativo del RR II han sido consultados en http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=es&DosId=184392.

²⁶ J. Drexler, "The Proposed...", *loc. cit.*, p. 155.

contractuales debía ir unido, de acuerdo con el criterio que se impuso en la redacción del Reglamento, a un tratamiento específico y diferenciado de la responsabilidad derivada de la infracción de derechos de propiedad intelectual.

8. Además de los elementos ya reseñados, la formulación expresa de la regla *lex loci protectionis* en los términos en los que aparece en el art. 8.1º favorece la seguridad jurídica, si se la compara con una mera referencia genérica a la ley del lugar del daño²⁷. Incluso desde la perspectiva del sistema español, que incorpora una norma específica basada en el mismo criterio (art. 10.4º Cc), la formulación multilateral del art. 8.1º contiene una redacción más precisa, que deja claro que la ley de protección no coincide necesariamente con la *lex fori*, en la medida en que los tribunales de los Estados miembros resulten competentes para enjuiciar la infracción de derechos de propiedad intelectual extranjeros. De manera que al ser en cada caso de aplicación la ley del país para el que se reclama la protección, cuando una demanda va referida a la infracción de derechos en una pluralidad de países la regla de conflicto conduce a la aplicación de las legislaciones de todos esos países de forma distributiva.

No cabe desconocer, sin embargo, que la inclusión de esta materia en el RR II conduce, como se detallará seguidamente, a fragmentar el régimen de la ley aplicable a los derechos de propiedad intelectual e industrial en los Estados miembros, al tiempo que puede dificultar la adaptación de las normas a la evolución tecnológica y del contexto social en el se explotan e infringen esos derechos, como consecuencia de la dificultad inherente a la revisión de un instrumento como el RR II.

2. Alcance de la unificación

9. Para valorar el alcance de la unificación en materia de derechos de propiedad industrial e intelectual llevada a cabo por el RR II resulta fundamental la concreción del alcance del supuesto de hecho de su art. 8 y la precisión de las categorías de cuestiones comprendidas dentro del mismo. El modelo al que responde el art. 10.4º Cc, así como otras reglas de codificaciones nacionales en materia de DIPr, como el art. 34 Ley austriaca de DIPr, el art. 110 Ley suiza de DIPr y el art. 54 Ley italiana de DIPr, se caracteriza por regular de una manera unitaria, mediante el recurso a la *lex loci protectionis*, la ley aplicable a todas las cuestiones relativas al régimen de los derechos de propiedad industrial e intelectual. De esta manera, la regla de conflicto en la materia determina la ley aplicable, entre otros aspectos, a: la concesión de esos derechos y los requisitos a los que se subordinan su otorgamiento; la determinación de su titular originario; la

²⁷ Vid. P. Jiménez Blanco, *El Derecho...*, op. cit., pp.77-87.

duración, renuncia, caducidad y nulidad de los derechos; sus efectos y las facultades conferidas a su titular; así como su transmisibilidad y los efectos frente a terceros de los contratos de explotación.

Al contrario, el art. 8 RR II, en coherencia con el ámbito de aplicación de ese instrumento, determina la ley aplicable en concreto a “la obligación extracontractual que se derive de la infracción de un derecho de propiedad intelectual”. Por lo tanto, su supuesto de hecho es limitado y no comprende todos los aspectos del régimen de esos derechos. La delimitación de qué cuestiones son objeto de unificación por el Reglamento no es abordada de manera expresa y puede resultar una cuestión particularmente controvertida²⁸. En todo caso, esa delimitación debe resultar fundamentalmente de la interpretación de lo dispuesto en el art. 8 en relación con los arts. 1 (ámbito de aplicación), 15 (cuestiones comprendidas dentro del ámbito de la ley designada conforme al Reglamento) y 13 (relativo a la aplicabilidad del art. 8 en los supuestos de enriquecimiento injusto, gestión de negocios y culpa *in contrahendo*).

10. La delimitación de los concretos aspectos regulados por el art. 8 puede resultar controvertida, en particular habida cuenta del amplio ámbito de aplicación de la ley que rige la responsabilidad extracontractual conforme al art. 15 RR II, que comprende “el fundamento y el alcance de la responsabilidad, incluida la determinación de las personas que puedan considerarse responsables por sus propios actos” –ap. a)–, así como “las personas que tienen derecho a la reparación del daño sufrido personalmente” –ap. f)–. Ahora bien, el limitado alcance del art. 8 del Reglamento parece ser determinante de que la unificación que lleva a cabo sea compatible con la subsistencia de la tradicional diversidad en esta materia en el seno de la UE, en la medida en que no comprende los aspectos en los que las legislaciones nacionales de DIPr incorporan soluciones diversas²⁹. En concreto, cabe entender que el Reglamento no afecta directamente a las normas de los Estados miembros relativas a la ley aplicable a la titularidad originaria de las obras, aspecto en el que varios Estados miembros marginan el criterio *lex loci protectionis* empleando en su lugar conexiones basadas en el criterio de origen, como ha quedado ya señalado (nº 2, *supra*).

De los objetivos del Reglamento, de su estructura general y de su contenido (básicamente los arts. 1, 8, 13 y 15 mencionados) es posible concluir que cuestiones como el régimen de concesión o los requisitos para la atribución de los derechos; la determinación de su titular originario; la duración, renuncia, cadu-

²⁸ Cf. J. Drexler, “Internationales...”, *loc. cit.*, p. 857.

²⁹ Vid. M.A. Michinel Álvarez, “La regulación del derecho de autor internacional en España ante el proyecto de reglamento sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II)”, *ADI*, vol. 27, 2006-2007, pp. 275-308, pp. 289-293.

cidad y nulidad de los derechos; así como el modelo de transmisión de los mismos quedarán típicamente al margen del art. 8 RR II. Este planteamiento resulta de algún modo confirmado por el enfoque adoptado en la reciente codificación del DIPr en Bulgaria, aprobada mediante Ley de 4 de mayo de 2005³⁰. En concreto, el art. 110 Ley búlgara de DIPr incorpora una norma sobre la ley aplicable a la obligación extracontractual derivada de la infracción de un derecho de propiedad intelectual que obedece al modelo del art. 8 RR II, pero al mismo tiempo incorpora en su art. 74 una norma sobre la ley aplicable al resto de las cuestiones relativas a los derechos de propiedad industrial e intelectual, que abarca, en particular, su existencia, titularidad originaria, duración, transmisibilidad... En un sistema como el español esta constatación implica que el nuevo Reglamento no afecta a la aplicación del art. 10.4º Cc a las cuestiones relativas a la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual no comprendidas en el ámbito del Reglamento. Si bien esta fragmentación va unida a la necesidad de delimitación entre normas –art. 10.4º Cc y 8 Reglamento–, en este caso el elemento de incertidumbre que ello introduce en el sistema resulta atenuado debido a que el criterio de determinación de la ley aplicable es el mismo en ambas reglas de conflicto.

Sin desconocer que una unificación a escala comunitaria de la ley aplicable al conjunto de las cuestiones que suscita el régimen de los derechos de propiedad intelectual e industrial, incluyendo la cuestión de la titularidad originaria, podría haber permitido una regulación más avanzada, mejor adaptada a las exigencias del actual contexto social y tecnológico, al tiempo que habría favorecido la previsibilidad y la seguridad jurídica³¹, es obligado reconocer que esa tarea, precisamente debido a la diversidad de criterios existentes entre los Estados miembros con respecto a la titularidad originaria y a la falta de consenso acerca de los posible límites y alternativas a la *lex loci protectionis* (nºs 15-18, *infra*), presenta particulares dificultades para su realización.

11. Por otra parte, es de reseñar que en la aplicación del RR II a las controversias sobre infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual pueden surgir también dificultades de delimitación entre las cuestiones regidas por la *lex loci protectionis* conforme al art. 8 y las que se hallan regidas por la *lex fori*, en tanto que aspectos procesales. Una interpretación uniforme del ámbito de aplicación del art. 8 resulta determinante para favorecer la previsibilidad del resultado de los litigios, la seguridad jurídica e incluso la libre circulación de resoluciones judiciales, asegurando que la ley aplicable sea la misma con independencia del país

³⁰ El texto puede consultarse en *RabelsZ*, vol. 71, 2007, pp. 457-493.

³¹ E.I. Obergfell, “Das Schutzlandprinzip und Rom II (Bedeutung und Konsequenzen für das Internationale Urheberrecht)”, *IPRax*, 2005, pp. 9-13, p. 10.

del tribunal ante el que se haya planteado el litigio, lo que constituye objetivo básico del Reglamento 864/2007, según el sexto considerando de su Preámbulo.

En relación con la responsabilidad derivada de infracción, si bien la existencia, la naturaleza y la evaluación de los daños o la indemnización solicitada (art. 15.c) quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la *lex loci protectionis*, la *lex fori* resultará normalmente determinante con respecto a los medios de prueba de la infracción y de la cuantía de los daños. Por otra parte, aunque las medidas para asegurar la tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual y los procedimientos para hacerlas efectivas han sido en gran medida armonizadas en el seno de la UE por la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, la subsistencia de diferencias en lo relativo a los procedimientos –regidos por la *lex fori*, a diferencia de las medidas– puede ser una fuente de incertidumbre y de *forum shopping*³².

3. Características de la norma

12. La regla *lex loci protectionis* aparece formulada en el art. 8 RR II como una norma de conflicto de multilateral, que presenta carácter universal de acuerdo con el art. 3 del Reglamento, por lo que dentro de su ámbito material de aplicación desplaza totalmente a las normas de los sistemas de DIPr de fuente interna de los Estados miembros. Aparece configurada como una regla de conflicto que tiene naturaleza imperativa y carácter absoluto.

La vinculación del criterio *lex loci protectionis* con la territorialidad como una de las características básicas de los derechos de propiedad industrial e intelectual, así como con el significado de estos derechos en la ordenación del mercado y en el diseño de las políticas nacionales sobre innovación, protección de los consumidores y cultura de cada país, se ha correspondido tradicionalmente con la naturaleza imperativa y absoluta de la regla de conflicto en materia de propiedad industrial e intelectual³³, como refleja la interpretación del art. 10.4º Cc en España³⁴ y la interpretación de los arts. 40-42 *EGBGB* en Alemania³⁵. Semejante concepción determina la exclusión de la autonomía conflictual en este ámbito, así como también el rechazo a la introducción de excepciones al criterio *lex loci*

³² Vid. M. Pertegás Sender, "Patent...", *loc. cit.*, at 170.

³³ Cf. A. Troller, "Neu belebte Diskussion über das internationale Privatrecht im Bereich des Immaterialgüterrechts", *Problemi attuali del diritto industriale (Volume celebrativo del XXV anno della Rivista di diritto industriale)*, Milán, Giuffrè, 1977, pp. 1.125-1.136, p. 1130; O. Sandrock, "Das Kollisionsrecht des unlauteren Wettbewerbs zwischen dem internationalen Immaterialgüterrecht und dem internationalen Kartellrecht", *GRURInt*, 1985, pp. 507-522, pp. 512, 514-515; y F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht...", *loc. cit.*, p. 676.

³⁴ M. Virgós Soriano, "Art. 10...", *loc. cit.*, p. 604.

³⁵ Vid. J. Drexler, "Internationales...", *loc. cit.*, pp. 860-861.

protectionis, por ejemplo con base en el principio de accesoriadad o en el domicilio común de las partes³⁶.

Este planteamiento ha sido incorporado en el RR II, que en su art. 8.3° excluye expresamente la posibilidad de que en relación con la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual las partes puedan pactar una ley distinta a la *lex loci protectionis*, pues establece que la ley aplicable con arreglo al art. 8 no podrá excluirse mediante un acuerdo adoptado en virtud del art. 14³⁷.

4. Derechos de exclusiva comunitarios

13. Entre las innovaciones del art. 8 RR II se encuentra su apartado segundo que introduce una regla específica para el caso de infracciones de derechos de propiedad intelectual comunitarios, entre los que destacan en la actualidad las marcas y los diseños comunitarios. Esa norma tiene la función de determinar la legislación de qué Estado miembro complementa al respectivo instrumento comunitario en tanto que *lex loci protectionis*³⁸. En la medida en que esos derechos de exclusiva tienen alcance unitario, de manera que producen los mismos efectos para el conjunto de la Comunidad, ya que el alcance territorial del derecho es comunitario y no nacional, su régimen de protección viene determinado por el propio reglamento comunitario, que establece el derecho de exclusiva de que se trate. Por lo tanto, una regla de conflicto –como el art. 8.1° RR II– que establece que la ley aplicable es la ley del país para el que se reclama la protección conduce necesariamente en el caso de los derechos de exclusiva comunitarios a la aplicación del instrumento comunitario correspondiente, que constituye la ley de protección. El art. 8.2° RR II no cuestiona el criterio *lex loci protectionis* al reafirmar en primer lugar que en el caso de los derechos comunitarios es el propio instrumento comunitario correspondiente el que determina el contenido de la *lex loci protectionis*.

Ocurre que esos instrumentos comunitarios no proporcionan una regulación exhaustiva de todas las cuestiones comprendidas dentro del alcance de la *lex loci protectionis*, lo que unido a las limitaciones del ordenamiento jurídico comunitario determina la necesidad de suplementar esos instrumentos con otras reglas como *lex loci protectionis* de los derechos de exclusiva comunitarios. Los propios instrumentos comunitarios que establecen esos derechos reflejan con clari-

³⁶ K. Kreuzer, “Internationales Immaterialgüterrecht”, *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, 3ª ed, t. 10, Múnich, C.H. Beck, 1998, pp. 2246-2293, *loc. cit.*, pp. 2253-2254.

³⁷ Vid. K. Kreuzer, “La comunitarizzazione del diritto internazionale privato in materia di obbligazioni extracontrattuali (Roma II)”, en P. Picone, *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Milán, Cedam, 2004, pp. 421-447, p. 436.

³⁸ Acerca de sus orígenes, *vid.* Hamburg Group for Private International Law, “Comments...”, *loc. cit.*, pp. 22-23.

dad esa situación, como se aprecia en el art. 16 RMC, que en relación con la marca en cuanto objeto de propiedad, establece que para lo no regulado en el propio Reglamento se aplicará a la marca comunitaria la legislación del Estado miembro en el que el titular tenga su domicilio y, si éste no se encuentra en la UE, se aplicará la ley española en tanto que país sede de la OAMI.

El carácter incompleto de estos instrumentos se manifiesta con especial intensidad en lo relativo a la infracción de derechos, ámbito específico sobre el que se proyecta el art. 8 RR II, debido a la ausencia de normas sobre sanciones en los reglamentos relevantes. Así, en lo relativo a las sanciones en caso de adopción, el art. 98.1º RMC establece la posibilidad de que el tribunal imponga la prohibición de que el demandado continúe sus actos de violación, o de intento de violación. Con respecto al resto de las cuestiones el art. 98.2º RMC prevé que el tribunal “aplicará la legislación del Estado miembro, incluido su DIPr, en el que se hubieran cometido los actos de violación o de intento de violación”. Disposiciones similares respecto de la infracción de diseños industriales comunitarios se contienen en el art. 89 RDC. Pese que la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual ha armonizado las reglas sobre sanciones en caso de infracción, en la medida en que subsisten diferencia entre las legislaciones de los Estados miembros resulta necesario concretar qué ordenamiento nacional complementa en caso de infracción a los instrumentos comunitarios. Las reglas de los arts. 98.2º RMC y 89.1º.d RDC plantean importantes dificultades y no resultan suficientes, pues puede que los actos de violación se hayan cometido en varios Estados miembros y, además, como incluyen la aplicación de las normas de DIPr del Estado miembro al que se remiten en la práctica conducen a la *lex loci protectionis*³⁹, pero por su alcance comunitario estos derechos unitarios pueden ser infringidos en más de un país de la UE⁴⁰.

14. El art. 8.2º RR II pretende mejorar esa situación al incluir una regla de DIPr común a todos los Estados que en estos supuestos se remite a la ley del país en el que se haya cometido la infracción, sin que opere el reenvío. Esta solución representa un avance que no está exento de dificultades.

La regla resulta plena de sentido cuando la infracción se localiza claramente en un solo país. A efectos de localizar la infracción, el art. 8.2º RR II no se remite al art. 4.1º ni precisa que lo determinante es el país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador, por lo

³⁹ W. Tilmann, “Community IP Rights and Conflict of Laws”, J. Basedow, J. Drexler, A. Kur y A. Metzger (eds.), *Intellectual..., op. cit.*, pp. 123-127, pp. 124-125.

⁴⁰ E. Schaper, “Choice-of-Law Rules in the EU – Special Issues with Respect to Community Rights – Infringements of Community Trade Marks and Applicable Law”, J. Drexler y A. Kur (eds.), *Intellectual..., op. cit.*, pp. 201-213, pp. 204-205.

que en supuestos de disociación el lugar del hecho generador puede ser determinante en el marco del art. 8.2^o⁴¹. En todo caso, cuando el hecho generador no se encuentre en la UE y en la medida en que se considere que las actividades de infracción son llevadas a cabo en varios países⁴², la regla puede ser interpretada en el sentido de que conduce a la aplicación distributiva de las legislaciones de todos los Estados miembros en los que la infracción ha tenido lugar, la norma iría ligada a un evidente riesgo de fragmentación⁴³. En esta línea, el carácter absoluto de la norma, que no contempla la eficacia de criterios admitidos por las reglas generales del Reglamento, en concreto la autonomía de la voluntad (art. 14), la residencia habitual común de las partes (art. 4.2^o) o la accesoriedad (art. 4.3^o), parece especialmente criticable en este caso, habida cuenta de la limitada función de la norma, que sólo busca seleccionar, entre los ordenamientos de los Estados miembros, el que va a complementar el texto del correspondiente Reglamento.

III. Titularidad originaria de las obras

15. La determinación de la ley aplicable a la autoría o titularidad inicial de las obras suscita en la actualidad un debate especialmente intenso, que trasciende la controversia tradicional acerca del sometimiento de ciertos aspectos de los derechos de autor, y, en particular su titularidad, a la ley de origen⁴⁴. La importancia e interés de ese debate se corresponde con la relevancia práctica de la cuestión, así como con la existencia de reglas diferentes según los países, tanto en lo relativo a la determinación de la ley aplicable a esta cuestión como en las normas materiales relativas a la titularidad de las obras⁴⁵. Especialmente intenso es el contraste entre los criterios tradicionales para determinar la titularidad originaria en los países de *droit d'auteur*, en cuya órbita cabe incluir el derecho español, y sistemas como el de EE UU, que incluyen reglas sobre *works made for hire*, como la contenida en la § 201 *US Copyright Act*, en la que se establece, con carácter general, que cuando una obra es creada en virtud de una relación laboral

⁴¹ S. Leible y A. Engel, “Der Vorschlag der EG-Kommission für eine Rom II-Verordnung”, *EuZW*, 2004, vol. 15, 2004, pp. 7-17, p. 13.

⁴² E. Schaper, “Choice-of-Law...”, *loc. cit.*, pp. 208-210.

⁴³ A. Metzger, “Community IP Rights & Conflict of Laws –Community Trademark, Community Design, Community Patent– Applicable Law for Claims for Damages”, J. Drexl y A. Kur (eds.), *Intellectual...op. cit.*, pp. 215-225, pp. 219-223.

⁴⁴ Vid. J.J. Fawcett y P. Torremans, *Intellectual...*, *op. cit.*, pp. 469-472.

⁴⁵ Vid. S.M. Stewart, *International Copyright and Neighbouring Rights*, 2^a ed., Londres, Butterworths, 1989, pp. 75-79; y S. Strömholm, “Copyright. Comparison of Laws”, *International Encyclopedia of Comparative Law*, vol. XIV, ch. 3. Tubinga, J.C.B. Mohr, 1990, pp. 30-41;

o de un encargo, la persona (con frecuencia, jurídica) para la que fue creada la obra es considerada autor y es titular de todos los derechos de autor⁴⁶.

Si bien en países como España, a partir del alcance general del art. 10.4º Cc, o Alemania es un criterio ampliamente extendido que la cualidad de autor viene determinada por la *lex loci protectionis*⁴⁷, en otros países de nuestro entorno, como Portugal o Francia, se prevé la aplicación del criterio de origen a esa cuestión, como ha quedado ya indicado⁴⁸. La aplicación estricta del criterio de territorialidad y el sometimiento de esta cuestión en todo caso a la regla *lex loci protectionis* conduce, como es bien conocido, a una fragmentación país por país. La aplicación de la ley de cada país en el que se lleva a cabo la explotación de una obra con respecto a su titularidad puede dificultar la explotación a escala internacional y es un importante factor de inseguridad jurídica.

La posibilidad de escindir la titularidad originaria o autoría de la obra del conjunto de cuestiones regidas por la *lex loci protectionis* ha encontrado acogida en diversos sistemas nacionales, cuyas legislaciones prevén la aplicación de un criterio distinto, típicamente basado en el origen del creador o de la obra, o cuya jurisprudencia, a falta de previsiones legales sobre el particular, ha favorecido el recurso al criterio de origen para determinar la titularidad originaria. La marginación de la regla *lex loci protectionis* en este ámbito a favor de un criterio basado en la ley de origen⁴⁹, facilita la explotación transfronteriza de las obras, pero también se ha destacado que se corresponde con la evolución tanto de las obras objeto de protección, como del significado del autor o creador⁵⁰. Esta circunstancia se relaciona con la relevancia creciente de la atribución por el ordenamiento jurídico de derechos sobre las obras a personas (con frecuencia, jurídicas) que invierten u organizan la producción de los bienes sobre los que recaen los derechos, desplazando al criterio tradicional de atender al acto de creación para atribuir los derechos al creador.

Como ilustra la tutela de los programas de ordenador y las bases de datos, la transformación social y tecnológica va unida a la importancia creciente de la

⁴⁶ Cf. J.E. Cohen, L.P. Loren, R.L. Okediji y M. A. O'Rourke, *Copyright in a Global Information Economy*, 2ª ed., Nueva York, Aspen, 2006, pp. 110-111 y, acerca de la interpretación de la § 201 *US Copyright Act*, pp. 118-134.

⁴⁷ Cf., v.gr., para España, M.A. Amores Conradi e I. Heredia Cervantes, "Artículos 163-167...", *loc. cit.*, p. 2153; y, para Alemania, J. Drexl, "Internationales...", *loc. cit.*, p. 862.

⁴⁸ Vid. nº 2, *supra*. Además, cabe reseñar que en Portugal, el art. 17.4º *Decreto Lei* nº 252/94, de 20 de octubre, sobre protección jurídica de los programas de ordenador, establece: "É considerado autor quem assim for qualificado pela lei do país de origem respectivo...".

⁴⁹ Vid., v.gr., P. Torremans, "Authorship, Ownership of Right and Works Created by Employees. Which Law Applies?", *EIPR*, 2005, pp. 220-224; H. Schack, *Urheber...*, *op. cit.*, pp. 466-467.

⁵⁰ Vid. M. van Echoud, "Alternatives to the Lex Protectionis as the Choice-of-Law Rule for Initial Ownership of Copyright", J. Drexl y A. Kur (eds.), *Intellectual...*, *op. cit.*, pp. 289-307, pp. 296-297.

protección de ciertas obras que presentan un marcado carácter utilitario. En la protección de estos bienes la inversión empresarial tiende a primar sobre el acto de creación, debilitándose tanto el requisito de originalidad como la dimensión moral de los derechos, lo que se refleja en la adopción de reglas específicas relativas a la atribución de la titularidad de los derechos de explotación con independencia de quien pudiera ser considerado propiamente como creador.

Asimismo, se observa la creciente importancia de obras cuya creación implica un marco de colaboración o la participación de varios creadores o de algún tercero, como es habitual en el caso de las obras audiovisuales. Es frecuente que las legislaciones sobre propiedad intelectual introduzcan reglas específicas para la determinación de la autoría y de la titularidad originaria de tales obras. En el contenido de esas reglas específicas cabe apreciar significativas diferencias según los países, lo que condiciona quiénes son en cada caso considerados (co)autores de la obra y puede obstaculizar la explotación internacional de la obra especialmente en la medida en que a la titularidad originaria resulte aplicable la *lex loci protectionis*⁵¹. Así, en el caso de las obras audiovisuales, en el sistema de EE UU, la autoría y titularidad inicial de una obra creada por encargo se atribuye directamente (salvo que haya pacto en contra) al empleador o comitente, mientras que en la legislación española existe una lista cerrada de varios coautores, que serán los únicos titulares originarios de la obra (art. 87 LPI) y pueden reclamar en su caso la protección de derechos morales. Si bien se prevé una presunción de cesión en exclusiva al productor (art. 88 LPI), el alcance de la presunción de cesión no implica que su posición sea equiparable a la que ostenta aquel a quien se atribuye la autoría o titularidad inicial en el sistema de *copyright*⁵².

16. Más allá de la existencia de una tendencia favorable a la búsqueda de un estatuto unitario con respecto a la titularidad originaria de las obras, basado normalmente en el criterio de origen y en la exclusión de esta cuestión del ámbito de la *lex loci protectionis*, apenas cabe apreciar reglas sobre el particular que gocen de cierta aceptación en el panorama comparado al menos en el plano legislativo. Entre los partidarios de este enfoque, la marginación de la *lex loci protectionis* va referida, en principio, a la titularidad originaria únicamente de los derechos de autor, si bien alguna legislación prevé un tratamiento específico respecto de la titularidad originaria de los derechos de propiedad industrial⁵³.

⁵¹ D. Thum, "Who Decides on the Colours of Films on the Internet? Drafting of Choice-of-Law Rules for the Determination of Initial Ownership of Film Works vis-à-vis Global Acts of Exploitation on the Internet", J. Drexler y A. Kur (eds.), *Intellectual...*, *op. cit.*, pp. 265-283.

⁵² Vid. R. Xalabarder, "La protección internacional de la obra audiovisual: cuestiones relativas a la autoría y la titularidad inicial", *RIDA*, n° 193, 2002, pp. 3-147, pp. 9-22.

⁵³ En concreto, el art. 93 del Código belga de DIPr de 2004, si bien como criterio general establece que los derechos de propiedad intelectual se rigen por la ley del país para el que se reclama la protección,

En el caso de que se trate de obras en las que existe un solo creador, el establecimiento de una conexión basada en el criterio de origen, suele ir referida a la residencia habitual del creador, pues el carácter básicamente fáctico de estos elementos, incluido el de creador entendido como la persona física que llevó a cabo la actividad de creación, facilita la aplicación de la regla⁵⁴. Tratándose de obras en las que intervienen varios creadores (o interpretaciones o ejecuciones de varios intérpretes o ejecutantes) los criterios propuestos varían en mayor medida (autonomía de la voluntad, residencia habitual común, vínculos más estrechos...)⁵⁵. Además, en el caso de las obras audiovisuales el art. 14.bis.2.a) CBe se remite a la ley del país en el que se reclama la protección, en lo relativo a la autoría de las obras cinematográficas. En todo caso, la posibilidad de una localización unitaria en la ley de origen ha sido defendida con base en una pretendida regla implícita derivada de la presunción de autoría del art. 15 CBe y negando significado conflictual a su art. 14.bis.2.a), si bien una dificultad adicional es que no existe consenso acerca de los criterios para determinar la ley de origen⁵⁶.

17. En la medida en que la obra, la ejecución o la interpretación sean el producto de una relación contractual, normalmente puede resultar determinante no tanto la autoría o titularidad originaria en sentido estricto cuanto una titularidad derivativa, resultante de la existencia de un contrato. En estos casos, es preciso, en principio, diferenciar entre los aspectos contractuales –determinados por las reglas de conflicto en la materia, por ejemplo, los arts. 3, 4 y 6 (relativo al contrato de trabajo) CR– y la ley rectora de los derechos de propiedad industrial e intelectual (art. 10.4º Cc)⁵⁷.

Esa tarea de delimitación no resulta sencilla, lo que se corresponde con que entre las alternativas a la *lex loci protectionis* para determinar la titularidad de las obras cuando éstas resultan de un contrato tienda a favorecerse no tanto una conexión basada en el criterio de origen cuanto la localización en el país cuya ley es aplicable al contrato, lo que contribuye a reducir la importancia de la delimitación. Además, en la práctica con respecto a la titularidad derivativa (resultante del contrato) es decisivo para la atribución de los derechos que hace valer quien explota la obra (e invoca esa titularidad derivativa) el régimen aplicable al

en su párrafo segundo prevé que la determinación del titular originario de los derechos de propiedad industrial se rige por la ley del Estado con el que la actividad intelectual presenta los vínculos más estrechos, especificando que cuando esa actividad tiene lugar en el marco de relaciones contractuales, se presume –salvo prueba en contrario– que el país que presenta los vínculos más estrecho con el contrato es el Estado cuya ley es aplicable al contrato.

⁵⁴ Vid. M. van Eechoud, “Alternatives...”, *loc. cit.*, p. 298; y § 313(1)(a) *ALI Principles*.

⁵⁵ *Ibid.*, pp. 306-307; y § 313(1) *ALI Principles*.

⁵⁶ Vid. R. Xalabarder, “La protección...”, *cit.*, pp. 41-61.

⁵⁷ Vid. J. Maseda Rodríguez, “Los derechos morales de los autores asalariados a nivel internacional (I): Regímenes aplicables”, *ADI*, vol. 27, 2006-2007, pp. 243-274, pp. 254-256.

contrato, por lo que la transmisión en el marco de una relación laboral o de otro tipo de contrato de la titularidad de los derechos sobre la obra (con base en los términos del contrato o en presunciones legales de cesión de derechos) vendría determinada por la ley del contrato, lo que facilita un tratamiento unitario. Se trata de un criterio que goza de significativa aceptación con respecto a la titularidad de las creaciones laborales⁵⁸.

Su extensión al resto de supuestos en los que el ordenamiento el objeto tutelado es producto de una relación contractual puede resultar apropiada como criterio de partida, pues se corresponde con la naturaleza dispositiva de esas normas destinadas a concretar el alcance de la transmisión en las relaciones entre los contratantes. Además, esta solución no excluye que cuando el alcance de la transmisión de derechos –en particular en sistemas que admiten que el adquirente se convierta en titular originario o autor– menoscabe los derechos morales del creador sea posible el recurso excepcional al orden público como límite a la aplicación del Derecho extranjero.

18. La tendencia que lleva a marginar la *lex loci protectionis* como criterio determinante de la titularidad originaria de las obras apenas se ha reflejado en muchos sistemas de DIPr, en los que la determinación de la autoría y la titularidad originaria de la obra se halla típicamente comprendida dentro del alcance de la *lex loci protectionis*, como sucede, por ejemplo, en Alemania y España. El carácter absoluto de ese planteamiento resulta reforzado en la medida en que se considere que viene impuesto por el CBe a cuyas reglas se atribuye alcance conflictual⁵⁹. Por otra parte, el recurso a la *lex loci protectionis*, si bien genera un riesgo de fragmentación desde la perspectiva internacional, hace posible en relación con cada país un tratamiento unitario del conjunto de cuestiones que suscita la protección de los derechos, incluida la determinación de la titularidad originaria.

Además, el debate sobre la elaboración de alternativas a esa conexión en relación con la titularidad originaria pone de relieve la existencia de enfoques diferentes que conducen al empleo de variadas conexiones. El estado precisamente de ese debate y del Derecho comparado, que refleja la existencia de opciones diferentes en la materia⁶⁰ determinan que la elaboración de una solución unitaria para el conjunto de la UE resulte una tarea particularmente compleja que requiere un esfuerzo muy especial, sobre todo en la medida en que esa solución unitaria pretenda establecer conexiones basadas en el país de origen, habida cuenta de

⁵⁸ Vid. M. van Eechoud, “Alternatives...”, *loc. cit.*, pp. 306-307; y § 313(1)(c) *ALI Principles*.

⁵⁹ Vid. J. Maseda Rodríguez, “Los derechos...”, *cit.*, pp. 261-262, en relación con el art. 5.2º CBe.

⁶⁰ Vid., v.gr., N. Boschiero, “Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione”, *AIDA*, 2007, pp. 34-104, p. 52.

que el criterio *lex loci protectionis* sigue siendo el que prevalece también para esta materia en buena parte de los Estados miembros.

Más allá de esas dificultades prácticas, el motivo determinante de que en el RR II esa cuestión no haya sido objeto de regulación es el limitado ámbito material del Reglamento, como ya ha quedado señalado (*supra*, n^{os} 9-11). Precisamente el dato de que el Reglamento sólo regula las obligaciones extracontractuales (derivadas de la infracción de derechos de propiedad intelectual) determina que la proclamación en el art. 8 del criterio *lex loci protectionis* no afecte a la aplicación por los Estados miembros de criterios de conexión diferentes con respecto a la determinación de la autoría o la titularidad originaria.

19. También queda fuera de las cuestiones reguladas por el RR II, lo relativo a la determinación del ámbito de aplicación personal (y material) de la legislación nacional en la materia. Por ejemplo, en el caso de los derechos de propiedad intelectual en España, las normas de los arts. 163 a 167 LPI. Disposiciones que cumplen una función similar sí existen en el Derecho comunitario, por ejemplo, en el art. 5 RMC, que determina quiénes pueden ser titulares de marcas comunitarias. En todo caso, la función del art. 8 RR II se limita a establecer la ley aplicable a la infracción de esos derechos (la del país para el que se reclama la protección), por lo que su función y alcance es muy distinto al de las normas que determinan el alcance personal de la legislación en la materia, cuya función es básicamente delimitar quiénes pueden ser beneficiarios de los derechos regulados en la correspondiente *lex loci protectionis*.

Por ejemplo, para que opere la tutela de estos derechos prevista en la LPI es necesario no sólo que la violación de derechos cuya tutela se reclama tenga lugar en España —es lo único que corresponde determinar a la regla de conflicto sobre la ley aplicable a las obligaciones no contractuales— sino que, como consecuencia de que es aplicable la legislación española, además es preciso que concurra en quien reclama la protección las circunstancias que establecen los arts. 163 a 167 LPI, para que se beneficie de su protección⁶¹. El alcance de esas normas, que determinan quiénes se benefician de la protección que proporciona la LPI⁶², —así como el resto de las legislaciones nacionales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual y de los instrumentos comunitarios que establecen derechos unitarios— se halla decisivamente condicionado por el principio de comunitario de no discriminación por razón de la nacionalidad, así como por el princi-

⁶¹ P.A. de Miguel Asensio, “Bienes inmateriales y Derecho de la competencia”, J.C. Fernández Rozas, R. Arenas García y P.A. de Miguel Asensio, *Derecho de los negocios internacionales*, Madrid, Iustel, 2007, pp. 85-170, pp. 129-130; y M.A. Amores Conradi e I. Heredia Cervantes, “Arts. 163-167”..., *loc. cit.*, p. 2163.

⁶² *Vid.* M.A. Michinel Álvarez, “La regulación...”, *cit.*, pp. 296-297.

pio de trato nacional establecido en los convenios multilaterales básicos en materia de propiedad industrial e intelectual. El amplio número de Estados miembros de esos convenios ha motivado la pérdida de relevancia práctica de esta cuestión.

IV. Autonomía de la voluntad

20. Al igual que la solución tradicional en el sistema español de DIPr en el marco del art. 10.4º Cc, el RR II, como ha quedado ya apuntado, configura el criterio *lex loci protectionis* como una regla de conflicto que excluye la autonomía conflictual y tiene carácter absoluto. Así resulta de su art. 8, en particular de su apartado 3, que establece que la ley aplicable con arreglo a ese artículo no podrá excluirse mediante un acuerdo adoptado en virtud del art. 14. Esta opción es acorde con la situación previa en la mayor parte de los Estados miembros, en los que el rechazo de la autonomía conflictual en este sector se considera una exigencia derivada del carácter territorial de estos derechos así como de la función que desempeñan en la ordenación del mercado y de las políticas de investigación y culturales. Con ese enfoque como fundamento, el RR II opta por excluir la autonomía conflictual tanto en materia de derechos de propiedad industrial e intelectual como de competencia desleal⁶³.

Ciertamente, el fundamento de la regla *lex loci protectionis* determina que en materia de protección de la propiedad intelectual e industrial el criterio de conexión tenga en principio carácter imperativo y se excluya la posibilidad de que las partes elijan la ley aplicable. No resulta controvertido, por ejemplo, que para determinar qué derechos de exclusiva se protegen, cuál es su contenido y qué actividades constituyen actos de infracción debe ser en todo caso de aplicación la *lex loci protectionis*, sin que las partes puedan designar un ordenamiento distinto como aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, la tendencia a favorecer la autonomía conflictual en el ámbito de las obligaciones no contractuales —que en el RR II se manifiesta con intensidad en su art. 14—, ha ido unida en ciertos países al reconocimiento de un cierto alcance a la autonomía conflictual en materia de infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial.

21. Desde la perspectiva comparada, el art. 110 ap. 2 Ley suiza de DIPr de 1987 supuso una innovación significativa, en la medida en que admite esa posibilidad. Conforme a esa norma, en lo que respecta a las pretensiones derivadas de un acto ilícito de infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual las partes pueden elegir con posterioridad al hecho dañoso que la ley aplicable sea la del foro. En todo caso, aunque esa disposición representó una superación

⁶³ Vid. S. Koos, “Rom II und das Internationale Wirtschaftsrecht”, *ELF*, 2006(4), II-73-77, pp. 76-77.

del carácter típicamente absoluto e inderogable por las partes de la regla *lex loci protectionis*, debe destacarse que su alcance es reducido y va unida a ciertas limitaciones que menoscaban decisivamente su trascendencia práctica.

En lo que se refiere a su alcance, la posibilidad de elección va referida únicamente a ciertas cuestiones específicas derivadas de la infracción de esos derechos, en concreto, la determinación de las consecuencias patrimoniales de la infracción, lo que se proyecta básicamente sobre los criterios determinantes de la eventual indemnización⁶⁴. En consecuencia, la *lex loci protectionis* mantiene su carácter de norma de conflicto imperativa e inderogable por las partes con respecto a la existencia y todos los demás aspectos relativos a la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual, su duración, validez, titularidad, contenido... Sólo la *lex loci protectionis* determina, en particular, si ha tenido lugar o no la infracción. Se trata de un enfoque coherente con el fundamento de la regla *lex loci protectionis* y los intereses implicados en ese sector del ordenamiento.

Más cuestionable es que la norma suiza continúe representando un modelo avanzado en lo que se refiere a las limitaciones que al acuerdo de elección impone el art. 110.2º. Así, la exigencia de que el acuerdo sea en todo caso posterior al nacimiento del litigio puede representar un obstáculo para que las partes elijan la ley aplicable en los casos en los que, desde el punto de vista práctico, un acuerdo de ese tipo puede resultar más frecuente: cuando en el marco de un contrato alcanzan un acuerdo sobre la ley aplicable que conviene que se aplique al contrato y también a los litigios entre las partes relativos a los derechos objeto del contrato, con independencia del carácter contractual o extracontractual de la reclamación. En supuestos de este tipo, la autonomía conflictual puede resultar de particular utilidad, pues permite a las partes optar por un estatuto unitario⁶⁵. También resulta cuestionable que la norma sólo admita que las partes elijan como aplicable la ley del foro (ley suiza).

22. Si bien es cierto que en los sistemas de DIPr de muchos Estados miembros, como España y Alemania, se halla firmemente consolidada la idea de que la regla *lex loci protectionis* tiene carácter absoluto y no puede ser derogada por las partes⁶⁶, cabe también apreciar que al tiempo de la aprobación del RR II en otros Estados miembros se había ya producido una evolución que había llevado

⁶⁴ Cf. F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht...", *loc. cit.*, p. 680.

⁶⁵ *Vid.*, v. *gr.*, M. Carruthers and E.B. Crawford, "Variations on a Theme of Rome II. Reflections on Proposed Choice of Law Rules for Non-Contractual Obligations. Part II", *Edin.L. Rev.*, vol. 9, 2004-2005, pp. 65-97, p. 88.

⁶⁶ Planteando, sin embargo, ya la eventual admisión de la autonomía conflictual en materia de patentes, aunque en los supuestos en los que no resulte de aplicación el art. 2 CUP al atribuir a éste alcance conflictual, en el caso de las acciones de indemnización de daños y perjuicios, P. Jiménez Blanco, *El Derecho...*, *op. cit.*, pp. 95-101.

a aceptar la autonomía conflictual con respecto a las consecuencias patrimoniales derivadas de la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual, como en el caso de los Países Bajos y de Bélgica⁶⁷.

Durante el proceso de elaboración del RR II el tratamiento de esta cuestión varió de manera significativa, sin que el criterio finalmente adoptado fuera objeto de una justificación específica. El anteproyecto de reglamento inicial de 2002 no establecía la exclusión de la autonomía conflictual con respecto a la infracción de derechos de propiedad intelectual ni los actos de competencia desleal. El art. 10 de la Propuesta de Reglamento de la Comisión de 2003 dejaba ya al margen de la libertad de elección la infracción de derechos de propiedad intelectual sin hacer lo propio con respecto a los actos de competencia desleal. En su Informe de 2005 relativo a la Propuesta el Parlamento Europeo puso expresamente de relieve que entendía que no existían razones para que la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial quedara al margen de la posibilidad de elegir la ley aplicable y en consecuencia incorporó una enmienda suprimiendo la norma que negaba de la autonomía conflictual en el ámbito de la infracción de tales derechos. Finalmente, el texto del Reglamento sí incluyó esa norma, como ha quedado ya señalado, en su art. 8.3º.

23. Más allá de los precedentes legislativos mencionados, goza de creciente aceptación el criterio de que la admisión dentro de ciertos límites de la autonomía conflictual favorece una mejor regulación de la ley aplicable a la infracción de derechos de propiedad intelectual y no menoscaba el carácter territorial de estos derechos ni el significado de ese sector del ordenamiento, pues los intereses generales que condicionan la regulación material no justifican la exclusión con carácter general de la posibilidad de elegir la ley rectora de las consecuencias resarcitorias de la infracción de tales derechos⁶⁸. El fundamento para admitir la libertad de elección es que es un instrumento apropiado –aunque con relevancia práctica limitada– para dotar de seguridad jurídica a este tipo de litigios y, dentro de esos

⁶⁷ Cf. M. van Eechoud, “The Position...”, *loc. cit.*, p. 7; y T. Kadner Graziano, “Das niederländische Gesetz zum Kollisionsrecht der unerlaubten Handlung”, *IPRax*, 2004, pp. 137-145, 143, poniendo también de relieve la admisión en el sistema holandés de la autonomía conflictual con respecto a las consecuencias patrimoniales de los actos de competencia desleal, posibilidad excluida también en el RR II, en virtud de su art. 6.4º, de contenido igual al art. 8.3º.

⁶⁸ *Vid.*, M.A. Amores Conradi y E. Torralba Mendiola, “XI Tesis sobre el estatuto delictual”, *REEL*, vol. 8, 2004, ap. 21; y M.A. Amores Conradi e I. Heredia Cervantes, “Artículos 163-167...”, *loc. cit.*, pp. 2162-2163, destacando que carece por completo de fundamento desde la perspectiva del derecho de daños la prohibición de elegir la ley aplicable a las obligaciones resarcitorias derivadas de la infracción de un derecho de autor. Propugnando también la introducción de la autonomía conflictual, aunque menos preciso acerca de sus límites, *vid.* A. López-Tarruella Martínez, “La ley aplicable...”, *loc. cit.*, pp. 29 y 39-40. A favor también de la admisión de la autonomía conflictual en el ámbito de la competencia desleal de *lege ferenda*, *vid.* J.I. Paredes Pérez, “Sobre la conveniencia de una norma de conflicto bilateral sobre competencia desleal”, *AEDIPr*, t. VI, 2006, pp. 427-440, p. 440.

límites, se corresponde con el poder de libre disposición del que gozan las partes en el plano material sin menoscabar los intereses generales presentes en la regulación de este sector ni las exigencias derivadas del principio de trato nacional.

Ciertamente, en línea con lo indicado más arriba, la libertad de elección sólo parece apropiada con respecto a las consecuencias patrimoniales de la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual, quedando excluidas de la autonomía conflictual el resto de cuestiones relativas a la protección de esos derechos, como la determinación misma de si existe infracción. La idea de que los convenios internacionales básicos en la materia y su pretendido alcance conflictual excluye la autonomía conflictual referida tan sólo a las consecuencias patrimoniales de la infracción no se corresponde con la situación legislativa en aquellos Estados que, como Suiza, admiten que pueda operar. Asimismo, cabe reseñar que en los proyectos de normas modelo transnacionales en esta materia, tanto del ALI (*American Law Institut*) como del Grupo europeo Max Planck, la autonomía conflictual se admite, si bien también dentro de estrechos límites, pues en ningún caso se acepta con respecto a otras cuestiones, como la validez, existencia, duración, contenido, transmisibilidad....⁶⁹

En lo relativo a las consecuencias económicas de la infracción, la posibilidad de elección de la ley aplicable puede ser un instrumento útil para proporcionar seguridad jurídica, especialmente en situaciones que implican la pretendida infracción de derechos de muchos países. Habida cuenta de que esta opción puede ser útil sobre todo en controversias relativas a la infracción de derechos relacionadas con contratos entre las partes (que se prestan a la inclusión de un acuerdo de elección que puede abarcar reclamaciones extracontractuales) parece apropiado que se admita la elección incluso antes de que surja el litigio, siempre que todas las partes desarrollen una actividad comercial, como contempla el art. 14.1º.b) RR II.

24. El RR II, en su art. 8.3º, ha optado por mantener la situación previa en la mayoría de los Estados miembros, afirmando el carácter absoluto e inderogable del criterio *lex loci protectionis*. A la luz del contenido de la norma, no cabe la introducción de la autonomía conflictual por la vía de la interpretación ni de un pretendido desarrollo judicial. Teniendo en cuenta precisamente la situación previa en la mayoría de los Estados miembros, y la tradicional vinculación del carácter absoluto e imperativo de la norma con la territorialidad de los derechos y el significado de ese sector del ordenamiento, se comprende la dificultad de alcanzar una situación diferente en el marco del reglamento.

⁶⁹ *Vid.* § 302 ALI Principles.

No obstante, de cara al futuro y a una eventual revisión del Reglamento de acuerdo con lo dispuesto en su art. 30, parece razonable valorar que el significado como principio básico de la autonomía conflictual en el marco del Reglamento (art. 14) y el dato de que la posibilidad de elegir la ley aplicable con respecto a las consecuencias patrimoniales de la infracción no menoscaba el fundamento ni la normal aplicación de la regla *lex loci protectionis* permiten cuestionar el contenido del art. 8.3º, en la medida en que impide que las partes de común acuerdo excluyan la aplicación de la *lex loci protectionis*, favoreciendo la aplicación, respecto de esa concreta cuestión, de un único ordenamiento en infracciones relativas a múltiples países.

Por otra parte, la autonomía de la voluntad podría también operar en el marco del art. 8.2º RR II como elemento que, en relación con la infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, facilita la determinación del Estado miembro cuya legislación complementa el respectivo instrumento comunitario⁷⁰, aunque es de prever que el uso en la práctica de esa posibilidad sería reducido. Debido al limitado alcance del art. 8.2º el empleo de la autonomía conflictual en ese ámbito entre los Estados miembros no entraría en ningún caso en contradicción con el carácter territorial del derecho –de alcance comunitario– e incluso con el mantenimiento del criterio *lex loci protectionis* como imperativo⁷¹.

V. Búsqueda de un estatuto unitario para actividades globales

25. En el caso de infracciones cometidas a través de Internet o de otros medios con potencial repercusión mundial el criterio *lex loci protectionis* conduce a la aplicación cumulativa, aunque de manera distributiva, de las leyes de varios, potencialmente muchos, países⁷². Ello es debido a que esa regla de conflicto determina que la ley de cada país es aplicable a la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual en su propio territorio, de manera que cuando las actividades de infracción afectan a una pluralidad de países la legislación de cada uno de ellos es aplicable con respecto a las infracciones acaecidas en su propio territorio.

⁷⁰ Vid. E. Schaper, “Choice-of-Law...”, *loc. cit.*, pp. 211-212; A. Metzger, “Community...”, *loc. cit.*, pp. 218-219 y 223; y M. Pertegás, “Intellectual...”, *loc. cit.*, p. 246.

⁷¹ Resulta significativo que conforme a los artículos 90, 92 y 93 RMC, cabe que las partes acuerden atribuir competencia a los tribunales de un Estado miembro en los litigios relativos a la validez de las marcas comunitarias, lo que se corresponde con que esos derechos producen los mismos efectos en toda la UE y con que la libertad de elección de las partes está limitada a los tribunales de los Estados miembros.

⁷² Vid. J. Drexler, “Internationales...”, *loc. cit.*, pp. 867-868.

Determinar en qué medida esas conductas implican la violación de derechos de propiedad industrial e intelectual de los distintos países plantea especiales dificultades de aplicación del criterio *lex loci protectionis*⁷³, no siendo extraño encontrar planteamientos que, so pretexto de las peculiares características de Internet, proponen como pretendidas interpretaciones de ese criterio soluciones que en realidad lo conculcan y que, por lo tanto, sólo cabría presentar como propuestas de *lege ferenda*.

La Recomendación conjunta relativa a la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet de 2001, adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI, constituye un intento por desarrollar estándares que faciliten una aplicación equilibrada del criterio *lex loci protectionis* en el contexto de Internet. La Recomendación recoge el criterio de que quien usa un signo en Internet es responsable por la infracción de una marca nacional con la que entre en conflicto sólo en la medida en que el uso en Internet suponga un uso en ese Estado, lo que concurre sólo si la utilización tiene un efecto comercial en ese país. La concurrencia de este elemento debe valorarse con base en una serie de circunstancias indicativas de que quien usa la marca tiene intención de hacer negocios en ese país; del nivel y la clase de actividad comercial del usuario de la marca en ese Estado; de la conexión de la oferta de bienes o servicios a través de Internet; de la conexión del modo como se usa la marca en Internet con ese país; y de la relación del uso del signo en Internet con un derecho sobre el signo en ese país⁷⁴.

Esta interpretación equilibrada constituye el enfoque más apropiado para la aplicación del criterio *lex loci protectionis* –y de otros que plantean a este respecto dificultades similares, como el principio de los efectos en el mercado en materia de competencia desleal– en el contexto de Internet y resulta idóneo para abordar la coexistencia en Internet de diferentes derechos de exclusiva de distintos países que recaen sobre un mismo objeto (*v.gr.*, marcas de diferentes países sobre un mismo signo)⁷⁵. Ahora bien, este enfoque no impide que la aplicación del criterio *lex loci protectionis* a las actividades desarrolladas a través de medios como Internet pueda llevar a considerar aplicables de manera distributiva las legislaciones de un gran número de países en la medida en que las concretas

⁷³ Vid. P.A. de Miguel Asensio, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 325-331.

⁷⁴ Vid. A. Kur, "Die WIPO-Empfehlungen zur Benutzung von Marken im Internet", *GRURInt*, 2001, pp. 961-964.

⁷⁵ A. Ohly, "Kennzeichenkonflikte im Internet", S. Leible (Hrsg.), *Die Bedeutung des Internationalen Privatrechts im Zeitalter der neuen Medien*, Stuttgart, Richard Boorberg, 2003, pp. 135-153, pp. 141-145.

actividades llevadas a cabo a través de ese medio produzcan consecuencias significativas en una pluralidad de países⁷⁶.

26. Ese cúmulo distributivo que conduce a la aplicación de una pluralidad de ordenamientos en tales circunstancias se corresponde con el carácter territorial y la configuración tradicional de estos derechos⁷⁷, pero dificulta de manera muy significativa el enjuiciamiento de las reclamaciones sobre infracciones de una pluralidad de países, de manera que la posibilidad de tramitar ante los tribunales de un país⁷⁸ demandas relativas a la infracción por el demandado de derechos de una pluralidad de países resulta en la práctica una tarea de gran complejidad, por la dificultad de probar y aplicar el contenido de un elevado número de ordenamientos extranjeros.

El interés por evitar la aplicación cumulativa de múltiples legislaciones en actividades desarrolladas a través de ese tipo de medios se reflejó ya en la opción por el criterio de emisión en la Directiva 93/83/CEE sobre derechos de autor y afines en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable. Conforme a su art. 1.2º.a), la comunicación al público vía satélite se considera producida únicamente en el Estado miembro en que las señales portadoras se introduzcan en una cadena ininterrumpida de comunicación⁷⁹. En todo caso, esta norma que localiza el acto de radiodifusión en el país de emisión optando por un criterio diferente del que deriva de los arts. 5.2º CBe y 10.4º Cc, si bien está en principio limitada al territorio comunitario, siendo destacable además que las legislaciones de los Estados miembros han sido objeto de un proceso muy significativo de armonización en materia de derechos de autor⁸⁰.

27. Para hacer posible un enjuiciamiento de ese tipo de situaciones, que implican la infracción de derechos de una pluralidad de países, en los últimos años se han desarrollado propuestas destinadas a permitir que excepcionalmente la ley aplicable en tales casos sea la de uno o varios Estados. Esas propuestas –tanto la § 321 de los Principios del ALI como las elaboradas en el marco del Grupo Europeo Max Planck (CLIP)– se basan en identificar un país como especialmente

⁷⁶ B. Buchner, “Rom II und das Internationale Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht”, *GRURInt*, 2005, pp. 1004-1012, p. 1005.

⁷⁷ Vid. P.E. Geller, “From Patchwork to Network: Strategies for International Intellectual Property in Flux”, *Vand. J.T.L.*, vol. 31, 1998, pp. 553-574, pp. 556-558.

⁷⁸ Por ejemplo, en el marco del Reglamento 44/2001 con base en el fuero del domicilio del demandado –art. 2– o, aunque su significado práctico será muy limitado en el lugar en el que se localiza el origen de la actividad infractora en su conjunto –en virtud del art. 5.3º y la doctrina del TJCE en el asunto *Fiona Shevill*–.

⁷⁹ Acerca de la interpretación de qué supuestos quedan comprendidos en ese artículo y reafirmando al margen de ellos el principio de territorialidad, vid. STJCE 14 de julio de 2005, as. C-192/04, *Lagardère*.

⁸⁰ Vid. M.A. Michinel Álvarez, *La radiodifusión...*, op. cit., pp. 100-114.

vinculado con el supuesto a los efectos de que su ordenamiento sea aplicable, al tiempo que contemplan la posibilidad de que la parte que se opone a la aplicación de ese estatuto unitario demuestre que el contenido de los ordenamientos de otros países en los que ha tenido lugar la infracción difiere en aspectos sustanciales, con el fin de que no se aplique respecto de la infracción en tales países la ley del país que presenta los vínculos más estrechos.

En muchas ocasiones la concreción de un estatuto unitario va unida a planteamientos que generarían una acusada inseguridad jurídica. Así, se ha propuesto que el lugar de los vínculos más estrechos sea el lugar del “*maior laesi* del titular del daño” correspondiendo a la víctima probar cual es ese lugar⁸¹. Conforme a la § 321 de los Principios del ALI, la aplicación de un ordenamiento especialmente vinculado como alternativa a la aplicación distributiva de las leyes de todos los países de protección se configura como posibilidad por la que puede optar el tribunal en esas situaciones. Además, la norma proporciona a título de ejemplo una enumeración de circunstancias relevantes a tal fin: la residencia de las partes, el lugar donde se centra su relación, el alcance de las actividades y la inversión de las partes, los principales mercados a los que las partes dirigen sus actividades.

Tales propuestas implican en realidad la admisión de ciertas excepciones al criterio *lex loci protectionis*, que en nuestro sistema de DIPr sólo serían posibles previa modificación legislativa, lo que se corresponde con el enfoque de los Principios del ALI y del Grupo Europeo Max-Planck (CLIP), que formulan reglas modelo. Desde la perspectiva del RR II, se impone apreciar que se trata de un enfoque alejado del prevalente hasta el momento en las legislaciones de los países de la UE, al tiempo que la determinación del ordenamiento especialmente vinculado que desplazaría en esos supuestos a la aplicación distributiva de las leyes de los países para los que se reclama la protección resulta compleja y controvertida⁸². Por ello, una eventual modificación legislativa en este sentido requiere previamente una reflexión muy elaborada sobre la configuración y límites del criterio de conexión alternativo.

Sin perjuicio de lo anterior, estas propuestas marcan una tendencia a tener muy en cuenta de cara al futuro, debido al creciente alcance multiterritorial de las actividades de infracción y explotación. Asimismo, los progresos de la armonización internacional en materia de propiedad intelectual favorecen el uso de

⁸¹ Vid. L. Esteve González, *Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en Internet*, Granada, Comares, 2006, pp. 184-185, quien considera que ese lugar “unas veces... sería el de la residencia, domicilio o sede del establecimiento del titular del derecho vulnerado, pero otros, podría ser el derecho del país de su nacionalidad o en el que ha vivido la mayor parte de su vida o con el que mantiene lazos familiares o afectivos, dependiendo del caso concreto”, entendiéndose además que incluso se trataría de un enfoque admisible de *lege lata*.

⁸² J. Drexler, “Internacionales...”, *loc. cit.*, pp. 890-893.

criterios que parten de una presunción de coincidencia entre las legislaciones de los múltiples Estados implicados.

28. En todo caso, las dificultades derivadas del carácter distributivo del criterio *lex loci protectionis* no deben, sin embargo, ser sobrevaloradas⁸³, al tiempo que también debe considerarse la posible utilidad práctica de los mecanismos propios del DIPr para hacer frente a situaciones de imposibilidad material de aplicación del Derecho extranjero, que razonablemente es de prever que se presenten en casos en los que son aplicables varias decenas de ordenamientos extranjeros, para los que está pensada esa alternativa a la *lex loci protectionis*.

Por una parte, debe reafirmarse lo ya dicho acerca de que el alcance potencialmente mundial de las actividades desarrolladas a través de Internet determina que en la interpretación del criterio *lex loci protectionis* resulte de particular interés apreciar que sólo cabe apreciar la infracción de derechos de un determinado país a través de ese medio cuando la actividad desarrollada a través de Internet produzca consecuencias significativas en ese concreto país, en línea con la reseñada Recomendación conjunta de la OMPI. De hecho, en ausencia de tales consecuencias el Derecho material debe llevar normalmente a excluir que la infracción se haya producido en el territorio de ese concreto país⁸⁴.

Por último, cabe notar que si bien el círculo de los ordenamientos aplicables viene delimitado por los concretos países para los que se reclama protección en la demanda, en muchas situaciones se trata de actividades cuya naturaleza de auténticas infracciones de derechos en varios países puede resultar clara, en particular en los países que son parte de ciertos tratados internacionales que establecen estándares mínimos comunes en la materia como es el caso del Acuerdo ADPIC. Por ello, una vez probadas las actividades del supuesto infractor, así como la existencia de los derechos extranjeros y el carácter de infracción de esas actividades en el territorio de protección⁸⁵, los concretos criterios para fijar una eventual indemnización podrían fundarse en la aplicación de la ley del foro en situaciones en las que no resulte posible probar el contenido sobre el particular

⁸³ Vid. M. Pertegás, "Intellectual Property and Choice of Law Rules", A. Malatesta (ed.), *The Unification...*, loc. cit., pp. 221-248, pp. 243-245.

⁸⁴ Vid., con respecto a las actividades desarrolladas a través de Internet, A. Kur, "Applicable Law: An Alternative Proposal for International Regulation – The Max-Planck Project on International Jurisdiction and Choice of Law", *Brook. J. Int'l L.*, vol. 30, 2005, pp. 951-981, pp. 966-979; y, con respecto a la radiodifusión de fonogramas vía satélite, A. Metzger, "Zum anwendbaren Urheberrecht bei grenzüberschreitendem Rundfunk", *IPRax*, 2006, pp. 242-246, p. 246.

⁸⁵ Los intereses que inspiran el criterio *lex loci protectionis* y la naturaleza del objeto tutelado determinan que no resulte admisible decidir otros aspectos cómo la existencia del derecho y el carácter de infracción de la actividad con base en la *lex fori* cuando ésta no coincide con la *lex protectionis*. Rechazando, con base en el carácter conflictual del art. 2 CUP la posibilidad de aplicación subsidiaria de la ley del foro, P. Jiménez Blanco, *El Derecho...*, op. cit., pp. 337-344.

de las legislaciones extranjeras en principio aplicables. A la aplicación residual de la ley del foro conduciría en tales casos la imposibilidad material de aplicación del derecho extranjero, con base en la interpretación jurisprudencial prevalente en lo relativo al tratamiento procesal del Derecho extranjero.