

PRINCIPIOS SOBRE CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL*

DÁRIO MOURA VICENTE

*Catedrático de la Facultad de Derecho
Universidad de Lisboa*

Recibido: 15.12.2010 / Aceptado: 30.12.2010

Resumen: Aunque desde el siglo XIX los Estados y las organizaciones internacionales han intentado armonizar y unificar el Derecho de la Propiedad Intelectual, persisten diferencias significativas entre los sistemas jurídicos nacionales en esta materia. El ideal de una protección universal de contenido uniforme para la propiedad intelectual no se ha alcanzado todavía. El problema de los conflictos de leyes en materia de derechos sobre obras literarias y artísticas y de derechos privativos de la propiedad industrial asume, por lo tanto, gran relevancia en situaciones internacionales. Dos textos recientes, elaborados bajo los auspicios del *American Law Institute* y del *European Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property*, se han ocupado de este problema y han buscado para éste, aunque en moldes distintos, soluciones susceptibles de aceptación internacional basadas en un compromiso entre los principios de la universalidad y de la territorialidad.

Palabras clave: Derecho de Propiedad Intelectual, conflictos de leyes, principios jurídicos.

Abstract: Although States and international organizations have attempted to harmonize and unify the law on intellectual property since the 19th century, significant divergences between national legal systems remain in this field. The ideal of a universal protection with a uniform content is thus still largely unachieved. This why conflicts of laws in matters pertaining to copyright and industrial property are of great relevance in international situations. Two recent texts, drawn up under the auspices of the *American Law Institute* and the *European Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property*, have dealt with this problem and endeavoured to achieve, although in different ways, internationally acceptable solutions based on a compromise between the principles of universality and territoriality.

Key words: Intellectual property, conflict of laws, legal principles.

Sumario: I. Introducción. II. Unidad y diversidad de los Derechos nacionales en materia de propiedad intelectual. 1. La concepción utilitarista del derecho de autor. 2. La concepción personalista del derecho de autor. 3. El binomio *droit d'auteur* - *copyright*. 4. Principales dominios en los que sobresale la actual diversidad de regímenes autorales. 5. Las diferentes tradiciones jurídicas nacionales en materia de patentes. 6. La diversidad de los regímenes nacionales en materia de marcas. III. Intentos de unificación y sus límites. 1. Derecho de autor: del Convenio de Berna al ACTA. 2. La armonización del derecho de autor en la Unión Europea. 3. El *Código Europeo de Derecho de Autor*. 4. La armonización y la unificación internacional del Derecho de la Propiedad Industrial. 5. Límites de la armonización y de la unificación emprendidas. IV. Los conflictos de leyes en materia de propiedad intelectual. 1. Actualidad del problema; su ejemplificación. 2. La competencia de la lex originis y las dificultades que le están asociadas. 3. El principio de la territorialidad y las cuestiones que suscita. V. La unificación internacional de los principios reguladores de los conflictos de leyes

* Ponencia pronunciada el 12 de noviembre de 2010 en el Seminario sobre *Cuestiones actuales del Derecho internacional privado* organizado por la Universidad Carlos III de Madrid.

en materia de propiedad intelectual. 1. Los Principios del AMERICAN LAW INSTITUTE. 2. Los Principios del EUROPEAN MAX-PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY. 3. Ensayo de una comparación. VI. Balance y conclusiones.

I. Introducción

1. La apertura de los mercados proporcionada por los movimientos contemporáneos de integración económica, así como el advenimiento de las redes electrónicas mundiales, han facilitado y aumentado enormemente la utilización de bienes intelectuales a través de las fronteras.

Por ello, hoy asume gran relevancia, en situaciones internacionales, el problema de los conflictos de leyes en materia de derechos sobre obras literarias y artísticas y de derechos privativos de la propiedad industrial.

Dos textos recientes, resultantes de la colaboración de juristas de diferentes nacionalidades, se ocuparon de estos problemas y buscaron para ellos soluciones susceptibles de aceptación internacional.

Nos referimos a los *Principios sobre el tribunal competente, la ley aplicable y el reconocimiento de sentencias en litigios transnacionales relativos a la propiedad intelectual*, publicados en 2008 por el AMERICAN LAW INSTITUTE (de ahora en adelante *Principios ALI*)¹; y a los *Principios para los conflictos de leyes en materia de propiedad intelectual*, de los que se divulgó un *Third Preliminary Draft*, el 1 de septiembre 2010, por el EUROPEAN MAX-PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY (de ahora en adelante *Principios CLIP*)².

Se busca en ambos casos, aunque en moldes distintos, un compromiso entre los principios fundamentales de la *universalidad* y de la *territorialidad* en la regulación de los derechos de propiedad intelectual en situaciones internacionales.

Nos proponemos averiguar en este estudio cuáles son los términos en los que se ha buscado este compromiso. Antes, no obstante, cabe señalar las raíces del problema arriba sumariamente delineado y de las soluciones planteadas para este en los principales instrumentos internacionales y supranacionales sobre la materia. Es lo que haremos a continuación.

II. Unidad y diversidad de los Derechos nacionales en materia de propiedad intelectual

1. La concepción utilitarista del derecho de autor

2. En el origen de los conflictos de leyes en materia de propiedad intelectual se encuentran las diferentes concepciones que subyacen a los sistemas jurídicos nacionales en este dominio.

Estas se remontan a la propia fundación del moderno Derecho de Autor. En su génesis se encuentra, como se sabe, el *Estatuto de la Reina Ana*, del 10 de abril de 1710, que en Inglaterra atribuyó a los autores o a sus cesionarios, por un período de catorce años renovable, contado desde la primera publicación, un derecho exclusivo de reproducción (*copyright*) sobre sus obras literarias.

Esta ley ponía el énfasis en la explotación comercial de las obras; y hacía depender la concesión de protección de un registro previo a su publicación³. Por otro lado, según se extrae del respectivo preámbulo, su objetivo consistía en:

«incentivar a los hombres cultos a componer y escribir libros útiles.»⁴

¹ Cfr. *Intellectual Property. Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes*, St. Paul, Minn., American Law Institute, 2008.

² Cfr. *Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property*, disponible en <http://www.cl-ip.eu>.

³ Cfr. P. TORREMANS, *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, 4.ª ed., Oxford, 2005, p. 9.

⁴ «[T]he encouragement of learned men to compose and write useful books».

El derecho consagrado en esta ley era, así, concebido como un incentivo a los autores para que creasen obras literarias, con el fin de que el público pudiese disfrutar de estas. Hay, por consiguiente, un claro *sentido utilitario* en su reconocimiento.

También se acogió a esta concepción del Derecho de Autor la Constitución de Estados Unidos de América, al proclamar, en su art. 1.º, n.º 8, que el Congreso tendría el poder de:

«Promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles, garantizando a los autores e inventores, por períodos de tiempo limitados, derechos de exclusividad sobre los respectivos escritos y descubrimientos.»⁵

En este orden de ideas, el derecho de autor no consiste en un derecho natural, sino en uno *exclusivo* concedido por la ley, cuyo goce y ejercicio sólo pueden tener lugar en los términos establecidos por esta. Por ello, además, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos de América el régimen del derecho de autor no se encuentra fijado en el *Common Law*, sino que se refleja únicamente en el *Statute Law*⁶.

2. La concepción personalista del derecho de autor

3. Otra, muy diferente de esta, es la concepción que prevaleció en Europa continental a finales del siglo XVIII.

Las leyes francesas de 1791 y 1793, que abolieron los privilegios, consagraron por primera vez en Francia los derechos derivados de la creación intelectual (la primera de estas leyes sólo en lo que respecta a las obras de teatro; la segunda, con relación a todas las restantes categorías de obras). Para ello, el relator de aquella primera ley, ISAAC LE CHAPELIER proclamó que:

«La más sagrada, la más legítima, la más inatacable y, si así puedo hablar, la más personal de todas las propiedades, es la obra fruto del pensamiento de un escritor.»⁷

De aquí procede la *concepción iusnaturalista, o personalista*, del derecho de autor. Esta concepción es la que el actual Código de la Propiedad Intelectual francés también acoge, al disponer en el art. L. 111-1:

«El autor de una obra del espíritu goza sobre esta, por el simple hecho de su creación, de un derecho de propiedad inmaterial exclusivo y oponible a todos.»⁸

Sobre la obra intelectual incide, de acuerdo con esta concepción, un *derecho de propiedad intelectual*. Este nace de un *hecho* –la creación de la obra– y no de la *ley*, la cual se limita, de acuerdo con esta concepción, a reconocerlo como una derivación de la *naturaleza de las cosas*.

Más tarde, esta concepción dio origen al reconocimiento a los autores, además de derechos patrimoniales, de los *derechos morales* sobre sus obras, que durante largo tiempo la ley inglesa ignoró, en la medida en que, como hemos visto, entendía el derecho de autor, esencialmente, como un derecho de copia.

Por influencia francesa, la idea de propiedad literaria y artística se extendió después a otros países del continente europeo y del resto del mundo, entre los cuales Portugal, que en 1851 estableció una ley denominada de la *propiedad literaria y artística*, iniciativa del escritor ALMEIDA GARRETT.

3. El binomio *droit d'auteur* - *copyright*

4. Lo que hemos dicho hasta aquí nos permite comprender la existencia de dos grandes tradiciones jurídicas en lo que respecta a la protección de las obras literarias y artísticas: la de *droit d'auteur*,

⁵ «The Congress shall have power: [...] 8. To promote the progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive rights to their respective writings and discoveries».

⁶ Conforme lo admitió la Cámara de los Lores en el caso *Donaldson v. Beckett*, 1 Eng. Rep. 837.

⁷ «La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable et, si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés, est l'ouvrage fruit de la pensée d'un écrivain»: cfr. *Moniteur Universel*, vol. VII, 15 de enero de 1791, pp. 210 ss.

⁸ «L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous».

integrada por el Derecho francés y por los sistemas jurídicos por él influenciados; y la de *copyright*, compuesta por el Derecho inglés, por el Derecho norteamericano y por todos los otros sistemas jurídicos que con ellos comparten la concepción arriba citada en primer lugar⁹.

Las diferencias entre el régimen del derecho de autor en estas dos familias jurídicas son, en parte, susceptibles de explicarse en virtud de las premisas filosóficas en las que estas se basan¹⁰.

El sistema de *copyright* es, como hemos subrayado, fundamentalmente utilitario, orientado a estimular la producción de obras intelectuales al precio más bajo posible.

Por su parte, el sistema de *droit d'auteur* se basa en una perspectiva de Derecho Natural: la protección del autor no se dicta por consideraciones de utilidad social, sino por aquello que abstractamente se considera justo.

Como consecuencia de esto, en el primer sistema, el derecho de autor es esencialmente un *monopolio*, de la misma forma que, en el segundo, se considera predominantemente como un *derecho de propiedad intelectual*.

En los sistemas de *copyright*, el énfasis se pone tradicionalmente en el interés público en la utilización de la obra; en los de *droit d'auteur*, en la protección del autor. Así, a los primeros se les llama *society-oriented*; a los segundos, *author-oriented*¹¹.

4. Principales dominios en los que sobresale la actual diversidad de regímenes autorales

5. Esta diversidad de concepciones se ha traducido en una pluralidad de diferencias de régimen entre estos sistemas jurídicos en lo que se refiere a la utilización de obras literarias y artísticas.

La primera de ellas se liga a la *titularidad del derecho de autor* sobre las obras realizadas por encargo o en ejecución de un contrato de trabajo.

El problema tiene la mayor importancia social, pues, en su gran mayoría, las obras protegidas son fruto de la actividad de empresas, que se auxilian forzosamente de la colaboración de diversas personas con el fin de producirlas.

Para los sistemas de *droit d'auteur*, el derecho de exclusivo pertenece en estas circunstancias al creador de la obra, salvo convención en contrario. La obra cinematográfica se considera como una obra en colaboración, cuyos lucros pertenecen, consecuentemente, al director y a los restantes coautores.

Para los sistemas de *copyright*, este derecho es de la empresa que promovió la obra. La obra cinematográfica se califica en estos sistemas como una obra colectiva, por consiguiente de la titularidad del productor¹².

El incentivo económico a la producción empresarial de este tipo de obras es, por lo tanto, sustancialmente diferente en estos sistemas.

Otra de las marcas distintivas del derecho de autor de matriz francesa –el *derecho moral*– tiene un alcance mucho más limitado en Estados Unidos y en el Reino Unido que en los países de Europa continental. Los primeros no reconocen, por ejemplo, un derecho de arrepentimiento al autor; y el derecho a la integridad de la obra se interpreta con mucha mayor amplitud en Francia que en los países anglosajones.

Hay que añadir que en los sistemas de *droit d'auteur* se reservan generalmente al creador de la obra todas las formas de utilización y explotación económica de ésta y, como declara el Código portugués del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos:

«por cualquiera de los modos actualmente conocidos o que en el futuro lo sean.»¹³

⁹ Véase, sobre el tema, D. MOURA VICENTE, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, Coimbra, 2008, pp. 37 ss., y *La propriété intellectuelle en droit international privé*, Leiden/Boston, 2009, pp. 31 ss., y la restante bibliografía ahí citada.

¹⁰ Cfr. P. GOLDSTEIN, *International Copyright*, Oxford, 2001, pp. 3 ss.

¹¹ Cfr. J. GINSBURG, «A Tale of Two Copyrights: Literary Property in Revolutionary France and America», *Tulane Law Review*, 1990, pp. 991 ss.

¹² Cfr. S. STROMHÖLM, *International Encyclopedia of Comparative Law*, vol. XIV, *Copyright and Industrial Property*, Tubinga, s.d., capítulo 3, *Copyright - Comparison of Laws*, pp. 36 ss.

¹³ Art. 68.º, n.º 1.

Los enunciados legales sobre la materia constituyen en esta óptica *meras ejemplificaciones* de esas formas de utilización y explotación¹⁴. Por el contrario, en los sistemas de *copyright* se enuncian taxativamente en la ley los «actos restringidos por el *copyright*», considerándose este último infringido por todo aquel que los practique sin licencia del respectivo titular¹⁵. De ahí la necesidad, que no raramente se suscita en estos sistemas, de alterar la ley siempre que surgen nuevas formas de utilización de las obras intelectuales, no contempladas por las disposiciones legales vigentes. Esta es la consecuencia del *carácter excepcional* aquí imputado al derecho de autor.

Señálese también que la *autonomía privada* es más laxa en materia de contratos referentes a la utilización y explotación de las obras en los sistemas anglosajones que en los continentales, donde predomina la preocupación de proteger al autor, considerado como la parte más débil del contrato. En Alemania, por ejemplo, se excluye en principio la transmisión del derecho de autor, permitiéndose únicamente el licenciamiento de derechos de explotación de la obra.

Por último, corresponde mencionar que, en los Derechos continentales, las excepciones a los derechos de autor y conexos se encuentran tipificadas en la ley a través de una enumeración exhaustiva¹⁶; al mismo tiempo que en Inglaterra y en Estados Unidos de América estas resultan de cláusulas generales (denominadas *fair dealing* en el Derecho inglés¹⁷ y *fair use* en el estadounidense¹⁸), más flexibles y potencialmente más amplias que las reglas continentales – luego, más favorables al libre acceso del público a los bienes culturales y a la creación de nuevos bienes intelectuales (especialmente de obras derivadas) a partir de obras protegidas¹⁹.

5. Las diferentes tradiciones jurídicas nacionales en materia de patentes

6. También en lo que respecta a los derechos de propiedad industrial se registran diferencias significativas entre las tradiciones jurídicas nacionales²⁰.

Así sucede, especialmente, en lo que respecta a las patentes. En principio, el derecho a la patente de invención pertenece, en la generalidad de los sistemas jurídicos, al inventor o a sus sucesores por cualquier título. Difieren, sin embargo, las reglas sobre el modo de determinar su titular en el caso de que varias personas realicen la invención independientemente unas de las otras o de que la invención tenga lugar durante la ejecución de un contrato individual de trabajo.

En Europa se optó, en cuanto a la primera hipótesis, por el sistema designado *first-to-file*, de acuerdo con el cual el derecho se atribuye a aquel que deposite en primer lugar la solicitud de patente²¹; lo que, en teoría, favorece la seguridad jurídica y la rápida revelación pública de las invenciones, de la cual depende en cierta medida el progreso técnico²².

En Estados Unidos de América, al contrario, prevalece a este respecto el sistema denominado *first-to-invent*, según el cual el derecho a la patente pertenece al primer inventor, es decir, a quien demuestre que ha sido el primero en concebir el invento y a hacer de este una aplicación práctica («reduction to practice»), en la medida en que no se haya producido abandono, supresión u ocultación del invento por ese sujeto²³. Se trata de una solución que podrá implicar mayor gasto de tiempo y recursos en la determinación del primer inventor; pero que tutela mejor a los pequeños inventores y a las instituciones de

¹⁴ Cfr. el § 15 de la *Urheberrechtsgesetz* alemana y el art. 68.º, n.º 2, del Código portugués.

¹⁵ Véase la sección 16 (1) del *Copyright, Designs and Patents Act 1988* inglés y el § 106 del *Copyright Act* norteamericano.

¹⁶ Cfr., v.g., la *Urheberrechtsgesetz* alemana, §§ 45 ss.; el *Code de la propriété intellectuelle* francés, arts. L. 122-5 e 211-3; y el *Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos* portugués, arts. 75.º e 189.º.

¹⁷ *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, secciones 29 y 30.

¹⁸ *Copyright Act*, § 107.

¹⁹ Ver H. POSTER, «The Fair Use Doctrine in the U.S. American Copyright Act and Similar Regulations in the German Law», *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, 2006, pp. 142 ss.

²⁰ Seguimos aquí de cerca lo que escribimos en nuestros estudios, ya citados, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, pp. 63 ss., y *La propriété intellectuelle en droit international privé*, pp. 61 ss.

²¹ *Patentgesetz*, § 6 (3); *Code de la Propriété Intellectuelle*, art. L-611-6, 2.º §; *Patents Act 1977* inglés, sección 5 (1).

²² Cfr. T. R. NICOLAI, «First-to-File vs. First-to-Invent: A Comparative Study Based on German and United States Patent Law», *IIC*, 1972, pp. 103 ss.

²³ *Patent Act* (United States Code, Title 35), § 102.

investigación sin fines lucrativos, como las universidades, que generalmente disponen de menores recursos con el fin de patentar sus inventos. Incluso para las empresas de mayor dimensión, el sistema tiene la ventaja de eximirlos de solicitar patentes para sus inventos antes de que se haya tenido la oportunidad de comprobar si estos tienen valor comercial, siempre que documenten adecuadamente el proceso inventivo. Por encima de todo, esta solución protege más eficazmente la posición de los inventores que, a pesar de no patentar sus inventos, los explotan comercialmente, beneficiándose la sociedad, de esta forma, de su actividad inventiva. A estos inventores, se dice, no se les debe impedir seguir haciéndolo en virtud de la concesión a un tercero de una patente sobre el mismo invento; incluso porque, a sus competidores, no les está prohibido determinar, a través del denominado *reverse engineering*, las bases científicas de las invenciones en cuestión y explotarlas comercialmente. La solución norteamericana en cuanto a esta materia está, así, de acuerdo con la política de favorecer la competencia y la oposición a conceder monopolios que se manifiestan en otros aspectos del régimen estadounidense de la propiedad intelectual.

7. Igualmente significativas son las diferencias que separan los sistemas jurídicos nacionales con respecto al ámbito de la protección concedida por las patentes. Este se determina, tanto en Europa como en Estados Unidos, por el contenido de las *reivindicaciones* que deben acompañar la solicitud de patente, a través de las cuales el solicitante, indicando lo que considera nuevo y caracterizando la invención, define el objeto de la protección solicitada.

De acuerdo con la denominada *doctrina de los equivalentes*, acogida en los sistemas jurídicos europeos y norteamericano, con el fin de determinar la extensión de la protección concedida por una patente, también deben tenerse en consideración los productos o procesos equivalentes a los especificados en las reivindicaciones: el alcance de estas no se ciñe, así, a su contenido literal²⁴. Existirá, por consiguiente, violación de la exclusividad concedida por la patente, aunque el infractor sustituya un elemento de la invención patentada por una variante, que constituya un equivalente suyo técnico y funcional.

Sin embargo, sobre el modo de determinar la equivalencia de esta variante no existe unanimidad de posiciones.

Así, en Alemania, el Tribunal Federal entendió que hay equivalencia si existe *identidad del problema técnico* en causa e *identidad de los efectos* de la utilización, con el fin de resolverlo, de medios técnicos modificados, siempre que un *perito en la materia* pudiese determinar esta identidad; por consiguiente, hay equivalencia aunque el principio de solución (*Lösungsprinzip*) que subyace en los medios técnicos utilizados no sea el mismo²⁵.

Más lejos va la jurisprudencia francesa, que considera equivalentes medios técnicos con una forma diferente, pero que ejerzan la misma *función* y persigan un *resultado idéntico o semejante*; no hay que averiguar si la equivalencia de los medios sería evidente para un perito²⁶.

En Estados Unidos y en Inglaterra, el concepto de equivalencia es objeto de una interpretación más restrictiva.

Así, para el Tribunal Supremo de Estados Unidos, un elemento reivindicado será equivalente a otro si desempeña sustancialmente la misma función, del mismo modo sustancial y con la obtención del mismo resultado substancial (*function-way-result test*)²⁷; de forma que la apreciación del cumplimiento de estos requisitos se realiza en virtud de cada elemento de las reivindicaciones (*element by element*)²⁸. Por consiguiente, esta orientación atiende más bien a los elementos reivindicados que a la invención en su conjunto.

Una interpretación aún más restrictiva es la realizada por los tribunales ingleses²⁹. Para estos, la equivalencia presupone la verificación acumulativa de tres condiciones: 1.º, que la variante del invento

²⁴ Ver J. A. GÓMEZ SEGADÉ, «Actividad inventiva y doctrina de los equivalentes», *Direito Industrial*, vol. IV, Coimbra, 2005, pp. 41 ss.

²⁵ Cfr. la decisión de 29 de abril de 1986 en el caso *Formstein*, *GRUR*, 1986, pp. 804 ss.

²⁶ En el sentido de que esta es la «más amplia concepción de equivalencia del mundo», vide PIERRE VÉRON, «Doctrine of Equivalents: France v. The Rest of the World», *Patent World*, noviembre de 2001, pp. 1 ss. (p. 3).

²⁷ Cfr. la decisión emitida en 1950 en el caso *Graver Tank & MFG Co., Inc. et al. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605.

²⁸ En este sentido la decisión emitida en 1997 en el caso *Warner-Jenkinson c. Hilton Davis*, 520 U.S. 17.

²⁹ Para comparar en esta materia los sistemas alemán e inglés, vide T. ADAM, *Der sachliche Schutzbereich des Patents in Grossbritannien und Deutschland*, Berlín, etc., 2003.

en cuestión no tenga un efecto sustancial (*material effect*) sobre el funcionamiento del evento; 2.º, que esta circunstancia sea obvia para un perito en la materia (*a reader skilled in the art*) en el momento de la publicación de la patente; y 3.º, que un perito hubiese podido inferir de las reivindicaciones que el titular de la patente consideraba como un requisito esencial de la invención la estricta observancia del «significado primitivo» (*primary meaning*) de esta³⁰. De acuerdo con este criterio, no hay equivalencia, a pesar de la identidad funcional del invento en cuestión y de su variante, si el medio técnico utilizado en la patente se puede considerar, en la base de una interpretación objetiva de las reivindicaciones, como esencial a la invención. En esto difiere la orientación inglesa de la que siguen los tribunales alemanes.

La complejidad de los procedimientos tendentes a la obtención de una patente y los costes que esta implica, han llevado a algunos sistemas jurídicos a prever la protección de las invenciones mediante un procedimiento administrativo más simple y rápido, aunque por un plazo más corto. Este es el objetivo fundamental perseguido por los llamados modelos de utilidad (*Gebrauchsmuster*, *certificats d'utilité*), que los Derechos alemán, francés y portugués actualmente consagran³¹.

Sin embargo, los modelos de utilidad no son reconocidos por otros sistemas jurídicos, como el de Estados Unidos y el del Reino Unido. En este último país, la necesidad de estos nuevos títulos de propiedad industrial se ha cuestionado; y se expresan recelos con respecto a su impacto sobre la actividad inventiva, en la medida en que (se dice) hay riesgo de que, en ausencia de un examen apropiado, ciertos agentes económicos obtengan modelos de utilidad de validez dudosa, que les permitirán después impedir a cualquier competidor desarrollar autónomamente los productos disponibles en el mercado³². De nuevo nos deparamos aquí con la preocupación de los sistemas de *Common Law* por preservar la libertad de competencia que potencialmente refrena la concesión de derechos de exclusivo sobre bienes intelectuales.

6. La diversidad de los regímenes nacionales en materia de marcas

8. No menos significativas son las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales en materia de marcas.

En Estados Unidos, el uso de la marca para identificar bienes o servicios confiere, por sí solo, derecho a la respectiva protección contra su utilización por terceros, siempre que la señal en cuestión goce de carácter distintivo (*distinctiveness*), ya sea este intrínseco (*inherent*), como sucede en los casos de marcas de fantasía, ya resulte del significado secundario (*secondary meaning*) atribuido por el público a una marca descriptiva. Por eso, se dice que el sistema estadounidense se basa en el uso (*use-based*)³³. Por el contrario, en la generalidad de los sistemas jurídicos de Europa continental, el derecho a la marca se adquiere normalmente, en virtud de consideraciones de certeza y seguridad jurídica³⁴, a través del registro, que tiene, de esta forma, eficacia constitutiva³⁵. Tales sistemas se denominan, por ello, *registration-based*.

Difieren igualmente en los sistemas jurídicos en aprecio los supuestos de la violación del derecho a la marca. En Estados Unidos, la cualificación como tal de determinado acto supone, en principio,

³⁰ Véase la decisión emitida por la *Court of Appeal* en 1990 en el caso *Improver Corp. v. Remington Consumer Products Ltd.* («*Epilady*»), [1990] F.S.R. 181.

³¹ Ver, sobre esta figura, U. SUTHERSANEN, «A Brief Tour of «Utility Model» Law», *EIPR*, 1998, pp. 44 ss.; Association Internationale Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, *Harmonization of the Existing Utility Model Protection Systems*, 1999.

³² Ver P. TORREMANS, *Holyoak & Torremans Intellectual Property Law*, cit., p. 163; L. BENTLEY/B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 2.ª ed., Oxford, 2004, pp. 339 s. Expresan también reservas en cuanto al modelo de utilidad W. CORNISH/D. LLEWELYN, *Intellectual Property*, 6.ª ed., 2007, pp. 130 ss.

³³ La protección así concedida se restringe, no obstante, al mercado o mercados donde la marca se utiliza efectivamente o en los que es probable su uso futuro. Una protección de ámbito nacional sólo se concede si se efectúa el registro de la marca ante el *Patent and Trademark Office* del *United States Department of Commerce*.

³⁴ Ver L. COUTO GONÇALVES, *Função distintiva da marca*, Coimbra, 1999, pp. 184 ss. (n. 358); *idem*, *Manual de Direito Industrial. Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, 2.ª ed., Coimbra, 2008, p. 210; J. AZÉMA/J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, 6.ª ed., Paris, 2006, p. 803.

³⁵ Cfr., en el Derecho alemán, el § 4 (1) de la *Markengesetz*; en el Derecho francés, el art. L. 712-1 del *Code de la propriété intellectuelle*; y, en el Derecho portugués, el art. 224.º, n.º 1, del *Código da Propriedade Industrial*.

la «probabilidad de confusión» (*likelihood of confusion*)³⁶. En Europa, este requisito se dispensa siempre que el ilícito en cuestión consista en la reproducción de una marca registrada para distinguir productos o servicios idénticos a los que ésta tiene por objeto: la protección de la marca se designa, en ese caso, *absoluta*³⁷.

Finalmente, subráyese la diversidad de regímenes vigentes en lo que respecta al agotamiento del derecho a la marca. En Estados Unidos, se permite la importación de un producto manufacturado en el extranjero, aunque comercializado con una marca válida en territorio estadounidense (llamado *gray-market good*), sin el consentimiento del titular de esta, siempre que, por un lado, la marca extranjera y la marca nacional pertenezcan a la misma entidad o a entidades sujetas a un «control común» (*common control*) y, por otro, el producto sea físicamente idéntico a los que se comercializan en Estados Unidos bajo la misma marca³⁸. Al contrario, en la Unión Europea el agotamiento abarca únicamente los actos de puesta en el mercado practicados en el Espacio Económico Europeo, pudiendo impedir, por consiguiente, los titulares de marcas, las denominadas *importaciones paralelas* de productos originarios de terceros países³⁹. En esta medida, se puede afirmar que los derechos concedidos al titular de la marca por los sistemas jurídicos europeos son más vastos que los que le atribuye el sistema estadounidense.

III. Intentos de unificación y sus límites

1. Derecho de autor: del Convenio de Berna al ACTA

9. A lo largo del último siglo, no han faltado intentos de minimizar, o incluso de suprimir, estas diferencias de régimen.

La primera de ellas, y hasta hoy la más significativa, se llevó a cabo a través del *Convenio de Berna Para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas*, concluido en 1886.

Para ello, este Convenio establece un *estándar mínimo de protección* de las obras intelectuales en los respectivos Estados miembros. En este sentido, consagra en beneficio de los autores, derechos de traducción, reproducción, radiodifusión, recitación, adaptación y distribución de las obras adaptadas o reproducidas para fines cinematográficos; les reconoce los derechos morales de paternidad y de integridad; regula la duración mínima de los derechos patrimoniales y morales, los cuales están vigentes al menos durante cincuenta años *post mortem auctoris*; acoge un principio de protección automática de los derechos de autor, cuyo gozo y ejercicio no está sujeto al cumplimiento de cualquier formalidad; e instituye un principio de trato nacional o de asimilación de los autores nacionales de los Estados miembros.

Sin embargo, la mayor parte de los países americanos, incluyendo Estados Unidos, donde estaba en vigor en el siglo XIX una protección más limitada del derecho de autor, no firmó este Convenio.

10. Con el fin de asegurar la protección del derecho de autor en el mayor número posible de países, se celebró, impulsada por la UNESCO, la *Convención Universal Sobre Derecho de Autor*, firmada en Ginebra en 1952.

Esta convención se orientó a objetivos, al mismo tiempo, más modestos y más ambiciosos que los del Convenio de Berna.

Más modestos porque la protección por ella instituida obedece a un *approach* minimalista. Al contrario del Convenio de Berna, no se consagra ni regula en la Convención Universal el derecho moral

³⁶ Cfr. *Restatement 3rd of Unfair Competition*, § 20, y *Lanham Act*, sección 32.

³⁷ *Markengesetz*, § 14 (2), n.º 1; *Code de la propriété intellectuelle*, art. L. 713-2, apartado a); *Código da Propriedade Industrial português*, art. 323.º; *Trademarks Act 1994*, sección 10, n.º 1.

³⁸ En este sentido se ha interpretado la sección 42 del *Lanham Act*. Véanse las decisiones emitidas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso *K-Mart Corp. v. Cartier, Inc.*, 108 S.Ct. 1811 (1988) y por *United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit* en el caso *Lever Brothers Co. v. United States*, 981 F. 2d. 1330 (1993).

³⁹ Cfr. La decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas emitida el 16 de julio de 1998 en el caso *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG contra Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*, *Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia*, 1998-I, pp. 4799 ss.

sobre estas obras. Por otro lado, la protección en ella establecida no es automática. Además, la duración de esta protección sólo comprende, en principio, la vida del autor y los veinticinco años posteriores a su muerte.

En esta medida, se puede afirmar que la Convención Universal refleja, en lo esencial, la concepción del derecho de autor propia de los sistemas de *copyright* – a lo que no será ajena la circunstancia de que Estados Unidos haya desempeñado un papel esencial en su elaboración.

Pero la Convención Universal se orientaba al mismo tiempo a objetivos más ambiciosos que los del Convenio de Berna porque, a través de ésta, se pretendía (como, por otra parte, su designación indica) ampliar la protección de los autores a un conjunto más vasto de países, incluyendo en el sistema internacional del Derecho de Autor a los Estados que, en el momento de su conclusión, no formaban parte de este segundo convenio.

En 1961, se firmó en Roma la *Convención Internacional para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y de los Organismos de Radiodifusión*, en la cual se reconocieron a estas categorías de sujetos ciertos derechos conexos con el derecho de autor.

11. Más recientemente, otro instrumento internacional ha venido a regular el derecho de autor en una perspectiva muy diferente de la que subyace a las convenciones hasta aquí citadas.

Nos referimos al *Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio* (Acuerdo TRIPS o ADPIC), anexo al Acuerdo que instituyó la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech en 1994, que intentó integrar el régimen de la propiedad intelectual en el Derecho del Comercio Internacional.

Entre las razones determinantes de su celebración (la cual se debe esencialmente a una iniciativa de los Estados Unidos de América) sobresalen las divergencias existentes en aquel momento entre los sistemas jurídicos de los Estados miembros de la OMC, resultantes de la escasa protección concedida en algunos de ellos a los derechos intelectuales.

De estas divergencias, asociadas a la independencia de la protección concedida al derecho de autor, consagrada en el Convenio de Berna, resultaban distorsiones en el comercio internacional en beneficio de las empresas establecidas en los países con sistemas menos exigentes, que interesaba eliminar o reducir.

Sin embargo, la exigencia de unanimidad, formulada en el Convenio de Berna, hacía muy difícil su revisión. La inclusión de la propiedad intelectual en las negociaciones multilaterales relativas al comercio internacional, llevadas a cabo entre 1986 y 1994 en el ámbito del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), permitió superar esa dificultad. De tal modo, se pudo establecer un *estándar* mínimo de protección de los bienes intelectuales, al que todos los Estados miembros de la OMC quedaron vinculados.

El Acuerdo TRIPS estableció que sus miembros quedarían obligados a observar lo dispuesto en los arts. 1.º a 21.º del Convenio de Berna, el cual de este modo se incorporó por referencia en el Acuerdo. Así, de este resultó una extensión del ámbito geográfico de aplicación de los preceptos del Convenio de Berna a todos los Estados miembros de la OMC.

La conclusión del Acuerdo TRIPS también estuvo dictada por la circunstancia de que no estaban previstos en las convenciones internacionales en vigor a la época mecanismos aptos para garantizar la «aplicación efectiva» (*enforcement*) de los derechos de propiedad intelectual. Por ello, se consagró en este la obligación de que los Estados miembros previesen en sus legislaciones diversos mecanismos destinados a sancionar eficazmente las infracciones a estos derechos.

Con la excepción de las reglas concernientes a los derechos morales, la violación del Convenio de Berna por un Estado parte del Acuerdo TRIPS implica, desde la entrada en vigor de este, también la violación del Acuerdo de la OMC, sometiendo al infractor a las sanciones correspondientes. Es por eso que, en los términos del art. 64.º del Acuerdo TRIPS, las reglas sobre el proceso de resolución de litigios instituido entre los Estados miembros de aquella organización son aplicables al incumplimiento por estos Estados de las obligaciones asumidas bajo el Acuerdo. En esta medida, puede decirse que la *efectividad* de la protección de la propiedad intelectual se reforzó significativamente en el Acuerdo TRIPS.

12. En 1996, se celebraron en Ginebra bajo el amparo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) los llamados *Tratados Internet*: el Tratado Sobre Derecho de Autor y el Tratado Sobre Interpretaciones o Ejecuciones y Fonogramas.

En el primero, se consagró como derecho de exclusivo del autor la autorización de puesta a disposición del público de sus obras. Se reconoció así una nueva facultad del autor, que se distingue de la facultad de comunicación de la obra al público por no existir, en la situación por ella contemplada, la simultaneidad entre la emisión y la recepción de la obra que es característica de esta forma de utilización; y también porque aquí se trata de una transmisión interactiva.

En el segundo, se concedieron a los artistas derechos análogos a los que se reconocen en el Tratado de Derecho de Autor a los creadores de obras intelectuales, *máxime* el de autorizar la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas; y se ampliaron los derechos de los artistas a los productores de fonogramas, mediante la creación de un nuevo derecho de poner fonogramas a disposición del público.

Se ampliaron, así, los exclusivos derechos de autor a las nuevas formas de utilización de obras protegidas proporcionadas por la evolución tecnológica.

13. El último paso en esta evolución se encuentra en este momento en preparación. Es el denominado *Anti-Counterfeiting Trade Agreement* (ACTA), del que se ha divulgado un proyecto consolidado en octubre de 2010.

Se trata de un acuerdo a celebrar entre la Unión Europea y otros países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que busca combatir, como su denominación indica, la contrafacción y la piratería de bienes intelectuales (siendo la primera considerada en este como la violación de marcas y la segunda como la violación de derechos de autor y conexos)⁴⁰.

Tal y como en el TRIPS, el énfasis se pone aquí en la *aplicación efectiva* de los derechos sobre estos bienes. No se crean en el ACTA, por lo tanto, nuevos derechos. Pero se persigue intensificar la prevención y la represión de la reproducción ilegal, particularmente en lo que respecta a los medicamentos genéricos y a las obras disponibles en Internet. Por eso, el ACTA se ha denominado como un acuerdo *TRIPS-plus*. Se pretende, especialmente, promover la tutela de la propiedad intelectual en las economías emergentes, tales como las de Brasil, China y Rusia.

Para este efecto, se prevé en este proyecto de acuerdo internacional, la instauración de medidas de diversos tipos, incluyendo: procesos y sanciones civiles (en los que se comprenden indemnizaciones preestablecidas y daños presuntos); medidas aduaneras (como, por ejemplo, la aprehensión de bienes para importación o exportación, aunque los mismos se encuentren en tránsito); sanciones penales (incluso de prisión); la tutela civil y penal de las medidas tecnológicas de protección en el ambiente digital contra su neutralización; y la celebración de acuerdos de cooperación entre autoridades nacionales, concretamente en el dominio de la investigación y persecución penal de la contrafacción y de la piratería.

2. La armonización del derecho de autor en la Unión Europea

14. La armonización y la unificación internacional del Derecho de Autor también ha tenido importantes expresiones en el ámbito de procesos de integración económica regional. Destacaremos aquí el caso de la Unión Europea.

En los Estados Miembros de esta, el Derecho de Autor ha sido objeto de una vasta armonización de legislaciones, que refleja la preocupación por evitar que las divergencias entre los Derechos nacionales sobre esta materia repercutan negativamente sobre el funcionamiento del mercado interno europeo y, en particular, sobre la libre circulación de mercancías y servicios.

⁴⁰ De acuerdo con un estudio publicado por la OCDE, en 2005 el valor de los productos reproducidos ilegalmente y pirateados en el comercio internacional ascendía a 200 mil millones de dólares: cfr. *The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy*, disponible en <http://www.oecd.org>.

Esta preocupación es la que está en el origen del art. 118.º del Tratado Sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, cuyo § 1.º dispone:

«En el ámbito del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento con el proceso legislativo ordinario, las medidas relativas a la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión y al establecimiento de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión.»⁴¹

15. La armonización europea del Derecho de Autor se llevó a cabo en fases distintas.

En la primera, que se inició en 1991 y duró hasta 2001, se acometió una armonización del régimen sustantivo de los derechos de autor y conexos. Para ese efecto, se adoptaron siete Directivas, que se destinaron a instituir un nivel de protección equivalente de estos derechos en todo el territorio de la Unión Europea.

Las primeras seis de estas Directivas tienen carácter sectorial. En ellas se disciplinaron: la protección jurídica de los programas de ordenador⁴²; el derecho de alquiler, el derecho de préstamo y ciertos derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual⁴³; la radiodifusión por satélite y la retransmisión por cable de obras protegidas por el derecho de autor⁴⁴; el plazo de protección de los derechos de autor y derechos afines⁴⁵; la protección jurídica de las bases de datos⁴⁶; y el derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original que sea objeto de enajenaciones sucesivas⁴⁷.

Esta fase culminó en la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de ciertos aspectos del derecho de autor y derechos afines en la sociedad de información. En virtud de esta, la *puesta en red a disposición del público* de obras y prestaciones protegidas en la Unión Europea se convirtió en objeto de una previsión legal específica, que la califica como un derecho de exclusivo. Pero la Directiva va mucho más allá de eso, pues –contrariamente a lo que su título indica– no se limita a regular los problemas del derecho de autor en el ambiente digital, sino que también regula la utilización de obras y prestaciones protegidas por otros medios. Además, se contempla expresamente en ella el principio del *agotamiento comunitario* del derecho de distribución. Y, también, se establece en sus disposiciones un minucioso catálogo de excepciones y limitaciones a los derechos de autor y afines. Se procedió, de este modo, a una importante modernización del Derecho de Autor, que lo adapta simultáneamente a las exigencias de la sociedad de la información y de la integración europea. El alcance de esta Directiva es, así, muy vasto: en ella encontramos el embrión de un nuevo *Derecho Europeo de Autor*.

En una segunda fase, se intentó armonizar en la Unión Europea el régimen de la tutela de los derechos de autor y conexos (así como de los restantes derechos intelectuales). Para este efecto, se aprobó la Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Esta prevé la obligatoriedad de que los Estados Miembros adopten ciertas medidas, procedimientos y recursos considerados necesarios con el fin de asegurar la observancia de los derechos derivados, *inter alia*, de la transposición de las Directivas precedentes.

16. Se pregunta: ¿cuál es la concepción de derecho de autor que se desprende de las Directivas mencionadas?

Más concretamente: ¿estas reflejarán la perspectiva que de esta materia tienen los sistemas de *droit d'auteur* o más bien la que es característica de los sistemas de *copyright*?

Suponemos que ninguna de estas respuestas sería completamente exacta.

En efecto, se contemplan en los mencionados actos europeos regímenes inspirados en ambos grupos de sistemas jurídicos.

⁴¹ Ver, sobre esta disposición, D. MATTHEWS, «The Lisbon Treaty, Trade Agreements and the Enforcement of Intellectual Property Rights», *European Intellectual Property Review*, 2010, pp. 104 ss..

⁴² Directiva 91/250/CEE.

⁴³ Directiva 92/100/CEE, codificada por la Directiva 2006/115/CE.

⁴⁴ Directiva 93/83/CEE.

⁴⁵ Directiva 93/98/CEE, codificada por la Directiva 2006/116/CE.

⁴⁶ Directiva 96/9/CE.

⁴⁷ Directiva 2001/84/CE.

Así, por ejemplo, las reglas que establecen que se considere al director principal de una obra cinematográfica o audiovisual como autor o coautor de ésta⁴⁸, así como las que prescriben la consagración de un derecho de participación en beneficio de los autores de obras de arte originales⁴⁹, proceden manifiestamente de los sistemas de *droit d'auteur*.

Por otra parte, las que consideran original cualquier programa de ordenador que sea «una creación intelectual de su autor»⁵⁰ y las que atribuyen al empleador el derecho patrimonial de autor sobre programas de ordenador creados por asalariado en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas siguiendo las instrucciones de su empresario⁵¹, se revelan más cercanas a los sistemas de *copyright*.

Sea como fuere, es inequívoco que de estas Directivas ha resultado una considerable extensión del ámbito de protección del derecho de autor en los Estados Miembros de la Unión Europea, tanto en lo que respecta a los tipos de bienes protegidos, como en lo que se refiere a las facultades reconocidas a los titulares de derechos.

Además, toda la armonización europea del Derecho de Autor se ha procesado bajo el signo de la consagración de un «elevado nivel de protección», que las aludidas Directivas enunciaron como su objetivo principal⁵².

3. El Código Europeo de Derecho de Autor

17. En otra línea de orientación se sitúa el *Código Europeo de Derecho de Autor (European Copyright Code)*, publicado en 2010⁵³.

Este es un texto de fuente privada, elaborado por un grupo de peritos que incluye profesores de diferentes universidades europeas. Persigue, esencialmente, servir de modelo a la armonización y a la unificación futuras del Derecho de Autor europeo, buscando establecer un equilibrio entre los intereses públicos y privados en presencia en este dominio.

Aunque tenga en consideración el acervo comunitario sobre la materia, el Código no es un mero *restatement* de las reglas recogidas en las Directivas europeas antes citadas, pues va mucho más allá de éstas. La reglamentación en él contenida no es, en cualquier caso, exhaustiva, sino que se concentra en cinco puntos fundamentales: el objeto del derecho de autor, la titularidad del derecho, los derechos morales, los derechos patrimoniales y los límites al derecho.

De esta forma, el Código omite lo relativo a diversas cuestiones particularmente sensibles, como los derechos de alquiler y de participación, las medidas tecnológicas de protección, la aplicación efectiva de los derechos de autor y los derechos afines. A esto no serán ajenas, sin duda, una vez más, las diferentes tradiciones europeas en materia de derecho de autor.

4. La armonización y la unificación internacional del Derecho de la Propiedad Industrial

18. En el ámbito de la propiedad industrial, se registró una evolución hasta cierto punto paralela a la del derecho de autor.

También, en cuanto a esta materia, una importante convención internacional, el *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, concluida en 1883, intentó armonizar ciertos aspectos de los regímenes jurídicos nacionales, así como asegurar algún grado de eficacia internacional a los derechos privativos en ella previstos, a través del reconocimiento a los nacionales de los respectivos Estados miembros de un *derecho de prioridad* en lo que respecta a la presentación de solicitudes sucesivas de patente y de registro de marcas en los restantes Estados miembros. Esa Convención, tal como la

⁴⁸ Cfr. el art. 2.º, n.º 1, de la Directiva 93/98/CEE.

⁴⁹ Cfr. el art. 1.º, n.º 1, de la Directiva 2001/84/CE.

⁵⁰ Cfr. el art. 1.º, n.º 3, de la Directiva 91/250/CE.

⁵¹ Cfr. el art. 2.º, n.º 3, de la Directiva 91/250/CE.

⁵² Cfr., concretamente, el considerando 9 de la Directiva 2001/29/CE.

⁵³ Disponible en <http://www.copyrightcode.eu>.

de Berna, vio ampliado posteriormente su ámbito geográfico de aplicación a todos los Estados miembros de la OMC, mediante la respectiva incorporación en el Acuerdo TRIPS.

19. Más lejos fueron, posteriormente a la Convención de París:

- Los Acuerdos Relativos al Registro Internacional de Marcas (Madrid, 1891), al Deposito Internacional de Diseños Industriales (La Haya, 1925) y a la Protección de las Denominaciones de Origen (Lisboa, 1958) y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (Washington, 1970), al prever la posibilidad de presentación de solicitudes únicas, tendentes a la concesión, en los respectivos Estados partes, de una pluralidad de derechos privativos independientes sobre marcas, diseños industriales, denominaciones de origen y patentes, respectivamente;
- La Convención sobre la Patente Europea (1973/2000), al admitir la posibilidad de la presentación de una solicitud única tendente a la concesión por una autoridad única de una pluralidad de derechos independientes en los Estados partes, regidos por otros sistemas jurídicos nacionales; y
- Los Reglamentos sobre la marca comunitaria (1994) y los diseños o modelos comunitarios (2002), bien como el proyecto de Reglamento relativo a la patente de la Unión Europea (2010), que previeron la posibilidad de presentación, ante una instancia supranacional, de una solicitud única, conducente a la concesión por una autoridad única de un derecho privativo unitario, abarcando una pluralidad de países y sujeto a un régimen uniforme.

5. Límites de la armonización y de la unificación emprendidas

20. El análisis hasta aquí emprendido revela una tendencia histórica a la armonización y la unificación internacional del régimen jurídico de la propiedad intelectual⁵⁴. Este es, en realidad, uno de los dominios del Derecho Privado en los que esta armonización y unificación han evolucionado más hasta hoy.

No obstante, los sistemas jurídicos nacionales mantienen su relevancia en este dominio. Por varios órdenes de razones.

En principio, porque en materia de derecho de autor tanto los Convenios de Berna y de París como el Acuerdo TRIPS establecen esencialmente *reglas mínimas* de protección, las cuales no obstaculizan una protección más amplia por el Derecho interno de los Estados que son partes de ellos, en la medida en que esta no contraría los instrumentos internacionales en cuestión. Pues bien, en la medida en que varios países han establecido, en los respectivos ordenamientos jurídicos internos, reglas que exceden la protección instituida por estos acuerdos internacionales (v.g. en cuanto a la duración de la protección y a las facultades atribuidas a los autores), no existe, de momento, una verdadera unificación de los Derechos nacionales en esta materia.

Después, porque ciertas reglas convencionales no son *auto-ejecutorias*, sino que se limitan a formular un comando dirigido a los legisladores nacionales, que estos deben observar en la reglamentación de las materias en causa, sin perjuicio de su libertad en lo que respecta al modo de ejecutarlos en el orden interno. Este es el caso de la «regla de los tres pasos», que reservó a las legislaciones nacionales la facultad de permitir la reproducción de obras literarias y artísticas, en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor (artículo 9, número 2, del Convenio de Berna)⁵⁵.

Finalmente, porque tanto el Convenio de Berna como el Acuerdo TRIPS no se manifiestan con respecto a ciertas cuestiones fundamentales en la regulación del derecho de autor, como por ejemplo la titularidad del derecho patrimonial de autor sobre las obras realizadas por cuenta ajena, la gestión colectiva

⁵⁴ Sobre esta tendencia, véase también el estudio de J. P. REMÉDIO MARQUES, «Propriedade intelectual. Tendências globais», en el *Boletim da Faculdade de Direito*, 2008, pp. 251 ss.

⁵⁵ Cfr., sobre el tema, D. MOURA VICENTE, «Cópia privada e sociedade da informação», in AAVV, *Estudos jurídicos e económicos em homenagem ao Prof. Doutor António Sousa Franco*, Lisboa, 2006, vol. I, pp. 709 ss., con más referencias.

de derechos y el agotamiento de estos en virtud de la entrada en circulación de los soportes materiales de las obras. Del mismo modo, el Convenio de París no dispone nada sobre cuestiones como la definición de los bienes susceptibles de patentarse, los criterios de patentabilidad, la duración de las patentes y el agotamiento de los derechos sobre las mismas. Estos problemas han quedado así, implícitamente, sometidos a los sistemas jurídicos de los Estados miembros o de las organizaciones de integración regional de las que los mismos forman parte, los cuales son libres de regularlos como entiendan.

IV. Los conflictos de leyes en materia de propiedad intelectual

1. Actualidad del problema; su ejemplificación

21. Constatamos, en virtud de lo expuesto, que la armonización y la unificación internacionales del Derecho de la Propiedad Intelectual aún son muy fragmentarias; y que entre los sistemas jurídicos nacionales subsisten, en esta materia, importantes diferencias de régimen.

De aquí, por consiguiente, la relevancia de los conflictos de leyes en esta materia.

Supongamos, con el fin de ejemplificarlos, que alguien edita en España un CD con canciones del compositor brasileño Tom Jobim, fijadas en fonogramas en Brasil en 1960, que aún están protegidas en este país (donde la duración de los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes y de los productores de fonogramas es de 70 años⁵⁶), pero no en España (donde estos derechos caducan 50 años después de la interpretación, ejecución o grabación⁵⁷).

Se pregunta: ¿el editor comete una infracción a la ley brasileña, en virtud de la cual puede ser demandado por los titulares de derechos? ¿O puede invocar en su beneficio el plazo más corto de protección de la ley española? ¿Cuál es, en definitiva, la ley aplicable?

2. La competencia de la *lex originis* y las dificultades que le están asociadas

22. Una primera solución posible para el problema así planteado viene dada por el ya citado *principio de la universalidad*⁵⁸.

De acuerdo con este, debe aplicarse al derecho de autor la ley del país donde la obra fue publicada por primera vez o mediante cualquier otra forma puesta a disposición del público; tratándose de una obra inédita, se aplica la ley de la nacionalidad del respectivo autor. El derecho de autor se somete, así, a su *lex originis*, debiéndosele reconocer eficacia universal.

Se trata de la solución más armoniosa con la *concepción personalista*, o *iusnaturalista*, del derecho de autor, a la que nos hemos referido. Esta corresponde, por otro lado, al interés de los autores en la previsibilidad y en la continuidad de sus derechos a través de las fronteras. También es la solución más favorable a la libre circulación de los bienes intelectuales.

Sin embargo, contra ella se pueden alegar diversas objeciones relevantes.

Sin duda, desde el punto de vista de la legitimidad de la *lex originis* para regular el derecho de autor. En la medida en que constituye un exclusivo de utilización y explotación económica de una obra literaria o artística, el derecho de autor es necesariamente una creación de determinado sistema jurídico. A esta creación subyace cierto juicio de valoración de intereses, llevado a cabo por el legislador o por los tribunales en armonía con la concepción predominante en determinada sociedad sobre la forma preferible de ordenar las relaciones entre sus miembros. Ahora bien, este juicio no puede aspirar a tener valor universal. Por ello, es muy dudoso que se deban extender las reglas basadas en este a la definición de las condiciones de atribución, ejercicio y extinción de derechos de exclusivo sobre creaciones intelectuales en el territorio de otros países; ¿por qué motivo, por ejemplo, las grabaciones de obras musicales rea-

⁵⁶ Art. 96 de la Ley n.º 9.610, de 19 de febrero de 1998.

⁵⁷ Arts. 112 y 119, de la *Ley de Propiedad Intelectual*.

⁵⁸ Cfr. nuestros trabajos *A tutela internacional da propriedade intelectual*, cit., pp. 208 ss., y *La propriété intellectuelle en droit international privé*, cit., pp. 210 ss., así como la restante bibliografía en ellos citada.

lizadas originariamente en Brasil se deben beneficiar en Europa del plazo de protección de 70 años del que disfrutaban en aquel país, cuando la protección de la que gozan tales prestaciones en la Unión Europea no excede los 50 años?

La orientación en aprecio puede, además, cuestionarse en la óptica de su practicabilidad. De esta resultaría, en efecto, la aplicación de diferentes leyes a los actos de utilización y explotación de obras literarias y artísticas practicadas en el Estado del foro. Lo que, además de quebrar la unidad del régimen jurídico al que se subordinan estas obras, es susceptible de dificultar su utilización y explotación por terceros.

3. El principio de la territorialidad y las cuestiones que suscita

23. Otro principio hace mucho tiempo radicado en el Derecho de la Propiedad Intelectual es el de la *territorialidad*, o de la aplicación de la ley del país para cuyo territorio se solicita la protección de un bien intelectual (la *lex loci protectionis*)⁵⁹.

Lo consagra, especialmente, en materia de derecho de autor el art. 5, n.º 2, del Convenio de Berna. Este precepto, después de proclamar que el goce y el ejercicio de los derechos de los autores son *independientes* de la existencia de protección en el país de origen de la obra, establece:

«Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección.»

No es otra solución la que establece el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que consagra en los arts. 4.º-*bis*, n.º 1, y 6.º, n.ºs 2 y 3, el *principio de la independencia* de las patentes y de las marcas en los países de la Unión de París; esto implica, en efecto, que la protección concedida a un derecho privativo en determinado país sea definida por el Derecho local, y no por cualquier otro.

La misma regla se encuentra ahora instituida, por lo que respecta a la responsabilidad extracontractual emergente de la violación de los derechos de propiedad intelectual, en el art. 8.º, n.º 1, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo n.º 864/2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»), en los términos del cual:

«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.»⁶⁰

De acuerdo con estas normas, a la determinación de la licitud y de las consecuencias jurídicas de la reproducción y distribución en España, sin el consentimiento del titular de los derechos conexos, de un CD con canciones inicialmente fijadas en un fonograma en Brasil, será aplicable el Derecho español.

24. Esta solución es la más armoniosa con la naturaleza de los derechos de autor y conexos y los intereses que dominan su régimen.

Se trata, en efecto, de derechos subjetivos complejos, que integran el exclusivo temporal de utilizar y explotar económicamente una obra intelectual o una prestación asociada a ella.

⁵⁹ Ver sobre el tema, en la literatura posterior a nuestros estudios citados en la nota anterior, J. C. FERNÁNDEZ ROZAS/R. ARENAS GARCÍA/P. DE MIGUEL ASENSIO, *Derecho de los negocios internacionales*, 2.ª ed., Madrid, 2009, pp. 106 ss. e 137 ss.; J. Basedow, «Foundations of Private International Law in Intellectual Property», in J. BASEDOW/T. KONO/A. MEZGER, *Intellectual property in the Global Arena. Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, Tübingen, 2010, pp. 3 ss. (pp. 12 ss.); y E. TREPPOZ, «Contrefaçon», *Rép. Internat. Dalloz*, junio 2010.

⁶⁰ Ver, sobre esta disposición, A.-L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Las obligaciones extracontractuales en Derecho internacional privado. El Reglamento «Roma II»*, Granada, 2008, pp. 166 ss.; H. SCHACK, «Das auf (formlose) Immaterialgüterrechte anwendbare Recht nach Rom II», in *Festschrift für Jan Kropholler*, Tübingen, 2008, pp. 651 ss.; G. PALAO MORENO, «La protección de los derechos de propiedad intelectual en Europa: el artículo 8 del Reglamento Roma II», *Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento*, 2008, pp. 557 ss.; S.J. SCHAAFSSMA, «Rome II: intellectuele eigendom en oneerlijke concurrentie», *Weekblad voor Privaatrecht*, Notariaat en Registratie, 2008, pp. 993 ss.; y T. AZZI, «Atteintes aux droits de propriété intellectuelle et conflits de lois. De l'utilité de l'article 8 du règlement Rome II», *Propriétés Intellectuelles*, octubre 2009, n.º 33, pp. 324 ss.

Pues bien, este exclusivo restringe la libertad de comercio, limita el acceso del público a los bienes culturales y a la información y encarece, normalmente, el precio de estos bienes. El ordenamiento jurídico de cada Estado únicamente lo concede si y en la medida en que esto se muestre conforme con el interés público.

Es correcto, por consiguiente, que cada Estado tenga la prerrogativa de definir en qué términos se constituyen, ejercen y extinguen los derechos de autor y afines en el territorio sobre el que ejerce poderes de soberanía; y también que le corresponda a este Estado determinar concretamente el contenido y el objeto de los derechos en cuestión y las sanciones aplicables a las respectivas violaciones producidas en su territorio.

25. El principio de la territorialidad no está, no obstante, exento de dificultades.

En las economías contemporáneas, en que la explotación de los bienes intelectuales se realiza crecientemente a escala mundial, una estricta compartimentación territorial de los derechos de propiedad intelectual necesariamente dificulta los intercambios internacionales.

Esto es particularmente nítido en los casos en los que la explotación de creaciones intelectuales se realiza simultáneamente en diversos países, tanto por su titular, como por terceros con su autorización.

En estos casos, deriva del principio de la territorialidad la aplicabilidad de múltiples leyes a la utilización de las mismas obras; lo que dificulta potencialmente la explotación de estas creaciones a escala internacional.

Esta reclama, idealmente, la aplicación de la ley de un único país (v.g. el del establecimiento del titular de los derechos).

El problema asumió su aspecto más agudo en lo que respecta a las utilidades de obras y prestaciones protegidas realizadas a través de medios de comunicación ubicuos, como la radiodifusión por satélite e Internet.

Es lo que sucede, por ejemplo, cuando alguien pone en línea, en *YouTube*, una película protegida o distribuye ficheros informáticos conteniendo obras musicales a través de un sistema de intercambio de contenidos digitalizados *peer-to-peer*.

Con respecto a estas situaciones, un entendimiento demasiado estricto del principio de la territorialidad puede conducir a la aplicación de la ley de diversos países a los mismos actos, inhibiendo fuertemente la utilización de Internet como vehículo de divulgación de obras y prestaciones.

Se diría, en efecto, que en estos casos el titular de derechos sobre la obra o prestación protegida debe beneficiarse de la protección concedida por las leyes de cualquiera de los países en los que las mismas quedan disponibles; lo que lleva a la *aplicación distributiva* de diferentes leyes a las utilidades de la misma obra o prestación producidas en diversos países.

Sólo que, de ser así, todo aquel que se proponga utilizar una obra o prestación en Internet tendrá que conformar su actividad con una pluralidad de ordenamientos jurídicos nacionales, v.g. los de todos los países donde este bien esté accesible a partir de un terminal de ordenador. En el caso de que cualquiera de estas leyes prohíba la utilización pretendida –y no siendo técnicamente posible restringir o impedir el acceso a la obra a partir del territorio donde rige esa ley–, la prohibición en cuestión adquiere así *alcance universal*, quedando el usuario privado de la protección que le confieren las excepciones y los límites consignados en la ley del país a partir del que desarrolla su actividad.

La *ley más restrictiva* definirá así, en definitiva, los límites de la utilización posible de obras y prestaciones protegidas en toda la red. Lo que dificulta considerablemente la divulgación y la explotación de bienes intelectuales a través de este medio de comunicación.

A su vez, el titular de derechos se verá obligado a demostrar la existencia de una violación ante una pluralidad de leyes con el fin de obtener el resarcimiento integral de los daños sufridos; lo que también puede revelarse excesivamente dispendioso.

De aquí deriva la preocupación contemporánea por someter las utilidades de obras y prestaciones protegidas, que tengan lugar a través de Internet, a una sola o a un número restringido de leyes.

Veremos a continuación en qué medida se ha reflejado esta preocupación en los *Principios del American Law Institute y del European Max-Planck Group* a que nos hemos referido atrás.

V. La unificación internacional de los principios reguladores de los conflictos de leyes en materia de propiedad intelectual

1. Los Principios del AMERICAN LAW INSTITUTE

26. Los *Principios ALI* empiezan por consagrar el principio de la territorialidad.

Así, la ley aplicable a la existencia, validez, duración, atributos y violación de derechos de propiedad intelectual y a las sanciones por su violación es, por lo que respecta a los derechos no registrados, la ley de cada Estado para el que se pretende protección (§ 301).

Sin embargo, se introducen en ese texto significativas excepciones a este principio⁶¹.

Por un lado, porque, en los términos del § 302, las partes pueden escoger, en cualquier momento, la ley que regula todo o parte de su litigio, con excepción de la validez y preservación de derechos registrados, de la existencia, atributos, susceptibilidad de cesión y duración de los derechos y de los requisitos formales de la cesión y de las licencias.

Por otro, porque, según el § 313, la titularidad inicial de derechos de propiedad intelectual no sujetos a registro se regula, en el caso de que sólo exista un creador, por la ley de la residencia del creador en el momento en el que se creó el bien protegido o, existiendo más de un creador, por la ley de uno de ellos, escogida por contrato o, a falta de esta elección, por la ley del Estado en el que la mayoría de los creadores residía en el momento de la creación del bien en cuestión.

Finalmente, porque, de acuerdo con el § 315, la cesión de derechos y la concesión de licencias se regulan por la ley elegida por las partes. A falta de elección, se aplica la ley del Estado que tenga la conexión más estrecha con el contrato, presumiéndose que esta conexión existe con el Estado en el que el cedente o el licenciante tenía su residencia habitual en el momento de la celebración del contrato.

Por lo que respecta a las violaciones de derechos intelectuales a través de medios de comunicación con carácter ubicuo (*ubiquitous infringement*), como Internet, se admite en el § 321 (1), de los *Principios ALI* que los tribunales apliquen, en lo que respecta a la existencia, validez, duración, atributos y violación de estos derechos, así como a las sanciones por su violación, la ley del Estado que posea la *conexión más estrecha*, o más *significativa*, con el litigio. Con el fin de determinar esta ley, se establece en el mismo precepto que se tendrán en cuenta, por ejemplo, el lugar de residencia de las partes, el lugar donde la relación entre estas (caso exista) se encuentra centrada, el ámbito de las actividades y de la inversión de las partes y los principales mercados a los cuales dirigen sus actividades las mismas.

2. Los Principios del EUROPEAN MAX-PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY

27. Según los *Principios CLIP*, la ley aplicable a la existencia, validez, registro, alcance y duración de un derecho de propiedad intelectual, y todas las cuestiones restantes referentes al derecho como tal, es la ley del Estado para el que se pretende protección (art. 3:102). La misma regla figura en el art. 3:601 en lo que respecta a las infracciones a los derechos intelectuales.

Los *Principios CLIP* admiten, sin embargo, la aplicación en determinadas circunstancias de leyes diversas de la *lex protectionis*.

Así, se prevé en ellos que la titularidad inicial de un derecho de propiedad intelectual se rige por la ley del país para el que se pretende la protección (art. 3:201 (1)).

Si, no obstante, la situación tiene una conexión estrecha con otro Estado que contenga una disposición especial referente a obras realizadas por encargo o que presuma la transferencia de los derechos patrimoniales sobre una obra o la celebración de una licencia exclusiva con respecto a estos,

⁶¹ Para una fundamentación de estas excepciones, véase, por último, F. DESSEMONTET, «The ALI Principles: Intellectual Property in Transborder Litigation», in J. BASEDOW/T. KONO/A. MEZGER, *Intellectual property in the Global Arena. Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, Tübingen, 2010, pp. 157 ss.

en virtud de la relación contractual entre las partes, se podrán reconocer efectos a esta disposición (art. 3:201 (2)).

Además, la cesión, el licenciamiento y otros contratos referentes a derechos de propiedad intelectual se regularán por la ley elegida por las partes. A falta de elección, el contrato se rige por la ley del Estado con el que tenga la *conexión más estrecha*, a determinar en base a diversos factores que los Principios enuncian (arts. 3:501 y 3:502).

En el caso de que la alegada violación de derechos intelectuales se haya producido en diversos países, los tribunales sólo aplicarán la ley del país o de los países en los que la misma haya tenido un *efecto sustancial* o en los que el infractor haya *actuado substancialmente* («*de minimis rule*»), establecida en el art. 3:602).

Finalmente, las partes pueden escoger la ley aplicable a la compensación de los daños causados por la infracción de derechos intelectuales, mediante un acuerdo concluido antes o después de que el litigio surgiese (art. 3:605).

En los litigios referentes a infracciones cometidas a través de medios de comunicación ubicuos, el art. 3:603 (1) de los *Principios CLIP* establece que el tribunal puede aplicar una sola ley: la del Estado que tenga la *conexión más estrecha* con la infracción, si se puede considerar que esta última tuvo lugar en todos los Estados donde las señales se recibieron.

En orden a determinar esta ley, los tribunales deberán tener en consideración, de acuerdo con el n.º 2 del mismo precepto, todos los factores relevantes, en particular la residencia habitual y el establecimiento principal del infractor, el lugar donde se hayan llevado a cabo actividades considerables en ejecución de la infracción y el lugar donde el daño causado por la infracción se haya estimado como considerable.

3. Ensayo de una comparación

28. La semejanza entre los *Principios ALI* y los *Principios CLIP* es manifiesta.

No obstante, los primeros van más lejos en la superación del principio de la territorialidad y en la admisión de la posibilidad de aplicar una sola ley a los litigios emergentes de la utilización de bienes intelectuales.

En realidad, mientras los *Principios CLIP* sólo admiten la atribución de efectos a la *lex originis*, en lo que respecta a la titularidad inicial de los derechos sobre estos bienes, dentro de límites muy estrechos, los *Principios ALI* consagran esta solución como regla general por lo que respecta a los derechos no registrados.

Por otro lado, al mismo tiempo que los *Principios ALI* admiten expresamente que se atienda, en la determinación de la ley aplicable a las violaciones de derechos intelectuales a través de medios de comunicación con carácter ubicuo, a la residencia habitual del titular de derechos, los *Principios CLIP* sólo se refieren, a este propósito, a la ley de la residencia habitual o del establecimiento principal del infractor, y no del titular de derechos.

Así, en los *Principios ALI* existe, al menos aparentemente, una preocupación más acentuada por la protección del titular de derechos ante el presunto infractor, posibilitándosele la interposición de una acción contra este con base en su propia ley, donde quiera que el acto haya producido sus efectos, siempre que la misma tenga una *conexión estrecha* con el litigio; lo que inevitablemente implica el reconocimiento de *eficacia extraterritorial* a esta ley.

Como contrapartida, los *Principios CLIP* pueden defender mejor la posición del presunto infractor, permitiéndole beneficiarse con mayor amplitud de la aplicación de la ley de su propio país y, por consiguiente, de las disposiciones de esta ley que eventualmente establezcan excepciones y límites a los derechos de autor de terceros⁶².

⁶² Ver, sobre el punto, A. MEZGER, «Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Reevaluation of Territoriality», in J. BASEDOW/T. KONO/A. MEZGER, *Intellectual property in the Global Arena. Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, cit., pp. 157 ss. (p. 176).

VI. Balance y conclusiones

29. Se constata en ambas compilaciones de principios jurídicos atrás citadas la tendencia a una cierta *atenuación del principio de la territorialidad, maxime* por vía de la *cláusula de excepción* que remite, en lo que respecta a infracciones cometidas a través de medios de comunicación ubicuos, a la ley que, a juicio del tribunal, tenga la conexión más estrecha⁶³.

Se pretende así, como resulta de lo que hemos dicho anteriormente, evitar la aplicación (aunque distributiva) de una pluralidad de leyes a las mismas situaciones, a las que aquel principio potencialmente conduce en las hipótesis de puesta a disposición del público en la red de obras y prestaciones.

30. Corresponde, sin embargo, reconocer los límites de esta evolución.

Los derechos de autor constituyen excepciones a un principio general de libertad de utilización de los bienes intelectuales⁶⁴.

Están implicados al más alto grado en su disciplina jurídica *intereses sociales*, concretamente los que protegen el acceso del público a la información y al conocimiento⁶⁵.

Su regulación corresponde, por ello, fundamentalmente a los Estados, que se reservan la prerrogativa de disciplinar su adquisición, ejercicio y extinción en el territorio sobre el cual ejercen poderes de soberanía, así como los límites y las excepciones a los que los mismos se subordinan, en conformidad con su propia ponderación de los intereses en juego.

Esto es por lo que, de un modo general, los poderes de exclusión en los que se traducen los derechos sobre bienes intelectuales sólo se pueden ejercer con relación a actos practicados en el territorio del Estado que los concedió.

La tutela civil de estos derechos hoy en día, es cierto, puede solicitarse a los tribunales de un Estado diferente de aquel⁶⁶. Pero a estos les corresponderá entonces aplicar la ley del Estado en conformidad con la que tales derechos se adquirieron y para cuyo territorio se reivindica la respectiva protección.

Como mucho, se exceptúan de esta regla la cuestión de la titularidad inicial de los derechos y ciertas formas particulares de utilización de los bienes en causa, como las que tienen lugar a través de medios de comunicación ubicuos.

Lo que se comprende bien. Con respecto a la primera, porque los intereses que justifican la competencia de la *lex loci protectionis* no se dejan sentir del mismo modo en cuanto a esta cuestión, en la medida en que, una vez reconocido un derecho de exclusivo sobre un bien intelectual, es fundamentalmente indiferente, bajo el prisma de estos intereses, que el mismo se atribuya al creador del bien, a su comitente o a cualquier otra persona; mientras que la aplicación de la *lex originis* a esta cuestión favorece la seguridad jurídica en cuanto a la titularidad del derecho y, por lo tanto, la explotación de los bienes en cuestión a través de las fronteras. En cuanto a las segundas, porque la aplicación de la *lex protectionis* puede llevar, como se ha visto, a la aplicación de múltiples leyes, restringiéndose de este modo la puesta en línea de bienes intelectuales.

La tutela internacional del Derecho de Autor se subordina hoy, en esta medida, a una *territorialidad mitigada*.

⁶³ En el sentido de que se trata aquí de una cláusula de excepción, *vide* J. BASEDOW, «Foundations of Private International Law in Intellectual Property», in J. BASEDOW/T. KONO/A. MEZGER, *Intellectual property in the Global Arena. Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, cit., p. 27.

⁶⁴ Véase, sobre el punto, J. DE OLIVEIRA ASCENSÃO, «Direito intelectual, exclusivo e liberdade», *Revista da Ordem dos Advogados*, 2001, pp. 1195 ss.; e T. HOEREN, «Access Right as Postmodern Symbol of Copyright Deconstruction?», *Direito da Sociedade da Informação*, vol. VI, Coimbra, 2006, pp. 9 ss. (p. 26).

⁶⁵ Ver sobre el tema, más ampliamente, D. MOURA VICENTE, «O equilíbrio de interesses no Direito de Autor», in *Direito da Sociedade da Informação*, vol. IX (2010) (en curso de publicación), y la bibliografía ahí citada. Véase también el estudio de P. AKESTER, «The New Challenges of Striking the Right Balance Between Copyright Protection and Access to Knowledge, Information and Culture», *European Intellectual Property Review*, 2010, pp. 372 ss.

⁶⁶ Teniendo en cuenta, concretamente, el art. 2.º, n.º 1, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 referente a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de decisiones en materia civil y comercial («Bruselas I»), en los términos del que «las personas domiciliadas en el territorio de un Estado Miembro deben ser demandadas, independientemente de su nacionalidad, ante los tribunales de ese Estado». La regla *actor sequitur forum rei* se encuentra igualmente establecida en el § 201 (1) de los *Principios ALI* y en el art. 2:101 de los *Principios CLIP*.