

# **ANÁLISIS DEL GRADO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO COMUNITARIO A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE SUS NORMAS A LAS LICENCIAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE BIENES DIGITALES**

• I. INTRODUCCIÓN .....	1
• II. CARENCIAS ACTUALES DEL SISTEMA DE DIPR COMUNITARIO IDENTIFICABLES EN LA REGULACIÓN DE LAS LICENCIAS INTERNACIONALES DE BIENES DIGITALES .....	2
• 1. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL .....	3
• 2. DERECHO APLICABLE .....	5
• III. INDICIOS DE LA FORMACIÓN DEL SISTEMA. MEDIDAS A ADOPTAR PARA GARANTIZAR UNA REGULACIÓN UNIFORME, COMPLETA Y COHERENTE DE LAS LICENCIAS INTERNACIONALES DE BIENES DIGITALES .....	7
• 1. INDICIOS DE LA FORMACIÓN DEL SISTEMA EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD .....	8
• 2. INDICIOS DE LA FORMACIÓN DEL SISTEMA OBSERVABLES A MEDIO PLAZO .....	9
• 3. MEDIDAS A ADOPTAR A LARGO PLAZO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA .....	10
• IV. CONCLUSIÓN: CARACTERES Y ELEMENTOS DEL FUTURO SISTEMA DE DIPR DE LA UNIÓN EUROPEA .....	11

1

Aurelio LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ

Profesor Asociado Derecho internacional privado

Doctor en Derecho

Universidad de Alicante

## **I. INTRODUCCIÓN ➔**

1. Constituye un tema recurrente en la doctrina anterior y posterior al Tratado de Ámsterdam, el proceso de “comunitarización” del Derecho internacional privado. Entre otras cuestiones, se ha discutido sobre la existencia de un *foro comunitario*, sobre la posibilidad de observar a la Comunidad Europea como una *entidad jurídica única*, o sobre la aparición de un “sistema de Derecho internacional privado comunitario” que está progresivamente sustituyendo a los sistemas autónomos en aquellas materias afectadas por el proceso de integración comunitario.

Sin embargo, los estudios realizados hasta el momento no incluyen un análisis que, en mi opinión, posee el máximo interés: *¿conforman las normas adoptadas en el marco de ese proceso un “sistema de Dipr”?*. Es decir, *¿pueden estas normas proporcionar una regulación completa, uniforme y coherente de los problemas aparecen en las relaciones privadas con elemento extranjero, de acuerdo con los principios e intereses de la Comunidad Europea?*.

2. Esta es la pregunta que se pretende responder en las siguientes páginas. Para ello se van a utilizar, como “conejiillo de indias”, las *licencias internacionales de bienes digitales*. Entiendo como tales aquellos contratos en los que una persona – el proveedor – concede a otra – el usuario – una licencia o cesión de derechos de propiedad intelectual para que pueda explotar o utilizar un bien digital – programa de ordenador, base de datos, obra audiovisual, etc.. – transmitido en un soporte tangible o descargado por medios electrónicos.

Estas transacciones constituyen un banco de pruebas perfecto para realizar este análisis por dos razones. Por un lado, porque su estudio permite obtener una visión lo más general posible del Derecho internacional privado comunitario puesto que, aparte de la normativa general sobre contratación internacional, se trata de contratos a los que les resulta aplicable un gran número de normas de producción institucional: de propiedad intelectual, protección del consumidor, de Derecho de la competencia. Por otro lado, porque permiten fiscalizar la actualidad de estas normas ya que son transacciones en las que se ponen de manifiesto muchas de las características que presenta el comercio internacional en la Era de la Información y de la Globalización:

- a. requieren una cesión de derechos de propiedad intelectual para que las partes puedan cumplir con la finalidad económica del contrato,
  - b. su celebración puede llevarse a cabo por Internet o utilizando novedosas y complejas modalidades de expresión del consentimiento – *shrink-wrap*, *click-wrap* o *web-wrap* –, y, en fin,
  - c. las obligaciones contractuales – “entrega” del bien digital y pago del precio – se pueden ejecutar por medios electrónicos.
3. Para llevar a cabo este análisis se va a proceder de la siguiente manera. En primer lugar, voy a identificar las carencias que presenta el presunto “sistema de Derecho internacional privado” a partir de la aplicación de las normas actualmente en vigor a estos contratos. La segunda parte arrancará de la constatación de que, a día de hoy, no es posible hablar de sistema y estará destinada a determinar qué medidas son necesarias adoptar para que ello sea posible. En fin, a modo de conclusión, en la tercera y última parte se expondrán las características y elementos que, de llegar a adoptarse todas esas medidas, tendría el hipotético *sistema de Dipr de la Unión Europea*.

## **II. CARENCIAS ACTUALES DEL SISTEMA DE DIPR COMUNITARIO IDENTIFICABLES EN LA REGULACIÓN DE LAS LICENCIAS INTERNACIONALES DE BIENES DIGITALES ➔**

4. En esta primera parte, se pretenden identificar las carencias que, en la actualidad, presenta el Dipr comunitario a partir de la aplicación de sus normas a las licencias

internacionales sobre bienes digitales.

Una primera aproximación permite afirmar que este conjunto de normas no reúne los requisitos necesarios que se precisan para poder hablar de sistema. Esta afirmación conlleva tres consecuencias: la primera que la Comunidad Europea todavía no puede ser vista como una entidad jurídica única o estas transacciones; la segunda, que para resolver los problemas que aparecen en ellas, los tribunales nacionales no pueden prescindir de los sistemas autónomos; la tercera, que la forma en que están regulados muchos aspectos de estos contratos no garantiza el cumplimiento de los objetivos del foro comunitario

Partiendo de la inexistencia de un régimen institucional de reconocimiento y ejecución de decisiones provenientes de terceros Estados, me voy a centrar en a identificar las carencias que también existen en los otros dos sectores de esta rama del ordenamiento comunitario: el de la competencia judicial internacional (1) y el del Derecho aplicable (2).

## 1. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL ➔

5. Por lo que respecta a la regulación de los problemas de competencia judicial internacional, como es de sobra conocido, el instrumento básico es el Reglamento 44/2001 o Bruselas I<sup>2</sup>. A mi entender, es posible considerar que las normas del Capítulo II del Reglamento diseñan un *sistema jurisdiccional comunitario para las relaciones privadas internacionales* del que forman parte todos los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. El funcionamiento del sistema, sin embargo, no presenta el mismo grado de coherencia a la hora de regular las transacciones *intracomunitarias* – aquellas en las que todos sus elementos están vinculados con la Comunidad Europea – que las *extracomunitarias* – aquellas en las que al menos uno de sus elementos está conectado con un tercer Estado –.
6. La regulación de las **licencias intracomunitarias de bienes digitales** esta *directamente contemplada en el Reglamento Bruselas I* y puede considerarse completa y coherente. No obstante, debe tenerse en cuenta que estas relaciones no son propiamente “internacionales”, por cuanto ninguno de sus elementos es “extranjero” al foro comunitario. En cualquier caso, en estos supuestos, la Comunidad Europea puede ser observada como una *entidad jurídica única*: las partes pueden conocer los tribunales territorialmente competentes con sólo consultar el Reglamento.

Efectivamente, descartada la existencia de competencias exclusivas, resultará competente el tribunal elegido tácita o expresamente por las partes. En defecto de acuerdo, o si este no reúne las condiciones del Art. 23, las partes podrán presentar la demanda ante los tribunales del domicilio del demandado o, alternativamente, ante alguno de los foros especiales por la razón de la materia o los de protección del consumidor establecidos en el Reglamento. Así, cuando se trate de una reclamación en materia contractual, la demanda se podrá presentar ante el *forum executionis* del Art. 5.1; cuando se trate de una reclamación extracontractual derivada de un acto de extralimitación en la explotación de los derechos cedidos sobre el software, ante el *forum delicti commissi* señalado por el Art. 5.3; en fin, cuando se trate de un contrato celebrado por consumidores, resultará aplicable los foros de protección de los Arts. 16 y 17, en la medida en que la transacción reúna las condiciones establecidas por el Art. 15.

Esta regulación reúne los requisitos necesarios para salvaguardar el cumplimiento de los *objetivos del foro*: garantiza la tutela judicial efectiva del demandado domiciliado

en la Comunidad; aporta seguridad jurídica; protege al contratante débil; y facilita, gracias a la unificación de los foros, el correcto funcionamiento del mercado interior y del espacio de libertad, seguridad y justicia. Además, el Tribunal de Justicia asegura, mediante sus sentencias interpretativas, que los tribunales nacionales apliquen sus disposiciones uniformemente, y de la manera en que los objetivos comunitarios resultan mejor salvaguardados. Ello no es óbice para denunciar que, en algunos aspectos, su jurisprudencia necesita una adaptación a las nuevas circunstancias del comercio internacional. Así, por ejemplo, debe superarse la exigencia de firma manuscrita del acuerdo de elección de foro cuando viene contemplado en unas condiciones generales. De lo contrario no resultarían válidas las cláusulas de sumisión incluidas en las licencias de bienes digitales celebradas bajo la modalidad *shrink-wrap*, *click-wrap* o *web-wrap* en los que el perfeccionamiento consiste en la rasgadura de un envoltorio o el cliqueo de un icono en la pantalla del ordenador. En estos casos, el acuerdo debe ser considerado válido si se cumplen dos condiciones:

- a. que el adherente haya podido tener un *conocimiento efectivo del contenido de la cláusula de sumisión con anterioridad a la realización del acto de perfeccionamiento*;
  - b. que las condiciones generales donde se integra la cláusula *sean transmitidas al adherente*, antes o después de la celebración del contrato, sin que resulte suficiente su puesta a disposición en un sitio web.
7. Por lo que respecta a las **licencias extracomunitarias de bienes digitales**, el funcionamiento del sistema es diferente. No todas las cuestiones de competencia judicial internacional están directamente contempladas en el Reglamento. Existen dos supuestos en los que los tribunales nacionales deben acudir a las normas de su ley interna para declararse competentes.

En primer lugar, *cuando se trata de una licencia en el que las partes se han sometido expresamente a los tribunales de un Estado miembro pero ninguna de ellas está domiciliada en un Estado miembro*. Según el Art. 23.3 del Reglamento, los tribunales deben establecer los efectos prorrogatorios de estos convenios a partir de su ley interna.

En segundo lugar, *cuando la demanda se presenta contra una parte de la licencia internacional de bienes digitales que está domiciliada en un tercer Estado*. De acuerdo con los Arts. 71 y 4 del R. 44/2001, en estos supuestos, los tribunales nacionales deben determinar su competencia judicial a partir de las normas establecidas en los convenios internacionales ratificados por los Estados miembros y, en su defecto, por las normas de producción interna.

En ninguno de estos casos, la Comunidad Europea puede ser observada como una *entidad jurídica única*, ya que los contratantes deben consultar la ley de cada Estado miembro para conocer si sus tribunales se pueden declarar competentes. Asimismo, la ausencia de un catálogo unificado de normas de jurisdicción impide afirmar que exista un tratamiento uniforme de las cuestiones de competencia judicial internacional desde el foro comunitario, circunstancia que menoscaba la seguridad jurídica y la previsibilidad de soluciones que reclama el comercio internacional. Por lo demás, se distorsiona el funcionamiento del mercado interior y del espacio de libertad, seguridad y justicia: el proveedor extracomunitario puede sentirse inclinado a comercializar sus bienes digitales en aquellos Estados cuyas normas de competencia internas o convencionales le sean más favorables; por contra, los proveedores comunitarios pueden verse tentado a establecerse en aquellos Estados que le permitan hacer uso de foros exorbitantes o en los que se otorguen un tratamiento más favorable al

reconocimiento de las sentencias en las relaciones con personas domiciliadas en terceros Estados.

Hasta aquí, por lo tanto, es posible afirmar la existencia de una regulación completa y coherente de los problemas de competencia judicial internacional en las licencias intracomunitarias de software pero no en todas las extracomunitarias.

## 2. DERECHO APLICABLE →

8. Para hablar de sistema de Dipr comunitario, las normas que conforman el sector del Derecho aplicable deberían *asegurar que el foro comunitario proporciona una respuesta jurídica completa, uniforme y coherente de las licencias internacionales de bienes digitales, con independencia de los tribunales nacionales que conozcan del litigio*. Sin embargo, la realidad demuestra que, por el momento, esto no es así por las siguientes cinco razones: la ausencia de una norma de conflicto comunitaria en materia de propiedad intelectual; la posible inaplicación de normas imperativas de producción comunitaria en supuestos que tienen una clara vinculación con la Comunidad; los conflictos que se pueden derivar de la aplicación de normas de intervención interna con objetivos y contenidos diferentes; la ausencia de competencia del Tribunal de Justicia para interpretar el Convenio de Roma<sup>3</sup>; y la falta de normas de conflicto que garanticen una determinación uniforme de la ley aplicable a todos los aspectos de estas licencias.
9. **La ausencia en Dipr comunitario de una norma de conflicto en materia de propiedad intelectual** conlleva, por un lado, la imposibilidad de asegurar un tratamiento uniforme del régimen jurídico de los derechos cedidos en estos contratos; y, por otro, que el objetivo comunitario de proporcionar un elevado nivel de protección de los derechos de autor en el mercado interior no se cumple en todos los supuestos.

Se podría argumentar que esta norma no es necesaria, puesto que todos los Estados miembros son parte del Convenio de Berna, cuyo Art. 5.2 establece una norma de conflicto en la materia: *la lex loci protectionis*. Ello aseguraría que, en la práctica, todos los tribunales aplicasen la misma ley. Esta afirmación, sin embargo, es rebatible por dos motivos: en primer lugar porque el Convenio de Berna<sup>4</sup> no posee una aplicación universal; en segundo lugar, porque el Art. 5.2 únicamente habla de la “extensión de la protección” y de los “medios procesales para lograrla”. Como muchos autores y algunos tribunales nacionales han sostenido, el resto de cuestiones relativas a los derechos de autor están excluidas del ámbito de aplicación de esa norma. Por ello, los jueces nacionales se ven obligados, frecuentemente, a acudir a las soluciones previstas en sus sistemas autónomos, las cuales presentan importantes diferencias. Así, para determinar la titularidad originaria de un software publicado en Canadá que es objeto de explotación comercial en varios Estados miembros, unos jueces, caso de los franceses o griegos, aplicarán la ley de origen, es decir, la canadiense, mientras que otros, caso de los austriacos o italianos, aplicarán la ley del Estado donde los derechos son explotados o utilizados.

10. La segunda razón para afirmar la falta de coherencia del sector del Derecho aplicable del Dipr comunitario consiste en que **ciertas normas imperativas de producción comunitaria pueden dejar de ser aplicadas en supuestos en los que, por la vinculación que existe con la Comunidad Europea, los intereses del foro pueden resultar afectados**. En las licencias internacionales de bienes digitales esto se pone de manifiesto a la hora de aplicar las normas de protección del consumidor.

Para salvaguardar este objetivo, el legislador comunitario ha articulado un *sistema*

*doble*: de una parte, el Art. 5 asegura un nivel mínimo de protección para *todos los consumidores pasivos* con independencia de su residencia habitual; de otra, las directivas comunitarias garantizan unos derechos mínimos irrenunciables exclusivamente para los *consumidores residentes en la Comunidad, ya sean activos o pasivos*. La articulación de este sistema doble, que privilegia a los consumidores comunitarios, no resulta pacífica como consecuencia de la ausencia de competencia del Tribunal de Justicia para interpretar el Convenio de Roma y la defectuosa incorporación de las directivas a los ordenamientos internos.

La primera causa implica que los tribunales de los Estados miembros *pueden dejar de actuar de manera uniforme* a la hora de determinar si estas licencias que reúnen las condiciones materiales y espaciales de aplicación del Art. 5.2 CR, sobre todo cuando estas transacciones son celebradas en Internet. Consecuentemente, la norma de conflicto especial en la materia puede dejar de ser aplicada a consumidores que merecen ser protegidos. Del mismo modo, en aquellos casos en que esta disposición no resulta aplicable, algunos tribunales y estudios doctrinales han sostenido que las normas de protección del consumidor no pueden ser aplicadas a partir del Art. 7.2 CR. Esto puede ocasionar que las normas adoptadas por las instituciones *dejen de aplicarse en supuestos que presentan una clara conexión con el territorio comunitario*. Efectivamente, un residente en la Comunidad que adquiere una licencia de software sujeta a la legislación de California, durante un viaje a un Estado miembro diferente del de su residencia habitual, no podría reclamar la protección que le ofrecen las Directivas comunitarias ni por el Art. 5 – ya que el contrato no reúne las condiciones de aplicación – ni por el Art. 7.2 – ya que, según aquella interpretación, no es la vía para aplicar este tipo de normas –.

La segunda causa de desprotección del consumidor en estas licencias se deriva de los *errores en los que incurren los Estados miembros a la hora de incorporar las directivas a los Derechos internos*. Los legisladores nacionales pueden actuar en parámetros nacionales, circunstancia que les puede llevar a excluir del ámbito de aplicación de estas normas *supuestos que presentan una clara conexión con el territorio comunitario*. Un ejemplo referido al ordenamiento español servirá para ilustrar lo que decimos. Pensemos, en un residente en España que adquiere durante un viaje de trabajo a París, una licencia de utilización de una base de datos sujeta al Derecho japonés por Internet. De vuelta a España, no podrá invocar, ante nuestros tribunales, la protección ofrecida por la Directiva 97/7 sobre contratos a distancia pues la norma española de incorporación, el RD 1906/99<sup>5</sup>, tan sólo resulta aplicable cuando la declaración de adhesión ha sido realizada en España – Art. 1.4 –.

11.

La tercera carencia del sector del Derecho aplicable se deriva de la obligación que tienen los tribunales nacionales, en atención al Art. 7 del Convenio de Roma, de aplicar las normas de intervención de producción interna del foro, y la facultad que se les ofrece para dar efectos a las pertenecientes a ordenamientos de terceros Estados estrechamente vinculados con la situación. ***El contenido, finalidad y ámbito de aplicación de estas normas pueden ser diferentes e incluso incompatibles con los objetivos del foro comunitario***. Como consecuencia, la respuesta jurídica a las licencias internacionales de bienes digitales no puede ser enteramente uniforme. Además se pone en peligro la coherencia del sistema ya que los tribunales pueden hacer prevalecer los intereses nacionales en perjuicio de los del foro comunitario.

Es cierto que existen dos factores de relativización de estos problemas: por un lado que la primacía del Derecho comunitario sobre los ordenamientos internos introduce un cierto grado de uniformidad a la hora de aplicar estas normas; por otro, que muchos de los principios y objetivos que informan estas normas son compartidos por todos los Estados miembros, lo que conlleva una convergencia en su contenido y ámbito de aplicación.

Pero, aún así, la respuesta jurídica uniforme y coherente de las licencias internacionales de bienes digitales desde el foro comunitario no queda completamente garantizada. Primero: los principios de Derecho comunitario inciden en la aplicación de estas normas a los contratos *intracomunitarios*, pero no a los *extracomunitarios*. Segundo: estos principios no impiden la aplicación de las normas de producción interna cuando están basados en “exigencias imperativas” o “razones imperiosas de interés general”. Tercero: los Estados miembro no comparten los mismos principios en todas las materias: así se pone de manifiesto, por ejemplo, en la normativa especial sobre contratación de derechos de autor, o en la posible aplicación de las normas del agente comercial a otras figuras de distribución de estos productos.

12. La cuarta carencia del sector está referida a las normas de conflicto del Convenio de Roma. En principio, sus Arts. 3, 4 y 5 aseguran una determinación uniforme del Derecho aplicable a los aspectos obligacionales de las licencias internacionales de bienes digitales, con independencia de los tribunales nacionales que resulten competentes. Ahora bien, **la ausencia de competencia del TJCE para la interpretación del Convenio puede originar un menoscabo en esa pretendida uniformidad** . Baste con recordar que, aparte de la denominada tesis oficial, se sostienen al menos otras tres teorías para determinar el Derecho aplicable al contrato en defecto de elección de ley. Sin duda alguna, esta situación se evitaría si el Tribunal de Justicia pudiera interpretar la noción autónoma “prestación característica” y la relación entre los apartados 1, 2 y 5 del artículo 4. En su defecto, la práctica muestra que los tribunales otorgan respuestas diferentes en supuestos, como los de los contratos de edición de obras digitales o las licencias de explotación de software, en los que ambas partes deben llevar a cabo prestaciones que no son estrictamente pecuniarias.
13. Por último, debe tenerse en cuenta que el Convenio de Roma no determina la ley aplicable a todas las cuestiones que se pueden derivar de los contratos internacionales de software. Aparte de los aspectos de propiedad intelectual, también queda excluida de su ámbito de aplicación la regulación de la capacidad de las partes y la responsabilidad por los daños derivados de los defectos del software. **En la medida en que no existe una norma de conflicto comunitaria que regule estos aspectos del contrato resulta imposible afirmar la complitud del sector aplicable del sistema de Dipr comunitario** .

### **III. INDICIOS DE LA FORMACIÓN DEL SISTEMA. MEDIDAS A ADOPTAR PARA GARANTIZAR UNA REGULACIÓN UNIFORME, COMPLETA Y COHERENTE DE LAS LICENCIAS INTERNACIONALES DE BIENES DIGITALES →**

14. Vistas la carencias que presenta la regulación de las licencias internacionales de bienes digitales por las normas de Dipr comunitario, la conclusión preliminar a la que se debe llegar es que, en la actualidad, no se dan los requisitos para poder hablar de “sistema”.

Ahora bien de las carencias identificadas no debe extraerse una negación absoluta acerca de la cuestión que guía esta exposición. Que, en la actualidad, no exista un sistema de Dipr comunitario no quiere decir que la Comunidad Europea no tenga la intención de crearlo. En mi opinión, existen suficientes indicios para afirmar que estamos en presencia de un “sistema en formación” o, al menos, de un “embrión de

sistema". Sin él, resultaría imposible, para la Comunidad, garantizar la proyección de los principios y objetivos comunitarios en la regulación de las relaciones privadas internacionales.

Los indicios de este proceso de formación se pueden observar en instrumentos actualmente en vigor que resultan aplicables a las licencias internacionales de bienes digitales (1) y en los que van a ser adoptados a medio plazo (2). En cualquier caso, la consolidación del sistema requiere medidas cuya adopción únicamente es imaginable a muy largo plazo (3).

## 1. INDICIOS DE LA FORMACIÓN DEL SISTEMA EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD ➔

15. Los indicios de la formación del sistema existentes en la actualidad son, básicamente, dos: el notable incremento de las nociones autónomas y la consolidación del concepto de orden público.
16. **El recurso a nociones e interpretaciones autónomas** en detrimento del método de remisión se está generalizando. Se trata de conceptos propios del Dopr comunitario, diferentes de los que se pueden utilizar en los sistemas internos, que aportan un mayor grado de uniformidad y de coherencia en la regulación de las relaciones privadas internacionales desde el foro comunitario.

En las licencias internacionales de bienes digitales, esto se pone de relieve, por ejemplo, en los Arts 60 y 5.1 b) del Reglamento Bruselas I. El primero de estos preceptos incorpora una noción autónoma de domicilio de las personas jurídicas que garantiza la aplicación uniforme del foro general y que favorece los intereses del contratante débil al permitirle presentar la demanda, a partir del Art. 2, hasta en tres países diferentes cuando la contraparte es una multinacional. El segundo de ellos facilita la localización del *forum executionis* en aquellas transacciones que puedan ser calificadas como compraventas o como prestaciones de servicios. De acuerdo con la que he denominado *tesis de la noción autónoma extensa*, en estos casos, tanto la obligación litigiosa – entrega de la mercancía y prestación del servicio – cuanto el lugar de cumplimiento – lugar de entrega, lugar de prestación – deben venir determinados autónomamente, sin remitirse a las legislaciones internas. Así, en cuanto una licencia de utilización de software puede ser considerada una compraventa en el sentido de esta disposición, con independencia de lo que se reclame, el *forum executionis* se encontrará allí donde el software debía ser entregado.

Los beneficios que aportan las nociones autónomas no son tan importantes en el Convenio de Roma debido a imposibilidad del Tribunal de Justicia de interpretar sus disposiciones. Ahora bien, las ventajas de estas nociones se ponen de manifiesto en otros instrumentos comunitarios de Derecho aplicable como los de defensa de la competencia. Así, por ejemplo, las nociones de “acuerdo o cláusula nula de pleno Derecho”, “acuerdo de transferencia de tecnología” o “principio de los efectos en el mercado” poseen un significado único en el sistema de Dopr comunitario.

17. Por lo que respecta al **concepto de orden público comunitario**, su utilización como algo distinto del orden público de los Estados miembros empieza a ser habitual en los trabajos de las instituciones. Así se pone de manifiesto en el Considerando 18 o el Art. 23 de la Propuesta de Reglamento Roma II<sup>6</sup> o en el cuestionario que acompaña el Libro verde sobre Roma I<sup>7</sup> donde se utiliza la expresión “standard mínimo comunitario”.

Asimismo, su contenido se está delimitando progresivamente. Forman parte del mismo los principios y valores fundamentales de la Comunidad Europea expresados en los Tratados constitutivos y en los instrumentos normativos adoptados por las instituciones: directas, reglamentos, sentencias del Tribunal de Justicia... Pero, además, a mi modo de ver, también se debe incluir aquellos principios compartidos por todos los Estados miembros aunque no se hayan visto reflejados en instrumentos comunitarios. Se trata de los *principios de Derecho privado comunitario* los cuales constituyen los cimientos en los que se asienta el sistema.

Este orden público comunitario puede actuar en una *vertiente positiva* o en *otra negativa*. La primera implica la obligación de los tribunales nacionales de aplicar las normas de intervención de producción institucional y aquéllas de producción interna que protegen principios e intereses compartidos por todos los Estados miembros. La vertiente negativa conlleva que los tribunales nacionales deben dejar de aplicar el Derecho nacional señalado por la norma de conflicto y las normas internacionalmente imperativas de tercer Estados cuando resulten contrarias a los principios y valores fundamentales del Derecho comunitario o a los principios de Derecho privado comunitario.

Así, por ejemplo, ante una licencia de explotación de software concedida para China, los tribunales de los Estados miembros deben dejar de aplicar el Derecho chino si no otorga un nivel de protección de la propiedad intelectual al menos similar al otorgado por las directivas comunitarias. Del mismo modo, resulta contrario al orden público comunitario exigir que un proveedor de bienes digitales cumpla con la normativa estadounidense sobre exportación de tecnologías de doble uso sólo por el simple hecho de que el exportador posee nacionalidad estadounidense puesto que, en el ordenamiento comunitario, el cumplimiento de este requisito sólo es preciso cuando la exportación se lleva a cabo desde el Estado que establece la norma.

## 2. INDICIOS DE LA FORMACIÓN DEL SISTEMA OBSERVABLES A MEDIO PLAZO ➔

18. A medio plazo, el proceso de formación del sistema de Dipr comunitario va a recibir un importante impulso con la **adopción de los Reglamentos Roma I y Roma II**. Con carácter general, se puede afirmar que estos instrumentos van a favorecer la uniformidad, plenitud y coherencia del sistema. Así se pone de manifiesto en la regulación de las licencias internacionales de bienes digitales.

Primero porque, a salvo de lo que establezca el Tribunal de Justicia sobre el ámbito de la ley aplicable en el Reglamento Roma II, la ley aplicable a los aspectos de propiedad intelectual y los obligacionales de estas transacciones se determinará a partir de normas de conflicto comunitarias, sin necesidad de acudir a elementos externos al sistema. Además, el carácter universal de estos instrumentos garantiza la regulación de todos estos contratos, con independencia de su carácter *intracomunitario* o *extracomunitario*.

Segundo porque se asegura una determinación uniforme de la ley aplicable a ambos aspectos de estas transacciones desde el foro comunitario con independencia del tribunal que resulte competente. Más aún si se tiene en cuenta que el Tribunal de Justicia adquirirá, *ipso iure*, competencia para interpretar estos instrumentos.

Tercero porque, va a incrementar el grado de coherencia del sistema, pues es de suponer que las soluciones conflictuales establecidas garantizarán el cumplimiento de

los intereses comunitarios en todos aquellos supuestos en los que pueden resultar afectados.

19. Con carácter particular, y por lo que respecta al futuro Reglamento Roma II, la incorporación de una norma de conflicto comunitaria en materia de propiedad intelectual debe ser bienvenida. Aunque no está exenta de crítica, la adopción de la *lex loci protectionis* garantiza un alto nivel de protección de la propiedad intelectual en el mercado interior. Efectivamente, siempre que los derechos de autor se exploten en territorio comunitario, esta norma asegura la aplicación de, al menos, el Derecho de un Estado miembro que, necesariamente, ha debido incorporar las directivas.

En cualquier caso, la propuesta no es del todo afortunada y *puede resultar insuficiente para colmar las lagunas del sistema*. En primer lugar, de los Arts. 8 y 11 parece extraerse la conclusión de que la solución conflictual únicamente se aplicará a los aspectos extracontractuales de los derechos de autor. De ser efectivamente así, la laguna del sistema persistiría, puesto que la norma no permite determinar el régimen jurídico de los derechos cuando no existe una infracción. Es decir, el Reglamento no nos dice qué ley resultaría aplicable para resolver una cuestión referida a la titularidad de la obra digital o a la extensión de los derechos cedidos en la licencia. En segundo lugar, la redacción de la disposición resulta desalentadora puesto que establece el tantas veces criticado *principio de instancia*: “aplicación de la ley del Estado donde se reclama la protección”. ¿Qué ley resulta aplicable cuando la infracción se ha cometido en un Estado diferente a aquél donde se reclama la protección?.

20. También con carácter particular, respecto de la futura propuesta de *Reglamento Roma I* – que necesariamente debe derivarse del *Libro Verde* –, es posible afirmar que *los objetivos comunitarios resultarían mejor salvaguardados si se modificasen algunas de sus disposiciones*.

Por prestar atención a una cuestión que afecta directamente a la contratación de bienes digitales por medios electrónicos o tradicionales, la regulación directa de todos los aspectos del acuerdo de elección de ley en el *futuro Reglamento Roma I*, aportará un mayor grado de seguridad jurídica. Se evitaría que las partes pudieran invocar la ley de su residencia habitual – a partir del Art. 8.2 – para resta valor jurídico a comportamientos que constituyen una manifestación de consentimiento en estos contratos como la rasgadura de un envoltorio o el cliqueo de un icono en la pantalla utilizadas en las licencias *shrink-wrap*, *click-wrap* o *web-wrap* .

Asimismo, las condiciones especiales de aplicación del Art. 5, referido a los contratos celebrados por los consumidores, deberían alinearse con la disposición paralela en el sector de la competencia judicial – el Art. 15 del R. Bruselas I – para garantizar la aplicación de la norma de conflicto especial en la materia a las licencias internacionales de bienes digitales celebradas en Internet en las que el proveedor dirige sus actividades al Estado de residencia del consumidor.

### **3. MEDIDAS A ADOPTAR A LARGO PLAZO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA ➔**

21. La adopción de los Reglamentos Roma I y Roma II resulta insuficiente para integrar todas las carencias que presenta el sistema de Dipr comunitario. Su consolidación requiere medidas en el sector de la competencia judicial internacional y el del Derecho aplicable cuya adopción, por su envergadura y las implicaciones políticas

que conllevan, sólo es imaginable a muy largo plazo.

22. En el sector *de la competencia judicial internacional*, resultaría necesario que todos los supuestos en los que los tribunales nacionales pueden ser competentes para conocer de licencias *extracomunitarios* de bienes digitales vengan completados en un texto legal único. Este instrumento podría ser un convenio internacional de ámbito universal, pero ante la lentitud y los obstáculos que existen para su adopción en el marco de la Conferencia de La Haya, parece más factible, pero no por ello mucho menos complicado, una *modificación del Reglamento Bruselas I* en un doble sentido.

En primer lugar, *incluyendo una norma que determine los efectos prorrogatorios y derogatorios que despliega cualquier acuerdo de elección de foro, con independencia del Estado donde se encuentren domiciliadas las partes o los tribunales designados en el acuerdo*. Constituye la única manera de asegurar el tratamiento uniforme de los convenios atributivos que requiere el sistema de Dipr comunitario: los tribunales de los Estados miembros se declararán competentes (o incompetentes) en los mismos supuestos.

En segundo lugar, *eliminando del Reglamento la incorporación por referencia que se realiza en el Art. 4 de las normas de competencia de las leyes internas cuando el demandado no está domiciliado en la Comunidad*. Como medida de acompañamiento, los foros especiales por razón de la materia – Art. 5 – y los de protección del consumidor – Arts. 15 a 17 – podrían resultar aplicables con independencia del domicilio del demandado, convirtiéndose en los únicos criterios aplicables para determinar la competencia judicial internacional de la Comunidad Europea cuando el domicilio del demandado estuviera domiciliado en un tercer Estado.

23. Por lo que respecta al *sector del Derecho aplicable*, la complejidad del sistema de Dipr institucional requiere la *adopción de normas de conflicto comunitarias que permitan a los tribunales nacionales determinar, de una manera uniforme, el Derecho aplicable a todas las cuestiones que se pueden presentar en las situaciones privadas internacionales* afectadas por el proceso de integración europeo. En la actualidad, tras el establecimiento del objetivo de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, dichas relaciones son todas las de Derecho civil y mercantil. Así, en las licencias internacionales de bienes digitales, a la espera de una modificación del futuro Reglamento Roma II en los términos antedichos, para que la regulación por el Dipr comunitario pueda ser completa únicamente faltaría la adopción de normas de conflicto uniformes sobre la capacidad de las personas físicas y jurídicas.
24. Sólo si se adoptan estas modificaciones, la Comunidad Europea podrá ser observada como una entidad jurídica única, con un verdadero sistema jurisdiccional tanto para las relaciones privadas *intracomunitarias* cuanto para las *extracomunitarias*. Asimismo, se podrá sostener que el foro comunitario proporciona una respuesta jurídica uniforme, completa y coherente de estas situaciones, con independencia del tribunal que resulta competente.

#### **IV. CONCLUSIÓN: CARACTERES Y ELEMENTOS DEL FUTURO SISTEMA DE DIPR DE LA UNIÓN EUROPEA ➔**

25. En fin, llegados a la tercera y última parte del presente trabajo, me voy a situar en el escenario hipotético de que las instituciones han conseguido adoptar todas las

medidas antes reseñadas: ¿Sería el sistema de Dipr resultante asimilable al de los Estados miembros?. En mi opinión no. Dicho sistema, que de llegar a adoptar la Constitución Europea, debería pasar a denominarse “sistema de Dipr de la Unión Europea”, presentaría dos características particulares: *la falta de exclusividad de los principios e intereses comunitarios como criterios de regulación de las situaciones privadas internacionales; y su aplicación por órganos jurisdiccionales “prestados por los Estados miembros” que están obligados a actuar en clave comunitaria.*

26. Por lo que respecta a la **primera característica**, al contrario que los sistemas nacionales, las normas de Dipr comunitario no están destinadas a proyectar, exclusivamente, los principios e intereses del foro. Los tribunales también pueden proyectar los principios e intereses particulares de los ordenamientos nacionales sobre la regulación de las relaciones privadas internacionales. Como se ha visto, esta característica del sistema está presente en la actualidad en el Art. 7 del Convenio de Roma – que habilita la aplicación de normas de intervención de producción interna – y también en el Art. 16 – los tribunales pueden dejar de aplicar la ley extranjera que resulta contraria al orden público del foro –.

Las instituciones *no tienen la intención de suprimir esta posibilidad en los nuevos instrumentos sobre Dipr que se están adoptando.* Por un lado, la Propuesta de Reglamento Roma II habilita a los tribunales nacionales a aplicar las “leyes de policía” del foro o de un tercer Estado – Art. 12 – y la excepción de orden público – Art. 22 –. Por otro, el *Libro Verde sobre Roma I* en ningún momento plantea la supresión de las disposiciones citadas del Convenio de Roma. Más aún, la transformación ese instrumento en Reglamento producirá que los tribunales de los Estados que han firmado una reserva al Art. 7.1 resulten obligados a tener en cuenta las normas de intervención de terceros Estados si son invocadas por las partes.

Ahora bien, el legislador comunitario es consciente de que, aunque la aplicación de estas normas a las situaciones *extracomunitarias* no conlleva ningún problema, su aplicación a las relaciones privadas *intracomunitarias* puede generar un conflicto entre los intereses nacionales y los comunitarios. Para evitarlos, *los nuevos instrumentos en la materia introducen una serie de disposiciones que obligan a los tribunales nacionales a tomar en consideración los principios generales del Derecho comunitario, a la hora de aplicar estas normas a las relaciones privadas intracomunitarias.* Así se establece en el Art. 23 de la Propuesta de Reglamento Roma II que, posiblemente, tal y como ha sido propuesto por la doctrina, será copiado en alguna disposición de la futura Propuesta de Reglamento Roma I.

27. La **segunda característica** del sistema de Dipr de la Unión Europea consiste en la ausencia de órganos propios de la Comunidad que se encargan de aplicar y hacer cumplir lo establecido en sus normas. Corresponde a los tribunales de los Estados miembros llevar a cabo esta misión. Ahora bien, su condición de órganos pertenecientes al sistema jurisdiccional comunitario y el origen de las normas aplicadas les obligan a velar por el cumplimiento de los objetivos supranacionales. Es lo que se denomina la *obligación de actuar en clave comunitaria*, la cual ya existe en la actualidad aunque no siempre es respetada. En mi opinión, esta obligación tiene dos dimensiones.

Una: los jueces nacionales deben aplicar e interpretar las normas de producción comunitaria de la manera que garanticen una protección más eficaz de los intereses de la Comunidad. Así, volviendo al supuesto del consumidor residente en un Estado miembro que adquiere una licencia de software en otro Estado miembro sin que el contrato reúna las condiciones del Art. 5.2 del Convenio de Roma. La obligación de actuar en clave comunitaria debe llevar al tribunal a aplicar las normas de protección

del consumidor a partir del Art. 7.2. De lo contrario estaría dejando de defender un objetivo comunitario: la protección de los consumidores residentes en la Comunidad.

Dos: los tribunales deben modular o dejar de aplicar las normas de producción interna que contravengan los principios generales del Derecho comunitario salvo cuando esas normas están justificadas en “exigencias imperativas” o “razones imperiosas de interés general” del Estado miembro. Pensemos en un franquiciador francés que distribuye sus bienes digitales en España cumpliendo con los requisitos de acceso y ejercicio de la actividad establecidos por Francia. La obligación de actuar en clave comunitaria debe llevar a los tribunales a *dejar de aplicar* la norma española que exige la inscripción registral de las personas que realizan actividades de franquicia en territorio español – Art. 61.2 LOCM<sup>8</sup> –. Es la única manera de evitar una restricción injustificada a la libre prestación de servicios en la Comunidad. Del mismo modo, cuando los tribunales españoles conocen de un litigio referido a la explotación de los derechos en otro Estado miembro, la actuación en clave comunitaria debe llevarles a biteralizar la norma de conflicto del Art. 10.4 del Código Civil<sup>9</sup> para asegurar que de las directivas de propiedad intelectual resultan aplicadas.

28. En definitiva, teniendo en cuenta estas características y otras en las que no ha habido tiempo de profundizar, si tuviera que adelantar una descripción del futuro sistema de Dipr de la Unión Europea, diría que estará compuesto de los siguientes tres elementos.

Primero: Se tratará de un conjunto de normas adoptadas por las instituciones comunitarias. No obstante, el respeto del principio de subsidiariedad puede conllevar que algunas de estas normas vengán establecidas, igualmente, en convenios internacionales ratificados por todos los Estados miembros e, incluso, en los regímenes autónomos siempre que presenten un elevado grado de armonización.

Segundo: Estas normas están destinadas a resolver los problemas derivados de las relaciones privadas *extracomunitarias*, pero también resultan aplicables para resolver algunos de los problemas que se presentan en las situaciones *intracomunitarias*.

Tercero: La resolución de esos problemas corresponde a los tribunales nacionales, los cuales deben actuar *en clave comunitaria*. Esto no impide que, en su labor, también puedan proyectar aquellos principios e intereses de los Estados miembros que resulten compatibles con el ordenamiento comunitario.

En consecuencia, la respuesta a la pregunta que ha abierto la exposición debe ser que en la actualidad no se puede hablar de “sistema de Derecho internacional privado comunitario”. No obstante, hay suficientes indicios para afirmar que, en un futuro más o menos próximo, ese sistema puede llegar a existir si bien tendrá unas características que, en ningún caso, permitirán asimilarlo a los de los Estados miembros.

---

1:

El presente trabajo está basado en la Defensa de la Tesis Doctoral “Contratos internacionales de software en Derecho internacional privado comunitario” realizada por el autor en la Universidad de Alicante el 30 de abril de 2004. Disponible en [UAIPIIT](#)

➡

2:

Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DOCE L 12, de 16 enero 2001) Disponible en [UAIPIIT](#)



**3:**

Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales hecho en Roma el 19 de junio de 1980 (BOE num. 171, de 19 julio de 1993, corr de errores en BOE num 189, de 9 agosto 1993) Disponible en [UAIPIIT](#)



**4:**

Convenio de Berna, de 9 de septiembre de 1886, para la protección de las obras literarias y artísticas, revisado en París el 24 de julio de 1971 (Instrumento de ratificación de España de 2 de Julio de 1973 en BOE num. 81, de 4 abril de 1974 y 260, de 30 de octubre de 1974). Disponible en [UAIPIIT](#)



**5:**

Real Decreto 1906/99, de 17 diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998 de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación. (BOE num 313, de 31 diciembre 1999). Disponible en [UAIPIIT](#)



**6:**

Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ("Roma II"), Doc COM(2003) 427 final. Disponible en [UAIPIIT](#)



**7:**

Libro Verde de la Comisión Europea sobre la transformación del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales en instrumento comunitario y sobre su actualización. Doc. COM(2002) 654 final de 14 enero 2003. Disponible en [UAIPIIT](#)



**8:**

Ley 7/1996, de 15 enero de ordenación del comercio minorista. (BOE num 15, 17 enero de 1996), modificada por Ley 47/2002, de 19 diciembre (BOE num 304, de 20 diciembre 2002). Disponible en [UAIPIIT](#)



**9:**

Gaceta de Madrid de 25 de julio de 1889. Disponible en [UAIPIIT](#)

