

ESPECIAL REFERENCIA AL REGLAMENTO ROMA II SOBRE LA LEY APLICABLE A LAS OBLIGACIONES NO CONTRACTUALES

Aurelio Lopez-Tarruella Martinez
Alicante, 6 febrero 2009

I. INTRODUCCIÓN

1. Reglamento Roma II es en realidad el Reglamento 864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales.
2. Se trata de un proyecto que data de los años 70, en los que la Comunidad Europea proyectó un convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales y extracontractuales. Ese proyecto se partió en dos.
 - a. Por un lado, vio la luz el Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales que, a finales de año (Diciembre 2009), será sustituido por el Reglamento Roma I (Reglamento 593/2008).
 - b. Por otro lado, por lo que respecta a las obligaciones extracontractuales, sólo se consiguió adoptar un texto en 2007: Reglamento Roma II, en cual ha entrado recientemente en vigor (11 enero 2009).
3. Este segundo instrumento resulta especialmente importante para la audiencia porque incorpora normas de conflicto especiales en materia de competencia desleal (Art. 6.1) y propiedad industrial e intelectual (Art. 8) (o intelectual a secas, como la llama el Reglamento).
4. Primero, explicaré el marco general del Reglamento; para después referirme, por orden a cada una de estas normas de conflicto señalando los problemas que, en mi opinión, se pueden presentar en su aplicación.

II. MARCO GENERAL DEL REGLAMENTO ROMA II

1. El Reglamento Roma II establece un *cuerpo de normas de conflicto uniforme* a nivel comunitario para determinar la ley aplicable a las demandas por responsabilidad extracontractual conectadas con un ordenamiento extranjero. Con ello se pretende aportar *seguridad jurídica* a los operadores del tráfico comercial internacional y *reducir el llamado forum shopping*: con independencia del Estado miembro donde se presente la demanda, la ley aplicable siempre es la misma.
2. El Reglamento tiene un *carácter universal*, es decir resulta aplicable siempre (Art. 3), con independencia del domicilio de las partes o del lugar donde haya ocurrido el hecho dañoso. Por consiguiente, deroga a las normas de conflicto previstas en los Derechos nacionales de los Estados miembros (en nuestro Derecho interno: en el Art. 10.9 Cc y al Art. 10.4 Cc, referido en particular a la protección de la propiedad intelectual e industrial). Tan sólo el Art. 10.9 sigue aplicándose a la responsabilidad extracontractual derivada de *violaciones de la intimidad y los derechos de la personalidad*.
3. El Reglamento no impide la aplicación de *Convenios en materia de responsabilidad extracontractual* ratificados por los Estados miembros *antes de la entrada en vigor del Reglamento*. Así lo establece el Art. 28. Esto afecta, por ejemplo, a las acciones por responsabilidad por *productos defectuosos* en las que se aplica el Convenio de La Haya del 73 en vez del Reglamento o la responsabilidad derivada de *accidentes de circulación* por carretera, regulada por el Convenio de La Haya del 71. Como veremos más tarde esto también puede afectar a las infracciones de derechos de propiedad intelectual: *resulta discutido* si los *convenios internacionales en la materia establecen normas de conflictos* que se aplicarían con carácter preferente sobre el Reglamento.

4. Bien, para todas las demás materias, el Reglamento establece una norma de conflicto general compuesta de “*conexiones en cascada*”:
 - a. En primer lugar, *autonomía de la voluntad* (Art. 14): las partes pueden elegir el Derecho aplicable a la demanda.
 - b. En su defecto, si ambos tienen su *residencia habitual en un mismo Estado*, se aplicará la ley de ese Estado, con independencia de donde se haya producido el daño (Art. 4.2).
 - c. En defecto de residencia habitual común, se aplica la *ley del lugar de producción del hecho dañoso* (Art. 4.1), “*independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño*”.
 - d. En fin, esta ley no se aplicará si de las circunstancias concretas del supuesto se desprende que *la situación está más vinculada con otro Estado*, en cuyo caso, se aplicará la ley de ese Estado.

5. Además de estas normas generales, el Reglamento Roma II establece *normas de conflicto especiales* para determinadas acciones por responsabilidad extracontractuales. Entre ellas se encuentra la derivada de *actos de competencia desleal* (Art. 6.1) y la derivada de *infracciones de derechos de propiedad intelectual* (Art. 8).

6. Con carácter general, en ninguna de estas dos materias se admite el ejercicio de la autonomía de la voluntad (Art. 6.4 y 8.3).

III. ACTOS POR COMPETENCIA DESLEAL

1. El Art. 6 distingue dos supuestos.
 - a. Actos de competencia desleal que afectan a *intereses colectivos* (de los consumidores o de los competidores): se aplica *la ley del mercado en el cual dichos intereses colectivos resultan afectados o pueden resultar afectados*. Esta norma es defectuosa pues en aquellos supuestos en los que el acto de competencia desleal *despliegue efectos en varios Estados resultarán aplicables una pluralidad de leyes*: esto es perjudicial tanto para los abogados cuanto para los jueces.

- b. Actos de competencia desleal que *sólo afectan a los intereses de un competidor*: debe aplicarse el Art. 4. En este caso, si el acto despliega efectos en una pluralidad de Estados no hay problema: el Art. 4 permite identificar, de entre todas las leyes en presencia, la aplicable.

IV. INFRACCIONES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Está *dividido en dos párrafos*: el primero referido a los derechos de propiedad industrial e intelectual de ámbito nacional, el segundo a los derechos de propiedad industrial comunitarios.
2. Por lo que respecta a los *segundos*, el párrafo dos establece que para regular las *cuestiones no reguladas* por los respectivos reglamentos se aplicará *la ley del país en el que se haya cometido la infracción (lex loci delicti commissi)*. Dos puntualizaciones:
 - a. esta norma *deroga* a los discutibles Art. 97.2 RMC y Art. 88.2 RDC cuya remisión al “ordenamiento nacional del tribunal que conoce del litigio, incluidas sus normas de Dipr”;
 - b. esta norma se aplica a *cuestiones no reguladas* por el Reglamento respectivo, *pero no para la interpretación de las disposiciones del Reglamento*. Y esto lo digo pensando en una reciente cuestión prejudicial de la que ha conocido el TJCE presentada por el Tribunal de marca comunitaria de Alicante. No debe entenderse que esta norma remite a la *lex loci delicti commissi* para la interpretación de las normas de cada Reglamento. Las normas de los reglamentos deben ser interpretadas autónomamente (es decir, en el marco del Reglamento, buscando una interpretación válida a nivel comunitario), sin remitirse a los Derechos internos salvo que aquellos casos en los que el Reglamento lo establece expresamente.
3. Por lo que respecta a los primeros, es donde creo que se presentan más problemas. El Reglamento establece que se aplicará “la ley del país para el cual

se reclama la protección” (*lex loci protectionis*). Se trata de una solución que responde al principio de territorialidad que rige en esta materia.

4. Ahora bien, *tres preguntas* surgen sobre esta disposición: *las dos primeras referidas al ámbito de aplicación* de esta disposición.

a. *¿Resulta aplicable a todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de ámbito nacional?:* la duda surge porque *existen muchos convenios internacionales en materia de propiedad intelectual*. Si se considera que estos convenios establece una norma de conflicto *el Art. 8.1 no se aplicaría casi nunca*.

En mi opinión, con carácter general, estos convenios *NO* contienen normas de conflicto.

La *única duda* está en el *Art. 5.2 Convenio de Berna* sobre la protección de las obras literarias y artísticas: *“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”*.

En principio, esta disposición parece contener una norma de conflicto. Así lo han establecido los tribunales franceses (sentencia *Cour de cassation* de 30 marzo 2007 “*Lamore*”) y muchos autores.

No obstante existen otros autores que consideran que el *Art. 5.2* no es una norma de conflicto en atención a *argumentos teleológicos e históricos*. Además, el *TJCE* parece sostener esta segunda interpretación en *STJCE* 30 junio 2005, “*Tod’s*” al indicar, claramente, que *el Convenio de Berna no contiene normas de conflicto* (Ap. 32)¹.

A pesar del tenor literal del *Art. 5.2 Convenio de Berna*, esta segunda interpretación es preferible por lo que *debe sostener que las infracciones a los derechos de autor deben regularse por el Art. 8.1 R. Roma II*. Esto es así por dos razones:

i. el *Art 8.1* es una *norma de conflicto técnicamente superior* al *Art. 5.2 Convenio de Berna* (crea muchas dudas interpretativas: “país en el que se reclama la protección”);

¹ “como se desprende del artículo 5, apartado 1, del Convenio de Berna, el objeto de éste no es determinar la ley aplicable en materia de protección de las obras literarias y artísticas, sino que instaura, como regla general, un sistema de trato nacional de los derechos relativos a tales obras”

- ii. el Art. 8.1 *puede ser objeto de interpretación por el TJCE* con lo que se asegura una interpretación uniforme de la norma. En la actualidad, esa aplicación uniforme brilla por su ausencia: por ejemplo, en Francia, (sentencia “*Lamore*”), se sostiene que el Art. 5.2 conduce a la *aplicación de la ley del país donde se lleva a cabo el acto generador de la infracción*. En otros países, en cambio, se aplica la ley del país en el que se dejan sentir los efectos. Mencionar sentencia “*Vuitton c. eBay*” en materia de marcas: *condena por daños causados en el mundo entero a Louis Vuitton en atención a ley francesa cuando eBay es de USA*.
 - b. ¿Resulta aplicable esta norma de conflicto *para resolver todos los aspectos de los derechos de propiedad industrial e intelectual cuando son explotados a nivel internacional*? La respuesta es que *NO*. El Reglamento *sólo se refiere a la responsabilidad extracontractual*. Por consiguiente cuando se tenga que determinar qué ley rige un derecho de propiedad industrial e intelectual en ausencia de una infracción – por ejemplo, en el marco de un contrato – se acudirá a las *normas de conflicto que determina cada Derecho interno*: en España, Art. 10.4 Cc.
5. Por último, cabe referirse a un problema que es común a las infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual de ámbito nacional y comunitario y que ya se ha comentado en relación con los actos de competencia desleal que afectan a intereses colectivos: *¿Qué ocurre cuando la infracción de los derechos se produce en una pluralidad de Estados?*

Pensemos por ejemplo en una demanda referida a la comercialización de un producto falsificado en una pluralidad de Estados: en principio, de acuerdo con el Art. 8.1, el tribunal deberá aplicar la ley de cada uno de los Estados en los que se ha distribuido el producto pues la protección se reclama para cada uno de esos Estados. Del mismo modo, supongamos que cuelgo en un web site (el Blog LVCENTINVS, por ejemplo) el artículo inédito de un abogado inglés. El artículo es descargado por infinidad de personas en el Reino Unido. ¿Qué ley resulta aplicable: la española (país desde el que el material se pone a disposición), la inglesa (país desde el que se ha descargado el material), las dos? Hay muchas posibilidades de que cada tribunal aplique su ley interna, pero esto

va contra el espíritu del Reglamento: supone una interpretación diferente de una norma de conflicto que, en teoría, debe aplicarse de manera uniforme.

En mi opinión, el TJCE va a tener una *importante labor* que jugar para garantizar una interpretación uniforme de esta disposición *en los ilícitos complejos o plurilocalizados*. Existen muchas opiniones doctrinales a favor de una *flexibilización de la lex loci protectionis* que esperamos sean acogidas por el TJCE.

Así, por ejemplo, resulta conveniente que en ilícitos plurilocalizados, *una vez determinada la ilegalidad del acto de acuerdo con cada una de las leyes en presencia*, las *consecuencias* que se derivan de la infracción sean reguladas por una única ley. Dicha ley podría ser individualizada en atención a los *criterios generales* fijados en el Reglamento:

- a) autonomía de la voluntad (si bien no será muy habitual en la práctica que las partes se pongan de acuerdo);
- b) ley de la residencia habitual común de las partes;
- c) ley más estrechamente vinculada, entendiéndose por tal *aquella en la que se han producido los mayores daños*.

6. En definitiva, el establecimiento de normas de conflicto uniformes a nivel comunitario en materia de competencia desleal y propiedad intelectual *debe ser bienvenida*. No obstante, se trata de normas que *dejan muchas cuestiones sin resolver*, por lo que *va a ser necesaria la intervención del TJCE* para resolver esas dudas.