

LEY APLICABLE A LAS PATENTES EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ESPAÑOL

JAVIER CARRASCOSA GONZÁLEZ
Profesor Titular de Derecho internacional privado
Universidad de Murcia

SUMARIO: I. Introducción.— II. Vocación internacional de la patente.— III. Territorialidad de la patente.— IV. Sistemas internacionales de protección de la patente. 1. Derecho unionista. 2. *Patent Cooperation Treaty*. 3. Patente Europea. 4. Patente Comunitaria. 5. Acuerdos Trips.— V. El Derecho internacional privado español de producción interna sobre las patentes. 1. Aspectos básicos del art. 10.4 Cc. 2. Interpretaciones sobre la norma de conflicto del art. 10.4 Cc. A) Tesis del principio de instancia. B) Interpretación prevalente: *unilateralismo introverso*. C) *Lex Loci protectionis* bilateral. a) Planteamiento de la tesis. b) Desarrollo judicial en *Hard Cases*: globalización económica y patentes. 3. Incidencia del art. 2 Ley de Patentes.

I. INTRODUCCIÓN

1. Los derechos reales más rentables desde el prisma económico son, en la actualidad, los que recaen sobre *propiedades incorporales*: patentes, marcas, derechos de autor, denominaciones de origen, etc. La propiedad inmobiliaria y la mobiliaria son derechos menos aptos para su «circulación internacional» y corresponden a etapas de un capitalismo menos desarrollado, un «capitalismo estatal» o como mucho «internacional-regional» (PH. FOUCHARD, K. KREUZER)¹.

Por el contrario, los *derechos incorporales* presentan la ventaja de una posible «explotación mundial»: sus rendimientos se producen simultáneamente en todos los países del mundo. Por ello, son los «derechos reales de la mundialización», que se ven, además, potenciados por la caída de barreras

1 K. KREUZER, «Internationales...», 1990, pp. 2076 y ss.; PH. FOUCHARD, «Biens», *E.Daloz DI*, vol. I, París, 1968, pp. 225-232.

interestatales a la libre circulación de los productos, servicios y derechos (R. LUZZATTO, G.C. VENTURINI)².

II. VOCACIÓN INTERNACIONAL DE LA PATENTE

2. La naturaleza misma de la patente y sus caracteres llevan a afirmar la decidida *vocación internacional* de las patentes: la existencia entera de la patente está teñida de *internacionalismo*. La vida de la patente ha sido un viaje desde su explotación nacional, pasando a su explotación internacional para terminar, hoy día, en una *Worldwide Exploitation*. Pocas son las patentes de envergadura que limitan su radio de acción exclusivamente a una esfera nacional a lo largo de las muchas vicisitudes que pueden acaecer en el tiempo que estén activas. Es más: esa vocación esencial a la patente ha llevado a los distintos legisladores nacionales a ampliar sus miras para satisfacer esta imperiosa demanda mediante diversos cauces, siendo de destacar especialmente, los muchos e importantes Convenios internacionales que al efecto se han celebrado en distintos ámbitos y con diferente alcance (A. AMOR FERNÁNDEZ)³.

3. Las circunstancias que provocan la «vocación internacional de la patente» son, entre otras, las que siguen (A. BERCOVITZ)⁴: a) El rápido progreso tecnológico en todas las esferas de la vida humana. b) La creciente y ya casi consagrada universalización de la tecnología. c) El desarrollo del comercio internacional, la globalización económica y la consiguiente desaparición de muchas de las fronteras que hasta no hace muchas décadas impedían una más celer propagación del mismo, ello sin olvidar, como es obvio, que el comercio internacional ha existido desde el nacimiento mismo del comercio, si bien es cierto que sólo se puede en propiedad hablar de un crecimiento espectacular del mismo desde hace relativamente poco tiempo, por la circunstancia reseñada. d) La integración de los *mercados nacionales* antes existentes, realmente restringidos, en unidades más amplias (*mercados supranacionales*), consecuencia directa de lo anterior.

III. TERRITORIALIDAD DE LA PATENTE

4. La doctrina ha remarcado, desde que las patentes existen, su «carácter territorial». Así, dice A. BERCOVITZ que «*la protección que ofrecen las patentes ha sido siempre de ámbito estrictamente territorial, es decir, que la patente sólo protege la invención dentro del país en el que esa patente ha sido concedida*»⁵. Igualmente

2 G.C. VENTURINI, «Beni...», 1959, pp. 270-276; ID., «Le opere...», 1954, pp. 5-25; R. LUZZATTO, «Proprietà (DI privato)», *EdD*, vol.XXXVII, Milán, 1988, pp. 207-315.

3 A. AMOR FERNÁNDEZ, *La propiedad...*, 1965, pp. 65 ss.

4 A. BERCOVITZ, *Problemática actual...*, 1978, pp. 40-45.

5 A. BERCOVITZ, *Problemática...*, 1978, p. 41.

afirma J. MASSAGUER: «*la especial tutela jurídica dispensada por el ordenamiento a través de la patente se proyecta en un triple ámbito: objetivo, temporal y espacial. La concreción de los criterios para determinar la extensión de cada uno de estos ámbitos conduce a la patente y así, a la determinación de su efectos. De este modo, el ius prohibendi conferido por la patente sólo podrá hacerse valer frente a las actuaciones de terceros, que siendo reconducibles a alguno de los actos de explotación legalmente enumerados y no habiendo sido autorizados por el titular de la patente, caigan dentro del ámbito de protección de la patente, dentro de su ámbito de eficacia objetiva, temporal y espacial (...)* El alcance espacial de la facultad de exclusión conferida por la patente está definido por el llamado principio de territorialidad (...) El principio de territorialidad, sin embargo, no pertenece sistemáticamente al campo de los derechos de propiedad industrial, sino al del Derecho internacional privado, donde la doctrina ha señalado su carácter polifacético y equívoco»⁶.

5. ¿Qué significa la *territorialidad de la patente*? La territorialidad de la patente significa que la *protección* que con la patente se otorga se entiende *limitada al territorio* del Estado cuyos órganos públicos la hayan concedido (V. BAR, J.W. DABNEY, J. DERRUPÉ, etc.)⁷. Ello encaja directamente con el concepto de *soberanía territorial del Estado*, ya que en virtud del mismo quedará delimitado el espacio físico en el que las leyes de un concreto Estado son de aplicación. Las consecuencias del principio de territorialidad de la patente son, principalmente, las siguientes:

1º) El Derecho del concreto Estado en el que se pretenda la protección de una invención será el único que determinará, de acuerdo con su sistema legal de patentes, las condiciones de patentabilidad, eficacia, alcance y duración de la patente. Dicha normativa regulará tal protección de forma autónoma, es decir, sin tener en cuenta lo que los ordenamientos jurídicos extranjeros establezcan en tal sentido, al menos desde una óptica abstracta.

A esta concepción responde el art. 4 bis CUP 1883, que consagra el «principio de independencia de las patentes»: «*Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los súbditos de la misma serán independientes de las patentes obtenidas para el mismo invento en otros países adheridos o no a la Unión*». Se reconoce así la existencia de diferentes ordenamientos estatales, limitados espacialmente, a tenor de los cuales pueden obtenerse patentes, sin que los efectos de una patente concedida por un Estado afecten en modo alguno a los que puedan derivar de la concesión según otro ordenamiento.

2º) La infracción de los derechos que de la patente derivan sólo puede verificarse como tal en el *ámbito territorial* donde el Estado que la otorgó ejerce su

6 J. MASSAGUER, *Los efectos...*, 1989, pp. 68-70.

7 CH. V. BAR, *Territorialität...*, 1977; R. BÁR, «Das Internationale...», 1995, pp. 87 y ss.; J.W. DABNEY, «On the Territorial...», 1993, pp. 465 y ss.; J. DERRUPÉ, «Brevet...», 1968, pp. 244 y ss.

soberanía. Esta afirmación ha de concluir en una posterior que aún puede parecer más radical: lógicamente, de acuerdo con lo expuesto, una violación de los derechos de una patente no puede ser tal violación si se lleva a cabo en un territorio diferente al del país en donde se concedió: *a sensu contrario*, una patente extranjera no puede ser infringida por actos realizados en el territorio nacional.

3º) En principio, no existe, en puridad de sentido, una «patente internacional» que tenga efectos en todos los países, también como consecuencia directa del principio de territorialidad, con los matices que supone la existencia de la *patente comunitaria*, como se verá más adelante. Cuando un particular desea que su invención se vea protegida en una pluralidad de Estados, no tiene otro cauce que solicitar la patente en cada uno de los países a cuyo ámbito quiere extender la protección. Significa ello que deberá redactar diversas solicitudes de patente en diferente lengua y ajustándose a los requisitos que en cada una de las concretas normativas nacionales se exijan, lo cual traerá como inevitable consecuencia, la repetición en muchos casos del mismo procedimiento de examen de la novedad y/o actividad inventiva, o el informe sobre el estado de la técnica en otros supuestos. Obviamente se producirá, debido a la internacionalización del derecho de patentes de la que hablábamos «supra», una carga bastante considerable sobre los órganos encargados de tramitar las solicitudes de patente.

6. Una segunda cuestión surge espontánea: ¿cuál es la razón de ser del principio de *territorialidad de la patente*? Dicho principio, en contra de lo que mayoritariamente se ha venido afirmando, no deriva del DIPr., sino del *Derecho Público*, o mejor dicho, de la «esfera de aplicación» del Derecho Público y de los actos administrativos del Estado (H. BAYLOS CORROZA)⁸. Siendo la patente, desde siempre, una *concesión* realizada por los órganos públicos de un Estado, los efectos de dicha concesión deben limitarse al ámbito territorial de dicho Estado. Lo contrario supondría una vulneración de la Soberanía de los demás Estados. Por tanto, la territorialidad de la patente deriva su *aspecto jurídico-público*, lo que la distancia, por ejemplo, de la propiedad intelectual y de la simple propiedad sobre muebles e inmuebles, que se reconoce, la primera (propiedad intelectual) a todo autor por el simple y mero hecho de la creación y la segunda, (la propiedad sobre muebles e inmuebles), a todo sujeto con título y modo.

No ocurre así con el inventor. Al tener que intervenir un *órgano público* que pronuncia una *decisión pública*, ésta sólo tiene efectos en el Estado del que depende el órgano que dicta dicha decisión. El monopolio de explotación que supone la patente es reconocido a partir de su inscripción en el Registro, lo cual hace que tenga un alcance estrictamente ceñido al territorio del Estado que garantiza ese monopolio.

8 H. BAYLOS CORROZA, *Tratado...*, 2ª ed, 1993, y más concretamente en ID., «Vinculación...», 1975, pp. 405 y ss. También, aunque de modo menos claro, B. GODENHIELM, «Fragen des internationalen...», 1957, pp. 149 y ss.

Por esta razón, el hecho de que la patente sea territorial no condiciona su tratamiento desde la óptica del Derecho privado, -relaciones entre particulares-, en cuyo marco se puede disponer otra cosa que no esté en estricta sintonía con la *territorialidad de la patente*. Esta razón hace que diferentes sistemas jurídicos, aun aceptando la territorialidad de la patente, dispongan de normas de conflicto muy diversas para señalar la Ley aplicable a las patentes en casos internacionales.

7. Así pues, desde antiguo, las patentes se han configurado como un «derecho de exclusiva» que la Autoridad pública otorga o reconoce al titular de la invención. La territorialidad deriva de esa «concesión pública»: la patente supone una protección limitada al *territorio* del Estado que reconoce y otorga tales derechos.

La regla básica derivada de la misma naturaleza de la patente es que el titular de la patente en un país no lo será en otro país, a menos que inste su titularidad también en tal Estado o que las normas de ese otro país también le otorguen el derecho. Por eso existen mecanismos para facilitar este proceso a nivel internacional. Pero ello no altera el principio básico, sino que lo reafirma: existen procesos de inscripción internacional de la patente precisamente porque la patente es un «monopolio de alcance nacional» que otorga una *protección territorialmente limitada* del derecho, como expresa la STS, Sala 3^a, de 26 septiembre 1980 (R.3252), en un caso de Derecho de marcas.

Este criterio territorial presenta ventajas e inconvenientes: la ventaja es que no se daña una Soberanía extranjera ya que los actos de concesión de patentes y de protección de patentes se limitan al territorio nacional. El perjuicio es que se impide la *continuidad espacial* de los derechos de patente. Así, el sujeto considerado como titular de una patente en un país, bien puede no ser considerado como titular de la patente en otros países, patente que puede pertenecer a otros titulares en otros países. Eso perjudica la explotación internacional del derecho de patente y desde el punto de vista del análisis económico del Derecho, supone una solución «poco eficiente».

8. La jurisprudencia se ha manifestado reiteradamente sobre la «consideración territorial» de estos derechos de propiedad industrial y de patente en particular. Esos derechos, dice la jurisprudencia española, sólo son válidos en el país cuyas Autoridades los otorgan o con arreglo a cuyas Leyes existen: SAT Cataluña de 22 marzo 1985 (*RJCat.*, 1985-I, pp. 601-602, en un supuesto de patentes; también la STS 25 septiembre 1992 (R.7325), parte de este principio para concretar el alcance del derecho de marca, que queda circunscrito al Estado que «concede» tal derecho de marca. Lo confirma la antecitada STS, Sala 3^a, de 26 septiembre 1980 (R.3252), que analiza el concepto de *territorialidad* en el marco de la propiedad industrial y la «protección territorial absoluta»: «*puesto que para que este segundo extremo [la titularidad por parte de una empresa norteamericana de dos marcas en Estados Unidos] pudiese ser alegado con éxito en España tenían que haber sido inscritas*

como *Marcas Internacionales, conforme al Registro Internacional de Marcas de 14 abril 1891...*». Con las patentes sucede exactamente igual: se obligaría a la empresa norteamericana a instar la inscripción de la patente en España si quiere ser titular de la misma en nuestro país. En caso contrario, «su patente USA» puede pertenecer en España a otro sujeto, que la explotará sin riesgo judicial en España. Pero ello daña la evolución internacional de la tecnología y del progreso de las invenciones, es una solución económicamente nefasta.

9. El hecho de que la *territorialidad de la patente* sea considerado como un dato propio de la «estructura de la patente» entendido como derecho privado o monopolio de explotación, y no como una *vértebra fundamental del sistema de DIPr.*, explica tres datos:

1º) Explica que haya sistemas de DIPr. que no sigan una orientación unilateral, sino *bilateral* en materia de patentes. Es más: como se verá, sólo el DIPr. español mantiene, curiosamente, una regla (*falsamente*) unilateral sobre la cuestión. Así, el DIPr. italiano, el suizo, el rumano o el austríaco siguen modelos de *normas de conflicto bilaterales* porque, desde su punto de vista, la territorialidad no vertebraba la norma de conflicto: simplemente, como se analizará *infra*, aconseja adoptar *puntos de conexión territoriales*, que es cosa muy diversa.

2º) Explica que haya sistemas de DIPr. en los que para determinar la Ley aplicable a la existencia de la patente no se remitan a la Ley del país de utilización o vulneración de la patente, sino a la Ley del país donde está inscrita la patente, como hace el DIPr. rumano.

3º) Explica que un ordenamiento tan avanzado como el DIPr. suizo en materia de patentes abandone el criterio *Lex Loci Protectionis* si las partes pactan aplicar el Derecho suizo a la reclamación por daños y perjuicios (*Lex Fori = Lex Voluntatis*). La territorialidad de la patente no desaparece, por supuesto, pero no está presente, necesariamente, en la regla de DIPr.

Igualmente, el DIPr. húngaro abandona el criterio de la *Lex Loci Protectionis* para todo ilícito relacionado con la patente, y sin renunciar a la territorialidad de la patente, diseña un régimen de DIPr. que opta por aplicar el «Derecho del país que ha concedido la patente» a los ilícitos ocurridos en cualquier país.

Otra cosa es que el Derecho aplicable según la norma de DIPr. proteja o no la invención y la patente en virtud del carácter territorial: la patente no inscrita en un país no se protege frente a los actos ocurridos en dicho país.

IV. SISTEMAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE

10. La territorialidad de la patente es un lastre histórico muy pesado. La actividad mercantil internacional clama por un sistema jurídico internacional que no convierta en inexistente lo que existe en otro país, la patente *nacional = territorial*. Se han impulsado tres grandes iniciativas que tratan de superar los

inconvenientes derivados de la territorialidad de la patente (H. DESBOIS / A. FRANÇON / A. KEREVER)⁹:

1º) Creación de un «Derecho uniforme de la propiedad intelectual e industrial» (J. FOYER, R. PLAISANT), aplicable en un gran número de países. Esta iniciativa, sin embargo, se haya, hoy día, estancada. Aunque se inició ya en el siglo XIX, este *camino codificador* no ha alcanzado más que resultados discretos, centrados, básicamente, en la eliminación de *discriminaciones de extranjería* (S.P. LADAS)¹⁰.

2º) Sistema de «registro múltiple» (L. HORWITH, E. ULMER). Se han creado diferentes mecanismos para facilitar que un derecho inscrito en un país pase automáticamente a considerarse inscrito en los demás. Pero este sistema, —seguido, por ejemplo, por el Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas de 5 octubre 1973—, no elimina el problema. El titular del derecho es, en realidad, titular de una «pluralidad de derechos» regidos por la *Ley de cada país* en el que se ha inscrito el derecho.

3º) Creación *ex novo* de derechos de propiedad incorporal, de patentes, en el caso que nos ocupa, cuyo ámbito espacial no está limitado al territorio de un Estado concreto (L. BARIATTI, R. BOWEN, A. PARRY, L. MARI). Estos «derechos incorporales supranacionales» han sido potenciados por la Comunidad Europea. Son ejemplos de los mismos la *patente comunitaria*, la *marca comunitaria*, y otros derechos de ámbito europeo-comunitario¹¹. La territorialidad del derecho de patente no desaparece: simplemente se hace más grande, abarca un conjunto amplio de países. En esta línea, el *Convenio de Luxemburgo de 15 diciembre 1989 sobre la patente comunitaria*, —todavía no en vigor para España—, establece un auténtico *Derecho uniforme* para un nuevo derecho de propiedad industrial: la «patente comunitaria», que produce efectos en toda la Comunidad Europea.

11. Es posible que en el futuro vean la luz otras iniciativas destinadas a crear otros «derechos incorporales» de *ámbito supranacional* y sujetos a regulación uniforme internacional. Las ventajas para las grandes compañías multinacionales son evidentes: se acaba la *parcelación legal*, y el derecho queda regulado por un

9 H. DESBOIS / A. FRANÇON / A. KEREVER, *Les Conventions...*, 1976, pp. 12 ss.

10 S.P. LADAS, *La protection...*, 1933, pp. 14 ss.

11 A. CASADO CERVIÑO / B. CERRO PARDA, *GATT...*, 1994; M.V. CUARTERO RUBIO, «Un nuevo...», 1991, pp. 1-5; M. DESANTES REAL, «La patente...», 1991, pp. 323-350; E. FERNÁNDEZ MASIÁ, «Un nuevo convenio en el campo de la propiedad industrial: el Tratado sobre el Derecho de Marcas hecho en Ginebra el 27 octubre 1994», *REDI*, 1996, pp. 511-514; P. JIMÉNEZ BLANCO, *Las denominaciones de origen en el Derecho del comercio internacional*, Eurolex, Madrid, 1996; P. RODRÍGUEZ MATEOS: «Propiedad industrial...», 1995, pp. 5301-5302; ID., «Nuevas...», 1991, pp. 1-5; L. BARIATTI, «La giurisdizione...», 1982, pp. 484-541; R. BOWEN / A. PARRY, «European...», 1974, pp. 105-113; J. FOYER, «Problemes...», 1981, pp. 341-442; L. HORWITH, «The patent...», 1971, pp. 61-73; L. MARI, «La tutela...», 1971, pp. 395-439; R. PLAISANT, «La réglementation...», 1972, pp. 533-550; E. ULMER, «Gewerbliche...», 1977, pp. 479-512.

«estatuto internacional único», fijado por vía de Convenio internacional o similar. El Estado pierde el control sobre el «derecho incorporal», que, además, es concedido por «Oficinas internacionales» o «supranacionales» desligadas del poder estatal. El coste de conocer y litigar con arreglo a una pluralidad de leyes se elimina en virtud de un sistema más eficiente. Sólo cabe recordar que los gastos que hay que desembolsar para acceder a esta protección supranacional del derecho también supranacional son elevados. Las pequeñas empresas no pueden asumirlo: sólo la *gran empresa multinacional* puede hacerlo, lo que sintoniza con la protección que el DIPr. neoliberal brinda a la gran empresa, a la empresa que opera en el mundo como «único mercado global».

1. DERECHO UNIONISTA

12. El Convenio internacional más relevante en el sector de la propiedad industrial en general, es el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 marzo 1883 (citado como CUP), revisado en numerosas ocasiones, la última de ellas en Estocolmo el 14 julio 1967. dicho Convenio contiene el conocido como «Derecho Unionista de la Propiedad Industrial». El CUP protege todas las categorías de propiedad industrial: marcas, patentes, diseños, etc. En él son parte más de cien Estados, lo denota la importancia de este más que centenario Convenio (G.H.C. BODENHAUSEN, H.P. KUNZ-HALLSTEIN, M. PLAISANT, R. ROUBIER, etc.)¹².

13. El régimen del CUP 1883 es similar al que mantienen los Convenios internacionales sobre propiedad intelectual. Realmente, el CUP 1883 no ofrece un «tratamiento sistemático» de DIPr. Su preocupación básica es acabar con la *discriminación* de los extranjeros a la hora de ser titulares de estos derechos, quedando asimilados a los nacionales (A. CASADO CERVIÑO)¹³. El CUP contiene tres tipos de normas.

14. 1º) *Normas de Extranjería*. El CUP 1883 contiene *normas de tratamiento nacional*, cuyo objetivo es asimilar el extranjero al nacional. Extranjeros de países de la Unión pueden ser titulares, en los Estados partes, de los derechos de propiedad industrial (art. 2.1 CUP) (F. CURCHOD, U. DRAETTA, A. KEREVER, etc.)¹⁴. El precepto afirma: «*Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en*

12 G.H.C. BODENHAUSEN, *Guide...*, 1969, *passim*; H.P. KUNZ-HALLSTEIN, «La política...», 1973, pp. 437 y ss.; M. PLAISANT, «De la protection...», 1932, pp. 351 y ss.; R. ROUBIER, «Le droit...», 1951, pp. 676-769 y pp. 1040-1119.

13 A. CASADO CERVIÑO, «La revisión...», 1978, pp. 291 y ss.

14 F. CURCHOD, «Le statut...», 1989, pp. 55 y ss.; U. DRAETTA, *Il regime...*, 1967, pp. 22 ss; ID., «Una discriminazione...», 1964, pp. 346 y ss.; T. DREIER, «National Treatment...», 1989, pp. 63 y ss.; A. KEREVER, «La régle...», 1993, pp. 74 y ss.

todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales».

La jurisprudencia española ha hecho una plena aplicación, y frecuente, de este principio del *tratamiento nacional*: STS, Sala 3ª, de 10 noviembre 1979, STS, Sala 3ª, de 26 septiembre 1980, STS, Sala 3ª, de 21 enero 1981, SAP Barcelona, Sec.13ª, de 11 abril 1989.

15. 2º) Normas materiales. El CUP de 1883 contiene un conjunto de normas que se ocupan de ciertos aspectos del régimen jurídico de estos derechos en casos internacionales. Se trata del llamado *tratamiento unionista o del trato mínimo unionista*, que se trata de un conjunto de normas materiales que los Estados no pueden obviar ni siquiera mediante el principio de asimilación a los propios nacionales. Pero, por lo general, se trata de aspectos muy concretos, sobre todo de índole procedimental.

Para las patentes, y dejando de lado la protección destacable que dispensa a las marcas, destacan el *derecho de prioridad unionista* (art. 4 CUP) (F.K. BEIER / J. STRAUS): el solicitante de registro de un derecho de propiedad industrial en un Estado de la Unión dispone de un plazo para registrar su derecho en los demás Estados de la Unión, con preferencia frente a terceros: *vid.* STS, Sala 3ª, de 8 julio 1987, STS 9 abril 1992, STS, Sala 3ª, de 21 diciembre 1987¹⁵. Pero en general, visto su carácter puntual, el CUP de 1883 no constituye un «código internacional uniforme de la propiedad industrial».

Aparte, se establece el derecho del inventor a ser mencionado como tal en la patente (art. 4 ter.), normas sobre rehabilitación de patentes y plazos especiales para el pago de las tasas de mantenimiento (art. 5 bis), normas sobre importación de productos patentados (arts. 5 ter, 5 quater) (M. BENEDICENTI)¹⁶.

16. 3º) Normas de conflicto. Para resolver algunos aspectos concretos del régimen jurídico de los derechos de propiedad industrial en casos internacionales, el CUP de 1883 recoge algunas normas de conflicto puntuales basadas en el criterio de la *Lex Loci Protectionis*, que apuntan a la aplicación de la ley del país para cuyo ámbito se solicita protección: *vid.* art. 2.1.II CUP 1883. Estas normas sólo cubren aspectos muy concretos.

2. PATENT COOPERATION TREATY

17. El *Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) de Washington de 19 junio 1970 («Patent Cooperation Treaty»)*, —cuya conclusión fue impulsada

15 F.K. BEIER / J. STRAUS, «Probleme...», 1991, pp. 255 y ss.

16 M. BENEDICENTI, «La novità...», 1962, pp. 52 y ss.

por los Estados Unidos de América—, no crea un «Derecho uniforme mundial» sobre el régimen jurídico de las patentes. Se limita a dar cuerpo a un sistema simplificado que facilita que el autor de una invención patentable pueda solicitar, de manera abreviada y sencilla, la patente de su invención en *varios países*. El PCT cuenta con su Reglamento, anexo al PCT, que fue adoptado el 19 junio 1970 y ha sido modificado en múltiples ocasiones. Establece reglas de enorme importancia práctica, relativas, entre otras a cuestiones como los requisitos, cuestiones o procedimientos de carácter administrativo; a todos los detalles útiles para la ejecución de las disposiciones del PCT.

18. Siguiendo a F. VICENT CHULIÁ y J.A. GÓMEZ SEGADE, debe decirse que el Capítulo I del Convenio instaura un procedimiento de *solicitud internacional de la patente* del que se benefician los nacionales y residentes en los Estados partes del Convenio. El solicitante indica los países a los que quiere extender la protección de la patente. Posteriormente, se abre un proceso de *búsqueda internacional* del «estado de la técnica» a fin de descubrir si la invención aporta novedad, proceso que llevan a cabo las Oficinas de Patentes de varios países. Finaliza con un informe de búsqueda internacional, que se publica junto a la solicitud, lo que permite una protección provisional al solicitante. Tras ella, el solicitante puede pedir la concesión de la patente en los países que estime oportuno, o bien sujetarse a un «examen preliminar internacional», en cuya virtud la Oficina internacional emite un informe sobre la novedad de la invención y sobre su proyección industrial, en suma, sobre su patentabilidad. Tras dicho informe, el sujeto puede solicitar la patente en una Oficina nacional o en la Oficina Europea de Patentes (P.E. GELLER)¹⁷.

3. PATENTE EUROPEA

19. El *Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas de 5 octubre 1973* permite la presentación de una sola solicitud de patente ante la Oficina Europea de Patentes, como ha indicado profusamente la doctrina en amplios estudios (F. VICENT CHULIÁ, J.A. GÓMEZ SEGADE, R. BOWEN / A. PARRY, R. BRAENDLI)¹⁸.

17 F. VICENT CHULIÁ, *Compendio crítico de Derecho Mercantil*, Barcelona, 1991, pp. 1162-1163; J.A. GÓMEZ SEGADE, «Patente», *EJB*, Madrid, 1995, pp. 4796-4802; P.E. GELLER, *International...*, 1993, pp. 35 ss.

18 F. VICENT CHULIÁ, *Compendio crítico de Derecho Mercantil*, Barcelona, 1991, pp. 1163-1164; J.A. GÓMEZ SEGADE, *La Ley de patentes...*, 1988; ID., «Derecho Europeo de Patentes», *EJB*, Madrid, 1995, pp. 2289-2291; J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, «Régimen jurídico internacional de las patentes», *TAPIA*, núm.50, febrero 1990, pp. 30-32; ID., «Perspectiva general de la europeización del Derecho de patentes», *Secomex (Semanao de Comercio Exterior)*, 1991, núm.96 (25 febrero / 3 marzo), pp. 1-3; R. BOWEN / A. PARRY, «European patent...», 1974, pp. 105-113; R. BRAENDLI, «The Future...», 1995, pp. 813 y ss.

Dicha *solicitud única* puede surtir efectos, a petición expresa del solicitante, en varios o todos los Estados parte en el Convenio de Múnich. Ello evita tener que presentar la solicitud de patente en todos los Estados en los que se quiere obtener la protección de la invención.

El procedimiento de solicitud de concesión de las patentes queda *unificado*. Una vez concedida la patente, el régimen jurídico de la misma queda sometido a las legislaciones nacionales respectivas (A. CASADO CERVIÑO)¹⁹: Ley del Estado para el que se solicita la patente, aunque este extremo debe ser precisado, como verá *infra*, pues el Convenio se refiere a la patente europea como «objeto de propiedad», lo que altera el planteamiento tradicional que se ha venido haciendo del asunto. El Convenio no contiene una norma de conflicto, sino una norma de «conflicto de sistemas de DIPr.»²⁰.

No se puede ignorar que el Convenio, pues, regula un «procedimiento unificado de solicitud de patente», pero que también contiene ciertas normas uniformes sobre la «patente europea» (A. CRONAUER, M. VAN EMPEL)²¹: duración, requisitos de patentabilidad, causas de nulidad, etc., que coinciden, en su mayoría, con los exigidos en la Ley española de patentes, que se adaptó al Convenio durante su elaboración en 1986.

El titular ostenta *derechos nacionales de patentes*, tantos como países para los que haya solicitado el derecho. Será, pues, titular de una patente alemana, española, holandesa, francesa, etc. sobre la misma invención, y con efectos limitados al territorio de cada país. Cada una de ellas se rige por la *Ley nacional* correspondiente.

20. La solicitud se presenta ante la Oficina Europea de Patentes de Múnich o ante su Departamento de La Haya; también puede hacerse ante las Oficinas nacionales u otras Autoridades competentes de los Estados partes. La solicitud debe presentarse redactada en francés, inglés, o alemán.

Tras ello, se procede al examen de la presentación y búsqueda internacional, para confrontar la novedad de la patente, que lleva a cabo el Departamento de la Oficina Europea de Patentes en La Haya. Se publica la solicitud tras 18 meses, con lo que el solicitante queda protegido provisionalmente.

Posteriormente se pasa al examen de la patentabilidad de la invención, que se realiza en la Oficina Europea de Patentes en Múnich. Tras ello, en su caso, se concede la patente. Cabe oposición a la concesión.

19 A. CASADO CERVIÑO, «Los sistemas...», 1991, pp. 459 y ss.

20 De modo implícito, P. MARCHETTI, *Convenzione sul brevetto europeo (Commentario)*, Nuove leggi civ. commentate, 1980, pp. 323 ss.; E. ARMITAGE, «Die Auslegung...», 1983, pp. 242 y ss.

21 A. CRONAUER, *Das Recht auf das Patent im Europäischen...*, 1988, pp. 22 ss.; M. VAN EMPEL, *The Granting of european...*, 1975, pp. 34 ss.

4. PATENTE COMUNITARIA

21. El *Convenio de Luxemburgo de 15 diciembre 1989 sobre la patente comunitaria*, no está en vigor todavía para España. El Convenio es importante porque establece un auténtico *Derecho uniforme* relativo a un nuevo derecho de propiedad industrial, una «patente comunitaria», una patente con territorialidad supranacional (J. MASSAGUER, A. BENYAMINI, A. CASADO CERVIÑO, etc.)²². El Convenio regula el régimen jurídico de esta patente: patentabilidad, efectos, transmisión, licencias, caducidad, extinción etc. Los efectos de esta patente y su protección se extienden al territorio de la Comunidad Europea (A. KRIEGER)²³. El Convenio está acompañado por un «Protocolo de los litigios», que crea el Tribunal de Apelación Común que conoce en apelación de las decisiones en materia de patentes comunitarias dictadas por los tribunales de patentes comunitarias de primera instancia, existentes en cada Estado (M. DESANTES REAL, G. LE TALLEC)²⁴. Las patentes nacionales siguen existiendo y conviven con las patentes comunitarias que se expiden a través de este Convenio (R.R. ROTH)²⁵.

5. ACUERDOS TRIPS

22. El comercio internacional exige una «apertura de mercados», una efectiva eliminación de «barreras» al intercambio de productos, -impuestos de importación y aduanas, restricciones cuantitativas a la importación, etc.-. Sobre todo exige una eliminación de barreras fiscales que ya había comenzado con el GATT, como recuerdan A. CASADO CERVIÑO y B. CERRO PRADA²⁶. Pero exige, paralelamente, que los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial dispongan de una protección efectiva de sus derechos en distintos países. El *Acuerdo TRIPs* sigue esta línea: dicho Acuerdo, -Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio-, constituye el Anexo 1C del Acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio (Marrakech, 15 abril 1994, en BOE de 24 enero 1995, suplemento del núm. 20), está en vigor desde el 1 enero 1995, y afecta a derechos de propiedad intelectual e industrial (M.C.E.J. BRONCKERS, J. DREXL)²⁷.

22 J. MASSAGUER, *Los efectos...*, 1989, p. 75; A. BENYAMINI, *Patent Infringement...*, 1993, pp. 44 ss.; A. CASADO CERVIÑO, «El Acuerdo...», 1992, pp. 807 y ss.; M.V. CUARTERO RUBIO, «Un nuevo impulso...», 30 mayo 1991, pp. 1-5.

23 A. KRIEGER, «Die Luxemburgerkonferenz...», 1976, pp. 208 y ss.

24 M. DESANTES REAL, «La patente comunitaria...», 1991, pp. 323 y ss.; ID., «El Acuerdo...», 1992, pp. 31 y ss.; G. LE TALLEC, «La Cour d'appel...», 1993, pp. 231 y ss.

25 R.R. ROTH, «The Luxembourg...», 1977, pp. 95 y ss.

26 A. CASADO CERVIÑO / B. CERRO PRADA, *GATT...*, 1994, *passim*.

27 M.C.E.J. BRONCKERS, «The Impact...», 1994, pp. 1245 y ss.; J. DREXL, «Nach GATT...», 1994, pp. 777 ss.

El *Acuerdo TRIPs* es el resultado de la preocupación de los grandes fabricantes norteamericanos, que estaban comprobando que en un conjunto muy amplio de países, —significativamente, los llamados *Tigres de Asia*, como Malasya, Singapur, Hong-Kong, China, Taiwan...—, los fabricantes locales comercializaban sus productos empleando marcas, patentes, derechos de autor, etc, de los que eran titulares empresas norteamericanas. Posteriormente, estos productos «falsos» eran introducidos en multitud de países. Se trata, pues, del fenómeno de la «falsificación industrial». Los titulares de estos derechos de propiedad intelectual e industrial no podían accionar contra los falsificadores en países cuyos ordenamientos no disponían de un sistema efectivo de protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial. En efecto, en estos países en vías de desarrollo, —como los nombrados *Tigres de Asia*, algunos países del Maghreb, India, etc.—, la protección de estas propiedades especiales es muy débil o incluso inexistente. Por tanto, el *Acuerdo TRIPs* es un típico producto legal impuesto por los países del Primer Mundo, —cuyas empresas son titulares de una batería de derechos de propiedad intelectual e industrial de resonancia universal—, a los países en vías de desarrollo. Es el precio a pagar por la apertura de los «mercados nacionales» a los productos extranjeros.

23. El *Acuerdo TRIPs* parte de la tradicional *protección territorial* de estos derechos (R. DHANJEE / L. BOISSON DE CHAZOURNES)²⁸: cada Estado reconoce y protege estos derechos en su territorio y del modo que tiene por conveniente. No se crea, pues, un *Derecho mundial* de la propiedad intelectual e industrial, aunque sí se unifican ciertos aspectos de determinados derechos incorporales. Dicho esto, cabe señalar las principales aportaciones del *Acuerdo TRIPs*, que afectan tanto a la propiedad intelectual como a la propiedad industrial (art. 1.2):

1º) Principio del «trato nacional» (art. 3): los nacionales de los Estados partes reciben el mismo tratamiento que el dispensado a los nacionales en lo relativo a la protección de la propiedad intelectual e industrial. El *Acuerdo TRIPs* recoge así la herencia de los Convenios decimonónicos, que instauraron este principio del *tratamiento nacional*.

2º) Se establece una coordinación con los Convenios internacionales sobre propiedad intelectual e industrial antes citados, obligando a los Estados partes a cumplir ciertas disposiciones de los Tratados internacionales multilaterales sobre propiedad intelectual e industrial (*vid.* art. 2; art. 9; art. 15.2, etc.).

3º) Trato de la nación más favorecida. Toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que se conceda por un Estado parte a los nacionales de otro país será concedido también a los nacionales de los demás Estados partes (art.4).

28 R. DHANJEE / L. BOISSON DE CHAZOURNES, «Trade Related...», 1990, pp. 5 y ss.

4º) El *Acuerdo TRIPs* contiene ciertas «normas materiales» sobre el régimen jurídico de los derechos sobre bienes inmateriales. Para las patentes destaca la unificación llevada a cabo en cuanto a las materias patentables, derechos del titular de la patente, duración, uso de la patente (art. 27-34).

Este conjunto de normas materiales de protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial da lugar a un *standard mínimo de protección* en los Estados partes que, —pese a no constituir un «código internacional uniforme» sobre estos derechos, vistas las parcelas no unificadas—, presenta una importancia notable. Ahora bien: aspectos de gran relevancia no han sido abordados.

5º) El *Acuerdo TRIPs* establece (Parte III) la obligación de los Estados miembros de establecer «procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual (...) que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora» de tales derechos (art. 41.1), así como medidas provisionales al efecto (art. 50.1).

6º) Finalmente, se prevé un sistema de prevención y solución de diferencias entre los Estados partes (Parte V).

V. EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ESPAÑOL DE PRODUCCIÓN INTERNA SOBRE LAS PATENTES

1. ASPECTOS BÁSICOS DEL ART. 10.4 Cc

24. El art. 10.4 Cc. indica: «*Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido en los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte.*»

25. El inciso final del precepto recuerda la primacía de la reglamentación convencional sobre la reglamentación de producción interna en el sector de la propiedad intelectual e industrial. La jurisprudencia española sobre el art. 10.4 Cc. suele centrarse en la aplicación preferente de los Convenios internacionales sobre propiedad industrial. Esa misma jurisprudencia ha remarcado con indudable acierto que, existiendo solución jurídica al problema en los Convenios internacionales vigentes para España, la aplicación de éstos *prevalece* sobre las normas españolas de producción interna en materia de propiedad industrial. Así lo indica la STS, Sala 3ª, de 10 noviembre 1979 (R.1002); STS, Sala 3ª, de 26 septiembre 1980 (RGD, 1981, p. 598); STS, Sala 3ª, de 21 enero 1981 (R.4).

En especial, la jurisprudencia española se ha preocupado en remarcar la primacía, sobre las normas españolas de producción interna, del CUP 1883. Lo expresa muy reveladoramente la STS 3 febrero 1987 (R.678): «... *de existir alguna disconformidad entre el Convenio de París y el Estatuto de la Propiedad Industrial, habría de prevalecer lo dispuesto en aquél, habida cuenta del número uno del art.*

96 de la Constitución Española, y del cinco del art. 1 CC...». También deben considerarse la STS, Sala 3ª, de 7 noviembre 1986 (R.6173); STS, Sala 3ª, de 30 enero 1987 (R.234), STS, Sala 3ª, de 26 marzo 1991 (R.2674), STS 23 julio 1993 (R.6282). Como muy digno precedente, debe subrayarse la STS 10 enero 1933, (R.1133), que calificó al CUP como un Convenio internacional de «*obligatoria observancia en España*».

26. Pero, en definitiva, la misión del art. 10.4 Cc. es otra. Es señalar la «Ley aplicable» a la protección de las patentes, —por lo que se refiere a este trabajo—, en los casos internacionales cuando no sea de aplicación ningún instrumento internacional. Aunque existen otras normas interesantes al respecto, —sobre todo el art. 2 Ley de Patentes—, como se verá rápidamente, el art.10.4 Cc. citado es la norma fundamental del DIPr. español de producción interna. Lamentablemente, la jurisprudencia sobre la «parte sustancial» del art. 10.4 Cc. es escasísima por no decir inexistente. La jurisprudencia existente suele aplicar Convenios internacionales vigentes en materia de propiedad industrial sin llegar a dicha «parte sustancial» del art. 10.4 Cc.

27. El art. 10.4 Cc. es una norma especial prevista para señalar la Ley aplicable a las propiedades especiales. Este enfoque del legislador de 1974 fue un acierto por varias razones:

1º) *Eliminación de los problemas de calificación*. Habían surgido problemas en torno a la *naturaleza jurídica* de estas propiedades, y se presentaban dudas sobre la aplicación de las normas de DIPr. relativas a los derechos de la persona, derechos patrimoniales y derechos reales. Con una *norma de conflicto especial*, el conflicto queda zanjado, y estas propiedades especiales se rigen por su propia norma de conflicto, el art. 10.4 Cc. No pugnarían por verse aplicadas ni la norma sobre el estatuto personal, ni la norma sobre derechos reales, ni siquiera la norma responsabilidad no contractual, que podría entrar en juego para determinar la Ley aplicable al resarcimiento por daños y perjuicios derivado de una vulneración de los derechos reales sobre los bienes.

2º) *Inaplicación de la norma sobre derechos reales corporales*. El legislador español de 1974 eliminó así los problemas de una inclusión de estas propiedades en el «estatuto real», en la norma de conflicto sobre Ley aplicable a los «bienes corporales». Esta norma sostiene el criterio *Lex Rei Sitae*, y precisamente por ello, no es adecuada para determinar la Ley aplicable a los bienes incorporeales: era conveniente y oportuno establecer una norma específica. Los bienes incorporeales piden soluciones que prescindan de una «localización física» en el *espacio* del derecho o de la situación. Si se opta por un sistema de «localización objetiva de la situación privada internacional», el *locus* del bien no es criterio cómodo en estos casos. Es mejor un criterio fundado sobre el «espacio de protección» de los derechos de propiedad industrial e intelectual

(H. BATIFFOL / P. LAGARDE, E. BARTIN, más recientemente, R. NIRK y R. ROSSOLINI)²⁹.

3º) «Doble alcance» del precepto. La formulación de una norma *ad hoc* sobre propiedades especiales permite unir los «aspectos reales», —existencia y contenido del derecho—, y los «aspectos no contractuales», —responsabilidad por vulneración de los derechos—, relativos a la propiedad industrial bajo el imperio de una sola Ley estatal. Se evita así el *fraccionamiento legislativo*. En otras palabras, con O. SANDROCK y M. VIRGÓS, cabe decir que el art. 10.4 Cc. presenta un «doble alcance» de regulación³⁰. El art. 10.4 Cc. indica que la Ley española será de aplicación a la «protección de los derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial». La protección de tales derechos se entiende como «protección judicial» de los mismos, por lo que se presupone el ejercicio de una acción ante los jueces o tribunales españoles, ya sea acción declarativa del derecho, de cesación de la actividad ilícita de quien lo vulnera, de reclamación por daños y perjuicios, o en su caso, de otorgar medidas cautelares de protección de tales derechos o de cuestiones de tipo registral (J.D. GONZÁLEZ CAMPOS / M. GUZMÁN ZAPATER)³¹. Así, una misma Ley estatal regulará tanto los *aspectos reales* de la propiedad industrial como los *aspectos no contractuales* que derivan de una presunta infracción del derecho inmaterial³². Por tanto, una misma Ley estatal regula:

a) *Los aspectos reales*. Los aspectos relativos al nacimiento del derecho de patente y a las condiciones para tal nacimiento, esto es, la *creación del derecho de patente*; la modificación de la patente; causas o modos de pérdida de la patente; extinción, duración, contenido y efectos de la patente y condiciones para la protección de la misma; quiénes pueden ser titulares del derecho de patente. También comprende el elenco de derechos reales proyectables sobre la patente: la potencialidad de transmisión de los derechos, si son transmisibles *inter vivos* o *mortis causa* y los modos, condiciones y requisitos de la transmisión del derecho de patente. Las condiciones registrales de la patente, esto es, si es necesaria o facultativa la inscripción registral de la patente a la hora de constituir o reconocer el derecho o para que la transmisión produzca efectos *inter partes* o *erga omnes*, o para cualquier otro acto de trascendencia real quedan también comprendidos en el supuesto de hecho

29 H. BATIFFOL / P. LAGARDE, *Droit international privé*, vol. II, 7ème ed., París, 1983, pp. 198-200; E. BARTIN, «La localisation...», 1943, pp. 781-799; R. NIRK, «Zum Anwendungsbereich...», 1968, pp. 217 y ss.; R. ROSSOLINI, «Opere...», 1973, pp. 271-291.

30 O. SANDROCK, *Das Kollisionsrecht...*, 1983, pp. 619-651; M. VIRGOS SORIANO, «Art. 10.4 Cc.», *Com.Cc. y Comp.For.*, 2ª ed., 1995, pp. 587-609; ID., «Art. 10.4 Cc.», *Com.Cc. Min.Justicia*, 1991, pp. 113-116.

31 J.D. GONZÁLEZ CAMPOS / M. GUZMÁN ZAPATER, «Arts. 145-148 LPI», *Comentarios a la LPI*, (Dir. Bercovitz), Tecnos, Madrid, 1988, p. 1853, nota (14).

32 M. VIRGOS SORIANO, «Art.10.4 Cc.», *Com.Cc.*, 1991, pp. 114-115 e ID., en J.D. GONZÁLEZ CAMPOS Y OTROS, *Derecho...*, 1995, pp. 378-389. En el mismo sentido, J.D. GONZÁLEZ CAMPOS / M. GUZMÁN ZAPATER, «Arts. 145-148 LPI», pp. 1849-1910.

del art. 10.4 Cc. Surgen igualmente los aspectos reales en las relaciones jurídicas de base contractual: los muy frecuentes contratos de cesión, edición, licencia o compraventa de estos derechos de patente, se rigen por la correspondiente *Lex Contractus* determinada según las normas de conflicto del Convenio de Roma de 19 junio 1980, los *aspectos reales* del contrato, —qué derecho se transmite, si se produce o no la transmisión de los derechos de propiedad industrial sobre la patente, etc.—, quedan comprendidos en el supuesto de hecho del art. 10.4 Cc., por lo que la cuestión de decidir si el contrato produce o no tales efectos transmisivos de la propiedad escapa al Convenio de Roma de 19 junio 1980 y se regula por la Ley designada por el art. 10.4 Cc.³³.

b) *Los aspectos de responsabilidad no contractual derivados de infracciones de la patente en el comercio internacional.* Los modos y medios de protección a adoptar frente a las posibles vulneraciones de la patente nacional, europea o comunitaria, llevadas a cabo por terceros con los que el titular del derecho no mantiene vínculo contractual ninguno, constituyen un aspecto de mayor importancia económica en relación con el anterior: la acción de cesación y la acción de resarcimiento de daños y perjuicios entran en juego. Así, los aspectos relativos a las circunstancias necesarias para que se entienda producida infracción del derecho, y las consecuencias de ello son aspectos que deben ser entendidos dentro de la categoría «protección de los derechos de propiedad industrial», al igual que los medios jurídicos de tutela que es posible arbitrar para la protección de estos derechos: acciones indemnizatorias por daños materiales y morales, acciones de cesación, medidas cautelares. La protección de los derechos de patente debe entenderse en sentido amplio, desde un punto de vista sustantivo y procesal. Por ello, la *legitimación* quedará regulada también por la *Lex Causae*, Ley para cuyo espacio se reclama la protección, la Ley designada por el art. 10.4 Cc. (J.D. GONZÁLEZ CAMPOS / M. GUZMÁN ZAPATER)³⁴. Visto que el art. 10.4 Cc. regula también el aspecto «no contractual» de los derechos de propiedad industrial y de las patentes, el art. 10.4 Cc. sí opera ahora como una *norma especial* que desplaza al art. 10.9.I Cc., precepto que constituye la «norma básica» del sistema español de DIPr. de producción interna en materia de responsabilidad no contractual³⁵. Siguiendo a H. DESBOIS,

33 Al respecto, M. VIRGOS SORIANO en J.D. GONZÁLEZ CAMPOS Y OTROS, *Derecho...*, 1995, pp. 358-362; R.H. CARPENTER JR., «Soviet Joins...», 1990, pp. 369-421, en concreto, pp. 407-410. *Vid.* también sent. *Cour d'Appel de Paris, quatrième chambre, section A*, 10 julio 1991, *JDI Clunet*, 1992-II, pp. 384-398, y *nota* de F. POLLAUD-DULIAN.

34 J.D. GONZÁLEZ CAMPOS / M. GUZMÁN ZAPATER, «Arts.145-148 LPI», pp. 1849-1910.

35 M. VIRGOS SORIANO, «Art.10.4 Cc.», *Com.Cc.*, 1991, p. 114: «[El art. 10.4 Cc.] desplaza, en este segundo sentido, como regla especial al art. 10.9 Cc. cuyo principio en realidad absorbe»; en este sentido también, J. MASSAGUER FUENTES, *Los efectos...*, p. 72 e, implícitamente, M.A. AMORES CONRADI, «Art. 10.9 Cc.», *Com.Cc.*, 1991, pp. 127-130: «Daño y bien protegido necesariamente coinciden en su localización, por lo que no hay otro lugar relevante que aquél donde se produce la usurpación del derecho violado o la lesión del mismo (así lo entiende mayoritariamente la jurisprudencia comparada)».

puede expresarse que los aspectos reales de la patente quedan sometidos a la *Lex Loci Protectionis* expresada unilateralmente como concreción de la *Lex Loci Delicti Commissi*³⁶.

Ambos aspectos, *reales* y *no contractuales*, a pesar de su clara diferenciación, suelen aparecer unidos. En efecto: para valorar el alcance de la presunta ilicitud del acto vulneratorio de la patente suele requerirse una previa valoración de la existencia, extensión, facultades y condiciones del derecho de patente. No se puede infringir una patente que ha pasado al dominio público, que ha prescrito, que ha caducado o que ha pasado a manos o propiedad de terceros. Por ello, antes de proceder a valorar la *ilicitud del acto* en cuestión puede ser necesario el examen de los *aspectos reales* del derecho de que se trate. Se plantearía, así un caso de «falsa cuestión previa de DIPr.»: en efecto, la cuestión previa, —existencia del derecho de patente y su alcance—, y la cuestión principal, —determinación de si ha existido vulneración—, se regularían por las mismas normas, y en concreto por el mismo ordenamiento jurídico. Por tanto las teorías sobre la cuestión previa en DIPr. poco tienen que decir al respecto en los casos de vulneración de patentes cuando el presunto infractor niega la existencia o titularidad de la patente, ya que ambos aspectos se regulan por la misma Ley, designada unitariamente por el art. 10.4 Cc.

Debe estimarse superada la posición de autores que consideraron en su momento que el art. 10.4 Cc. sólo cubriría aspectos delictuales: señalaba la Ley aplicable a la vulneración del derecho pero no la Ley aplicable a la creación, existencia o titularidad del derecho³⁷.

36 H. DESBOIS, «La protection des oeuvres litteraires en France. Questions d'actualité», *TCFDIP*, 1960-1962, p. 192, aunque su razonamiento es válido también para la propiedad industrial y las patentes.

37 J.C. FERNÁNDEZ ROZAS / S. SÁNCHEZ LORENZO, *Curso de Derecho internacional privado*, Civitas, Madrid, 1991, p. 413: «*el supuesto de hecho no se refiere en este caso a un derecho o situación jurídica. sino a la protección de determinados derechos*». Esta posición ha sido revisada posteriormente por los autores, como puede verse en su *Derecho internacional privado*, Civitas, 2001, 2ª ed., p. 617 *in fine*: «*La 'protección' abarca tanto el régimen de los aspectos 'reales' referidos a la titularidad del derecho de explotación, como el régimen sancionador de las infracciones y daños por usurpación, utilización indebida o por cualquier otro acto generador de responsabilidad, por lo que el art. 10.9 Cc. queda desplazado en este punto*». También A. ORTIZ ARCE sólo aceptaba la vertiente extracontractual del precepto: «*[El art. 10.4 Cc. cubre] el nivel de la puesta en práctica y reclamación de los derechos de propiedad intelectual e industrial, pero no el de la creación de esos derechos; ¿qué ocurrirá con las obras o invenciones no cubiertas por el Derecho unionista ni por reglas de reciprocidad?; ¿habrá que acudir al criterio de localización general del lugar de la situación para hacer regular tales casos? Parece obvio que no; (...) en efecto, la creación de los derechos intelectuales o industriales no depende de la ley del Estado donde se pretende la protección, sino del Estado de la primera publicación de la obra o nacional del autor (...) ¿No cabría aplicar de un modo forzado y residual los criterios del Estado de la primera publicación en base al convenio de Berna [en relación con la propiedad intelectual]?*». Vid. A. ORTIZ ARCE, «Art. 10.4 Cc.», 1977, pp. 515-520. En el mismo sentido, pero con importantes matices, también A. REMIRO BROTONS, «Art.10.4 Cc.», 1978, pp. 253-288.

2. INTERPRETACIONES SOBRE LA NORMA DE CONFLICTO DEL ART. 10.4 Cc

28. La doctrina española no ha sido unánime en torno a la cuestión del tipo normativo empleado por el art.10.4 Cc³⁸. El tema suscitó una enconada polémica doctrinal.

A) Tesis del «principio de instancia»

29. Algunos autores estimaron que el art.10.4 Cc. respondía al *principio de instancia*. Cuando se litigaba en España se aplicaba, necesariamente, la *Lex Fori*. Los partidarios del «principio de instancia» se basaron en dos argumentos:

a) *Argumento de Derecho de Extranjería*. La cuestión central en cuanto a las propiedades especiales en DIPr. es el *goce de derechos por los extranjeros*; determinar si los «inventores extranjeros» tienen derecho a gozar de la protección en el Estado en que se insta tal protección de las patentes, por ejemplo. Se trata, en definitiva, de señalar que los extranjeros podrán ser titulares de patentes en España si la Ley española así lo permite. Hay que recordar que éste fue el enfoque dado por los Convenios decimonónicos sobre la materia. El CUP de 1883 adopta esa perspectiva. La pregunta es por qué. Y al respuesta es sencilla: siendo los derechos de propiedad industrial un «privilegio» otorgado por el poder público estatal, dicho «privilegios de explotación en régimen de monopolio» sólo podían concederse a los *nacionales*. Por eso los Convenios como el CUP tratan de evitar esas discriminaciones odiosas que impedían el desarrollo internacional de las invenciones, procurando que los inventores del países del CUP puedan acceder a la titularidad de patentes en todos los países partes en el citado CUP. Pues bien, ciertos autores afirman que el art. 10.4 Cc. tendría como único cometido permitir que los extranjeros pudieran ser titulares de patentes en España. El art. 10.4 Cc. no sería una norma de conflicto ni bilateral ni unilateral, sino una norma sobre titularidad o goce de derechos por parte de extranjeros. El art. 10.4 Cc. encajaría perfectamente con el Derecho convencional en la materia, y sus criterios serían iguales. Son Convenios internacionales propios del Derecho de extranjería: el art. 10.4 Cc. se situaría también en dicho terreno (R. LUZZATTO)³⁹.

38 J.D. GONZÁLEZ CAMPOS / M. GUZMÁN ZAPATER afirman que se trata de una *norma material autolimitada* o de una *norma de conflicto unilateral*, identificando las nociones, en «Arts. 145-148», 1988, pp. 1853-1854. J.C. FERNÁNDEZ ROZAS / S. SÁNCHEZ LORENZO, *Curso*, edición de 1991, pp. 412-414; R. RECONDO PORRUA en J.D. GONZÁLEZ CAMPOS Y OTROS, *Derecho internacional privado*, parte especial, 1988, pp. 433-433; A. REMIRO BROTONS, «Art. 10.4 Cc.», *Com.Cc.*, 1978, pp. 253-288, estiman que el art. 10.4 Cc. constituye una «*norma de conflicto necesariamente unilateral*» y por tanto, de imposible bilateralización. M. VIRGOS SORIANO ha sostenido que el art. 10.4 Cc. es expresión de la regla *lex loci protectionis* pero formulada en términos unilaterales, posición seguida por buena parte de la doctrina más reciente (P. JIMÉNEZ BLANCO, M. MICHINEL ALVAREZ, etc.), como se verá.

39 R. LUZZATTO, «Proprietà», *EdD*, vol.XXXVII, Milán, 1988, pp. 313-315; ID., «Problemi...», pp. 589-613.

b) *Argumento de Derecho aplicable = Lex Fori Approach*. Un segundo argumento pasaba por afirmar que nuestros tribunales sólo aplican la Ley española cualquiera sea el lugar de de infracción de las propiedades especiales, por lo que sólo pueden aplicar Derecho español (J.D. GONZÁLEZ CAMPOS / M. GUZMÁN ZAPATER)⁴⁰. «Si la protección de tales derechos *se insta en España*» es aplicable la Ley española (R. RECONDO PORRUA)⁴¹. En suma: cuando se acciona ante los tribunales españoles, éstos aplicarán necesariamente la Ley española, sea cual fuera el lugar donde se han producido los hechos, sea cual fuere el titular de la patente y sea cual fuere el lugar de registro (*Lex Fori Approach*).

La regla se completaba, lógicamente, con un fuerte apoyo: para llevar a buen fin la acción, y para que la protección pueda reclamarse en un Estado, es necesario que ese Estado sea el que otorgó la patente y el que reconoce el derecho. Pero esta tesis lleva a una consecuencia sorprendente: habría que aplicar *siempre* Derecho español cuando la vulneración de una patente española se haya producido en un país extranjero. La consecuencia carece de interés, porque al ser la patente un derecho de alcance territorial, la patente española protege en España según la Ley española de patentes, y el sujeto que reclama por una vulneración de su patente en Francia verá aplicada la Ley española pero verá desestimada su pretensión de protección judicial.

30. Sin embargo, la tesis del principio de instancia no puede ser compartida, por varios motivos.

1º) El art. 10.4 Cc. no adopta un prisma de extranjería, relativo tan solo al *goce de estos derechos por parte de extranjeros*. El art. 27 Cc. ya contiene un principio de asimilación de los derechos de los extranjeros a los derechos civiles de los españoles en cuanto al goce o titularidad de tales derechos. Por tanto, resuelto ya el problema con carácter general por una norma también general, no tiene sentido que se interprete el art. 10.4 Cc. como una *norma de extranjería*. Además, sería una norma «desubicada», pues el Título Preliminar del Código Civil en su Capítulo IV se dedica a señalar la «Ley aplicable» a los casos internacionales y no a resolver *problemas de extranjería civil* de los no nacionales, problemas que ya se hayan resueltos en otras disposiciones del ordenamiento nacional.

2º) El *argumento Lex Fori Approach*, —que es ya un argumento de «Derecho aplicable»—, es también rechazable. El inciso «*dentro del territorio español*» que emplea el art. 10.4 Cc. no alude a acciones ejercitadas «ante los tribunales españoles». De otro modo lo diría de forma más clara, como hace el art. 107.I *in fine* en materia de divorcio para el caso de cónyuges que no tienen nacionalidad común ni residencia habitual común. Pero no lo dice. Lo que viene a expresar es que, —con

40 J.D. GONZÁLEZ CAMPOS / M. GUZMÁN ZAPATER, «Arts.145-148 LPI», 1988, pp. 1876-1877.

41 R. RECONDO PORRUA en J.D. GONZÁLEZ CAMPOS, *Derecho...*, 1988, pp. 433-433.

pésima técnica legislativa, eso sí—, la «protección frente a actos verificados en territorio español» se rige por la Ley española. Alude ciertamente al territorio español pero no a los procesos que se insten en el mismo, sino a la protección que se persiga en el mismo, lo cual es muy diferente.

B) Interpretación prevalente: *unilateralismo introverso*

31. La mayor parte de la doctrina española opina (M. VIRGÓS SORIANO, M.A. MICHINEL ÁLVAREZ, P. JIMÉNEZ BLANCO, M.A. AMORES CONRADI, este último con matices) que el art. 10.4 Cc. es una norma de conflicto unilateral *stricto sensu*⁴². Una norma que señala cuándo es aplicable la Ley española pero no cuándo lo es la Ley extranjera.

32. Según esta tesis, cuando el art. 10.4 Cc. hace aplicable la Ley española no surge ningún problema: la norma es *unilateral* y sólo se preocupa por la aplicación de su propia Ley material. Pero cuando el ilícito se ha verificado fuera de «territorio español» surgen los problemas.

En dichos casos, estos autores proponen acudir a las «normas de conflicto extranjeras» aplicables en materia de patentes, creándose un «conflicto de sistemas». El art. 10.4 Cc. entraría en concurso con las *normas de conflicto extranjeras* en la resolución de un «conflicto de sistemas»⁴³, que estos autores resuelven mediante la ya antigua teoría del *unilateralismo introverso*⁴⁴.

42 Las posiciones más representativas pueden seguirse en P. JIMÉNEZ BLANCO, *El derecho aplicable...*, 1998, pp. 8-13; M. VIRGÓS SORIANO, «Art. 10.4 Cc.», *Com.Cc. y Comp.For.*, 2ª ed., 1995, pp. 587-609; ID., «Art. 10.4 Cc.», *Com.Cc. Min.Justicia*, 1991, pp. 113-116; también P. RODRÍGUEZ MATEOS, «Propiedad intelectual (Derecho internacional privado)», *EJB*, 1995, pp. 5312-5313; ID., «Propiedad industrial (Derecho internacional privado)», *EJB*, 1995, pp. 5301-5302, y M.A. MICHINEL ALVAREZ, *La radiodifusión...*, 1998, pp. 172-173.

43 Sobre la noción, A. BUCHER, «Über die räumlichen Grenzen der Kollisionsnormen», *Festschrift Frank Vischer*, Zürich, 1983, pp. 93-105; F. ECKSTEIN, «Die Frage des anzuwendenden Kollisionsrechts», *RabelsZ.*, 1934, pp. 121-147; PH. FRANCESCAKIS, *La théorie du renvoi et les conflits de systèmes en droit international privé*, Paris, 1958, pp. 189-203.

44 Sobre el unilateralismo introverso, M. BEHN, *Die Entstehungsgeschichte der einseitigen Kollisionsnormen des EGBGB unter besonderer Berücksichtigung der Haltung des badischen Redaktors Albert Gebhard und ihre Behandlung durch die Rechtsprechung in rechtsvergleichender Sicht*, Frankfurt a.M., 1980, pp. 19-23; P. GOTHOT, «Le renouveau de la tendance unilatéraliste en droit international privé», *RCDIP*, 1971, pp. 1-36, 209-243 y 405-421; O. HARWIEG / F. KORKISCH, *Die Geheimen Materialien zur Kodifikation des deutschen Internationalen Privatrechts*, Tübingen, 1973, pp. 1-56; P. PICONE, *Norme di diritto internazionale privato e norme materiali del foro*, S.Giorgio a Cremano, 1971, pp. 40 y ss.; E. VITTA, «La *Lex fori* nei conflitti di legge», *DI*, 18, I, 1964, pp.301-323; R. WIETHÖLTER, *Einseitige Kollisionsnormen als Grundlage des Internationalen Privatrechts*, Berlin, 1956; R. FRÄNKEL, «Der Irrgarten des internationalen Privatrechts», *RabelsZ.*, 1930, pp.239-243; D.J. JITTA, *La méthode du droit international privé*, Den Haag, 1980, pp.233-239; A.N. MAKAROV, «Les cas d'application des règles de conflit étrangères», *RCDIP*, 1955, pp. 431-457.

33. Para estos autores, la norma de conflicto aplicable en materia de patentes *debe ser unilateral*. La norma de conflicto no puede designar como aplicable una Ley extranjera. Ahora bien: existen dos tesis que tratan de justificar el *necesario carácter unilateral* de la norma de conflicto:

a) Ciertos autores alemanes de finales del siglo XIX (A. NIEDNER, J. SCHNELL)⁴⁵, —aunque con seguidores posteriores de no escasa importancia (P. BASDEVANT, L.B. SOHN, J.P. NIBOYET, G. VIVIER)—, afirmaban que la norma de conflicto de un país determinado no podía hacer aplicable las Leyes de otros países porque ello constituiría un atentado contra la *Soberanía de los demás países*. Sólo una norma de conflicto contenida en un *Convenio internacional* puede hacer aplicable la Ley de un país determinado, pero ello nunca podría hacerlo una *norma de producción interna*, pues la decisión de aplicar la Ley de un Estado corresponde, exclusivamente, a dicho Estado.

b) Otra tendencia, encabezada por R. QUADRI, parte de la «unidad del ordenamiento jurídico». Las normas de conflicto «marcan» el *ámbito de aplicación* de las leyes materiales de un ordenamiento jurídico nacional. Por eso, las leyes no deben aplicarse si las normas de conflicto que las acompañan, —ambas pertenecientes al mismo ordenamiento jurídico—, no ordenan su aplicación. El resultado salta a la vista: una ley de un país sólo puede aplicarse si la norma de conflicto de dicho país así lo ordena, pero no si lo indica la norma de conflicto de *otro país*. Ello supondría una «desnaturalización de la Ley». En esencia, esta segunda tendencia acaba justificándose también, —aunque sus autores lo nieguen—, en la *Soberanía de los Estados*: la norma de conflicto de un país sólo puede declarar la aplicación de las leyes de ese país, y nunca la aplicación de Leyes de otros países, pues corresponde a los Estados extranjeros fijar el «ámbito de aplicación de sus leyes» o la aplicación de las mismas a casos internacionales. Es materia de su «competencia soberana». Las tesis de R. QUADRI han sido seguidas muy de cerca por P. GOTHOT, y son las que defienden en el *campo de las patentes* y otros derechos de propiedad intelectual e industrial, los autores citados: M. VIRGÓS SORIANO, M.A. MICHINEL ÁLVAREZ, P. JIMÉNEZ BLANCO, etc.

34. El unilateralismo introverso que defienden estos autores presenta una «ventaja de coherencia»: resuelve un «conflicto de sistemas» haciendo que la Ley extranjera no se aplique *contra la voluntad del legislador* que la dictó. Ello favorece, en principio, la *previsibilidad de soluciones para las partes*.

35. Pero el *unilateralismo introverso* en materia de patentes presenta seis grandes problemas:

45 J. SCHNELL, «Über die Zuständigkeit zum Erlass von gesetzlichen Vorschriften über räumliche Herrschaft der Rechtsnormen», *Zeitschrift für internationales Privat- und Strafrecht*, 1895, pp.337 y ss.; A. NIEDNER, *Das Einführungsgesetz zum BGB*, 2ª ed., Berlín, Verlag, 1901.

1º) Puede que ninguna Ley de las conectadas con el caso se declare aplicable (= problema de la *laguna*). Por ejemplo, patente vulnerada en Rumanía y protección judicial reclamada en España ante nuestros tribunales ante la que se excepciona alegando falta de titularidad de la patente. El art. 10.4 Cc. dice que la Ley española no es aplicable, pero el art. 60 LDIPr. Rumanía dice que para saber quién es el titular de la patente hay que aplicar la Ley del país donde la invención ha sido difundida por primera vez, supongamos España. La Ley española rechaza su aplicación y la Ley rumana también rechaza su aplicación: es un *conflicto negativo de sistemas*.

2º) Puede que varias leyes se declaren aplicables al mismo supuesto (= *problema del cúmulo*). En el mismo caso anterior, si la patente fue vulnerada en España pero se difundió por primera vez en Rumanía. ambas Leyes son aplicables.... Es un *conflicto positivo de sistemas*.

3º) Estas tesis exigen que el juez aplique y opere no sólo con la norma de conflicto de su Derecho nacional, sino también con todas las normas de conflicto de los países vinculados al supuesto: es, pues, una tesis demasiado *compleja* (= *problema de la multiplicación de las normas de conflicto*). Por eso esta propuesta oscurece la fijación de la Ley aplicable: es necesaria la consulta de las normas de conflicto de todo país alegado por el actor o conectado con el caso, lo que resulta excesivamente complicado.

4º) En el fondo, toda *tesis unilateralista* concibe el DIPr. como una rama del Derecho Público que resuelve «conflictos de Soberanías entre Estados», y en la que los intereses de los particulares tienen escasa importancia. Pero esta concepción del DIPr. está superada hace décadas (= *problema de la Soberanía en las normas de conflicto*). Por estas razones, en la práctica, estas tesis han sido acogidas expresamente sólo en escasísimas ocasiones por los sistemas positivos de DIPr. (*vid.* art. 310 Cc. francés sobre el divorcio internacional). Y hay que decir que el art. 10.4 Cc. no acoge *expresamente* esta concepción: es todo una interpretación doctrinal sin refrendo jurisprudencial en España.

5º) Estas tesis no son sino una propuesta de *unilateralismo* pero meramente *aparente*. Para llegar al Derecho extranjero cuya aplicación integral, —incluidas sus normas de conflicto—, se sostiene, es el actor el que debe pretender del juez la aplicación de la Ley de un país en el que presuntamente se ha vulnerado el derecho de patente (= *problema del falso unilateralismo*). Es decir, debe existir algún «elemento de contacto» entre el país cuya Ley se va a aplicar y el caso en cuestión, lo que destruye la esencia del *unilateralismo introverso*.

En efecto: estas tesis esconden, en el fondo, un *funcionamiento bilateral* de la norma de DIPr. Así es, porque la consulta del Derecho extranjero no se puede hacer sobre la sola base de las *alegaciones del demandante*, como se defiende por estos autores, pues ello llevaría al absurdo de aplicar la Ley invocada por el actor sin mayores requisitos (*Lex Voluntatis*).

Por ello se exige, según estos autores «que la infracción se localice dentro del país en cuestión», que el Derecho extranjero presente «con el supuesto una conexión mínima suficiente desde nuestro punto de vista»⁴⁶. En suma: la presunta infracción del derecho debe haberse producido en el territorio del país extranjero en cuestión, cuyas normas concretarán si ha habido o no infracción jurídicamente protegible (*ámbito material protegido*), y si el autor es un sujeto cuyos derechos se protegen en dicho país (*ámbito personal / espacial protegido*). En definitiva, esta propuesta no aporta ventajas decisivas sobre el *método bilateral*, pues éste respecta escrupulosamente los criterios de aplicación del Derecho extranjero al que remite.

6º) El *fantasma* que recorre estas tesis unilateralistas es nada más y nada menos que el temido *reenvío* (= *problema de la amenaza del reenvío*). Si la Ley española no es aplicable porque la vulneración de la patente en Rumanía ha tenido lugar en relación a una patente divulgada por primera vez en España, el art. 60 LDIPr. Rumanía 1992 remite a la Ley española en ejercicio de un reenvío de primer grado que debería aceptarse en función de lo que dispone el art. 12.2 Cc. Ése es el fantasma que todos los unilateralistas en el campo de las patentes se niegan a aceptar cuando realmente deberían aceptarlo: se aplicaría la Ley española porque así lo indica la norma de conflicto extranjera que el actor ha podido alegar. Ello es inconveniente, pues el reenvío traiciona el tenor material de la norma de conflicto española, introduce inseguridad jurídica y sólo puede admitirse si los principios generales del Derecho extranjero y del Derecho español son similares, como ha declarado el TS (STS 15 noviembre 1996, STS 21 mayo 1999). Pero el reenvío es inevitable en una óptica unilateralista, desde el momento en que se acepta la aplicación de un sistema extranjero de DIPr. Y entonces entra en acción el art. 12.2 Cc. Negar el *reenvío de segundo grado*, como hace el art. 12.2 Cc. traiciona también una «resolución unilateral» del supuesto.

Por todas estas razones, y como se verá *infra*, ningún sistema de DIPr. europeo-occidental adopta la «perspectiva unilateral pura» propuesta por estos autores. Todos adoptan perspectivas «bilaterales», algunas basadas en la *Lex Loci Protectionis* y otras no. Lo que indica que la interpretación prevalente en la doctrina española no coincide, probablemente, con las intenciones del legislador español de 1974; indica también que la regulación de estas propiedades especiales no tiene por qué venir de la mano de una norma de conflicto unilateral, sino de una norma de conflicto con puntos de conexión *territoriales*. El *entendimiento unilateral* del art. 10.4 Cc. hunde sus raíces en el error de considerar que el principio de *territorialidad de la patente* es el eje de DIPr. básico en la materia, cuando es claro que dicho principio no es la clave para proporcionar una solución de DIPr., ya que deriva del *Derecho Público*.

46 M. VIRGÓS SORIANO, *El comercio...*, 1992, p. 131, al que sigue M.A. MICHINEL ALVAREZ, *La radiodifusión...*, 1998, pp. 172-173 y P. JIMÉNEZ BLANCO, *El derecho aplicable...*, 1998, pp. 10-13.

C) *Lex Loci protectionis* bilateral

a) Planteamiento de la tesis

36. Pero para ver si el art.10.4 Cc. establece una *unilateralidad real* hace falta examinar dos cuestiones. La primera tiene que ver con los criterios de competencia judicial internacional; la segunda, con el tan traído y llevado principio de territorialidad en materia de patentes.

37. a) Examen de los criterios de competencia judicial internacional. Un análisis de los criterios de competencia judicial internacional vigentes en el sistema español lleva a desechar una verdadera *unilateralidad radical* que desembocaría en una exacta correspondencia entre *Forum* y *Jus*⁴⁷. En efecto: no en todo caso del que conozcan nuestros tribunales por vulneración internacional de una patente tendrán que aplicar la Ley española: art. 10.4 Cc. a contrario. Basta con que el domicilio del demandado esté en España y con que la vulneración se haya verificado en otro país para que se quiebre la correlación exacta *Forum-Jus*.

Por tanto, así las cosas, la norma aparentemente unilateral (art. 10.4 Cc.) comporta la aparición de una «laguna legal» en el sector del Derecho aplicable. ¿Qué Derecho aplicar si la patente se reclama para otro país o por vulneración verificada en otro país que no sea España?

38. b) Principio de territorialidad de la patente. Dicho principio no obliga a que el art. 10.4 Cc. sea una *norma de conflicto estrictamente unilateral*. Obliga a utilizar «puntos de conexión territoriales», que es cosa bien diferente. La patente se protege en España frente a las agresiones y vulneraciones cometidas en España (*Locus Delicti Commissi*) con arreglo a la ley española, que es la Ley del lugar donde se ha verificado la vulneración o utilización del derecho.

Por eso, si la patente española «sobrepasa» las fronteras del Estado de origen y «entra», —mediante su utilización o explotación—, en el espacio territorial de otro Estado, no es posible aplicar, —desde el punto de vista del legislador español: otros legisladores mantienen otros criterios—, la Ley del Estado de origen. Por ello, la doctrina ha insistido en que, frente a una internacionalización creciente de la propiedad industrial y de las patentes, se mantiene una «segmentación jurídica de la protección de los derechos de propiedad industrial» y de las patentes. La proyección internacional de la propiedad industrial y de las patentes intelectual contrasta,

47 Explican la noción J.D. GONZÁLEZ CAMPOS, «Les liens entre la compétence judiciaire et la compétence législative en droit international privé», *RCADI*, vol.156, 1977-III, pp. 233-376; ID., «Las relaciones entre *forum* y *ius* en el DIPr. Caracterización y dimensiones del problema», *ADI*, vol.IV, 1977-1978, pp. 89-136; J.C. FERNÁNDEZ ROZAS / S. SÁNCHEZ LORENZO, *Curso de DIPr.*, 1991, pp. 108-118.

pues, con la protección «nacionalmente diferenciada» de estos derechos. El punto de conexión de la norma de conflicto es de *carácter territorial*.

39. La configuración del art. 10.4 Cc. como una falsa norma de conflicto unilateral genera una «laguna legal» que lleva a preguntarse por qué el legislador creó tal laguna legal en el precepto, si fue consciente de ello o si con tal redacción perseguía otros propósitos. La respuesta es clara: el legislador no era consciente de que el art. 10.4 Cc. pudiera declarar aplicable una Ley extranjera en supuestos en que concurre competencia judicial internacional de nuestros tribunales. En otras palabras: el legislador pensó, como todavía piensa algún autor, que con arreglo al sistema de competencia judicial vigente en 1974, los tribunales españoles sólo iban a ser internacionalmente competentes cuando la patente se vulnerase en España y que cuando se vulnerase en país extranjero, no dispondrían de competencia judicial internacional. Proposición, com se ha visto, falsa.

40. Llegados a este punto, no queda más que concluir que la norma de conflicto unilateral del art. 10.4 Cc. es en la terminología de D. GUTMANN, una *falsa* norma de conflicto unilateral, que el legislador, por un defecto técnico, —creyó que nuestros tribunales nunca aplicarían Derecho extranjero porque no serían competentes para conocer de infracciones de patentes ocurridas en el extranjero—, no redactó de forma bilateral. Para cubrir la laguna que genera el art. 10.4 Cc., éste debe ser «bilateralizado», supuesto particular de analogía. La laguna surge cuando se solicita ante juez español la protección de derechos de patente pero no «dentro del territorio español», ya se trate de acciones de naturaleza real (*ad ex.* determinación de la existencia o declaración de la titularidad de una patente), o de acciones por responsabilidad no contractual (*ad ex.* reclamación de daños por vulneración de patente).

En efecto: el art. 10.4 Cc. contiene una *norma de conflicto unilateral* pero perfectamente bilateralizable (J.C. FERNANDEZ ROZAS / S. SÁNCHEZ LORENZO)⁴⁸. La «razón de ser» prevista para una parcela de supuestos («protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial dentro del territorio español») debe ser tomada en consideración para cubrir los casos que el mismo art. 10.4 Cc. «olvidó» incluir en su letra legal («protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial en el extranjero»). Por tanto, los derechos de propiedad industrial y las patentes se protegerán frente a los actos ilícitos verificados en cada Estado conforme a la ley de ese Estado (*Lex Loci Protectionis*): «la ley del país *para* cuyo ámbito se sostiene el derecho o se reclama la protección» (M. VIRGOS SORIANO).

48 J.C. FERNANDEZ ROZAS / S. SÁNCHEZ LORENZO, *Derecho...*, 2001, p. 617.

La *Lex Loci Protectionis* y la *Lex Fori* pueden coincidir, pero no tiene por qué ser siempre así, si bien ésta ha sido una cuestión debatida por la doctrina⁴⁹. Si no coinciden (T. BERGER), el juez español aplicará Derecho extranjero para proteger derechos de patente frente a ilícitos verificados en el extranjero. Bilateralizado el precepto, la regla *Lex Loci Protectionis* rige tanto para las pretensiones en materia delictual (responsabilidad no contractual por infracción de los derechos de patente) como para las pretensiones de índole estrictamente real (titularidad de la patente).

41. Con la interpretación dada al art. 10.4 Cc., el precepto pasa a ser una *norma de conflicto multilateral*. La remisión al Derecho extranjero será una remisión a sus *normas materiales*, no a sus *normas de conflicto*. Esta última opción complica la resolución del caso y vulnera lo establecido en el art. 12.2 Cc. La *interpretación bilateralizada* es la que mejor se adapta al tipo de laguna legal que presenta el art. 10.4 Cc.

42. En realidad, el art. 10.4 Cc. presenta una *laguna axiológica o falsa laguna: formalmente*, puede sostenerse que no existe laguna jurídica, pues el art. 10.9.I Cc. puede cubrir los casos a los que no alcanza el art. 10.4 Cc. Ahora bien, existe una *laguna valorativa* para cuya integración es posible deducir un *derecho mejor* mediante la bilateralización del art. 10.4 Cc.⁵⁰. De este modo, aplicar sin más la regla general (art. 10.9 Cc.) sólo está justificado por el cumplimiento *formal* de la norma, pero no por la *ratio* de la misma (C. CAMPIGLIO)⁵¹.

No obstante, una opción distinta, más pegada a la letra de la Ley ha sido sostenida entre nosotros por L. GARAU JUANEDA⁵², que defiende que una integración de la laguna jurídica del art. 10.4 Cc. debe hacerse mediante el *regreso a la norma general* (art. 10.9 Cc.). Esta postura no es compartible porque el art. 10.4 Cc. es norma especial respecto del art. 10.9 Cc., no una norma excepcional, -no se basa en criterios opuestos-, y al fin y al cabo, la postura de regreso al art. 10.9.I Cc. no conduce a resultados sustancialmente diferentes, como han señalado M.A. AMORES

49 Rechazan esta posibilidad los primeros comentaristas del art. 10.4 Cc., A. ORTIZ ARCE, «Art. 10.4», *Com.ref.Cc.*, 1977, cit., pp. 515-520; A. REMIRO BROTONS, «Art. 10.4 Cc.» *Com.Cc.*, 1978, cit., pp. 253-288; M.L. ALONSO HORCADA en M. AGUILAR NAVARRO (dir.): *Lecciones de Derecho internacional privado*, 1982, pp. 466-468; J.C. FERNÁNDEZ ROZAS / S. SÁNCHEZ LORENZO, *Curso*, 1991, p. 412. En sentido positivo, tal y como se sigue en el texto, T. BERGER, «Extraterritorial...», 1979, pp. 173 ss.

50 V. ITURRALDE SESMA, *Lenguaje legal y sistema jurídico (cuestiones relativas a la aplicación de la ley)*, Ed.tecnos, Madrid, 1989, pp. 180-181.

51 C. CAMPIGLIO, «L'esperienza svizzera in tema di clausola di eccezione: l'art.14 del progetto di riforma del diritto internazionale privato», *RDIPP*, 1985, pp. 47-57.

52 L. GARAU JUANEDA en J.D. GONZÁLEZ CAMPOS Y OTROS, *Derecho internacional privado* (parte especial), Madrid, 4ª ed., 1991, pp. 291-335; ID., «Las fuentes españolas...», 1990, pp. 403 y ss.

CONRADI⁵³, y, en concreto, en relación con las patentes, M. DESANTES REAL⁵⁴. L. GARAU JUANEDA reducía pues, la posibilidad de bilateralización del art. 10.4 Cc., a los casos de litigios por acciones puramente reales (*ad ex*. litigios sobre titularidad de la patente), ya que el resto de los litigios, los derivados de responsabilidad no contractual por actos vulneratorios verificados en el extranjero, caían bajo el ámbito material del art.10.9 Cc.

43. Una *Lex Loci Protectionis* «bilateral» es una postura extendida en otros sistemas estatales de DIPr., lo que demuestra el error de construcción del sistema español y la inviabilidad de la *tesis del unilateralismo introverso*.

a) El art. 62 de la Ley rumana sobre DIPr. confirma una formulación bilateral de la norma sobre protección de las patentes y otros derechos de propiedad industrial⁵⁵

b) El art. 110.1 de la Ley federal suiza de DIPr. de 1987⁵⁶;

c) El art. 54 de la Ley italiana de 1995 sobre DIPr. confirma la *Lex Loci Protectionis* en sentido bilateral y no unilateral, y la referencia al Derecho extranjero no puede ser entendida más que como una referencia la Derecho material, pues el punto de conexión de la norma de conflicto es claro («país de utilización de los derechos sobre bienes inmateriales»)⁵⁷.

53 M.A. AMORES CONRADI en J.D. GONZÁLEZ CAMPOS Y OTROS, *Derecho...*, 1995, pp. 298-300.

54 M. DESANTES REAL, «La patente comunitaria...», 1991, pp. 347-350, aprecia la necesidad de buscar una norma que indique el *jus* en los casos en que un tribunal español de patentes comunitarias sea competente según el art.14 del llamado «Protocolo sobre los litigios», por lo que indica la posibilidad de «bien recurrir a la norma general del artículo 10.9 Cc., bien multilateralizar jurisprudencialmente, aún sólo a los efectos de la protección de las patentes comunitarias, el artículo 10.4 del mismo Código.».

55 *Vid.* Ley núm.105 de 22 septiembre 1992 sobre la reglamentación de las relaciones de Derecho internacional privado (Monitorul Oficial de la Roumanie, Partie Ire, núm.245 de 1 octubre 1992), *RCDIP*, 1994, vol.83, pp. 167-195. Dicha ley distingue entre la faceta real de los derechos de propiedad intelectual e industrial (sometida, en general, a la ley del Estado de primera publicación o difusión), y la faceta delictual (sometida a la *lex loci protectionis*). Art.60: «La naissance, le contenu et l'extinction des droits d'auteur sur une oeuvre de création intellectuelle sont soumis à la loi de l'Etat où celle-ci a été protégée pur la première fois a la connaissance du public, en état publiée, représentée, exposée, diffusée ou d'une autre manière adéquate. Les oeuvres de création intellectuelle non divulguées sont soumises à la loi nationale de l'auteur.» Art.62: «L'obtention d'une réparation matérielle et morale est soumise à la loi de l'Etat où a été violé le droit d'auteur ou de propriété industrielle.» Art.63: «Les drois d'auteur et de propriété industrielle des personnes physiques et des personnes morales étrangères son protégés sur le territoire de la Roumanie, conformément à la loi roumanine et aux conventions internationales auxquelles la Roumanie est partie.»

56 Art. 110.1 Ley federal suiza DIPr. de 1987: «I diritti immateriali sono regolati dal diritto dello Stato per il quale si chiede la protezione del bene immateriale» (versión italiana, publicada el 12 enero 1988, en *Foglio Federale*, I-5, *RDIPP*, 1989-I, pp. 196-237.

57 Art. 54 Ley italiana 1995 sobre DIPr.: «I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.»

d) La ley federal austríaca de DIPr. (art. 34.1)⁵⁸, confirma también la postura bilateral de la *Lex Loci Protectionis* para las patentes.

Estas reglas adoptan, pues, en general, un enfoque netamente *conflictualista* y *bilateral*, en el que la remisión al Derecho extranjero es una remisión a sus *normas materiales*. La regla *Lex Loci Protectionis* es, como se ha visto, una regla también consagrada en DIPr. convencional (art. 2.1.II CUP).

44. Una «*Lex Loci Protectionis* bilateral» aporta claridad jurídica, ya que el juez español no tiene por qué saber ni aplicar normas de conflicto extranjeras; lleva directamente a la aplicación de un Derecho, español o extranjero y las partes saben a qué ordenamiento deben adaptar sus comportamientos. Tan sólo dos problemas quedan por analizar en el seno de esta tesis: el reenvío y el orden público internacional.

45. a) *Reenvío*. Si el art. 10.4 Cc. conduce a la aplicación de un Derecho extranjero, la protección de los derechos de patente se hará conforme a tal ordenamiento. Ahora bien: queda por concretar si será de aplicación *directamente* la Ley material extranjera o si deben ser tomadas en consideración eventuales *normas de delimitación interior* que operan como *normas unilaterales* que en tal ordenamiento pueden, como ocurre en el español, limitar la aplicación de sus leyes sobre patentes a ciertos sujetos, normalmente a los nacionales o residentes en tal Estado. El principio básico en DIPr. español es la remisión a la *Ley material extranjera* (art. 12.2 Cc.), con la expresa excepción en caso de *reenvío de primer grado* (en favor de la ley española), lo que supone considerar las *normas de conflicto* del Derecho extranjero sólo si remiten al Derecho español (art. 12.2 Cc. *a sensu contrario*) y con las condiciones que ha trazado el TS (STS 15 noviembre 1996 y STS 21 mayo 1999). Sin embargo, el art. 12.2 Cc. no prohíbe tener en cuenta las *normas de delimitación interior del DIPr. extranjero*; es más, considerar tales normas comporta una aplicación *globalmente más exacta* de la Ley extranjera, no haciéndola aplicable a supuestos que el legislador extranjero excluyó de tutela jurídica.

46. El problema es más agudo si el Derecho extranjero emplea una norma de conflicto bilateral en materia de protección de la propiedad intelectual, caso en el que puede surgir un problema de *reenvío de primer grado*. Por ejemplo se podría plantear si se ventila ante un juez español la existencia, contenido o extinción de una patente inscrita en España pero vulnerada en Rumanía. El art. 10.4 Cc., en virtud de su «doble alcance», remite a la Ley rumana y ésta, —sus normas de conflicto—, remiten a la Ley española. También podría darse si la vulneración de

58 «La formation, le contenu et l'extinction des droits de propriété intellectuelle son régis par le droit de l'Etat dans lequel a eu lieu un acte d'exploitation ou de violation». Texto en *RCDIP*, 1979, pp. 174-185.

una patente española, inscrita en España, se ha producido en Hungría: el art. 20 del Decreto-Ley húngaro que regula el DIPr. remite a la ley del país que ha concedido la patente. Estamos ante un caso de reenvío de primer grado aceptado por el art. 12.2 Cc.

47. Sin embargo, en ninguno de estos casos es preciso aceptar el reenvío, que el TS ha juzgado como «mecanismo no obligatorio»: existe un problema de *conflicto normativo* entre dos preceptos (art. 10.4 Cc. y art. 12.2 Cc.) que debe ser resuelto en favor del primero pues la *ratio* del art. 10.4 Cc. se impone sobre la *ratio* del reenvío (art. 12.2 Cc.). Debe primar el interés de ofrecer un *ordenamiento estable* con relación al cual las partes puedan orientar su conducta jurídica, sobre todo en los litigios derivados de responsabilidad no contractual. No existiendo armonía internacional de soluciones, en el sentido de «falso conflicto de leyes» aceptado por el TS (STS 15 noviembre 1996, STS 21 mayo 1999), no hay por qué aceptar el reenvío, que a la postre sólo se debe aceptar cuando provoca un «falso conflicto de leyes», es decir cuando el resultado de aplicar la ley española no difiere del resultado de aplicar la ley extranjera, con lo que el reenvío queda realmente, confinado a la nada en el caso de las normas de conflicto neutrales, no materialmente orientadas, como es el caso del art. 10.4 Cc.

48. Finalmente, cabe afirmar que la intervención de la excepción de orden público (art. 12.3 Cc.) ante una aplicación de derecho extranjero derivada del funcionamiento bilateral del art. 10.4 Cc., puede mostrar alguna relevancia. Es cierto que varios factores permiten pensar, en un primer estadio, que la excepción de orden público no debe jugar un papel muy destacado: básicamente, la incidencia del CUP y de otros Convenios en materia de patentes. Por ejemplo, habrá que rechazar la aplicación del Derecho extranjero de patentes si protege *obras sin novedad o no susceptibles de aplicación industrial o no creadas por la mente humana*.

b) Desarrollo judicial en *Hard Cases*: globalización económica y patentes

49. Aceptar una regla bilateral basada en la *Lex Loci Protectionis* en el art.10.4 Cc. supone abrir la posibilidad de un *fraccionamiento legislativo* en el caso de que la infracción de los derechos de patente tenga lugar en distintos Estados (*ad ex.*, vulneración simultánea de una invención explotada en diversos países sin consentimiento de su titular registral). Pero son consecuencias naturales de las *conexiones territoriales*, heredadas, todo hay que decirlo, de la Estatutaria Medieval y del principio de Soberanía.

En suma, la utilización de puntos de conexión territoriales significa que existe un *fraccionamiento espacial legislativo* en la materia: los derechos de patente se protegen con arreglo al el Derecho del Estado «para el que se insta» o «en relación

a cuyo ámbito» se solicita la protección de la patente. El sentido de la territorialidad en el art. 10.4 Cc. no es el sentido que tiene, por ejemplo, en el art. 8.1 Cc., precepto según el cual «las normas de la *Lex Fori* son territoriales», como sucede con las normas relacionadas en el art. 8.1 Cc., *normas territoriales*⁵⁹, puesto que en relación con estas materias, de Derecho Público, la aplicación de un Derecho extranjero es imposible. Pero debe recordarse que los derechos de patentes, aun cuando se conceden por autoridades administrativas por actos administrativos susceptibles de recursos administrativos, son derechos oponibles *erga omnes*, esto es, en las relaciones *inter privatos*, por lo que una aplicación del Derecho extranjero es perfectamente posible. En suma: el criterio de conexión empleado por el art. 10.4 Cc. es un criterio de conexión *territorial*, como el que también utiliza el art. 10.1 Cc.

50. Una *Lex Loci Protectionis* «bilateral» provoca un inconveniente práctico cuando el ilícito se halla espacialmente muy disperso, por ejemplo, cuando la patente ha sido vulnerada en multitud de países, como podría ocurrir con la vulneración de una patente por Internet o en casos de estrategias globales de competencia entre varias empresas que operan a escala planetaria (*Worldwide Exploitation of the Patent*). Sería un supuesto de *Hard Case* que justificaría una salida excepcional. Si el actor reclama ante los tribunales españoles una *protección total* de sus derechos, en todos los Estados, la aplicación estricta del art. 10.4 Cc. lleva a un fraccionamiento radical de la Ley aplicable: multiplicación, por países afectados, de las Leyes aplicables (*síndrome de la multiplicación de Leyes aplicables*).

La regla tradicional de Derecho internacional privado (DIPr.) en la materia (*Lex Loci Protectionis*), —recogida en convenios internacionales y en el art. 10.4 Cc.—, lleva a un fraccionamiento de la Ley aplicable al mismo «derecho incorporal», como ha señalado la doctrina mayoritaria en España (N. BOUZA VIDAL, A. REMIRO BROTONS, S. SÁNCHEZ LORENZO, M. VIRGÓS SORIANO, etc.)⁶⁰. Existen tantas leyes estatales aplicables como Estados en los que se explota la patente.

El criterio *Lex Loci Protectionis* es, pues, una *regla económicamente negativa* para las grandes corporaciones, «propietarias» y titulares de estos derechos. Era

59 En efecto, el art. 8.1 Cc. no tiene en cuenta otro ordenamiento que no sea el español *qua lex fori*, pues a los supuestos de hecho de la norma resulta de aplicación el Derecho español, aunque la norma se orienta a fijar el «ámbito de aplicación en el espacio» de algunas categorías normativas o sectores del ordenamiento. En este sentido, J.D. GONZÁLEZ CAMPOS, «Art. 8.1 Cc.», *Com.Cc.*, 1991, pp. 71-74.

60 N. BOUZA VIDAL, «Art. 10.1 Cc.», *Com.Cc. y Comp.For.*, 2ª ed., 1995, pp. 525-543; ID., «Art. 10.2 Cc.», *Com.Cc. y Comp.For.*, 2ª ed., 1995, pp. 543-563; A. REMIRO BROTONS, «Art. 10.1 y 2», *Com.Cc. y Comp.For.*, 1978, pp. 206-228; S. SÁNCHEZ LORENZO, «Derechos reales», *EJB*, 1995, pp. 2410-2411; M. VIRGÓS SORIANO, «Derechos reales», en J.D. GONZÁLEZ CAMPOS Y OTROS, *DIPrivado*, Madrid, 1995, pp. 241-284; J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, «Derechos reales», en A.-L. CALVO CARAVACA Y OTROS, *DIPrivado*, vol. II, Granada, Comares, 1998, pp. 501-561.

una regla positiva cuando la patente se explotaba en un país o en dos o tres países. Pero es una regla negativa para una *Worldwide Exploitation*. Multiplica las «Leyes nacionales» que deben conocer y manejar las grandes multinacionales propietarias de estos derechos.

Así, por ejemplo, los titulares de una patente sobre una invención deben tener en cuenta que tal derecho de exclusiva se rige por la Ley del país donde el derecho se «haga valer», lo que conduce a una explotación del derecho sujeta a múltiples leyes, tantas como sean los países en los que se difunde o explota la invención.

51. Ello indica fallos en el criterio «*Lex Loci Protectionis*», criterio derivado del siglo XIX y pensado para vulneraciones en *países concretos* y no diseñado para «ilícitos de masas» plurilocalizados en multitud de países del mundo. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Cómo opera una norma de conflicto con un punto de conexión territorial en el contexto de la *globalización*? Se plantea un problema parecido a lo que ocurrió en el caso del «Agente Naranja» que ocupó y preocupó a la jurisprudencia USA de DIPr., como han destacado J.C. FERNANDEZ ROZAS / S. SÁNCHEZ LORENZO⁶¹. La solución es campo propicio para un *desarrollo judicial del DIPr.*, como han señalado los autores antes citados. Varias salidas son posibles.

52. 1º Esta razón ha impulsado a otros legisladores a apartarse del criterio *Lex Loci Protectionis*, y apuntan a *criterios unitarios* que llevan a la unidad de la Ley aplicable pese a la dispersión espacial del caso: *Ley del país de la (primera) inscripción de la patente* (DIPr. húngaro), *Ley elegida por las partes* (DIPr. suizo).

53. 2º En el sistema español, contamos con una norma anticuada como es el art. 10.4 Cc., —con raíces entroncadas en el principio de Soberanía—, que no dispone de *Escapes Devices* para regular adecuadamente la *Worldwide Exploitation of the Patent*. Para evitar la multiplicación de Leyes aplicables sólo queda asegurar la «respuesta rápida y la facilidad de reparación jurídica» (M. VIRGÓS SORIANO)⁶², mediante una regla de *desarrollo judicial del derecho* que permita «otra conexión», una conexión alternativa prevista para resolver *Hard Cases*. En suma, mecanismos que nos permitan llegar a una Ley única (*principio de la Ley única* rectora de la reclamación por una vulneración en multitud de países). Dos cuestiones quedan por aclarar.

54. a) ¿Cuáles pueden ser estas *conexiones alternativas* para afrontar los casos de *Worldwide Exploitation of the Patent*? La doctrina ha propuesto aplicar la nacionalidad común de titular del derecho e infractor del mismo, la elección de la

61 J.C. FERNANDEZ ROZAS / S. SANCHEZ LORENZO, *Derecho internacional privado*, 2001, p. 565.

62 M. VIRGOS SORIANO, *El comercio internacional...*, 1992, pp. 134-136.

Ley aplicable, la residencia habitual común o sede común de tales sujetos, o directamente la *Lex Fori*. ¿Cuál sería la Ley mejor? Sólo cabe defender tres soluciones posibles:

(a) La aplicación de la *Ley española* cuando empresas españolas compitan mediante explotación ilícita de patentes en multitud de países del mundo, incluida España (*Ley de la sede social común*). M. VIRGÓS SORIANO defiende esta interpretación en materia de competencia desleal cuando los hechos se producen en multitud de mercados entre empresas españolas. Pero una corrección se impone: cualquier sujeto puede hacer valer, si le son más favorables, las leyes de los países de efectiva y real explotación - vulneración de la patente, que prevalecerían en ese caso, sobre las leyes españolas.

(b) Si se tratara de competencia mediante explotación o vulneración de patentes entre empresas extranjeras que afectase al ámbito territorial español, siguiendo a M. VIRGÓS SORIANO, no podrían librarse de la aplicación de la Ley española en lo que se refiere a los ilícitos verificados en España, pues cualquier solución contraria violentaría el art. 10.4 Cc. Si desean la aplicación de una Ley única deberían litigar ante los tribunales extranjeros correspondientes a dichas empresas y forzar allí la aplicación de una Ley única a la explotación o vulneración mundial de la patente, si el sistema de DIPr. extranjero lo permite, caso por ejemplo, del sistema suizo, donde cabe la *Lex Voluntatis* en favor del Derecho suizo. Pero esta propuesta es asimétrica con la anterior: las empresas españolas pueden optar por su Ley común ante nuestros tribunales y dos empresas inglesas, por ejemplo, no podrían hacerlo.

(c) Si existiera un mercado o país donde la explotación y correlativa vulneración de la patente fuera *decisiva o mayoritaria*, mientras que en los otros países la explotación fuera mínima o poco significativa, la *vis atractiva* del «mercado más afectado» podría justificar la aplicación de la Ley del país donde se ha verificado el ilícito más significativo, siempre que ello se deduzca con claridad de los hechos (tesis del *Most Significant Market* = Ley de más previsible aplicación). Ello hace prevalecer los *intereses de las partes*, guiados por el principio de *previsibilidad* en la aplicación de *una sola* Ley estatal.

Si no es posible identificar este *Most Significant Market*, cabría aplicar la *Lex Fori* española siempre que la patente hubiera sido vulnerada, entre otros países, en España (*Lex Fori* = *Lex Loci Protectionis parcial* como opción residual).

Si la vulneración ha tenido lugar en multitud de países pero ninguno es España y no cabe acudir al criterio del *Most Significant Market*, podría admitirse una *elección de Ley por las partes* que llevara a una Ley única, basándose la propuesta en el silencio legal al respecto, —que generaría una *laguna axiológica* que requiere un «mejor Derecho»—, y en el principio de autonomía de la voluntad como principio general del Derecho internacional privado, especialmente operativo en materia patrimonial (*tesis de la autonomía de la voluntad conflictual*).

55. El presupuesto para este *desarrollo judicial del Derecho* se hallaría, como ha destacado M. VIRGOS SORIANO, en el mismísimo texto de la Exposición de motivos del Decreto 1836/1974: «no cabe albergar la certidumbre de hacer logrado una regulación completa y siempre satisfactoria de las múltiples situaciones jurídicas que con tanta riqueza y variedad de matices ofrece el mundo de nuestro tiempo». En este sentido, la aplicación radical de la *Lex Loci Protectionis* podría perjudicar la rapidez de respuesta del DIPr. o la protección de la víctima, objetivos protegibles desde un prisma constitucional y sería aconsejable, primero, que el legislador cambiara de criterio y segundo, mientras no lo hace, procurar una «regla de escape» en favor de una única Ley, reglas como las que se han analizado antes.

56. Por otro lado, en «casos normales» en los que la patente se ha vulnerado en un solo país o en un círculo muy limitado de países, no se deben admitir otras excepciones a la *Lex Loci Protectionis*: no son admisibles pactos privados de elección de ley en favor de otra ley que no sea la *Lex Loci protectionis* (art. 10.4 Cc. *a sensu contrario*, art. 12.6 Cc.); no es posible alegar otras conexiones no previstas en el art. 10.4 Cc., como la ley nacional o de la residencia habitual común, (art. 10.4 Cc. *a sensu contrario*, art. 12.6 Cc.). Las normas de conflicto del Derecho español se aplican de oficio por el juzgador y los pactos privados de las partes no pueden alterar el tenor de las mismas: frente a tendencias neoliberales actuales que están dejándose sentir en la doctrina de DIPr., J.C. FERNÁNDEZ ROZAS ha recordado, con acierto, que la aplicación del Derecho extranjero no es renunciabile, por lo que una actitud totalmente pasiva del actor en orden a la alegación y prueba del derecho extranjero no garantiza que éste no vaya a ser aplicado, pues el juzgador bien puede adoptar las medidas necesarias para la acreditación del contenido del derecho aplicable: art. 282 y 282 LEC 2000⁶³.

3. INCIDENCIA DEL ART. 2 LEY DE PATENTES

57. El art. 10.4 Cc. determina, en un primer estadio, la aplicación de la *Lex Loci Protectionis* a la *protección* de los derechos de patente. Si el *locus protectionis* lleva a la aplicación de la Ley española, debería ser aplicada la normativa sustantiva española, las normas materiales de la Ley de Patentes. No obstante, según el art. 2 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de patentes, se protege a los sujetos que residan habitualmente o dispongan de un establecimiento industrial o comercial efectivo o real en España. También son sujetos protegidos los que gocen de los beneficios recogidos en el CUP de 1883. Igualmente, los sujetos nacionales de Estados en los que se permita obtener patentes o similares a los españoles. Los sujetos nacionales

63 J.C. FERNÁNDEZ ROZAS, «Art. 12.6 CC.», *Com.Cc.*, cit., 1991, pp. 147-150. F.J. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, *Sobre la norma de conflicto y su aplicación judicial*, tecnos, Madrid, 1994, adopta, por el contrario, una perspectiva cercana al DIPr. «facultativo».

de países comunitarios que residan o tengan su establecimiento en la Comunidad Europea pueden invocar el CUP si les resulta más favorable que estas disposiciones.

58. El art. 2 Ley Patentes es una norma de ámbito de aplicación personal de la ley, una norma de delimitación interior que se expresa, necesariamente, en términos unilaterales. De este modo, la norma protege a los sujetos con intereses económicos vinculados con España: un no residente en España, extranjero, que no se beneficia del CUP, no puede reclamar la protección de su patente extranjera ante los tribunales españoles aunque la vulneración de la patente haya ocurrido en España; en primer lugar porque la patente no está inscrita en España (principio de territorialidad de la patente) y en segundo lugar, porque no es un sujeto amparado por la Ley de Patentes, al tratarse de un supuesto «alejado de la esfera española de protección» y que, por tanto, la Ley española no tiene por qué proteger.

* * * *

BIBLIOGRAFÍA:

W. ALDOUS et at., *Terrell on the Law of Patents*, 13 ed., Londres, Sweet & Maxwell, 1982; A. AMOR FERNÁNDEZ, *La propiedad industrial en el Derecho internacional*, Barcelona, Nauta, 1965; M.A. AMORES CONRADI, «Art.10.9 Cc.», *Com.Cc. Min.Justicia*, 1991, pp. 127-130; ID., «Art.9.1 Cc.», *Com.Cc. Min.Justicia*, 1991, pp. 77-79; E. ARMITAGE, «Die Auslegung europäischer Patente (Art. 69 EPÜ und das Auslegungsprotokoll)», *GRUR Int.*, 1983, pp. 242 y ss.; T. ASCARELLI, *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, (trad. de E. Verdera y L. Suarez-Llanos), Barcelona, Bosch, 1970; M. BALZ, *Eigentumsordnung und Technologiepolitik (Eine systemvergleichende Studie zum sowjetischen Patent- und Technologierecht)*, Tubingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1980; CH. V. BAR, *Territorialität des Warenzeichens und Erschöpfung des Verbreitungsrechts im Gemeinsamen Markt*, Frankfurt, Alfred Metzner, 1977; R. BAR, «Das Internationale Privatrecht (Kollisionsrecht) des immaterialgüterrechts und des Wettbewerbsrechts», en R. v. Büren y L. David (ed.), *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (Band 1/1 Grundlagen)*, Basilea / Frankfurt am Main, Helbing & Lichtenhahn, 1995, pp. 87 y ss.; L. BARIATTI, «La giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze in materia di brevetti di invenzione nell'ambito della CEE», *RDIPP*, 1982, vol.XVIII, pp. 484-541; E. BARTIN, «La localisation territoriale des monopoles intellectuelles (propriété littéraire et artistique, propriété industrielle)», *JDI Clunet*, 1943, vol.61, pp. 781-799; H.L. BAUER, *Das internationale Privatrecht der Arbeitnehmererfindung*, Göttingen, Dissertation, 1970; H. BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho industrial*, Madrid, Civitas, 1978, 2ª ed, 1993, Civitas, Madrid; ID., «Vinculación de la Propiedad Intelectual y de la Propiedad Industrial a actos

administrativos de constatación y concesión», V Congreso Hispano-Italiano de Profesores de Derecho administrativo, *Vinculación de la propiedad privada por planes y actos administrativos*, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1975, pp. 405 y ss.; F.K. BEIER / J. STRAUS, «Probleme der Unionispriorität im Patentrecht», *GRUR Int.*, 1991, pp. 255 y ss.; M. BENEDICENTI, «La novità dell'invenzione e l'antérieure deposito in uno stato unionista di una domanda di brevetto», *RDComm.*, 1962, pp. 52 y ss.; G. BENKARD, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, 9.a ed., Múnich, C.H. Beck, 1993; A. BENYAMINI, *Patent Infringement in the European Community*, Weinheim, VCH, 1993; A. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, *La nueva Ley de patentes (ideas introductorias y antecedentes)*, Madrid, Tecnos, 1986; ID., *Problemática actual y reforma del Derecho español de patentes*, Madrid, Montecorvo, 1978; ID., «Problemática de la protección de las invenciones biotecnológicas desde una perspectiva europea», *RIE*, 1990, vol. 17, pp. 35 y ss.; ID., «La propiedad industrial e intelectual en el Derecho Comunitario», *Tratado de Derecho Comunitario Europeo*, dirigido por E. García de Enterría, J. D. González Campos y S. Muñoz Machado, t. II, Madrid, Civitas, 1986, pp. 517 y ss.; ID., «El Derecho de patentes», *Derecho de la propiedad industrial*, Cuadernos de Derecho y Comercio (Monográfico de la revista), Madrid, Dykinson, 1994, pp. 61 y ss.; A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Y OTROS, *Derecho de patentes. España y la Comunidad Económica Europea*, Barcelona, Ariel, 1985; T. BERGER, «Extraterritorial Application of the Lanham Act: Wells Fargo & Company v. Wells Fargo Express Company (556 F.2d 406 (9th Circ. 1977))», *Columbia JTL*, 1979, pp. 173 y ss.; W. BERNHARDT, *Lehrbuch des deutschen Patentrechts*, 3º ed., Múnich, C.H. Beck, 1973; R. BIRK, «Die Grenzen des Territorialitätsprinzip im Warenzeichenrecht», *N.J.W.*, 1964, pp. 1596 y ss.; G.H.C. BODENHAUSEN, *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, Ginebra, BIRDI, 1969; M. BOTANA AGRA, «Buenas costumbres y derecho de patentes», *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre Derecho industrial*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 1992, pp. 79 y ss.; A. BOUJU, *Le brevet américain*, París, Jupiter, 1988; P. BOUREL, «Responsabilité civile», *E.Daloz DI*, 1968, vol.I, pp. 770-780; N. BOUZA VIDAL, «Aspectos del Derecho internacional privado de los contratos de transferencia de tecnología», *Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 1991*, Bilbao, Univ. País Vasco, 1992, pp. 227 y ss.; R. BOWEN / A. PARRY, «European patent convention, the first convention», *CMLR*, 1974, vol.II, pp. 105-113; R. BRAENDLI, «The Future of the European Patent System», *International Review of Industrial property and copyright law*, 1995, vol. 26, pp. 813 y ss.; M.C.E.J. BRONCKERS, «The Impact of TRIPS: Intellectual Property Protection in Developing Countries», *C.M.L.Rev.*, 1994, vol. 31, pp. 1245 y ss.; K. BRUCHHAUSEN, «Das Vorbenutzungsrecht gegenüber einem europäischen Patent», *GRUR Int.*, 1964, pp. 405 y ss.; R.H. CARPENTER JR., «Soviet Joints Enterprises With Capitalist Firms And Other Joint Ventures Between East And West, The Western Point of View», *RCADI*, 1990, vol.222, pp. 369-421; J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Ley aplicable a las patentes en el comercio internacional*,

tesis doctoral, inédita, Univ. Granada (Spain), 2002; A. CASADO CERVIÑO, «La revisión de las normas unionistas en materia de patentes», *Actas de Derecho Industrial*, 1978, Vol.III, pp. 291 y ss.; ID., «Los sistemas nacional y europeo de protección de las invenciones», *R.J.C.*, 1991, pp. 459 y ss.; ID., «El Acuerdo sobre patentes comunitarias. La Conferencia Intergubernamental de 1992-», *Actas de Derecho industrial*, 1992, Vol. XIV, pp. 807 y ss.; A. CASADO CERVIÑO / B. CERRO PRADA, *GATT y propiedad industrial*, Madrid, Tecnos, 1994; A. CASALONGA, *Traité technique et pratique des brevets d'invention*, t.II, París, R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1949; B. CASTELL, *L'épuisement du droit intellectuel en droits allemand, français et communautaire*, París, PUF, 1989; V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, Milán, Giuffré, 1988; A. CHAVANNE / J.J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, París, Dalloz, 1976; D.S. CHISUM, *Patents. A Treatise on the Law of Patentability, Validity and Infringement*, vol. 4, Nueva York, Matthew Bender, 1982; ID., «Foreign Activity: Its Effect on Patentability Under United States Law.», *International Review of Industrial property and copyright law*, 1980, pp. 26 y ss.; W.R. CORNISH, *Intellectual Property, Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 2ª ed., Londres., Sweet & Maxwell, 1989; ID., «Imports and Patent Infringement», *Journ. Business Law*, 1977, pp. 182 y ss.; A. CRONAUER, *Das Recht auf das Patent im Europäischen Patentübereinkommen (unter besonderer Berücksichtigung der deutschen und englischen Rechts)*, Colonia/Berlin/Bonn/Múnich, Carl Heymanns, 1988; M.V. CUARTERO RUBIO, «Un nuevo impulso del Derecho convencional de la Comunidad Económica Europea, el Acuerdo sobre patente comunitaria,» *RJ La Ley (CE)*, 30 mayo 1991, pp. 1-5; F. CURCHOD, «Le statut des étrangers en droit de la propriété intellectuelle: vers un retour en force du principe de la réciprocité?», en *Mélanges J.Voyame*, F. Dessemontet (ed.), Lausanne, Faculté de Droit de L'Université de Lausanne, 1989, pp. 55 y ss.; J.W. DABNEY, «On the Territorial Reach of the Lanham Act», *T.M.R.*, 1993, vol. 83, pp. 465 y ss.; J. DERRUPÉ, «Brevet d'invention», *Encyclopédie Dalloz dr. int.*, 1968, pp. 244 y ss.; M. DESANTES REAL, «La patente comunitaria y la crisis del principio de territorialidad», *REDI*, vol.XLIII, 1991-2, pp. 323 y ss.; ID., «El Acuerdo sobre Patentes Comunitarias de 1989: competencia *rationae materiae* de los órganos encargados de su aplicación», *Noticias CEE*, 1992, núm. 86, pp. 31 y ss.; H. DESBOIS / A. FRANÇON / A. KEREVER, *Les Conventions internationales du droit d'auteur et des droits voisins*, París, Dalloz, 1976; R. DHANJEE / L. BOISSON DE CHAZOURNES, «Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS): Objectives, Approaches and Basic Principles of the GATT and of Intellectual Property Conventions», *J. World Trade L.*, 1990, vol. 14, pp. 5 y ss.; M. DÍAZ DE VELASCO, *Estudios sobre propiedad industrial (Selección de estudios editada en homenaje al autor en ocasión de su 80 aniversario por el Grupo Español de la AIPPI)*, Barcelona, Altés, 1987; U. DRAETTA, *Il regime internazionale della proprietà industriale*, Milán, A. Giuffré, 1967; ID., «Una discriminazione sulla nazionalità in tema di proprietà industriale», *Dir. int.*, 1964, vol.XVIII, pp. 346 y ss.; T. DREIER, «National Treatment,

Reciprocity and Retorsion -The Case of Computer Programs and Integrated Circuits», en F.K. Beier y G. Schricker (ed.), *GATT or WIPO? New Ways in the International Protection of Intellectual Property (Symposium at Ringberg Castle, July 13-16, 1988)*, Weinheim, 1989, pp. 63 y ss.; J. DREXL, «Nach GATT und WIPO: Das TRIPS-Abkommen und seine Anwendung in der Europäischen Gemeinschaft», *GRUR Int.*, 1994, pp. 777 y ss.; U. DROBNIG, «Originärer Erwerb und Übertragung von Immaterialgüterrechten im Kollisionsrecht», *RabelsZ*, 1976, vol.40, pp. 195-208; C.T. EBENROTH / W. HÜBSCHLE, *Gewerbliche Schutzrechte und Marktaufteilung im Binnenmarkt der Europäischen Union*, Heidelberg, Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, 1994; M. VAN EMPPEL, *The Granting of European Patents*, Leyden, A.W. Sijthoff, 1975; S. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, *Derecho de patentes e investigación científica*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1996; C. FERNÁNDEZ NOVOA / J.A. GÓMEZ SEGADÉ, *La modernización del Derecho español de patentes*, Madrid, Montecorvo, 1984; C. FERNÁNDEZ NOVOA / J.M. OTERO LASTRES / M. BOTANA AGRA, *Hacia un nuevo sistema de patentes*, Madrid, Montecorvo, 1982; W. FIKENTSCHER, «Gatt Principles and intellectual property protection», en F.K. BEIER Y G. SCHRICKER (Ed.), *Gatt or Wipo? New ways in the international protection of intellectual property (Symposium at Ringberg Castle, July 13-16, 1988)*, Weinheim (R.F. Alemania), Vch, 1989, pp. 99 y ss.; F.D. FOSTER, / J. DAVIDOW, «GATT and Reform of U.S. Section 337», *Int'L Law.*, 1996, vol. 30, pp. 97 y ss.; J. FOYER, «Problèmes internationaux contemporains des brevets d'invention», *RCADI*, 1981-II, vol. 191, pp. 369 y ss.; M. FRANZOSI, *L'invenzione*, Milán, A. Giuffré, 1965; ID., «Sul contenuto del diritto di brevetto», *Riv. dir. ind.*, 1962, vol. XI, 1, pp. 314 y ss.; M. GANJI, *Mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels. problèmes, politiques, progrès*, Nueva York, Naciones Unidas, 1975; L. GARAU JUANEDA, «Las fuentes españolas en materia de ley aplicable a la responsabilidad por ilícito civil», en *La responsabilidad internacional. (Aspectos de Derecho internacional público y Derecho internacional privado)*, Alicante, XII jornadas de la Asociación Española de profesores de Derecho internacional y Relaciones internacionales, 1990, pp. 403 y ss.; ID., «Obligaciones no contractuales», en J.D. González Campos y otros, *Derecho internacional privado. Parte especial*, 4ª ed., Madrid, Beramar, 1991, pp. 291 y ss.; M. GEBAUER, «Internationales Privatrecht und Warenverkehrsfreiheit in Europa», *IPRax.*, 1995, pp. 152 y ss.; P.E. GELLER, *International Copyright Law and Practice*, vol.I, New York, 1993; B. GODENHIELM, «Fragen des internationalen Privatrechts auf dem Gebiete des Patentrechts», *GRUR Int.*, 1957, pp. 149 y ss.; J.A. GÓMEZ SEGADÉ, *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, Madrid, Civitas, 1988; ID., «Características generales y algunos aspectos concretos de la nueva ley española de patentes», *Actas de Derecho Industrial*, 1985-86, pp. 17 y ss.; C. GONZÁLEZ BEILFUSS, *Nulidad e infracción de patentes en la Comunidad Europea*, Madrid, Eurolex, 1996; D. GRAZ, *Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises*, Ginebra, Droz, 1988; K. HAERTEL, «Die Harmonisierungswirkung des Europäischen Patentrechts», *GRUR Int.*, 1981, pp. 479 y ss.; ID., «Die

Harmonisierung des nationalen Patentrechts durch das europäische Patentrecht», *GRUR Int.*, 1983, pp. 200 y ss.; C. HESS, *Rechtsfolgen von Patentverletzungen im Europäischen Patentrecht*, Berlín, Duncker & Humblot, 1987; R.M. HILTY, *Der Schutzbereich des Patents (Eine Untersuchung des Europäischen Patentübereinkommens anhand des vergleichbaren schweizerischen Rechts)*, Colonia/Berlín/ Bonn/Múnich, Carl Heymanns / Helbing & Lichtenhahn, 1990; B.VON HOFFMANN, «Verträge über gewerbliche Schutzrechte im Internationalem Privatrecht», *RabelsZ*, 1976, vol.40, pp. 208-217; L. HORWITH, «The patent co-operation treaty», *JWTL*, 1971, vol.5, pp. 61-73; P. JIMÉNEZ BLANCO, *El derecho aplicable a la protección internacional de las patentes*, Ed. Comares, Granada, 1998; CH. JOERGES, «Die Klassische Konzeption des internationalen Privatrechts und das Recht des unlauteren Wettbewerb», *Rabels Z.*, 1972, vol. 36, pp. 439 y ss.; P. KAYE, «International Trade Mark Infringement: Territoriality Defined Torts and the Double Actionability Rule», *European Intellectual Property Review*, 1990, vol. 12, pp. 28 y ss.; D.T. KEELING, «La propiedad industrial e intelectual en el ámbito del Derecho Comunitario», *RIE*, 1992, vol. 19, pp. 71 y ss.; A. KEREVER, «La règle du traitement national ou le principe de l'assimilation», *RIDA*, 1993, vol. 158, pp. 74 y ss.; M. KERN, «Fortsetzung der internationalen Harmonisierung des Patentrechts», *GRUR Int.*, 1996, pp. 656 y ss.; M. KESSLER, «L'internationalisation des droits intellectuels», *IBLJ*, 1994-7, pp. 805-826; J. KOHLER, *Lehrbuch des Patentrechts*, Mannheim y Leipzig, Bensheimer, 1908; A. KOPFF, «The Influence of Technical Progress on Development of Creativity and the Law of Intellectual Property», *RCADI*, 1985, vol.190, pp. 91-116; V. KORAH, *Patent Licensing and EEC Competition Rules: Regulation 2349/84*, Oxford, ESC Publishing Limited, 1985; R. KRASSER, «Die Anpassung der nationalen Patentgesetze an das Europäische Patentrecht», *ÖBl.*, 1982, pp. 1 y ss.; K. KREUZER, «Internationales Immaterialgüterrechte. Nach art. 38 Ahn. II», *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 7. Einföhrungsgesetz. Internationales Privatrecht*, 2ª ed., Múnich, C.H. Beck, 1990, pp. 2076 y ss.; A. KRIEGER, «Die Luxemburgerkonferenz über das Gemeinschaftspatent», *GRUR Int.*, 1976, pp. 208 y ss.; O. KUNZ, «La propriété industrielle dans le droit international privé des pays socialistes», *RCADI*, 1986-V, vol.200, pp. 9-92; H.P. KUNZ-HALLSTEIN, «La política del Derecho de patentes de los países en desarrollo y el Convenio de la Unión de París», *R.D.M.*, 1973, pp. 437 y ss.; ID., «Lo statuto preferenziale (preferential treatment) per i paesi in vía di sviluppo, sotto il profilo dell'art. 2 della Convenzione d'Unione di Parigi», *Problemi attuali del Diritto industriale. Volume celebrativo del XXV anno de la Rivista di diritto industilale*, Milán, Giuffré, 1977, pp. 649 y ss.; A. KUR, «TRIPS und das Markenrecht», *GRUR Int.*, 1994, pp. 987 y ss.; S.P. LADAS, *La protection internationale de la propriété industrielle*, París, E. de Boccard, 1933; ID., *Patents, Trademarks, and Related Rigbts, National and International Protection*, Cambridge / Massachusetts, Harvard University Press, 1975; M. LEHMANN, «La teoría de los property rights y la protección de la propiedad intelectual e industrial», *RGD*, núms.544-545, 1990, pp. 266-281; G. LE TALLEC,

«La Cour d'appel commune pour les brevets communautaires», *Schutz der schöpferischen Leistung. Festschrift für Dr Karl Bruchhausen zum 65. Geburtstag. GRUR Int.*, 1993, pp. 231 y ss.; F. LOCHER, *Das Internationale Privat-und Zivilprozessrecht der Immaterialgüterrechte aus urheberrechtlicher Sicht (nach schweizerischem IPRG, unter Berücksichtigung der Berner Übereinkunft)*, Zurich, Schulthess Polygraphischer, 1993; P. MARCHETTI, *Convenzione sul brevetto europeo (Commentario)*, Nuove leggi civ. commentate, 1980; P. MARCHETTI / L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alla legislazione sulla proprietà industriale e intellettuale*, Padua, CEDAM, 1987; L. MARI, «La tutela della proprietà industriale e il regime di brevetti nel trattato CEE», *DI*, vol.25, 1971, pp. 395-439; J. MASSAGUER FUENTES, *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Barcelona, Bosch, 1989; ID., *Mercado común y patente nacional (Agotamiento comunitario y protección territorial absoluta)*, Barcelona, Bosch, 1989; ID., «Importación de productos protegidos por patente», *Noticias CEE*, 1991, núm. 81, pp. 53 y ss.; P. MATHÉLY, *Le droit français des brevets d'invention*, París, Journal des Notaires et des Avocats, 1974; ID., «Contrefaçon et brevet européen», en *3er Rencontre de propriété industrielle. Aspects actuels de la contrefaçon. (Lyon, 6 et 7 juin 1974)*, París, Litec, 1975, pp. 13 y ss.; ID., *Le droit européen des brevets d'invention*, París, Librairie du journal des Notaires et des Avocats, 1978; ID., *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, París, journal des Notaires et des Avocats, 1991; K.M. MEESSEN, «Intellectual Property Rights in International Trade», *Journal World Trade Law*, 1987, vol. 21, pp. 67 y ss.; J.M. MOUSSERON, «L'element intentionnel dans la contrefaçon de brevet», en Faculté de Droit de Lyon, Centre Paul Roubier, *3er Rencontre de propriété industrielle. Aspects Actuels de la contrefaçon (Lyon, 6 et 7 juin 1974)*, París, Litec, 1975, pp. 97 y ss.; P.H. NEUHAUS, «Freiheit und Gleichheit im Internationalen Immaterialgüterrecht», *RabelsZ*, 1976, vol.40, pp. 191-195; T.R. NICOLAI, «First to File vs. First-to-Invent: A Comparative Study Based on German and United States Patent Law, *IIC.*, 1972, vol. 3, pp. 103 y ss.; R. NIRK, «Zum Anwendungsbereich des Territorialitäts-prinzips und der Lex Rei (Sitae) im internationalen Patent-und Urheberrecht», *Ehrengabe für Bruno Heusinger*, München, C.H. Beck, 1968, pp. 217 y ss.; G.B. ORIGONI DELLA CROCE, «Precisioni di Diritto internazionale privato e processuale in tema di marchi e brevetti», *Riv. dir. industriale*, 1973, vol. XXII, pp. 100 y ss.; A. ORTIZ ARCE DE LA FUENTE, «Art.10.4 Cc.», *CRef.Cc.*, 1977, pp. 515-520; C. OTERO GARCÍA CASTELLÓN, *Las patentes en el comercio internacional*, Dykinson, 1997; J.M. OTERO LASTRES, «La protección constitucional del derecho de autor: análisis del artículo 20.1.b) de la Constitución española de 1978», *La Ley*, t. 1986-2, pp. 370 y ss.; J.M. OTERO LASTRES ET AL., *Comentarios a la Ley de Patentes*, Barcelona, Praxis, 1987; V. PAGLIARO, «Diritti assoluti di vendita nella proprietà e introduzione nello Stato di prodotti legittimamente fabbricati all'estero» *Riv. dir. comm.*, 1959, año LVII, pp. 112 y ss.; F. PANEL, *La protection des inventions en Droit européen des brevets*, París, Litec, 1977; G. PATERSON, *The European Patent System (The Law and Practice of the European*

Patent Convention), Londres, Sweet & Maxwell, 1992; J. PEDEMONTÉ FEU, *Comentarios a la Ley de patentes*, 2ª ed., Barcelona, Bosch, 1995; M.M. PEDRAZZINI, «Zur patentrechtlichen Problematik von Versuchen, die ein fremdes Patentrecht benützen», *GRUR Int.*, 1996, pp. 373 y ss.; A. PILLET / M.G. CHABAUD, *Le régime international de la propriété industrielle*, Grenoble/París, Allier Frères / L. Larose et Forcel, 1911; R. PLAISANT, «La réglementation des brevets d'invention et son unification mondiale», *RIDC*, 1972, vol.24, pp. 533-550; M. PLAISANT, «De la protection internationale de la propriété industrielle», *RCADI*, 1932, vol.39, pp. 351 y ss.; L.V. PROTTE, «Problems of Private International Law for the Protection of the Cultural Heritage», *RCADI*, 1989, vol.217, pp. 215-318; G. REISCHL, «La protection de la propriété industrielle et commerciale et le droit d'auteur dans le Marché Commún», *Cah.DE*, 1982, vol.XVIII, pp. 3-20; J.H. REICHMAN, «Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement», *IntL Law.*, 1995, vol. 29, pp. 345 y ss.; A. REMIRO BROTONS, «Art.10.4 Cc.», *Com.Cc. y Comp.For.*, 1978, pp. 253-288; P. RODRÍGUEZ MATEOS, «Propiedad intelectual (Derecho internacional privado)», *EJB*, 1995, pp. 5312-5313; ID., «Propiedad industrial (Derecho internacional privado)», *EJB*, 1995, pp. 5301-5302; ID., «Nuevas perspectivas de la patente comunitaria», *RJ La Ley (CE)*, 27 junio 1991, pp. 1-5; R.R. ROTH, «The Luxembourg Convention on the Community Patent: Complementary Application of National Law?», *Georgia Journal of Int. Law & Comp. Law*, 1977, vol. 7, pp. 95 y ss.; R. ROSSOLINI, «Opere dell'ingegno e diritto internazionale privato», *Rivista di Diritto industriale*, 1973, pp. 271-291; R. ROUBIER, «Le droit unioniste de la propriété industrielle», *JDI Clunet*, 1951, pp. 676-769 y pp. 1040-1119; O. SANDROCK, *Das Kollisionsrecht des unlauteren Wettbewerbs zwischen dem internationalen Immaterialgüterrecht und dem internationalen Kartellrecht*, Gedächtnisschr. Constantinesco, 1983, pp. 619-651; R.L. SCHWAAB, «Priority of Foreign Patent Applications According to Sec. 119 of the United States Patent Act.», *Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Wirtschaftsrecht Mitarbeiter F. zum 70. Geburtstag für Eugen Omer*, Colonia / Berlín / Bonn / Múnich, Carl Heymanns, 1973, pp. 169 y ss.; A. SCHEUCHZER, *Nouveauté et activité inventive en droit européen des brevets*, Ginebra, Droz, 1981; T.JR. SCHILLING, «Some European Decisions on Non-Possessory Security Rights in Private International Law», *ICLQ*, 1985, vol.34, pp. 87-104; R. SCHULTE, *Patentgesetz. Kommentar auf der Grundlage der deutschen und europäischen Rechtsprechung*, 5ª ed., Colonia / Berlín / Bonn / Múnich, Carl Heymanns, 1994; R. SINGER, *Das Neue Europäische Patentsystem*, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1979; R. SINGER / A. STEIN, «Die Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent. D. Materielles Patentrecht», *GRUR Int.*, 1976, pp. 200 y ss.; R. SINGER / M. SINGER, *Europäisches Patentübereinkommen. Kommentar*, Colonia / Berlín / Bonn / Múnich, Carl Heymanns, 1989; D. STAUDER, *Patentverletzung im grenzüberschreitenden Wirtschafts-verkehr*, Colonia / Berlín / Bonn / Múnich, Carl Heymanns, 1975; ID., *Patent-und Gebrauchsmusterverletzungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland*,

Grossbritannien, Frankreich und Italien, Colonia / Berlín / Bonn / Múnich, Carl Heymanns, 1989; G.M. UBERTAZZI, «Osservazioni per uno studio interno ai beni immateriali nel Diritto internazionale privato», *Ius*, 1955, pp. 426-449; E. ULMER, *La propriété intellectuelle et le droit international privé*, Bruselas /Luxemburgo, Comisión CEE, Série Secteur Culturel núm. 3, 1980; ID., «Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte im internationalem Privatrecht (mit reglischem Summary)», («Industrial property and Copyright In Private International Law»), *RabelsZ.* 1977, vol.41, pp. 479-512; ID., «Accessibilité au brevet européen et Union de Paris», *P.I.*, 1963, pp. 51 y ss.; H. ULLRICH, «GATT: Industrial Property Protection, Fair Trade and Development», en F.-K. Beier y G. Schriker, *GATT or WIPO? New Ways in the International Protection Of Intellectual Property. (Symposium at Ringberg Castle. July 13-16, 1988)*, Weinheim, VCH, Verlagsgesellschaft, 1989, pp. 127 y ss.; G.C. VENTURINI, «Beni immateriali (diritto internazionale privato)», *EdD*, Milano, vol.V, 1959, pp. 270-276; ID., «Le opere dell'ingegno nel diritto internazionale privato», *Rivista di Diritto industriale*, 1954-I, pp. 5-25; M. VIRGOS SORIANO, *El comercio internacional en el nuevo Derecho español de la competencia desleal*, Madrid, Civitas, 1993; ID., «Art.10.4 Cc.», *Com.Cc. y Comp.For.*, 2ª ed., 1995, pp. 587-609; ID., «Art.10.4 Cc.», *Com.Cc. Min.Justicia*, 1991, pp. 113-116; M. VIVANT, *Juge et loi du brevet*, París, Litec, 1977; ID., «Brevets. Regime international», *J.-CI. dr. comm.*, (Brevets suite), Fascicule 4900, 1995; H.C. WEGNER / J. PAGENBERG, «Paris Convention Priority: A Unique American Viewpoint Denying The Same Effect to the Foreign Filing», *IIC.*, 1974, pp. 361 y ss.; R.R. WILSON, «Property Protection Provisions in United States Commercial Treaties», *AJIL*, 1951, pp. 83-98.