

**LA PROTECCIÓN TRANSFRONTERIZA DE LOS BIENES
INMATERIALES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL**

Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO *

*Cursos de Derecho internacional y
relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz 2008,*
Universidad del País Vasco, 2008, ISBN 978-84-9860-242-5,
pp. 365-446

* Catedrático de Derecho internacional privado
Facultad de Derecho
Universidad Complutense de Madrid
E- 28040 MADRID
pdmigue@der.ucm.es

Documento depositado en el archivo institucional EPrints Complutense
<http://eprints.ucm.es>

Nota: Los números de las páginas no coinciden con los de la publicación, pero sí es idéntica la numeración de los párrafos, por lo que las citas a este documento pueden ir referidas a los números de los párrafos.

RESUMEN

Pese a los logros de los convenios internacionales en materia de propiedad industrial e intelectual, no se ha superado el modelo basado en la territorialidad. La creciente complejidad de las actividades de explotación e infracción de los bienes inmateriales y su alcance típicamente internacional han contribuido a acentuar el debate sobre la revisión de su tratamiento en los sistemas de Derecho internacional privado, al tiempo que han dado lugar a un interés por desarrollar estándares internacionales que favorezcan una más eficaz tutela transfronteriza. En este contexto, se analiza el alcance de la competencia judicial internacional en las distintas categorías de litigios relativos a la existencia, explotación y tutela de los bienes inmateriales, valorando las posibilidades de que un tribunal conozca de reclamaciones relativas a infracciones en varios países. Con respecto al régimen de tutela y la determinación de la ley aplicable en las diversas categorías de litigios relevantes, son objeto de análisis las disposiciones de los Reglamentos Roma II y Roma I y su impacto sobre los sistemas nacionales. Las posibles alternativas al criterio que impone la aplicación distributiva de las leyes de los países para los que se reclama la protección cobran especial relevancia debido a que la aplicación de múltiples leyes puede dificultar en la práctica la obtención de una tutela adecuada. Habida cuenta de la creciente importancia del arbitraje, se aborda el aspecto más controvertido que suscita en el ámbito de los litigios sobre bienes inmateriales, como es la arbitrabilidad y sus límites. Asimismo, son objeto de atención las cuestiones específicas que la ejecución de decisiones judiciales y laudos arbitrales extranjeros plantea en las controversias sobre bienes inmateriales.

Palabras claves: Propiedad industrial, propiedad intelectual, comercio internacional, tribunales competentes, régimen jurídico, arbitraje

ABSTRACT

Notwithstanding the high level of cooperation achieved in the field of intellectual property, international conventions in this area have not abandoned the basic principle of territoriality. Under the current global context, commercial exploitation of IP rights has become typically multiterritorial and also infringements of IP rights are increasingly international. Hence a trend has developed to review the traditional criteria relating to jurisdiction and applicable law in IP litigation, with a view to establish international standards that facilitate adjudication of multiterritorial IP claims in a single court. In this connection, the study discusses from a comparative perspective the international jurisdiction of

courts in the EU to adjudicate IP claims, an area in which significant issues remain controversial and the recent case law of the ECJ has raised an intense debate. As regards applicable law, the study focuses on the consequences of the recently adopted Rome II and Rome I Regulations for the determination of the law applicable to IP disputes. Possible limitations and alternatives to the basic criterion leading to the distributive application of the laws of the several protecting countries to infringing activities in more than one country are considered. The increasing role of arbitration in international cross-border IP disputes may be negatively affected by the uncertainty as to the limits to the arbitrability of IP disputes. Finally, the specific issues raised by the enforcement of foreign judgments and arbitral awards in the field of IP litigation are also discussed.

Keywords: Industrial property, intellectual property, international commerce, jurisdiction, applicable law, arbitration

LA PROTECCIÓN TRANSFRONTERIZA DE LOS BIENES INMATERIALES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

SUMARIO

- 1. Activos inmateriales: explotación y tutela en un entorno global**
- 2. Regímenes de protección y nuevas tendencias normativas**
 - 2.1 CARENCIAS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 - 2.2 APROXIMACIÓN DE LEGISLACIONES Y TERRITORIALIDAD COMUNITARIA
 - 2.3 DESARROLLO DE REGLAS MODELO TRANSNACIONALES
- 3. Ejercicio de acciones frente a actividades de infracción**
 - 3.1 DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES
 - 3.1.1 Acuerdos de sumisión
 - 3.1.2. Competencia basada en el domicilio del demandado
 - 3.1.3 Fuero del lugar del daño: caracterización, interpretación y alcance
 - 3.1.4 Pluralidad de demandados
 - 3.1.5 Referencia a la tutela cautelar
 - 3.2 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
 - 3.2.1 Alcance de la ley del lugar de protección y del criterio de los efectos
 - 3.2.2 Infracciones plurilocalizadas y alternativas a la aplicación distributiva de múltiples leyes
- 4. Litigios en materia contractual**
 - 4.1 TRIBUNALES COMPETENTES
 - 4.2 LEY APLICABLE
 - 4.2.1 Determinación de la ley del contrato
 - 4.2.2 Delimitación y concurrencia normativa
- 5. Controversias relativas a la inscripción o validez de derechos**
 - 5.1 ALCANCE DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA
 - 5.1.1 Fundamento y delimitación
 - 5.1.2 Implicaciones sobre litigios en materia de infracción y de contratos
 - 5.2 CONSIDERACIONES EN TORNO A LA LEY APLICABLE
- 6. Múltiples litigios y tácticas procesales**
 - 6.1 INTERESES Y OPCIONES DE LAS PARTES
 - 6.2 SITUACIONES DE LITISPENDENCIA Y CONEXIDAD
- 7. Arbitraje y otros mecanismos de solución de controversias**
 - 7.1 EXPANSIÓN DEL ARBITRAJE
 - 7.2 LÍMITES A LA ARBITRABILIDAD
- 8. Eficacia transfronteriza de las decisiones: peculiaridades y principales obstáculos**
 - 8.1 DECISIONES JUDICIALES
 - 8.2 LAUDOS ARBITRALES

1. Activos inmateriales: explotación y tutela en un entorno global

1. El término bienes inmateriales engloba fundamentalmente los derechos de propiedad industrial e intelectual, pero también ciertos bienes que recaen sobre elementos intangibles y cuya existencia como bienes con valor económico propio viene determinada por la previsión de una especial tutela en el ordenamiento, como es el caso de los llamados conocimientos técnicos secretos o *know-how* y otros bienes (como ciertos signos no registrados) para cuya protección la legislación sobre competencia desleal establece acciones frente a comportamientos ilícitos que excluyen o limitan la utilización de esos bienes por terceros y que representan típicamente una tutela complementaria de la establecida por la legislación sobre derechos de propiedad industrial e intelectual¹. Si bien en una acepción amplia la tutela de esos bienes inmateriales a través de las normas sobre competencia desleal forma parte de la propiedad industrial² o intelectual en sentido amplio³, es claro que no se basa en la existencia de derechos de propiedad industrial o intelectual.

Con independencia de que la protección resultante de normas de competencia desleal recaiga sobre los mismos elementos inmateriales que los derechos de propiedad industrial e intelectual, como invenciones, signos, diseños u otras creaciones, existen diferencias esenciales entre una y otra vía de protección. Normalmente la legislación relativa a derechos de propiedad industrial o intelectual, que da lugar a la existencia de derechos de exclusiva, tiende a prevalecer en la medida en que resulte aplicable. En este sentido, se impone apreciar que la diferencia fundamental entre los derechos de propiedad industrial e intelectual, de un lado, y la tutela de ciertos bienes intangibles mediante normas de competencia desleal, es que los primeros atribuyen a su titular un derecho de exclusiva en virtud del cual su objeto sólo puede ser utilizado en el mercado por su titular o por terceros con su consentimiento, mientras que las segundas establecen ciertas reglas de conducta cuyo incumplimiento por un tercero determina que se puedan ejercitar las acciones previstas, que son semejantes a las establecidas para la defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual. El significado de los objetivos de protección de otros participantes en el mercado como los consumidores en la legislación sobre competencia desleal se corresponde con las peculiares reglas sobre legitimación activa y ejercicio de acciones colectivas en esa materia.

2. Se trata, no obstante, de sectores entre los que no siempre existe una delimitación precisa, pues en qué medida ciertos activos intangibles son susceptibles de ser protegidos con base en la existencia de derechos de exclusiva varía significativamente según los ordenamientos, que además en muchas

¹ Vid. A. Troller, *Immaterialgüterrecht (Patentrecht, Markenrecht, Muster und Modelrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht)*, t. II, 3ª ed., Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1985.

² Vid. Artículos 1(2) y 10 bis del Convenio de la Unión de París.

³ Vid. artículo 39 Acuerdo ADPIC.

ocasiones contemplan cierta concurrencia entre ambos. Ese es el caso, por ejemplo, de las normas de competencia desleal sobre imitaciones, que típicamente complementan la tutela otorgada por los derechos de autor, marcas o diseños industriales, haciendo posible una protección adicional de creaciones que no se hallan protegidas mediante derechos de exclusiva⁴. En esta línea, la normativa de competencia desleal concurre con el Derecho de marcas en la protección de signos. Así resulta del dato de que entre los comportamientos que se reputan engañosos se incluyan prácticas comerciales que puedan inducir a error acerca del origen comercial de los productos así como actos que creen confusión con marcas de un competidor. Cabe mencionar como ejemplos en este sentido los arts. 10bis(3)(i) y (iii) del Convenio de la Unión de París y los arts. 6(1)(b) y 6(2)(a) Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales, al tiempo que la Recomendación conjunta relativa a la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet de 2001 (adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI) es particularmente ilustrativa al respecto.

La imprecisa delimitación entre derechos de propiedad industrial y normativa sobre competencia desleal se manifiesta con especial intensidad en el plano comparado. Un elemento que condiciona esa circunstancia es que el alcance de la protección de signos no registrados mediante el Derecho de marcas varía según los países, lo que a su vez es determinante del significado de la normativa sobre competencia desleal para la tutela de esos signos. Además, los límites de la protección otorgada por el Derecho de marcas han sido históricamente variables y se hallan condicionados por el alcance asignado a conceptos indeterminados, como sucede con el requisito de la utilización del signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa como presupuesto de la infracción del derecho de marca⁵. La interpretación de ese requisito resulta en la práctica determinante para concretar si una conducta constituye infracción de marca o si, por el contrario, la protección del signo debe basarse en la normativa sobre competencia desleal. Se trata, sin embargo, en ocasiones de una cuestión muy controvertida⁶, como ilustra la jurisprudencia del TJCE con respecto al artículo 5.1 de la Directiva de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones

⁴ M. Leistner, "Unfair Competition Law Protection Against Imitations: A Hybrid under the Future Art. 5 Rome II Regulation?", J. Basedow, J. Drexl, A. Kur y A. Metzger (eds.), *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Tubinga, Mohr Siebeck, 2005, p.131; y T. Wilhelmsson, "Scope of the Directive", G. Howells, H.W. Micklitz y T. Wilhelmsson (eds.), *European Fair Trading Law (The Unfair Commercial Practices Directive)*, Aldershot, Ashgate, 2006, pp. 49-81, p. 71.

⁵ Vid. G.B. Dinwoodie y M.D. Janis, "Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law", *Iowa L. Rev.*, vol. 92, 2007, pp. 1597-1667, p. 1607.

⁶ Vid., con respecto a Alemania, J. Glöckner, "Der Schutz vor Verwechslungsgefahr im Spannungsfeld von Kennzeichenrecht und verbraucherschützendem Lauterkeitsrecht", y J. Bornkamm, "Konfliktzonen zwischen Kennzeichen- und Wettbewerbsrecht", en A. Ohly y D. Klippel, *Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit*, Tubinga, Mohr Siebeck, 2007, pp. 145-179 y 181-198; en relación con Italia, P. Di Tullio, en L.C. Ubertazzi (ed.), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 4 ed., 2007, pp. 2080-2082; y para España, J. Massaguer, *Comentario a la Ley de competencia desleal*, Madrid, Civitas, 1999, pp. 81-85.

en materia de marcas⁷, así como el debate acerca de en qué medida ese presupuesto se cumple cuando un signo se emplea como *metatag* o *adword* en Internet⁸. Ante esta situación y debido a la semejanza de las acciones que se pueden ejercitar con base en la legislación de marcas y en la de competencia desleal, no es extraño que en la práctica las demandas para la protección de signos se funden tanto en la legislación de marcas como en la de competencia desleal⁹.

3. En la medida en que la legislación sobre competencia desleal proporciona un mecanismo adicional para la tutela de los mismos elementos intangibles objeto de ciertos derechos de propiedad industrial e intelectual, que además contempla la posibilidad de ejercitar acciones semejantes a las previstas para los supuestos de infracción de los derechos de exclusiva, resulta apropiado adoptar un enfoque que comprenda los bienes inmateriales, así entendidos, en su conjunto¹⁰. Este punto de partida no impide, sin embargo, apreciar que esa categoría comprende un conjunto heterogéneo de bienes que presentan diferencias entre sí que condicionan decisivamente su explotación y protección en el ámbito internacional.

Tanto los derechos de propiedad industrial como los derechos de autor y derechos conexos tienen carácter estrictamente territorial, de manera que el alcance de estos derechos de exclusiva se halla limitado típicamente al territorio de un Estado. Ahora bien, el significado económico de los objetos sobre los que recaen esos bienes –tecnología, signos, diseños, creaciones intelectuales...- determina que sean normalmente explotados y utilizados más allá de las fronteras de un concreto Estado. Pese a que todos tengan carácter territorial, la vinculación con el poder público estatal es especialmente intensa en relación con los derechos de propiedad industrial cuyo registro es presupuesto de su existencia. En este sentido es bien conocida la contraposición entre derechos de autor y derechos conexos, de una parte, y derechos de propiedad industrial de otra. La existencia de los primeros viene atribuida por ministerio de la ley, de manera que no se subordina a un mecanismo de registro o concesión por el poder público, por lo que la posible inscripción en un registro no tiene efectos constitutivos, sino meramente declarativos, creando sólo una presunción de autoría en favor de la persona que figura como autor en la inscripción, como sucede en el caso del Registro de la Propiedad Intelectual en España. Esta situación se corresponde con el dato de que el artículo 5.2 del Convenio de Berna exige que el goce y ejercicio de los derechos de autor no esté sometido a formalidad alguna, lo que excluye la

⁷ STJCE de 12 de noviembre de 2002, C-206/01, *Arsenal*, ap. 45; y STJCE de 11 de septiembre de 2007, C-17/06, *Céline*, aps. 16 y 20, con ulteriores referencias.

⁸ Vid. Z. Efroni, "Keywording in Search Engines as Trademark Infringement – Issues Arising from *Matim Li v. Crazy Line*", *IIC*, 2007, pp. 204-222, p. 218; y S.L. Dogan y M.A. Lemley, "Grounding Trademark Law Through Trademark Use", *Iowa L. Rev.*, vol. 92, 2007, pp. 1669-1701, p. 1672. A. Kur, "Confusion Over Use? – Die Benutzung "als Marke" im Lichte der EuGH-Rechtsprechung", *GRURInt*, 2008, pp. 1-11, p.10

⁹ M. Daly, "An Analysis of the American and European Approaches to Trade Mark Infringement and Unfair Competition by Search Engines", *EIPR*, 2006, pp. 413-417, p. 413.

¹⁰ Como sucede en los Principios del ALI sobre competencia judicial, ley aplicable y reconocimiento de decisiones en el ámbito de la propiedad intelectual, *vid.* §102 y su comentario (f).

posibilidad de subordinarlo a un acto de concesión específico por el poder público. Por el contrario, salvo excepciones, en el caso de los derechos de propiedad industrial, su existencia se halla subordinada a un acto de concesión por el poder público, que se determina tras verificar el cumplimiento de ciertos requisitos y formalidades y que tiene eficacia constitutiva. Esta especial vinculación de la existencia de los derechos de propiedad industrial con el poder público no se predica de todos ellos. Muchos sistemas jurídicos admiten la existencia de ciertos derechos de propiedad industrial al margen de su registro, en especial en el ámbito de las marcas y diseños industriales.

4. La explotación comercial de los bienes inmateriales presenta un alcance cada vez más internacional. La evolución de los medios de comercialización de los productos y servicios y la globalización de la actividad empresarial van unidas a un especial interés de los titulares por asegurar la tutela de los bienes inmateriales en múltiples países o incluso a escala global, pues se pretende explotar el elemento inmaterial en múltiples países, bien directamente o a través de acuerdos de licencia. Asimismo, el desarrollo de la sociedad de la información favorece la deslocalización de las actividades de infracción y que sus consecuencias puedan afectar a una pluralidad de mercados, lo que constituye una fuente de incertidumbre y plantea nuevos riesgos para la tutela efectiva de estos bienes¹¹. Debido al alcance global de Internet, las actividades de explotación e infracción de los bienes inmateriales presentan típicamente carácter internacional cuando se llevan a cabo a través de ese medio. Además, los bienes inmateriales adquieren una especial importancia en el contexto de la sociedad de la información en la medida en que resultan esenciales para la protección de los contenidos que se difunden en las redes.

Debido al alcance internacional de muchas actividades de infracción, que se proyectan sobre el territorio de varios países, es frecuente que los titulares de bienes inmateriales estén interesados en concentrar ante los tribunales de un país el ejercicio de las acciones para hacer frente a esas infracciones, para evitar tener que tramitar una pluralidad de procesos en múltiples países y los gastos asociados a esa fragmentación. En todo caso, las situaciones en las que una persona está interesada en ejercitar acciones relativas a la tutela de sus bienes inmateriales en varios países frente a ciertas actividades de infracción también son comunes al margen de Internet, como demuestra la propia experiencia europea, y especialmente de los tribunales holandeses desde los años 90 del pasado siglo, con respecto a litigios relativos a patentes europeas¹². La posibilidad de litigar ante los tribunales de un único país controversias relativas a la infracción de derechos de países diversos, con el propósito de obtener, por ejemplo, medidas de cesación

¹¹ Vid. P.A. De Miguel Asensio, *Derecho privado de Internet*, 3ª ed., Madrid, Thomson-Civitas, 2002, pp. 209-214.

¹² Vid. J.J. Brinkhof, "Geht das grenzüberschreitende Verletzungsverbot im niederländischen einstweiligen Verfügungsverfahren zu weit?", *EIPR*, 1994, pp. 489-497; H. Bertrams, "The Cross-Border Prohibitory Injunction in Dutch Patent Law", *IIC*, vol. 26, 1995, pp. 618-636; y C. Honorati, "La cross-border prohibitory injunction olandese in materia di contraffazione di brevetti: sulla legittimità dell'inibitoria transfrontaliera alla luce della Convenzione di Bruxelles del 1968", *Riv.dir.int.pr.proc.*, vol. XXXIII, 1997, pp. 301-332.

que comprendan el territorio de varios países o el resarcimiento por los daños causados por las actividades de infracción en una pluralidad de países, se halla condicionada por el alcance de la competencia judicial internacional en esa materia¹³. Asimismo, la eficacia práctica de esas medidas puede depender de las posibilidades de reconocimiento y ejecución en el extranjero, que vendrán determinadas por el régimen aplicable sobre el particular en el concreto país en el que se pretenda su eficacia.

La territorialidad e independencia características de los derechos de propiedad industrial e intelectual facilitaron que en muchos países, en particular en la órbita del *common law*, se consolidara un criterio según el cual la tutela de estos derechos correspondería en todo caso a los tribunales del país para cuyo territorio se pretende la protección del derecho. Con respecto a actividades de explotación o infracción de derechos de varios países, tan frecuentes en el contexto social y empresarial presente, ese planteamiento conduce necesariamente a una fragmentación de los litigios, en la medida en que los tribunales de cada país sólo serían competentes para conocer de las infracciones relativas a su propio territorio. Tal enfoque parece responder a una excesiva desconfianza hacia los procesos tramitados en el extranjero así como a una concepción de los derechos de propiedad industrial e intelectual como instrumentos de políticas públicas con una especial vinculación con el poder público estatal, que contrasta con la realidad de estos bienes como derechos subjetivos que revisten naturaleza jurídico-privada¹⁴.

El carácter territorial de esos derechos de exclusiva hace referencia a su ámbito espacial de vigencia, en la medida en que sólo puede hacerse valer respecto del territorio del ente –típicamente un Estado, pero también puede ser un organismo supranacional como sucede con los derechos de propiedad industrial comunitarios- que lo otorga o establece. La territorialidad de los derechos de propiedad industrial e intelectual condiciona tanto las reglas sobre determinación de la ley aplicable como sobre competencia judicial internacional, pero no impone que la competencia para conocer de litigios relativos a la infracción de esos derechos deba corresponder necesariamente a los tribunales del país a cuyo territorio va referido el derecho. Por lo tanto, en muchos sistemas se ha impuesto un criterio más flexible, que admite la posibilidad de que los tribunales del foro

¹³ Que ha recibido significativa atención por la doctrina en los últimos años, *vid.* C. González Beilfuss, *Nulidad e infracción de patentes en la Comunidad Europea*, Madrid, Eurolex, 1996; C. Wadlow, *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*, Londres, Sweet & Maxwell, 1998; J.J. Fawcett y P. Torremans, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, Clarendon Press, 1998; M. Pertegás Sender, *Cross Border Enforcement of Patent Rights*, Oxford, OUP, 2002; R. Hye-Knudsen, *Marken-, Patent- und Urheberrechtsverletzungen im europäischen Internationalen Zivilprozessrecht*, Tubinga, Mohr Siebeck, 2005; L. Esteve González, *Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en Internet*, Granada, Comares, 2006; A.C. Chiariny-Daudet, *Le règlement judiciaire et arbitral des contentieux internationaux sur brevets d'invention*, Litec, 2006; P.A. De Miguel Asensio, "Cross-Border Adjudication of Intellectual Property Rights and Competition between Jurisdictions", *AIDA*, vol. XVI, 2007, pp. 105-154; A. López-Tarruella Martínez, *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, Madrid, Dykinson, 2008.

¹⁴ *Vid.* J.R. Thomas, "Litigation beyond the Technological Frontier: Comparative Approaches to Multinational Patent Enforcement", *Law & Policy in International Business*, vol. 27, 1996, pp. 277-352, pp. 334-335.

tengan competencia respecto de la explotación o infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual de otros países, sin perjuicio de que la especial vinculación con el poder público de la creación de los derechos de propiedad industrial cuya existencia se subordina a un acto jurídico-público de concesión determine la consideración como exclusiva de la competencia en materia de validez o inscripción de tales derechos.

2. Regímenes de protección y nuevas tendencias normativas

2.1 Carencias de la cooperación internacional

5. Comparado con otros ámbitos del comercio internacional, el sector de los bienes inmateriales destaca por haber sido objeto preferente de la cooperación entre Estados desde una época relativamente muy temprana. Ya en el siglo XIX se estableció el marco multilateral básico destinado a asegurar tanto la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual más allá del país de origen como el acceso de los extranjeros a estos derechos. En esa época se elaboraron tanto el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 1883 (CUP) como el Convenio de Berna de 1886 para la protección de las obras literarias y artísticas. Ambos convenios, que han sido revisados en diversas ocasiones, parten de la estricta territorialidad e independencia de los derechos nacionales. Asimismo, establecen el principio de tratamiento nacional o de asimilación con el propósito básico de asegurar la tutela de estos bienes más allá del país de origen. Con base en ese principio, los nacionales de cualquier país de la Unión, así como quienes tengan su residencia o establecimiento en uno de estos países, disfrutan en todos los demás países miembros del mismo nivel de protección que los nacionales del país para el que se solicita la tutela.

Como el principio de tratamiento nacional, basado en la equiparación con los nacionales, no garantiza la existencia en los Estados miembros de un nivel apropiado de protección de estos derechos, ambos convenios establecen también ciertas reglas sustantivas destinadas a asegurar un mínimo de protección común a todos los Estados parte. Así, el CUP establece el llamado derecho de prioridad, la protección “tal cual es” de las marcas que facilita que las que son válidas en el país de origen sean registradas sin modificaciones en los demás países unionistas, así como disposiciones mínimas sobre la protección internacional de las marcas notoriamente conocidas. Por su parte, el Convenio de Berna, además de establecer que el goce y el ejercicio de los derechos de autor no está subordinado a ninguna formalidad, incluye reglas relativas a los derechos personales o morales, los períodos mínimos de protección, aspectos puntuales del alcance de ciertos derechos (traducción, reproducción, comunicación pública, adaptación), así como los requisitos para ser considerado autor. Se trata típicamente de disposiciones poco precisas sobre aspectos puntuales en el marco de convenios que carecen de mecanismos específicos para imponer el cumplimiento en los Estados miembros del estándar mínimo de protección fijado, por lo que su significado como instrumentos de armonización de las legislaciones nacionales es limitado. Esa misma conclusión se impone con respecto a ciertos convenios internacionales

posteriores que adaptan alguno de esos convenios a las exigencias derivadas de la evolución tecnológica. Tal es el caso del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor de 1996 con respecto al Convenio de Berna.

Existen otros convenios multilaterales elaborados también en el marco de la OMPI que establecen mecanismos internacionales de cooperación entre autoridades y tienen como logro más importante simplificar los procedimientos de solicitud de derechos de propiedad industrial de distintos países sobre un mismo objeto, evitando la multiplicación de trámites y reduciendo los costes de proteger estos bienes al mismo tiempo en una pluralidad de países. Así, el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 1891 –y el Protocolo de 1989 concerniente al Arreglo– establecen un sistema que hace posible que una marca registrada en el Estado miembro en el que el depositante tenga un establecimiento (o, en su defecto, su domicilio o del que sea nacional) pueda ser protegida en todos los demás países parte mediante el depósito de la marca en la Oficina Internacional. Un mecanismo similar para la protección de los diseños industriales establece el Arreglo de La Haya de 1925 relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales. Por su parte, en materia de patentes el Tratado de Washington de 1970 establece procedimientos unificados de solicitud internacional y de búsqueda internacional, así como de examen preliminar internacional de la novedad de las invenciones, que facilitan la solicitud de patentes en diferentes países sobre una misma invención. Ninguno de estos instrumentos incluye compromisos significativos en relación con la armonización del nivel de protección de los derechos. Esta misma conclusión se impone con respecto a ciertos convenios relativos sólo a aspectos formales de las solicitudes de registro ante los organismos competentes, como es el caso del Tratado sobre el derecho de marcas de 1994 y el Tratado sobre el derecho de patentes de 2000.

6. En el contexto mundial constituyó un progreso muy significativo la adopción en 1994 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC), que abarca los derechos de propiedad industrial, los derechos de autor y los derechos conexos, así como la tutela de los conocimientos secretos¹⁵. Objetivo esencial de este Acuerdo es elevar el nivel de protección de esos derechos para lograr el establecimiento de regímenes equivalentes en los Estados parte de la OMC. El logro de ese objetivo en el marco de los acuerdos relativos al establecimiento de la OMC se veía reforzado por el convencimiento de que en ese marco los países menos interesados en reforzar la tutela de estos derechos (típicamente bajo el control de operadores de los países más industrializados) estarían dispuestos a aceptar obligaciones al respecto en la medida en que forman parte de un conjunto que incluye importantes ventajas para esos países como las derivadas de la supresión o reducción de aranceles respecto de ciertos productos¹⁶. Además, la inclusión en el entramado institucional de la OMC dota al Acuerdo ADPIC de una

¹⁵ *Vid.*, v.gr., H.C. Anawalt, “International Intellectual Property, Progress, and the Rule of Law”, *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, vol. 19, 2002-2003, pp. 383-405, pp. 387-391.

¹⁶ *Vid.* A.T. Guzman, “International Antitrust and the WTO: The Lesson from Intellectual Property”, *Va. J. Int’l L.*, vol. 43, 2002-2003, pp. 933-957, pp. 946-951.

particular eficacia, en la medida en que es posible exigir su cumplimiento a los Estados miembros a través del mecanismo de solución de diferencias de la OMC¹⁷. Aunque en los últimos años se observa un creciente cuestionamiento del Acuerdo ADPIC sobre todo en los países en desarrollo y la tendencia a incluir reglas sobre protección de la propiedad intelectual en tratados sectoriales – biodiversidad, alimentación, salud, derechos humanos- y en acuerdos – normalmente bilaterales- de libre comercio¹⁸, el Acuerdo ADPIC mantiene su papel como instrumento central de la normativa internacional sobre derechos de propiedad industrial e intelectual.

El Acuerdo ADPIC parte también de la naturaleza estrictamente territorial de los derechos de propiedad industrial e intelectual y de la independencia de estos derechos, reafirmando el principio de trato nacional del CUP y del Convenio de Berna, que se complementa con el principio de nación más favorecida (art. 4). El Acuerdo incorpora disposiciones adicionales a las establecidas en esos convenios para asegurar un nivel mínimo de protección de los derechos, con reglas más precisas sobre ciertas cuestiones, como los objetos susceptibles de protección a través de las diversas categorías de derechos, y el contenido y la duración de éstos, si bien el alcance de la armonización no excluye que pueda haber diferencias significativas entre los regímenes sustantivos de los diversos Estados¹⁹. Más allá de las normas sustantivas, constituyen un progreso especialmente significativo las normas del Acuerdo ADPIC relativas a los estándares en materia procesal. Las disposiciones de su Parte III, relativa a la “Observancia de los derechos de propiedad intelectual” contienen compromisos respecto de la configuración de los procedimientos administrativos, así como de los procesos judiciales con el propósito de asegurar que las legislaciones nacionales establecen procedimientos que permiten la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora. El Acuerdo ADPIC contempla que las autoridades judiciales han de estar facultadas para adoptar medidas de cesación de la actividad infractora, para ordenar el pago del resarcimiento de los daños causados y de los gastos judiciales, y para ordenar la retirada de las mercancías infractoras (arts. 44 a 46), al tiempo que la configuración de las medidas provisionales recibe especial atención (art. 50).

7. Las reglas de la Parte III del Acuerdo ADPIC representan un progreso sin precedentes en el panorama comparado en lo relativo a la armonización de las normas procesales en litigios jurídico-privados mediante un convenio de ámbito potencialmente mundial. Ahora bien, con respecto a la posibilidad de obtener la tutela de bienes inmateriales de un país ante los tribunales de otros –por ejemplo, mediante el ejercicio de acciones de infracción respecto de derechos de exclusiva de países distintos al foro- no contiene disposiciones específicas que alteren la situación previa. Ciertamente, el Acuerdo ADPIC al igual que el resto de tratados

¹⁷ Vid. J. Oliver, “Copyright in the WTO: The Panel Decision on the Three-Step Test”, *Colum.-VLA J.L. & Arts.*, vol. 25, 2001-2002, pp. 119-170, pp. 128-133.

¹⁸ Vid. L.R. Helfer, “Regime Shifting: The TRIPs Agreement and New Dynamics of International Intellectual Property Lawmaking”, *Yale J. Int’l L.*, vol. 29, 2004, pp. 1-83.

¹⁹ Vid., v. gr., P. Samuelson, “Intellectual Property Arbitrage: How Foreign Rules Can Affect Domestic Protections”, *U. Chi. L. Rev.*, vol. 71, 2004, pp. 223-239.

que contienen el régimen básico de cooperación internacional en materia de propiedad industrial e intelectual no incorpora disposiciones acerca de la competencia judicial internacional ni el reconocimiento de decisiones en litigios relativos a esos bienes, de modo que no proporcionan mecanismos eficaces para la tutela transfronteriza de los bienes inmateriales²⁰. La falta de disposiciones sobre el particular ha permitido que la normativa internacional básica sobre propiedad industrial sea invocada como fundamento para rechazar la competencia judicial internacional respecto de la infracción de derechos de propiedad industrial extranjeros en sistemas tradicionalmente reacios a esa posibilidad. En este sentido, cabe reseñar la decisión de la *US Court of Appeals for the Federal Circuit* de 1 de febrero de 2007 en el asunto *Jan K. Voda, M.D. v. Cordis Corporation*²¹, en la que el tribunal considera que una eventual atribución de competencia judicial internacional para conocer de la infracción de patentes extranjeras podría ser contraria a los compromisos derivados de la normativa internacional en esa materia, tras hacer referencia al CUP y a los principios de territorialidad e independencia de los derechos de propiedad industrial, así como al Tratado de Washington sobre cooperación en materia de patentes y el Acuerdo ADPIC, poniendo de relieve que no incluyen normas que atribuyan competencia judicial internacional en tales situaciones. Por lo tanto, la ausencia de previsiones sobre el particular en los convenios internacionales es utilizada en esa sentencia para fundar una interpretación del alcance de la competencia judicial internacional que contrasta abiertamente con la existente en otros países parte de los mismos convenios, como es el caso de los Estados miembros de la UE a la luz del Reglamento 44/2001²².

Las carencias de la normativa internacional en esta materia pretendieron ser en parte suplidas en el marco de los trabajos relativos a la elaboración en el seno de la Conferencia de La Haya de DIPr de un convenio multilateral sobre competencia judicial internacional y reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil²³. Los aspectos relativos a la propiedad intelectual recibieron una significativa atención en los trabajos tendentes al establecimiento de ese Convenio durante los últimos años del pasado siglo²⁴. El fracaso en las

²⁰ Vid. G.B. Dimwoodie, "The Architecture of the International Intellectual Property System", *Chi.-Kent L. Rev.*, vol. 77, 2001-2002, pp. 993-1014, pp. 996-998.

²¹ 05-1238

²² Vid. P.A. De Miguel Asensio, "Cross-Border...", *loc. cit.*, p. 108; y M. Schauwecker, "Zur internationalen Zuständigkeit bei Patentverletzungsklagen (Der Fall *Voda v. Cordis* im Lichte europäischer und internationaler Entwicklungen)", *GRUR Int*, 2008, pp. 96-104, pp. 101-103.

²³ Vid. C.R. Barbosa, "From Brussels to The Hague – The Ongoing Process Towards Effective Multinational Patent Enforcement", *IIC*, vol. 32, 2001, pp. 729-763, pp. 749-761.

²⁴ Acerca del Anteproyecto de Convenio de 1999 y sus normas sobre litigios en materia de propiedad intelectual, *vid.* A. Kur, "International Hague Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments: A Way Forward for IP?", *EIPR*, 2002, pp. 175-183; y R.C. Dreyfuss y J.C. Ginsburg, "Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters", *Chi-Kent L. Rev.*, vol. 77, 2002, pp. 1065-1154, pp. 1065-1072; sobre los motivos del fracaso del proyecto, *vid.* R. Dreyfuss, "The ALI Principles on Transnational Intellectual Property Disputes: Why Invite Conflicts?", *Brook. J. Int'l L.*, vol. 30, 2005, pp. 819-848, pp. 821-822; y acerca de la evolución del proyecto, A. Schulz, "The Hague Conference Project for a Global Convention on Jurisdiction, Recognition and Enforcement in Civil and Commercial Matters – An Update", J.

negociaciones de ese convenio contribuyó a partir de 2001 a la búsqueda de vías alternativas para la elaboración de reglas o estándares internacionales en la materia. Aunque el Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro de 2005, al que finalmente se redujeron esas negociaciones, contiene ciertas disposiciones relevantes en relación con los litigios en esta materia, no cabe duda que su alcance es mucho menor que el del convenio inicialmente contemplado en las negociaciones en la Conferencia de La Haya. De acuerdo con sus artículos 1 y 2, las reglas de competencia judicial internacional y reconocimiento de decisiones del Convenio de 2005 sólo se aplican en situaciones internacionales a los acuerdos de elección de foro –que no suelen existir en los supuestos más habituales de litigios relativos a la infracción de estos derechos-, al tiempo que quedan en principio excluidos del Convenio los litigios en materia de validez o infracción de los derechos de propiedad intelectual distintos de los derechos de autor y derechos conexos, como se detallará más adelante.

2.2 Aproximación de legislaciones y territorialidad comunitaria

8. Frente a la situación en el plano mundial, la cooperación en el ámbito europeo se ha traducido en logros específicos, si bien los instrumentos existentes continúan presentando ciertas carencias. Al margen de los resultados propios del proceso de integración comunitaria, en el seno del Consejo de Europa se elaboró el Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas de 1973. Este Convenio instaura un mecanismo de concesión de patentes de ámbito continental, que hace posible obtener la protección de las invenciones en los Estados parte a través del procedimiento común de concesión ante la Oficina Europea de Patentes. Mediante la presentación de una solicitud el inventor o su causahabiente puede obtener patentes nacionales de los diversos Estados miembros del Convenio designados en la solicitud. Las patentes concedidas en virtud de ese mecanismo, pese a denominarse patentes europeas, producen, en cada uno de los Estados para los que se conceden, los mismos efectos que una patente nacional quedando sometida al mismo régimen que ésta. Es decir, a través de una única solicitud se obtienen diversas patentes nacionales relativas a la misma invención. En consecuencia, este mecanismo no elimina la territorialidad estatal de las patentes, ni la independencia de los derechos de exclusiva.

El Derecho comunitario se proyecta decisivamente sobre el régimen de protección de los bienes inmateriales. Por una parte, a lo largo de las últimas décadas se ha adoptado un conjunto muy importante de directivas que han aproximado decisivamente las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, diseño industrial, competencia desleal y, muy especialmente, derechos de autor y derechos conexos. Recientemente en el ámbito de la aproximación de legislaciones ha recibido especial atención la dimensión procesal, una vez comprobado que las divergencias existentes entre los Estados miembros dificultaban el cumplimiento de los compromisos derivados de la Parte III del

Drexler y A. Kur (eds.), *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, Hart, 2005, pp. 5-18.

Acuerdo ADPIC y menoscababan las posibilidades de los titulares de obtener una tutela efectiva. Esas circunstancias se encuentran en el origen de la Directiva 2004/48 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, cuya incorporación al Derecho español ha tenido lugar básicamente a través de la Ley 19/2006, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual, que ha supuesto importantes modificaciones procesales en relación, entre otros aspectos, con las diligencias preliminares, el aseguramiento de la prueba y las medidas cautelares²⁵.

Sobre el régimen de los litigios internacionales en materia de derechos de propiedad industrial e intelectual se proyectan de manera decisiva normas contenidas en reglamentos comunitarios que establecen reglas comunes con un ámbito material más amplio, pero que abarcan relaciones privadas internacionales relativas a bienes inmateriales. Es el caso de las reglas de competencia judicial internacional y reconocimiento y ejecución de decisiones contenidas en el Reglamento 44/2001 que unifica las reglas sobre esas cuestiones en materia civil y mercantil, siendo determinante en relación con los litigios relativos a esos bienes. Igualmente son de reseñar el Reglamento 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Reglamento Roma II o RRII) y el Reglamento 593/2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Reglamento Roma I o RRI).

9. En el proceso de integración comunitaria se ha superado la configuración típica de los derechos de propiedad industrial, basada en la territorialidad estatal, mediante la instauración de derechos de propiedad industrial únicos para el conjunto de la Comunidad, cuyo ámbito de protección se extiende a todo su territorio. El Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria (RMC), el Reglamento 2100/94 sobre las obtenciones vegetales, el Reglamento 6/2002 sobre el diseño comunitario (RDC), y el Reglamento 510/2006 sobre las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen prevén la creación de derechos de alcance supranacional, que conviven con los derechos nacionales. Se trata de derechos de propiedad industrial de carácter unitario, que producen los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad, de modo que el territorio de protección trasciende del ámbito estatal al espacio unificado comunitario. Esta importante evolución se ha producido únicamente con respecto a las categorías de derechos de propiedad industrial reseñadas, sin que la posibilidad de derechos unitarios en el sector de los derechos de autor haya sido hasta la fecha objeto de atención específica por las instituciones comunitarias²⁶. Además, se trata de una evolución

²⁵ Vid. A. Armengot Vilaplana, “La tutela cautelar de la propiedad intelectual tras las últimas reformas legislativas”, *pe. i.*, núm. 25, 2007, pp. 45-80; J. De Torres Fueyo, “Medidas cautelares en propiedad intelectual: requisitos, cuestiones procesales y particularidades en la gestión colectiva”, *pe. i.*, núm. 25, 2007, pp. 81-121; R. Castillejo Manzanares e I. Rodríguez Martínez, “La tutela jurisdiccional de los derechos de autor y la propiedad industrial en el ámbito comunitario y nacional”, *ADI*, vol. 27, 2006-2007, pp. 39-70; y E. González Pillado, “La protección procesal del derecho de autor tras las reformas operadas por las leyes 19/2006 y 23/2006”, *ADI*, vol. 27, 2006-2007, pp. 173-201, pp. 190-201.

²⁶ M. Leistner, “Comments The Rome II Regulation Proposal and its Relation to the European Country-of-Origin Principle”, J. Drexler y A. Kur (eds.), *Intellectual..., op. cit.*, pp. 177-199, p. 199.

conectada directamente con las peculiaridades del mercado interior, por lo que la creación de derechos de alcance supraestatal no parece viable a nivel mundial en el futuro próximo²⁷.

Debido a su carácter unitario, para el conjunto de la UE, las relaciones y controversias relativas a estos derechos supranacionales presentan importantes particularidades con respecto a las situaciones internacionales típicas en materia de derechos de propiedad industrial vinculadas con varios países de la UE. Esas especialidades se corresponden con la inclusión en el ordenamiento comunitario de ciertas reglas específicas sobre ley aplicable y competencia judicial internacional relativas a los derechos unitarios. Destaca la inclusión en el Título X RMC y en el Título IX RDC de reglas específicas sobre competencia y procedimiento en materia de acciones legales relativas a tales derechos, que prevalecen sobre las del Reglamento 44/2001, si bien éste resulta de aplicación a estas controversias "salvo disposición en contrario" del RMC o del RDC²⁸.

Pese al alcance de la unificación legislativa llevada a cabo en materia de controversias internacionales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual en el seno de la UE, del que son reflejo el Reglamento 44/2001, el RMC, el RDC, el RRI y el RRII, lo cierto es que el régimen de los litigios internacionales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual presenta dificultades interpretativas, como ilustra la jurisprudencia reciente del TJCE relativa al Reglamento 44/2001²⁹, así como claras deficiencias. Estas últimas se manifiestan especialmente en el sector de las patentes, debido a la fragmentación inherente al Convenio europeo de patentes y al fracaso hasta la fecha en el establecimiento de una patente comunitaria. Para hacer frente a esas carencias se han propuesto mecanismos específicos destinados a posibilitar la centralización de controversias relativas a la validez o infracción de patentes nacionales paralelas resultantes de una patente europea, como es el caso del Acuerdo sobre litigios (EPLA o *European Patent Litigation Agreement*)³⁰ propuesto en el seno de la Oficina Europea de Patentes. Si bien las dificultades de coordinación con el sistema institucional comunitario y la incertidumbre acerca de la patente comunitaria han obstaculizado hasta la fecha cualquier progreso sobre el particular³¹, se trata sin duda de la dirección adecuada para mejorar en el futuro el complejo y

²⁷ Vid. R.L. Campbell, "Global Patent Law Harmonization: Benefits and Implementation", *Ind. Int'l & Comp. L. Rev.*, vol. 13, 2002-2003, pp. 605-638, pp. 616-638.

²⁸ Vid. A. López-Tarruella Martínez, *Litigios...*, *op. cit.*, pp. 64-77 y 143-154.

²⁹ SSTJCE de 13 de julio de 2006, as.C-4/03, *GAT* y as C-539/03, *Roche*.

³⁰ <<http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epla.html>>.

³¹ Vid. W. Tilmann, "Community Patent and European Patent Litigation Agreement", *EIPR*, 2005, pp. 65-67, pp. 65-66; A. Oser, "European Patent Litigation Agreement – Zulässigkeit und Zukunft einer Streitregelung für Europa", *GRUR Int*; 2006, pp. 539-552, pp. 541-550; A. Arnulf y R. Jacob, "European Patent Litigation: Out of the Impasse", *EIPR*, 2007, pp. 209-214, pp. 211-213. Acerca de las ventajas e inconvenientes de ambos modelos, *vid.* J. Willens, "The EPLA Project and the Forthcoming Community Patent System – A Model for IP in General?", J. Drexler y A. Kur (eds.), *Intellectual...*, *op. cit.*, pp. 87-100, pp. 95-97.

problemático marco europeo regulador de la competencia judicial internacional en los litigios sobre derechos de propiedad industrial³².

2.3 Desarrollo de reglas modelo transnacionales

10. De lo anterior resulta que el progresivo desarrollo de estándares materiales e incluso procesales comunes a escala internacional sobre protección de la propiedad industrial e intelectual, fundamentalmente en el marco de la OMPI y, sobre todo, del Acuerdo ADPIC de la OMC, no ha ido unido al establecimiento en el seno de organizaciones intergubernamentales de reglas sobre el tratamiento de los litigios privados internacionales relativos a derechos de propiedad intelectual. Asimismo, ha alcanzado aceptación casi generalizada la idea de que en la actualidad la aplicación de las reglas tradicionales de DIPr puede en ocasiones generar inseguridad jurídica e incluso menoscabar las posibilidades de obtener una tutela efectiva de esos bienes frente a su lesión en el marco de actividades transfronterizas. En este contexto, no es de extrañar que se haya intensificado el debate sobre la oportunidad de revisar el tratamiento que la protección de los bienes inmateriales recibe en los sistemas de DIPr, ni tampoco el creciente interés por el progresivo desarrollo de estándares internacionales que favorezcan una más eficaz tutela transfronteriza de esos bienes.

Reflejo de esa evolución es la aparición de proyectos encaminados a desarrollar reglas de DIPr en el sector de la propiedad industrial e intelectual con el objetivo de mejorar la tutela de estos bienes en el plano internacional. En concreto, se trata de los proyectos desarrollados por el American Law Institute (ALI)³³ y el Grupo europeo Max-Planck sobre DIPr de la propiedad intelectual (CLIP)³⁴. Estos proyectos se vinculan también en cierta medida con una tendencia bien conocida ya en el ámbito del Derecho procesal a elaborar reglas modelo transnacionales³⁵, como un mecanismo para hacer frente a los riesgos que derivan para los litigios internacionales de la existencia de significativas diferencias entre las legislaciones procesales de los diversos países conectados con la controversia,

³² Vid. Jacob, "International Intellectual Property Litigation in the Next Millennium", *Case W. Res. J. Int'l L.*, vol. 32, 2000, pp. 507-516, p. 516.

³³ Vid. R.C. Dreyfuss y J.C. Ginsburg, "Draft...", *loc. cit.*, p.1065; R. Dreyfuss, "The ALI Principles...", *loc. cit.*, pp. 819-848; y F. Dessemontet, "A European Point of View on the ALI Principles – Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes", *Brook. J. Int'l L.*, vol. 30, 2005, pp. 849-864.

³⁴ Acerca de los antecedentes y fundamentos de este proyecto, *vid.* J. Drexel y A. Kur (eds.), *Intellectual...*, *op. cit.*, pp. 21-84 y 308-334; J. Basedow, J. Drexel, A. Kur y A. Metzger (eds.), *Intellectual...*, *op. cit.*, *passim*; A. Kur, "Applicable Law: An Alternative Proposal for International Regulation – The Max-Planck Project on International Jurisdiction and Choice of Law", *Brook. J. Int'l L.*, vol. 30, 2005, pp. 951-982, pp. 955-958; y A. Hellstadius y W. Meier-Ewert, "Jurisdiction and Choice of Law in Intellectual Property Matters – Perspectives for the Future (EU and World-Wide)", *IIC*, vol. 36, 2005, pp. 313-335.

³⁵ Cabe destacar como principal logro en ese ámbito la elaboración por el ALI y UNIDROIT de los *Principles of Transnational Civil Procedure*, <<http://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/main.htm>>.

que puede conducir a decisiones inconciliables sobre el mismo asunto, obstaculiza la cooperación judicial internacional y puede dar lugar a elevados costes³⁶.

Los motivos que fundamentan la actividad de los dos proyectos reseñados y sus objetivos son en parte coincidentes, como es la idea de que facilitar que un tribunal pueda conocer de reclamaciones relativas a la infracción de derechos de propiedad intelectual de varios países puede aportar significativos beneficios, al evitar la necesidad de presentar múltiples demandas simultáneas ante diferentes jurisdicciones, limitando el riesgo de decisiones contradictorias y facilitando al titular de derechos una vía menos costosa para obtener en el plano internacional una tutela efectiva de sus derechos de propiedad intelectual. Otra preocupación compartida por ambos proyectos es la necesidad de abordar la tensión entre la estricta territorialidad característica de los derechos de propiedad industrial e intelectual y el desarrollo de medios de difusión de contenidos que presentan alcance mundial. Estos medios hacen posible actividades de explotación e infracción de derechos con impacto en múltiples países al mismo tiempo (e incluso potencialmente en todo el mundo). La necesidad de aplicar cumulativamente cada una de las leyes de los países para los que se reclama la protección puede dificultar en la práctica la posibilidad de obtener una tutela efectiva frente a actividades de infracción de derechos cometidas a través de esos medios. Estas coincidencias determinan que ambos proyectos contemplen la formulación de reglas concretas sobre cuestiones tan polémicas como: la concreción del lugar de infracción a los efectos de atribuir competencia judicial internacional en litigios relativos a actividades que repercuten simultáneamente en un gran número de jurisdicciones; el alcance de la competencia exclusiva en materia de validez y existencia de derechos de propiedad industrial y sus implicaciones sobre la tramitación de litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad industrial extranjeros; el nivel de conexión entre codemandados requerido para admitir la posibilidad de demandar conjuntamente ante los tribunales del domicilio de cualquiera de ellos a varios infractores de derechos de países diferentes relativos a la protección de una misma invención, creación, signo o diseño en distintos territorios; o la posibilidad de que las normas sobre derecho aplicable a la protección de la propiedad industrial e intelectual contemplen ciertas excepciones o limitaciones puntuales a la imperativa aplicación de cada una de las leyes de los países para los que simultáneamente se reclama la protección.

11. Los trabajos desarrollados en el marco del ALI han dado lugar a la aprobación en 2007 del texto del proyecto sobre los Principios relativos a la competencia judicial, la ley aplicable y el reconocimiento de decisiones en litigios transnacionales relativos a la propiedad intelectual³⁷. Este texto incorpora un elaborado conjunto de principios, acompañados de valiosos comentarios explicativos y notas. Sus reglas abarcan los tres sectores del núcleo del DIPr, al tiempo que contempla mecanismos específicos de coordinación entre tribunales

³⁶ Vid. S. Huber, *Entwicklung transnationaler Modellregeln für Zivilverfahren*, Tubinga, Mohr, 2008, pp. 11-80.

³⁷ ALI Principles – Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes (Proposed Final Draft, March 30, 2007), <http://www.ali.org/doc/2007_intellectualproperty.pdf>.

de diferentes Estados para tratar de evitar la tramitación de procesos paralelos sobre un mismo asunto o asuntos conexos en varias jurisdicciones. Acerca del potencial significado de estos Principios con vistas a la creación o consolidación de estándares internacionalmente aceptados, cabe reseñar que su contenido refleja en buena medida el esfuerzo realizado en el marco del ALI por tratar de que el texto no fuera un producto exclusivamente estadounidense sino que incluyera categorías de otros sistemas jurídicos y muy especialmente del entorno europeo. Ahora bien, pese a la influencia de los precedentes europeos, en su conjunto los Principios del ALI se caracterizan por un empleo reiterado de categorías propias del sistema jurídico estadounidense y del *common law*, lo que unido a una orientación muy favorable a los intereses empresariales en la formulación de algunas de sus reglas puede menoscabar su impacto como fuente de estándares internacionalmente aceptados.

Por su parte, el Grupo europeo Max-Planck sobre DIPr de la propiedad intelectual (CLIP) ha actuado desde su creación en 2004 como foro de discusión en este sector y formulado propuestas sobre la revisión de las normas comunitarias de competencia judicial internacional y de derecho aplicable en materia de propiedad intelectual³⁸. Este Grupo -constituido en 2004 por los Institutos Max Planck de propiedad intelectual (Múnich) y de Derecho internacional privado (Hamburgo)- tiene ahora como principal objetivo la culminación de su proyecto de Principios sobre DIPr de la propiedad intelectual. Si bien las cuestiones abordadas en sus Principios, en fase avanzada de elaboración³⁹, son sustancialmente coincidentes con las del ALI, sus planteamientos y enfoques, mucho más influidos por la tradición europea, son en buena medida diferentes. Por ello, cabe entender que los resultados de ambos proyectos pueden ser en buena medida complementarios de cara a la formulación futura de reglas con mayores posibilidades de ser aceptadas como estándares internacionales.

3. Ejercicio de acciones frente a actividades de infracción

3.1 Determinación de los órganos competentes

3.1.1 Acuerdos de sumisión

12. Dejando a salvo la competencia exclusiva en materia de validez e inscripción de derechos de propiedad industrial sometidos a registro (art. 22.4 Reglamento 44/2001) que debido a su carácter imperativo no puede ser derogada mediante acuerdo de las partes⁴⁰, en los litigios relativos a bienes inmateriales las

³⁸ Los documentos elaborados hasta la fecha así como información relevante sobre las actividades del grupo se hallan disponibles en su sitio de Internet, <<http://www.cl-ip.eu>>.

³⁹ Vid. P.A. De Miguel Asensio, “Avances en la elaboración de unos principios europeos sobre derecho internacional privado de la propiedad intelectual”, *AEDIPr*, 2007, pp. 1334-1336.

⁴⁰ STJCE de 13 de julio de 2006, as. C-4/03, *GAT*, ap. 24. La competencia exclusiva no excluye la posibilidad de que, en la medida en que la legislación procesal del país de protección lo permita, las partes puedan atribuir competencia territorial a un concreto tribunal de ese país (*cf.* M.

partes pueden elegir el tribunal competente, como prevé con carácter general el artículo 23 Reglamento 44/2001⁴¹. La prórroga de competencia con base en los artículos 23 ó 24 (sumisión tácita) de dicho Reglamento tiene un efecto derogatorio de la competencia basada en el fuero general del domicilio del demandado y en las reglas sobre competencias especiales de sus artículos 5 y 6. Tales acuerdos –así como los de sumisión a arbitraje– son habituales en los contratos de explotación de bienes inmateriales, por lo que desempeñan un papel importante en los litigios relativos a esos contratos. Por el contrario, la práctica muestra que los acuerdos atributivos de competencia no son frecuentes en relación con los litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual o a la violación de normas de competencia desleal, en la medida en que no exista una relación contractual entre las partes, a pesar de que se trata de situaciones en las que las partes sí disponen de la posibilidad de elegir el tribunal competente a diferencia de lo que sucede en el ámbito de la ley aplicable, pues el RRII excluye la posibilidad de que las partes elijan la ley aplicable a la obligación extracontractual derivada de la infracción de un derecho de propiedad industrial o intelectual o de un acto de competencia desleal (arts. 6.4 y 8.3).

En la medida en que las reglas de competencia judicial internacional establezcan ciertos requisitos de forma respecto de los acuerdos atributivos de competencia –como sucede en el art. 23.1 y 2 Reglamento 44/2001– el cumplimiento de los previstos en las reglas del foro opera típicamente como presupuesto de la eficacia derogatoria o atributiva de competencia del acuerdo. La eficacia de estos acuerdos puede plantear ciertas dificultades específicas en los litigios relativos a bienes inmateriales. Por una parte, tratándose de controversias sobre derechos de propiedad industrial sometidos a registro, resulta en la práctica frecuente que el demandado trate de obstaculizar la tramitación del litigio invocando la nulidad de los derechos en la medida en que el litigio vaya referido a derechos de exclusiva de varios países. Ese tipo de comportamiento, bien conocido tanto en los litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad industrial como a contratos de explotación de tales derechos, opera con independencia de que la competencia del tribunal que está conociendo del asunto se funde en la existencia de un acuerdo atributivo de competencia o en otro criterio. Las consecuencias de ese comportamiento y su potencial impacto como límite a la competencia del tribunal ante el que se presentó la demanda tampoco varían, por lo que resulta apropiado analizar esta cuestión de manera conjunta en el apartado relativo a las implicaciones de la competencia exclusiva sobre los litigios en materia de infracción o de contratos (*vid.* apartado 5.1.2, *infra*).

Además la configuración del pacto atributivo de competencia resulta muy importante en la medida en la que condiciona en la práctica su alcance; por

Vivant, *Juge et loi du brevet*, Paris, Litec, 1977, p. 171); asimismo, el concreto tribunal de marcas comunitarias competente en materia de validez puede ser consecuencia de una elección por las partes a la luz del artículo 93 RMC, típicamente cuando la cuestión de validez se plantea mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca.

⁴¹ En caso de que ninguna de las partes tenga su domicilio en un Estado miembro de la UE ni del Convenio de Lugano pero hubieran acordado atribuir competencia a los tribunales españoles, habría que estar a lo dispuesto en el artículo 22.2 LOPJ.

ejemplo, para establecer si un pacto sobre el particular incluido en un contrato de licencia comprende reclamaciones extracontractuales entre las partes relativas a la eventual infracción de los derechos objeto del contrato, así como si la atribución de competencia tiene carácter exclusivo y no meramente facultativo de modo que deroga la competencia de los demás tribunales⁴². En la medida en que el texto del acuerdo no sea claro, son normalmente determinantes para concretar su alcance los criterios del ordenamiento del foro. Por ello resulta apropiado el desarrollo de estándares sobre el particular que puedan ser ampliamente aceptados, como el carácter exclusivo de los pactos atributivos de competencia o su extensión a cualquier reclamación –con independencia de su carácter contractual o no-derivada de las relaciones existentes entre las partes, salvo que éstas acuerden otra cosa.

13. Como texto internacional destaca en este ámbito el Convenio de La Haya de 2005 sobre acuerdos de elección de foro, si bien su significado y relevancia se hallan condicionados por su eventual aceptación⁴³. El Convenio parte de que los tribunales de un Estado contratante designado en un acuerdo exclusivo de elección de foro, serán competentes para conocer de un litigio al que se aplique dicho acuerdo, salvo que el acuerdo sea nulo según la ley de ese Estado; de modo que en principio los tribunales de cualquier otro Estado contratante suspenderán el procedimiento o rechazarán la demanda cuando se les presente un litigio con un acuerdo exclusivo de elección de foro (arts. 5 y 6). Según su artículo 2.2, el Convenio no se aplica a los litigios relativos a la validez ni la infracción de los derechos de propiedad intelectual distintos de los derechos de autor y derechos conexos, con excepción de los iniciados o que pudieran haberse iniciado por la infracción de un contrato existente entre las partes con relación a tales derechos. Ahora bien, en virtud de su artículo 2.3, la circunstancia de que alguna de esas cuestiones surja únicamente como cuestión preliminar o como defensa y no como cuestión principal determina que el litigio no quede excluido del ámbito de aplicación del Convenio, lo que en la práctica puede tener especial relevancia con respecto a defensas basadas en la nulidad del derecho de propiedad industrial frente a demandas contractuales. Además, con base en su artículo 10 una resolución dictada por un tribunal de un Estado contratante que haya sido designado en un acuerdo exclusivo de elección de foro y que se haya pronunciado con carácter incidental sobre la validez de un derecho de propiedad industrial sólo podrá denegarse por ese motivo en los demás Estados contratantes si el pronunciamiento sobre el particular es incompatible con una decisión

⁴² Vid. A. Peukert, “Contractual Jurisdiction Clauses and Intellectual Property”, J. Drexler y A. Kur (eds.), *Intellectual...*, *op. cit.*, pp. 55-84.

⁴³ Respecto al estado del Convenio (en julio de 2008) destaca que sólo un Estado (México) ha ratificado el Convenio, que todavía no ha entrado en vigor. En relación con la eventual firma del Convenio por la Comunidad Europea, *vid.* Comisión CE, “Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma por la Comunidad Europea del Convenio sobre acuerdos de elección de foro”, COM(2008) 538 final, de 5 de septiembre de 2008.

adoptada en el país de protección del derecho o si en ese país está pendiente un procedimiento relativo a la validez del derecho⁴⁴.

3.1.2 Competencia basada en el domicilio del demandado

14. En el sistema del Reglamento 44/2001 el domicilio del demandado constituye un fuero de competencia que tiene carácter general (art. 2), de manera que opera cualquiera que sea la materia a la que se refiera el litigio, salvo que resulte excluido en el caso concreto por alguno de los fueros de protección, la materia se halle comprendida entre las competencias exclusivas, o las partes hubieran alcanzado un acuerdo atribuyendo competencia exclusiva a los tribunales de otro país. La aplicación en el ámbito de los litigios sobre bienes inmateriales del domicilio –que en el Reglamento 44/2001 se determina conforme a sus artículos 59 y 60- del demandado como fuero de alcance general presenta un especial interés, en la medida que abre la posibilidad de concentrar ante los tribunales de ese país reclamaciones frente a un mismo demandado relativas a actos de infracción de derechos de varios países⁴⁵. En consecuencia, este criterio atribuye competencia para conocer de la violación de derechos de propiedad industrial e intelectual extranjeros en la medida en que el responsable tenga su domicilio en el foro, lo que determina que ese tribunal pueda adoptar, por ejemplo, ordenes de cesación respecto de los correspondientes territorios extranjeros o conocer de acciones de indemnización que abarquen los daños y perjuicios derivados de la actividad del demandado en el territorio de varios Estados.

Desde esa perspectiva, el alcance de este fuero representa un cambio significativo con respecto a la tradición de ciertos países en los que se ha tendido a afirmar la correlación entre *forum* y *ius* en los litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual⁴⁶. Así, se reflejó en la decisión de la *High Court* inglesa en el asunto *Pearce v. Ove Arup*⁴⁷, que aceptó que con base en el Convenio de Bruselas –antecedente del Reglamento 44/2001- los tribunales ingleses pueden llegar a ser competentes con respecto a la infracción de derechos de propiedad intelectual de países extranjeros⁴⁸. En la práctica, sin embargo, tal posibilidad continúa encontrando obstáculos significativos, en especial vinculados al alcance de la competencia exclusiva en materia de inscripción y validez de derechos de propiedad industrial. Por ejemplo, en los tribunales ingleses la

⁴⁴ Vid. S. Luginbühl y H. Wollgast, "Das neue Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen: Aussichten für das geistige Eigentum", *GRUR Int*, 2006, pp. 208-219, pp. 211-212.

⁴⁵ Vid. K. Grabinski, "Zur Bedeutung des Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommens (Brüsseler Übereinkommens) und des Lugano-Übereinkommens in Rechtsstreitigkeiten über Patentverletzungen", *GRUR Int*, vol. 50, 2001, pp. 199-211, pp. 202-203; y A.C. Chiariny-Daudet, *Le règlement...*, *op. cit.*, pp. 59-62.

⁴⁶ Vid. M. Mousseron, J. Raynard y P. Véron, "Cross-Border Injunctions – A French Perspective", *IIC*, vol. 29, 1998, pp. 884-906, pp. 888-890

⁴⁷ *Pearce v. Ove Arup Partnership Ltd.*, [1997] 2 W.L.R. 779.

⁴⁸ Esta evolución no parece haberse producido en términos similares en los EEUU, como ilustra la decisión ya reseñada en el asunto *Voda v. Corsis*.

evolución reseñada fue acompañada de una interpretación amplia de la competencia exclusiva, en virtud de la cual la invocación por el demandado de la nulidad del derecho de propiedad industrial extranjero supuestamente infringido resultaba determinante de la falta de competencia de los tribunales ingleses para pronunciarse sobre la infracción de ese derecho extranjero, como puso de relieve la referida *High Court* en el asunto *Coin Controls v. Suzo International*⁴⁹. A estos efectos resultan ahora clave los criterios establecidos por el TJCE en su sentencia en el asunto *GAT*, que serán objeto de análisis detenido al abordar las implicaciones de la competencia exclusiva sobre litigios en materia de infracción o de contratos

3.1.3 Fuero del lugar del daño: caracterización, interpretación y alcance

15. Entre los criterios atributivos de competencia que operan con carácter concurrente o alternativo respecto del fuero general del domicilio del demandado presenta especial interés en este sector el establecido en el apartado 3 del artículo 5 Reglamento 44/2001 en materia "delictual o cuasidelictual", que atribuye competencia a los tribunales del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso⁵⁰. Esta norma tiene su fundamento en los principios de proximidad razonable y de responsabilidad del autor⁵¹. Se trata de un criterio de competencia que presenta carácter subsidiario en la medida en que abarca todas las demandas que pretenden establecer la responsabilidad del demandado y que no pueden ser consideradas demandas en materia contractual conforme al artículo 5(1)⁵². Por lo tanto, este criterio opera para atribuir competencia con respecto a los supuestos de infracción de las normas de derechos de propiedad industrial e intelectual y las acciones relativas a actos de competencia desleal. En la medida en que constituye una excepción al fuero general del domicilio del demandado, este criterio debe ser interpretado de manera restrictiva como el resto de los fueros en materias específicas del Reglamento. A este respecto, la jurisprudencia del TJCE ha establecido que la interpretación de ese criterio de competencia debe hacerse de modo que asegure que un demandado medio, es decir aquel normalmente informado, pueda prever razonablemente ante qué tribunales además de los de su domicilio puede ser demandado⁵³.

La referencia en el artículo 5.3 del Reglamento al lugar donde "pudiera producirse" el hecho dañoso elimina posibles dudas acerca de la inclusión dentro de su ámbito de acciones preventivas, encaminadas a evitar un daño futuro. Más

⁴⁹ *Coin Controls Ltd v. Suzo Internacional (UK) Ltd. and others*, [1997] 3 All E.R. 45.

⁵⁰ Cuando el domicilio del demandado no se encuentre en un Estado miembro de la UE ni del Convenio de Lugano, típicamente será de aplicación el artículo 22.3 LOPJ, según el cual serán competentes los tribunales españoles cuando se encuentre en España el lugar "del hecho del que derive" la obligación.

⁵¹ M. Virgós Soriano y F.J. Garcimartín Alférez, *Derecho procesal civil internacional*, 2ª ed., Cizur Menor, Thomson-Civitas, 2007, p. 187.

⁵² STJCE de 27 de septiembre de 1988, 189/87, *Kalfelis*, ap. 17.

⁵³ SSTJCE de 28 de septiembre de 1999, C 440/97, *GIE Groupe Concorde and Others*, ap. 24; de 19 de febrero de 2002, C-256/00, ap. 24; y de 1 de marzo de 2005, C 281/02, *Owusu*, aps. 38 a 40.

controvertida resulta la aplicación de esa norma con respecto a acciones de declaración de no infracción. Los tribunales de algunos Estados miembros han adoptado un criterio muy restrictivo, según el cual el artículo 5.3 no sería fundamento para atribuir competencia respecto de acciones de declaración de no infracción⁵⁴, de manera que tales acciones deberían ser ejercitadas ante los tribunales del domicilio del demandado. Tal enfoque se basa en el carácter excepcional de los fueros del artículo 5, en que esas demandas no están encaminadas a establecer la responsabilidad al demandado y no se fundan en la existencia, siquiera potencial, de un hecho dañoso. No obstante, es cierto que el elemento determinante en una demanda de declaración de no infracción es sustancialmente coincidente con el de una eventual demanda de infracción relativa a las mismas actividades y que el artículo 5.3 atribuye competencia a los tribunales del lugar de protección que presenta una especial proximidad con una demanda de declaración de no infracción referida a ese territorio, ya que en los supuestos típicos esos tribunales son los que se encuentran en una mejor posición para determinar si un derecho relativo a ese concreto país ha sido o no infringido⁵⁵.

16. La norma que establece el fuero especial en materia extracontractual ha sido objeto de interpretación por parte del TJCE en varias ocasiones, que han venido a precisar para ciertas categorías de ilícitos el alcance de la regla de base establecida inicialmente⁵⁶. Tratándose de un supuesto de responsabilidad "plurilocalizado", como "lugar donde se ha producido el hecho dañoso" debe considerarse a estos efectos tanto el lugar en el que se produce la acción lesiva como aquel en el que se manifiesta el daño⁵⁷. Además la jurisprudencia del TJCE (con el objetivo de evitar un *forum actoris*) se ha manifestado contraria a que el artículo 5.3 sirva para atribuir competencia a los tribunales del país en el que se realizan los efectos de daños indirectos⁵⁸. Cabe entender que el lugar del daño a los efectos del art. 5.3.º se localiza tanto en el lugar desde donde se introduce la información en la Red (lugar de origen del daño) como en el lugar donde se recibe (lugar de manifestación de las consecuencias), si bien el TJCE ha determinado que la competencia atribuida por el artículo 5.3 a los diversos países en los que se

⁵⁴ Por ejemplo, con respecto a la aplicación del artículo 5.3 del Convenio de Lugano en Suecia, véase la decisión de 14 de junio de 2000 (*GRUR Int.*, vol. 50, 2001, p. 178), que es objeto de crítica por L. Lundstedt, "Gerichtliche Zuständigkeit und Territorialitätsprinzip im Immaterialgüterrecht – Geht der Pendelschlag zu weit?", *GRUR Int.*, vol. 50, 2001, pp. 103-110, p. 110. Acerca de la situación en otros países, con ulteriores referencias, *vid.* P. Véron, "Trente ans d'application de la Convention de Bruxelles à l'action en contrefaçon de brevet d'invention", *Journ. dr. int.*, 2001, vol. 128, 2001, pp. 805-830, pp. 826-828.

⁵⁵ *Vid.* P.A. De Miguel Asensio, "Cross-Border...", *loc. cit.*, pp. 121-122; y A. López-Tarruella Martínez, *Litigios...*, *op. cit.*, pp. 98-103.

⁵⁶ Sentencia TJCE de 30 de noviembre de 1976, as. 21/76, *Mines de Potasse d'Alsace (Rec.)*, pp. 1735-1749).

⁵⁷ También en la interpretación del artículo 22.3 LOPJ cabe afirmar ese criterio de base, conforme al cual esta norma atribuye competencia a los tribunales españoles si tiene lugar en España la actuación que origina la responsabilidad o si se produce aquí la lesión del bien jurídico dañado por el ilícito.

⁵⁸ Sentencia TJCE de 11 de enero de 1990, as. 220/88, *Dumez (Rec.)*, pp. 74-81), sentencia TJCE de 19 de septiembre de 1995, as. 364/93, *Marinari (Rec.)*, pp. 2733-2743).

experimenta un perjuicio en los derechos de la personalidad por medio de la prensa se limita a los daños sufridos en el concreto país en el que se reclame⁵⁹. El carácter territorial de los derechos de propiedad industrial e intelectual condiciona el que en principio su infracción sólo puede tener lugar en el correspondiente Estado de protección. La estrecha vinculación entre territorio de protección e infracción se asocia con la idea de que, a la luz de la jurisprudencia del TJCE no es posible concentrar las demandas por infracciones de derechos de propiedad industrial o intelectual de varios Estados ante cualquier tribunal competente en aplicación del artículo 5.3⁶⁰, sino sólo ante los tribunales del domicilio del demandado y también en determinadas circunstancias ante los tribunales del país en el que conforme al artículo 5.3 cabe localizar el lugar de origen del daño.

La concreción de este criterio atributivo de competencia puede resultar especialmente controvertida en relación con actividades desarrolladas a través de Internet, pues este medio facilita que como consecuencia de actividades realizadas en el extranjero pueda resultar infringido un derecho de exclusiva local y que desde el territorio nacional puedan infringirse derechos extranjeros, pues las actividades en la Red son perceptibles a nivel mundial. Por lo tanto, se trata de situaciones típicas en las que una determinada actividad puede dar lugar a una serie de infracciones en diferentes países. En primer lugar, parece claro que el lugar del daño se encuentra en España siempre que la actividad infringe un derecho de exclusiva español, pero no parece que haya que excluir que en España pueda localizarse el hecho del que deriva la responsabilidad en supuestos en los que la infracción de un derecho de exclusiva extranjero tiene lugar a través de Internet. Asimismo, tratándose de acciones de competencia desleal por el uso de signos distintivos, en principio, el lugar del daño se encuentra en España siempre que entran en conflicto en el mercado español los intereses comerciales de los implicados; al tiempo que las características de Internet facilitan que pueda tener lugar en España la actividad de la que resulta la infracción de normas de competencia desleal en mercados extranjeros.

Cuando la introducción y puesta a disposición en Internet de materiales con infracción de derechos se lleva a cabo en España -típicamente porque aquí se encuentra quien controla la información y realiza la actividad precisa para su incorporación como contenido a la Red, con independencia de dónde se ubique el servidor en el que se aloja la información-, parece claro que el lugar de origen del daño se encuentra en España. Así, por ejemplo, respecto de la actividad del transmitente que difunde desde España a través de la Red contenidos que violan derechos de propiedad industrial o intelectual de países extranjeros, cabe entender que el lugar del daño respecto de la infracción de todos esos derechos se encuentra

⁵⁹ Según la STJCE 7 de marzo de 1995, as. C-68/93, *Fiona Shevill*, referida a un supuesto de difamación a través de la prensa escrita, el fuero del lugar del hecho dañoso permite presentar la demanda bien ante los tribunales del lugar de origen del hecho dañoso que es el lugar del establecimiento del editor —que serán competentes con base en el art. 5.3.º para conocer íntegramente de todos los daños resultantes de la difamación— (aps. 24 a 26) bien ante los tribunales de cada uno de los Estados miembros en los que la publicación se ha difundido y en los que se ha visto menoscabada la reputación de la víctima, pero éstos sólo son competentes para conocer de los daños causados en el territorio del Estado en cuestión.

⁶⁰ Cf. C. González Beilfuss, *Nulidad...*, *op. cit.*, pp. 231-232.

en España —como lugar del origen del daño— al objeto de fundar la competencia de nuestros tribunales, con independencia de que se hayan infringido o no derechos protegidos en España⁶¹. Al ser el foro el lugar del acontecimiento causal, puede justificarse la extensión de la competencia a la responsabilidad derivada de los daños causados en todos los países, con base en el artículo 5.3 en la medida en que el lugar de origen del conjunto de los daños no coincida con el domicilio del demandado⁶². Ese alcance más amplio de la competencia puede ser cuestionado con base en el criterio tradicional en el ámbito de las patentes según el cual los actos llevados a cabo en países distintos del de protección no pueden resultar determinantes para atribuir competencia en materia de infracción⁶³, si bien es cierto que las infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual se producen en Internet en un contexto específico más próximo al contemplado en la jurisprudencia *Shevill* que a las tradicionales infracciones de patentes. Ahora bien, en la práctica lo habitual es que el lugar de origen así entendido coincida con el domicilio del demandado, pues resulta razonable presumir que el lugar desde el que se introduce la información en la Red y el lugar en el que se concibe su contenido coinciden con el centro de vida del responsable, típicamente el domicilio si se trata de una persona física o la sede de la empresa⁶⁴, teniendo en cuenta además que la ubicación del servidor a través del cuál se ponen a disposición los contenidos es normalmente irrelevante para concretar el lugar del hecho dañoso, salvo que también se pretenda imputar la infracción al responsable del servidor⁶⁵.

17. Cabe entender que la materialización del daño, a los efectos del art. 5.3.º, tiene lugar en España cuando aquí se encuentra el lugar de recepción de la transmisión de los materiales infractores, siempre que entre los derechos de propiedad industrial o intelectual supuestamente infringidos se encuentren algunos protegidos por la ley española. En principio, la mera accesibilidad desde nuestro país de un sitio web no debe bastar para fundar que cualquier hecho dañoso cometido por ese medio ha tenido lugar en España. A modo de ejemplo, en supuestos de ese tipo no cabe entender que existe una infracción de marca española cuando los productos y servicios para los que el tercero emplea la denominación en Internet no estén disponibles en el ámbito espacial de protección de las marcas españolas. Normalmente resultará determinante en estos casos para fundar la competencia con base en los arts. 5.3.º Reglamento 44/2001 y 22.3.º LOPJ que la actividad comercial en Internet del supuesto infractor de una marca española se extienda al mercado español, sin que sea imprescindible que su sitio web contemple específicamente la comercialización aquí de sus bienes, pues será

⁶¹ Criterio este que ha sido también adoptado en los Principios del ALI, *vid.* § 204.1.

⁶² *Vid.* STJCE de 7 de marzo de 1995, *Fiona Shevill*, *aps.* 24 y 26.

⁶³ W.V. Meibom y J. Pitz, "Cross-Border Injunctions in International Patent Infringement Proceedings", *EIPR*, 1997, pp. 469-478, p. 470.

⁶⁴ *Vid.* P. Mankowski, "Das Internet im Internationalen Vertrags- und Deliktsrecht", *RabelsZ*, vol. 63, 1999, pp. 206-294, pp. 257-268.

⁶⁵ *Vid.* B. Bachmann, "Der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung im Internet", *IPRax*, vol. 18, 1998, pp. 179-187, p. 182.

normalmente suficiente con que esté orientado a potenciales clientes, entre otros, del mercado español⁶⁶.

Como ha quedado ya señalado, tratándose de la transmisión de materiales con infracción de propiedad industrial o intelectual, prevalece la idea (con base en la doctrina *Shevill*) de que cuando se produce la infracción de derechos de varios Estados, la competencia del lugar donde se manifiesta el daño alcanza sólo a la violación de derechos del foro. Este criterio debe ser también determinante cuando la eventual infracción es consecuencia del empleo del signo distintivo en publicidad difundida por su responsable a través de Internet. La circunstancia de que Internet hace posible la difusión instantánea y global de la información -por ejemplo, de la relativa a la comercialización en línea de ciertos productos-, no impide que puedan adoptarse medidas para evitar de manera significativa, en particular, los intercambios comerciales con potenciales clientes de ciertos territorios (por ejemplo, a través de avisos expresos en la información acerca de que los bienes no están disponibles para clientes situados en ciertos territorios, rehusando todo envío de mercancía a esos Estados, bloqueando el acceso a los clientes cuyas direcciones contengan ciertos sufijos geográficos...), que de haber sido efectivamente adoptadas respecto de España por el tercero usuario del signo pueden llevar a concluir que no ha tenido lugar infracción en España.

Los criterios de solución apuntados son susceptibles de ser empleados respecto de la localización en España del lugar del daño a efectos de fundar la competencia judicial internacional de nuestros tribunales en materia de actos de competencia desleal -típicamente, de confusión o de explotación de la reputación ajena- derivados del empleo de signos distintivos de terceros⁶⁷. Los ilícitos en este ámbito se producen cuando resulta afectado el mercado protegido, en el que en el caso concreto entran en conflicto los intereses competitivos de los implicados⁶⁸.

18. En materia de infracción de marcas comunitarias debe estarse a lo dispuesto en primer lugar en el RMC. De su artículo 93 resulta que será competente el tribunal de marcas comunitarias que las partes acuerden expresa o tácitamente. En defecto de tal acuerdo, la competencia internacional se atribuye a los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, en su defecto, un establecimiento. En caso de que no concurra ninguna de esas circunstancias en un Estado miembro, la competencia recaerá en los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio, o en su defecto, un establecimiento el demandante. Si ese criterio tampoco resulta aplicable, la competencia corresponde a los tribunales del Estado miembro en el que radica la OAMI (España). Aunque en estos dos últimos casos se empleen criterios distintos al domicilio del demandado y al lugar del hecho dañoso, cabe entender que concurre una vinculación significativa entre el litigio y el tribunal al que se atribuye competencia, pues habida cuenta del alcance comunitario del

⁶⁶ *Vid.* T. Bettinger y D. Thum, "Territorial Trademark Rights in the Global Village – International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet (Part One)", *IIC*, vol. 31, 2000, pp. 162-182.

⁶⁷ *Vid.* P.A. De Miguel Asensio, *Derecho... op. cit.*, p. 196.

⁶⁸ *Cf.* T. Bettinger, "Kennzeichenrecht im Cyberspace: Der Kampf um die Domain-Namen", *GRUR Int.*, 1997, pp. 402-420, p. 417.

derecho se trata de tribunales de países que forman parte del territorio de protección del derecho supuestamente infringido. Con carácter alternativo a los reseñados, son también competentes para conocer de las demandas de violación de marca comunitaria –pero sin incluir las acciones de declaración de inexistencia de violación- los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación. El alcance de la competencia se extiende a los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro, salvo que la competencia esté fundamentada en el lugar de la infracción o intento de infracción, pues en este caso la competencia queda limitada a los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro de ese tribunal (art. 94)⁶⁹.

3.1.4 Pluralidad de demandados

19. La posibilidad de demandar conjuntamente a varias personas que supuestamente han infringido derechos de propiedad industrial o intelectual de diferentes países pero que tienen un mismo objeto ante los tribunales del domicilio de una de las partes reviste gran interés práctico en ciertas situaciones. Muy particularmente, teniendo en cuenta la fragmentación que caracteriza el sistema europeo de patentes, que facilita la concesión simultánea de patentes relativas a una misma invención en los diversos Estados participantes en el sistema. La concesión unitaria de estas patentes determina que el objeto sea el mismo con respecto a todas las patentes, al tiempo que el alcance de la protección debe también ser fijado de manera unitaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 69 CPE. Ha sido típicamente con respecto a demandas relativas a la violación de varias de esas patentes resultantes de una misma patente europea donde la interpretación del criterio de la pluralidad de demandados ha resultado más relevante y controvertida. Además, la consideración como infractores del fabricante y de los que se encuentran en niveles inferiores de la comercialización del producto facilita la posibilidad de seleccionar un foro, en la medida en que al demandar a uno de los distribuidores domiciliado en el país en el que se tiene especial interés en litigar pueda pretenderse demandar conjuntamente a otros demandados, como el fabricante que puede ser el principal responsable y tiene su domicilio en otro país⁷⁰.

En virtud del artículo 6.1 Reglamento 44/2001 tal posibilidad existe en la medida en que se trate de demandas que estén “vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente”. La exigencia de esa relación estrecha entre las demandas había sido ya puesta de relieve por el TJCE al aplicar el artículo 6.1 del Convenio de Bruselas cuyo texto no imponía esa exigencia, pero donde también resultaba necesaria⁷¹, habida cuenta de que el artículo 6.1 constituye una

⁶⁹ Normas similares rigen la competencia respecto de la infracción de diseños comunitarios, en virtud de los artículos 81 y 82 Reglamento 6/2002.

⁷⁰ *Vid.* Jacob, “International...”, *loc. cit.*, p. 510.

⁷¹ STJCE de 27 de septiembre de 1988, 189/87, *Kalfelis*, ap. 12.

excepción al fuero general del domicilio del demandado que debe ser objeto de interpretación restrictiva, así como por ser imprescindible para evitar excesos y salvaguardar la posición de quienes son demandados ante los tribunales de un país que no es el de su domicilio ni se corresponde con el territorio donde se ha producido el hecho dañoso respecto del cual se le pretende exigir responsabilidad⁷².

20. La concreción de cuándo está presente la relación tan estrecha que requiere el artículo 6.1 en los litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual resulta por lo tanto clave para apreciar la posibilidad de acumular las demandas frente a varios supuestos infractores. Al valorar la conexidad entre litigios la jurisprudencia del TJCE ha puesto de relieve que la expresión resoluciones inconciliables tiene un alcance más amplio en el marco de las reglas sobre conexidad del artículo 28.3 Reglamento 44/2001 que en relación con el motivo de denegación del reconocimiento y ejecución de decisiones establecido en el artículo 34.3. Para que exista conexidad en el marco del artículo 28 es suficiente que la tramitación separada de dos demandas provoque un resultado contradictorio, sin que sea necesario que las dos resoluciones que pudieran dictarse sean incompatibles o puedan dar lugar a consecuencias jurídicas mutuamente excluyentes⁷³. Por el contrario, en el marco de los motivos de denegación del reconocimiento, ese requisito se interpreta en el sentido de que sólo está presente si se trata de resoluciones cuyas consecuencias jurídicas son mutuamente excluyentes, de modo que resulta más restrictivo⁷⁴. En este contexto, con respecto al artículo 6.1 se había puesto de relieve la incertidumbre acerca de cuál de esos dos criterios debía ser aplicado, si bien el dato de que en su decisión en el asunto *Kalfelis* el TJCE hubiera hecho referencia al artículo 22.3 del Convenio de Bruselas –art. 28.3 Reglamento 44/2001- se invocaba para sostener que debía prevalecer el criterio más amplio, en el sentido de que bastaba con que las dos eventuales decisiones pudieran provocar resultados contradictorios.

Ese criterio amplio y la idea de que las patentes nacionales resultantes de una misma patente europea deben ser interpretadas de manera uniforme se encuentran en la base de la jurisprudencia de diversos Estados miembros relativa al fuero de la pluralidad de demandados en litigios sobre infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual. Así, en los tribunales británicos, la decisión de la *High Court of Justice (Chancery Division)* en el asunto *Coin Controls Ltd v. Suzo International (UK) Ltd. and others* consideró que existía riesgo de resoluciones inconciliables en supuestos relativos a la infracción de patentes paralelas de diversos países derivadas de una misma patente europea⁷⁵. En todo caso, la cuestión continuó siendo controvertida, hasta el punto de haber dado lugar al planteamiento de una cuestión prejudicial sobre la que no llegó a pronunciarse el TJCE, al haber puesto fin las partes a la controversia en la que se había

⁷² Vid. M. Mousseron, J. Raynard y P. Véron, "Cross-Border...", *loc. cit.*, pp. 893-895.

⁷³ STJCE de 6 de diciembre de 1994, C-406/92, *Tatry*, ap. 53.

⁷⁴ STJCE de 4 de febrero de 1988, 145/86, *Hoffmann*, ap. 22

⁷⁵ [1997] 3 *All E.R.* 45.

originado⁷⁶. Además ese criterio amplio tenía una repercusión práctica muy limitada, en la medida en que el alcance de la competencia exclusiva para litigios relativos a la validez o la inscripción de derechos de propiedad industrial sometidos a registro determinaba que el demandado pudiera fácilmente obstaculizar la tramitación de una demanda de infracción de derechos de países diferentes al foro, pues bastaba con que invocara, incluso como excepción, la nulidad del derecho extranjero supuestamente violado⁷⁷.

Reflejo de una interpretación amplia de la conexión determinante de un riesgo de decisiones inconciliables ha sido tradicionalmente también la jurisprudencia holandesa, si bien con el paso del tiempo impuso ciertas limitaciones. Así, en un principio cabe encontrar decisiones según las cuales la vinculación exigida para fundar la competencia de los tribunales holandeses frente a una pluralidad de demandados domiciliados en diversos Estados con base en el artículo 6.1 estaba presente en las situaciones en las que las patentes nacionales infringidas tenían su origen en una patente europea y los demandados formaban parte de una misma cadena de distribución o comercializaban los mismos productos⁷⁸. Ese enfoque fue objeto de ciertas restricciones, en el sentido de exigir que todos los demandados pertenecieran al mismo grupo de empresas que haya actuado con base en una estrategia común relativa a la misma categoría de productos, siempre además que el demandado domiciliado en el foro (típicamente la filial local) haya coordinado o dirigido las actividades del grupo⁷⁹, criterio que se conoce con el nombre de *spider in the web* y que había alcanzado significativa aceptación en la jurisprudencia (por ejemplo, alemana) y en la doctrina⁸⁰. No obstante, ante las dudas existentes, la compatibilidad de este planteamiento con el artículo 6.1 Reglamento 44/2001 fue objeto de una cuestión prejudicial por el *Hoge Raad* holandés ante el TJCE resuelta mediante la STJCE de 13 de julio de 2006 en el asunto *Roche*.

21. Las cuestiones planteadas por el órgano remitente en el asunto *Roche* iban referidas a si el artículo 6.1 debe interpretarse en el sentido de que resulta aplicable en el marco de acciones de violación de patente europea en las que están implicadas sociedades de diferentes Estados contratantes, en relación con unos hechos cometidos en el territorio de uno o de varios de esos Estados, en particular en el caso de que las referidas sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, hubieran actuado de manera idéntica o similar, con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas. El TJCE rechazó esa posibilidad con claridad, al poner de relieve que, incluso partiendo de una noción amplia de "resoluciones inconciliables" como decisiones contradictorias, tal riesgo no existe en el caso de demandas relativas a la infracción en diferentes países de patentes

⁷⁶ Cf., v. gr., M. Rößler, "The Court of Jurisdiction for Joint Parties in International Patent Disputes", *IIC*, vol. 38, 2007, pp. 380-400, p. 390.

⁷⁷ Vid. C. Wadlow, *Enforcement...*, *op. cit.*, pp. 174-184.

⁷⁸ Vid. las decisiones de la Corte de Distrito de La Haya de 22 de diciembre de 1994, *Cordis Corporation v Cadstad Medica BV*; 26 de enero de 1995, *CR Bard Inc v. TD Medical BV et al* y 10 de diciembre de 1997, *Gist-Brocades v. Offra*

⁷⁹ Véase la decisión de 23 de abril de 1998 en el asunto *Expandable Grafts Partnership v. Boston Scientific*.

⁸⁰ Vid. M. Rößler, "The Court...", *op. cit.*, pp. 390-392.

nacionales diferentes resultantes de una misma patente europea. Según el TJCE sólo si la divergencia en la solución del litigio se inscribe en el marco de una misma situación de Derecho y de hecho pueden existir resoluciones contradictorias.

Para el TJCE ni siquiera en las situaciones en las que concurren los requisitos de la llamada *spider in the web* existe una misma situación de hecho ni de derecho⁸¹. Por una parte, en la medida en que los demandados son diferentes y los actos de violación que se les imputan se han cometido en diferentes Estados, los hechos no son los mismos. Por otra parte, la peculiar fragmentación de la protección de las patentes en Europa derivada del sistema del CEP resulta determinante según el TJCE de que no se trate de una misma situación de derecho. A este respecto, se destaca que de acuerdo con los artículos 2.2 y 64.1 CEP la patente europea en realidad se rige por la normativa nacional de cada uno de los Estados contratantes para los que se ha concedido, y que según su artículo 64.3 su eventual infracción se determina según la normativa en vigor en cada uno de esos Estados, de modo que las posibles divergencias entre las decisiones relativas a la infracción en los diferentes países no se plantean en el marco de una misma situación de Derecho.

Al rechazar que el artículo 6.1 sea aplicable a los litigios por violación de una patente europea en los que los varios demandados tienen su domicilio en diferentes Estados miembros con respecto a hechos cometidos en varios de esos Estados, incluso si los demandados pertenecen al mismo grupo de sociedades y han actuado de manera idéntica con arreglo a un plan de acción común elaborado por quien es demandado ante los tribunales de su propio domicilio, el TJCE trató también de desvirtuar algunos de los argumentos más frecuentemente utilizados para defender las bondades de la aplicación del fuero de la pluralidad de demandados en esos casos. En concreto, manifestó que no aporta ventajas en el plano de la economía procesal, debido a que el criterio conocido como *spider in the web* llevaría a una multiplicación de los posibles criterios de competencia, menoscabando la previsibilidad y favoreciendo el riesgo de *forum shopping*, al tiempo que podría requerir que el tribunal resolviera sobre el fondo –por ejemplo, para determinar si los demandados han actuado en virtud de un plan de acción conjunto- antes de determinar su competencia y además no serviría para evitar la fragmentación en caso de que alguno de los demandados planteara la cuestión relativa a la validez de una patente extranjera.

La decisión del TJCE en el asunto *Roche*, si bien contrasta con el criterio imperante en la jurisprudencia de los Países Bajos, Reino Unido y Alemania, se corresponde con la interpretación del artículo 6.1 en los litigios relativos a la infracción de patentes europeas realizada por tribunales de otros Estados comunitarios. En particular, los tribunales daneses habían considerado que en situaciones como las de la llamada *spider in the web* no se daba la conexión entre las demandas frente a diferentes demandados requerida por el artículo 6.1 debido a las posibles divergencias al determinar la infracción en los distintos Estados resultantes de la aplicación de diferentes legislaciones nacionales en materia de

⁸¹ STJCE de 13 de julio de 2006, as C-539/03, *Roche*, aps. 25-35.

patentes⁸². No obstante, es importante destacar que ese criterio había recibido también amplio respaldo de la doctrina como un estándar razonable para hacer posible respecto de demandas relativas a la infracción en diversos países de una patente europea su tramitación ante un solo tribunal en circunstancias que acreditan la existencia de una estrecha conexión entre todos los demandados y que tratan de salvaguardar los intereses de los demandados no domiciliados en el foro.

22. Por ello, la decisión del TJCE en el asunto *Roche* ha sido objeto de fuertes críticas que destacan su negativo impacto sobre la posibilidad de que los titulares de patentes europeas obtengan tutela efectiva frente a actividades de infracción en distintos Estados miembros⁸³, lo que resulta especialmente importante en la medida en que no se establezca un sistema judicial de solución de litigios relativos a patentes europeas⁸⁴. Esas críticas cuestionan, de una parte, la apreciación de que no se trata de una misma situación de hecho cuando las infracciones, aunque llevadas a cabo en países distintos, consisten en los mismos actos, recaen sobre el mismo objeto que integra la patente europea, y han sido cometidas en el marco de un plan de acción conjunto en el que participan todos los demandados. Más relevancia aún tienen las críticas relativas a que en esas situaciones no cabe apreciar una misma situación de derecho, pues esa idea resulta central en el razonamiento del TJCE y responde a una valoración del CEP que pone el acento en la fragmentación resultante de los artículos 2 y 64, sin considerar que del sistema de la patente europea resulta que la existencia de infracción en todos los países se halla condicionada por el alcance de la protección que otorga la patente europea y que es común en todos los Estados, pues viene determinado por el tenor de las reivindicaciones, según lo dispuesto en su artículo 69.

En Europa subsisten diferencias apreciables entre las legislaciones nacionales con respecto a la determinación de la infracción de patentes, incluso con respecto a la violación de patentes europeas como consecuencia de que no existe un sistema jurisdiccional unitario en la aplicación del CEP⁸⁵. Ahora bien, en el sistema del CEP existe una obligación de interpretación uniforme del artículo 69, de modo que el alcance de la protección de la patente europea debe ser esencialmente el mismo en todos los Estados miembros. Por ello, el alcance de la armonización en materia de patentes resultante del CEP parece justificar que las

⁸² Vid. N. Lindgreen y L. Knudsen, "Danish High Court Rejects Pan-European Injunctions in Patent Cases", *EIPR*, 2004, pp. 182-184, con referencia a la decisión de la *High Court* danesa (Western Division) de 8 de enero de 2003, en el asunto *Meyn Food Processing Technology BV v Lindholst & Co A/S*.

⁸³ Vid. A. Kur, "A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions *GAT v. LuK and Roche Nederland v. Primus and Goldenberg*", *IIC*, vol. 37, 2006, 844-855, pp. 849-850; C. González Beilfuss, "Nulidad e infracción de patentes en Europa después de *GAT y Roche*", *AEDIPr*, vol. VI, 2006, pp. 269-284, pp. 280-281; S. Warner y S. Middlemiss, "Patent Litigation in Multiple Jurisdictions: An End to Cross-border Relief in Europe?", *EIPR*, 2006, pp. 580-585, p. 583; e I. Heredia Cervantes, "Infracción de patentes y pluralidad de demandados en el ámbito comunitario", *La Ley*, vol. XXVIII, núm. 6703, 30 de abril de 2007, párr. 10-13.

⁸⁴ Cf. M. Rößler, "The Court...", *cit.*, p. 400.

⁸⁵ Cf. C. Heath, "Harmonizing Scope and Allocation of Patent Rights in Europe – Towards a New European Patent Law", *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, vol. 6, 2002, pp. 11-46, pp. 34-35.

situaciones de infracción de patentes europeas en varios Estados miembros no sean equiparadas sin más a las infracciones de patentes de diferentes países entre los que no existe un sistema unitario de concesión ni una normativa de armonización semejante. Por ello, se ha propuesto que para apreciar si las varias demandas se refieren a una misma situación de derecho, a los efectos del artículo 6.1 Reglamento 44/2001, se tenga en cuenta que la aplicación de normas nacionales diferentes no excluye tal riesgo si esas normas han sido objeto de una significativa armonización, como sucede con la protección de las patentes en el marco del CEP⁸⁶.

3.1.5 Referencia a la tutela cautelar

23. La tutela provisional de los bienes inmateriales resulta determinante en la práctica para su eficaz protección debido a los riesgos para su titular inherentes a la dilación de los procesos sobre el fondo, lo que se corresponde con la importancia que presta a su regulación el artículo 50 Acuerdo ADPIC así como el artículo 9 Directiva 2004/48 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. El Reglamento 44/2001 establece en esta materia un modelo que prevé la competencia para adoptar medidas cautelares con carácter alternativo de los tribunales competentes para conocer sobre el fondo del asunto y de los tribunales de otros Estados miembros. El Reglamento no incorpora en su texto reglas unificadas en relación con el alcance de la competencia judicial internacional específica para la adopción de medidas provisionales o cautelares, pues su artículo 31 a la luz de la jurisprudencia del TJCE básicamente implica una remisión a las normas de los Estados miembros que deben ser respetuosas con ciertas exigencias de vinculación establecidas por el TJCE. En virtud de lo dispuesto en esa norma, las medidas provisionales o cautelares pueden solicitarse bien ante los tribunales de un Estado miembro que sea competente para conocer sobre el fondo del asunto o ante los de otro Estado miembro que lo sea con base en las normas nacionales siempre que se dé una cierta vinculación mínima, pues la jurisprudencia del TJCE sí incorpora indicaciones sobre los requisitos exigibles para el otorgamiento de medidas provisionales en el marco del artículo 31 Reglamento 44/2001, en particular la existencia de un vínculo de conexión real entre el objeto de la medida

⁸⁶ *Vid.* CLIP, "Exclusive Jurisdiction and Cross Border IP (Patent) Infringement: Suggestions for Amendment of the Brussels I Regulation", *EIPR*, 2007, pp. 195-204, p. 201, proponiendo una reforma del artículo 6.1 Reglamento 44/2001 que prevea que el riesgo de resoluciones inconciliables puede existir cuando las demandas se basan en normas de distintos Estado miembros que han sido objeto de una armonización significativa. Precisamente, la opinión del Grupo Max-Planck en lo relativo a la eventual revisión de la norma sobre pluralidad de demandados para superar ciertas dificultades derivadas de la jurisprudencia *Roche*, en particular en supuestos de infracción de patentes nacionales emanadas de la misma patente europea, ha recibido una acogida muy favorable en el Informe sobre la aplicación del Reglamento 44/2001 en los Estados miembros, presentado en septiembre de 2007 por B. Hess, T. Pfeiffer y P. Schlosser (Study JLS/C4/2005/03, especialmente pp. 348 y 364), que fue encargado por la Comisión CE con el propósito de preparar el Informe sobre la aplicación del Reglamento y, en su caso, propuestas destinadas a su adaptación, que según el artículo 73 Reglamento 44/2001 debe presentar la Comisión al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social

y la competencia territorial del Estado del juez que conoce del asunto⁸⁷, que típicamente concurre en aquellas situaciones en las que la medida ha de ser ejecutada en el territorio de ese Estado o va referida a bienes que se encuentran en ese país.

Con respecto al alcance del concepto “medidas provisionales o cautelares” del artículo 31 Reglamento 44/2001, el TJCE ha puesto de relieve que, habida cuenta de que su objetivo principal es evitar los costes y riesgos derivados de la larga duración de los litigios internacionales, tales medidas deben tener por objeto “preservar una situación fáctica o jurídica con el fin de salvaguardar derechos que constituyen el objeto de una acción principal”⁸⁸. Según el criterio del TJCE ese requisito no se cumple en el caso de las medidas relativas al aseguramiento de pruebas o a la práctica anticipada de pruebas cuyo propósito sea que el solicitante pueda apreciar la oportunidad de un proceso sobre el fondo, pues en caso contrario surgiría el riesgo de una multiplicación de criterios atributivos de competencia. En todo caso, la aplicación del artículo 31 Reglamento 44/2001 respecto de medidas de aseguramiento de pruebas o de práctica anticipada por razones de urgencia⁸⁹ –lo que las diferencia de aquellas cuyo objeto es apreciar la oportunidad de un proceso- puede resultar de especial utilidad en el sector de los litigios relativos a bienes inmateriales, pero resulta especialmente controvertida⁹⁰, pues además se trata de medidas que pueden estar comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento 1206/2001 sobre obtención de pruebas⁹¹. En todo caso, sólo pueden adoptarse medidas en el marco del artículo 31 si está asegurado el carácter provisional de la medida⁹². Dentro del concepto del artículo 31 quedan comprendidas, por lo tanto, las diversas categorías de medidas provisionales o cautelares que enumeran los artículos 50 ADPIC y 9 Directiva 2004/48, entre otras, las medidas provisionales destinadas a evitar que se produzca la infracción de un derecho de propiedad industrial o intelectual o la comisión de un acto de competencia desleal, las medidas relativas a la incautación o la entrega de mercancías sospechosas de infracción, el embargo preventivo de los bienes del supuesto infractor si existen circunstancias que puedan poner en peligro el cobro de los daños y perjuicios así como las órdenes de comunicación de la información pertinente a tal fin, así como las medidas destinadas a preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

24. En el marco de la litigación internacional sobre bienes inmateriales, el alcance territorial de las medidas provisionales o cautelares tiene especial trascendencia. Como ha quedado ya señalado, de acuerdo con la jurisprudencia

⁸⁷ STJCE de 17 de noviembre de 1998, C-391/95, *van Uden*, ap. 40.

⁸⁸ *Vid.* SSTJCE *Reichert*, C-261/90, ap. 34; *van Uden*, ap. 37; y *St. Paul Dairy*, de 28 de abril de 2005, C-104/03, aps.12-13.

⁸⁹ A favor de tal posibilidad, *vid.* M. Virgós Soriano y F.J. Garcimartín Alférez, *Derecho...*, *op. cit.*, p. 346.

⁹⁰ Sobre la interpretación del concepto de medidas provisionales y cautelares en el marco de los litigios sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, *vid.* C. Heinze, *Einstweiliger Rechtsschutz im europäischen Immaterialgüterrecht*, Tubinga, Mohr Siebeck, 2008, pp. 72-116.

⁹¹ *Vid.* B. Ubertazzi, “El Reglamento sobre las pruebas y la descripción de la violación de los derechos de propiedad intelectual”, *AEDIPr*, t. VII, 2007, pp. 421-445.

⁹² STJCE de 17 de noviembre de 1998, C-391/95, *van Uden*, aps. 38 y 47.

del TJCE la competencia específica para adoptar medidas provisionales con base en el artículo 31 Reglamento 44/2001 requiere la existencia de un vínculo de conexión real entre el objeto de la medida y el territorio del tribunal que conoce del asunto. Esa vinculación está presente típicamente en aquellos supuestos en los que la medida que se solicita es susceptible de ser ejecutada en el territorio del Estado del tribunal correspondiente, pues los bienes a los que va referida se encuentran en ese país o se trata de derechos de propiedad industrial o intelectual de ese país⁹³. Precisamente por la vinculación requerida se trata de medidas respecto de las que no existe normalmente interés en ejecutarlas en otros Estados. Por otra parte, la naturaleza provisional o cautelar de las medidas determina que se hallen normalmente subordinadas a las decisiones que en su momento adopte el tribunal competente en cuanto al fondo. Además la tendencia restrictiva con respecto a la adopción de medidas cautelares relativas a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual extranjeros se corresponde con ciertos planteamientos tendentes a evitar comportamientos procesales abusivos, como refleja la consolidación en la jurisprudencia de varios Estados miembros del criterio según el cual sus tribunales en el marco de procedimientos cautelares carecen de competencia internacional para conocer de peticiones de declaración de no infracción de derechos así como de la solicitud de órdenes que impidan a una parte oponerse con base en sus derechos de exclusiva a ciertas actividades del demandante, situación esta última que puede resultar próxima a la de las llamadas *antisuit injunctions*⁹⁴.

En el sistema del Reglamento 44/2001 cabe la ejecución de medidas provisionales o cautelares de otros Estados miembros incluso si la legislación del Estado requerido no contempla esa misma medida⁹⁵, pues a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los regímenes convencionales y nacionales, la firmeza de la resolución procedente de otro Estado no es presupuesto de su ejecución. Ahora bien, tiende a diferenciarse el posible alcance territorial de las medidas en función de si han sido adoptadas por el tribunal competente a título principal –que lo será con el mismo alcance para la adopción también de medidas provisionales-, en cuyo caso se admite que las medidas puedan tener eficacia extraterritorial (típicamente si la competencia se funda en el fuero general del domicilio del demandado), o si han sido adoptadas por un tribunal competente sólo para la adopción de medidas provisionales o cautelares en el marco del artículo 31, supuesto éste en el que las medidas carecen de eficacia extraterritorial. Esa distinción aparece recogida en el artículo 99 RMC, pues si bien admite la posibilidad de solicitar medidas provisionales ante tribunales distintos de los competentes para conocer en cuanto al fondo, prevé que sólo los tribunales de

⁹³ C. Heinze, *Einstweiliger...*, *op. cit.*, pp. 244-258

⁹⁴ Vid. P. De Jong, "The Belgian Torpedo: From Self-propelled Armament to Jaded Sandwich", *EIPR*, 2005, pp. 75-81, pp. 77-78, con referencia a la decisión del Presidente del Juzgado de 1ª Instancia de Bruselas de 4 de junio de 2003 (*Symthon and Eurogenerics v. SmithKlineBeecham*) y 8 de octubre de 2003 (*Eurogenerics and Ratiopharm v. Lundbeck*). Además en su sentencia de 27 de abril de 2004, C-159/02, *Turner*, el TJCE consideró incompatible con el Reglamento 44/2001 la práctica inglesa de las *anti suit actions*.

⁹⁵ Vid. S. Leible en T. Rauscher (Hrsg.), *Europäisches Zivilprozeßrecht (Kommentar)*, 2ª ed., Munich, Sellier, 2006, pp. 540-542

marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en el artículo 93 tendrán competencia para adoptar medidas provisionales y cautelares susceptibles de ser reconocidas y ejecutadas en cualquier otro Estado miembro con base en el Reglamento 44/2001⁹⁶.

Tanto el artículo 50 Acuerdo ADPIC como el artículo 9.4 Directiva 2004/48 contemplan la posibilidad de adopción en determinadas supuestos de medidas provisionales sin que sea oída la otra parte. En todo caso tales normas no implican el compromiso de los Estados de reconocer o ejecutar tales medidas provisionales. El TJCE ha venido exigiendo que para una medida provisional o cautelar pueda ser reconocida o ejecutada en el marco del Reglamento 44/2001 es preciso que haya sido adoptada en el marco de un proceso contradictorio⁹⁷, pese a que ese requisito no figura en el texto del Reglamento y cabe cuestionar lo acertado de esa exigencia como criterio general.

3.2 Régimen jurídico aplicable

3.2.1 Alcance de la ley del lugar de protección y del criterio de los efectos

25. Los derechos de propiedad industrial e intelectual únicamente pueden ser infringidos por actividades desarrolladas en el correspondiente territorio de protección o dirigidas al mismo, pues la posición de exclusiva que atribuyen sólo va referida al territorio del Estado (o ente supranacional) que lo otorga o cuya legislación establece ese concreto derecho. La territorialidad de estos derechos va unida a la independencia de los derechos que en los distintos territorios de protección recaen sobre un mismo objeto. Territorialidad e independencia de los derechos son rasgos básicos de los que parten los tratados que contienen el núcleo de la regulación internacional de estos derechos, en particular el Convenio de la Unión de París (CUP), el Convenio de Berna (CBe) y el Acuerdo ADPIC. Estos rasgos esenciales de los derechos de propiedad industrial e intelectual compartidos a escala internacional resultan determinantes de que los diversos sistemas de DIPr suelen coincidir en que la ley aplicable a la tutela de estos derechos es la del territorio para el que se reclama la protección (criterio *lex loci protectionis*).

Ciertamente, la configuración de los derechos de propiedad industrial e intelectual en la normativa internacional condiciona decisivamente que con respecto a su infracción la regulación conflictual más apropiada sea la que establece como criterio básico que la ley aplicable es la del país para el que se reclama la protección. Por eso, incluso dejando a un lado el debate acerca del alcance conflictual del principio de trato nacional recogido en los artículos 2.1 CUP, 5.1 CBe y 3 Acuerdo ADPIC, cabe entender que a la luz de esas características esenciales y comunes a los derechos de propiedad industrial e intelectual, los legisladores disponen de un margen muy limitado para establecer normas de conflicto en materia de infracción de tales derechos, respetuosas con el carácter territorial de éstos y con el principio de tratamiento nacional. En realidad,

⁹⁶ Una norma similar establece en relación con los diseños comunitarios, el artículo 90 RDC.

⁹⁷ STJCE de 21 de mayo de 1980, 125/79, *Denilauler*.

la sustancial coincidencia a escala internacional de las normas de derecho aplicable en materia de propiedad industrial e intelectual quiebra únicamente con respecto a ciertos aspectos puntuales, en particular en lo relativo a la titularidad originaria de los derechos de autor, pues existen también posiciones basadas en una concepción unitaria y universalista de los derechos de autor, que tiende a favorecer la aplicación de la ley de origen. Ese carácter de solución común del criterio *lex loci protectionis* es, sin embargo, compatible con el dato de que su alcance y configuración varían según los países, pues el ámbito de materias a las que se aplica el criterio puede ser diferente (por ejemplo, en la medida en que con respecto a la titularidad originaria de los derechos de autor ciertos sistemas optan por aplicar reglas diferentes⁹⁸) así como también se observan diferencias acerca del carácter imperativo o no de la norma.

26. El Reglamento 864/2007 (Roma II) regula en su artículo 8 la ley aplicable a la infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual. El apartado 1 formula como regla de conflicto bilateral el criterio *lex loci protectionis*, al establecer: "La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección". El supuesto de hecho de esta norma, en coherencia con el ámbito de aplicación de ese instrumento, es limitado y no comprende todos los aspectos del régimen de esos derechos⁹⁹. La delimitación de qué cuestiones son objeto de unificación por el Reglamento no es abordada de manera expresa y puede resultar controvertida¹⁰⁰, en particular por el amplio ámbito de aplicación de la ley que rige la responsabilidad extracontractual conforme al art. 15 Reglamento Roma II, que comprende "el fundamento y el alcance de la responsabilidad, incluida la determinación de las personas que puedan considerarse responsables por sus propios actos" -apartado a)-, así como "las personas que tienen derecho a la reparación del daño sufrido personalmente" -apartado f)-. Ahora bien, el limitado alcance de su artículo 8 determina que el Reglamento no afecte directamente a las normas de los Estados miembros relativas a la ley aplicable a la titularidad originaria de las obras, aspecto en el que varios Estados marginan el criterio *lex loci protectionis* empleando en su lugar conexiones basadas en el criterio de origen¹⁰¹.

La regla *lex loci protectionis* aparece formulada en el artículo 8 Reglamento Roma II como una norma de conflicto multilateral, que presenta carácter universal de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento, por lo que dentro

⁹⁸ En alguno de esos ordenamiento cabe también encontrar situaciones aisladas en las que el criterio de origen resulta determinante al interpretar la ley aplicable a la infracción de derechos de autor, como en la decisión del TGI de París de 20 de mayo de 2008 en el asunto *Société des Auteurs des Arts Visuels et de l'Image Fixe c. Google*, <http://www.legalis.net/breves-article.php?id_article=2344>.

⁹⁹ En consecuencia el RRII no afecta a la aplicación del art. 10.4 Cc a las cuestiones relativas a la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual no comprendidas en el ámbito del Reglamento.

¹⁰⁰ Cf. J. Drexler, "Internationales Immaterialgüterrecht", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, 4ª ed, t. 11, Múnich, C.H. Beck, 2006, pp. 812-897, p. 857.

¹⁰¹ Vid. P.A. De Miguel Asensio, "La *lex loci protectionis* tras el Reglamento Roma II", *AEDIPr*, 2007, pp. 375-406, pp. 385-388.

de su ámbito material de aplicación desplaza totalmente a las normas de los sistemas de DIPr de fuente interna de los Estados miembros. La vinculación del criterio *lex loci protectionis* con la territorialidad como una de las características básicas de los derechos de propiedad industrial e intelectual, así como con el significado de estos derechos en la ordenación del mercado y en el diseño de las políticas nacionales sobre innovación, protección de los consumidores y cultura de cada país, se ha correspondido tradicionalmente con la naturaleza imperativa y absoluta de la regla de conflicto en materia de propiedad industrial e intelectual¹⁰², como refleja la interpretación del artículo 10.4 Cc en España¹⁰³ y la interpretación de los artículos 40-42 EGBGB en Alemania¹⁰⁴. Semejante concepción determina la exclusión de la autonomía conflictual en este ámbito, así como también el rechazo a la introducción de excepciones al criterio *lex loci protectionis*, por ejemplo con base en el principio de accesoriedad o en el domicilio común de las partes. Este planteamiento ha sido incorporado en el artículo 8.3 Reglamento Roma II, que excluye la posibilidad de que en relación con la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual las partes puedan pactar una ley distinta a la *lex loci protectionis*¹⁰⁵.

27. Entre las innovaciones del artículo 8 RRII se encuentra su apartado segundo que introduce una regla específica para el caso de infracciones de derechos de propiedad intelectual comunitarios. Esa norma tiene la función de determinar la legislación de qué Estado miembro complementa al respectivo instrumento comunitario en tanto que *lex loci protectionis*¹⁰⁶. En la medida en que esos derechos de exclusiva tienen alcance unitario, una regla de conflicto –como el artículo 8.1 RRII– que establece que la ley aplicable es la ley del país para el que se reclama la protección conduce necesariamente en el caso de los derechos de exclusiva comunitarios a la aplicación del instrumento comunitario correspondiente, que constituye la ley de protección. El artículo 8.2 RRII no cuestiona el criterio *lex loci protectionis* al reafirmar en primer lugar que en el caso de los derechos comunitarios es el propio instrumento comunitario correspondiente el que determina el contenido de la *lex loci protectionis*. Esos instrumentos comunitarios no proporcionan una regulación exhaustiva de todas las

¹⁰² Cf. A. Troller, "Neu belebte Diskussion über das internationale Privatrecht im Bereich des Immaterialgüterrechts", *Problemi attuali del diritto industriale (Volume celebrativo del XXV anno della Rivista di diritto industriale)*, Milán, Giuffrè, 1977, pp. 1.125-1.136, p. 1130; O. Sandrock, "Das Kollisionsrecht des unlauteren Wettbewerbs zwischen dem internationalen Immaterialgüterrecht und dem internationalen Kartellrecht", *GRURInt*, 1985, pp. 507-522, pp. 512, 514-515; y F. Vischer, "Das internationale Privatrecht des Immaterialgüterrechts nach dem schweizerischen IPR-Gesetzentwurf", *GRURInt*, 1987, pp. 670-682, p. 676.

¹⁰³ Vid. M. Virgós Soriano, "Artículo 10. Apartado 4", M. Albaladejo y S. Diaz Alabart (dirs.), *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, 2ª ed., t. I, vol. 2, Madrid, Edersa, 1995, pp. 587-608, p. 604.

¹⁰⁴ Vid. J. Drexler, "Internationales Immaterialgüterrecht",... *loc. cit.*, pp. 860-861.

¹⁰⁵ Vid. K. Kreuzer, "La comunitarizzazione del diritto internazionale privato in materia di obbligazioni extracontrattuali (Roma II)", P. Picone, *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Milan, CEDAM, 2004, pp. 421-447, p. 436.

¹⁰⁶ Acerca de sus orígenes, vid. Hamburg Group for Private International Law, "Comments on the European Commission's Draft Proposal for a Council Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations", *RabelsZ*, vol. 67, 2003, pp. 1-56, pp. 22-23.

cuestiones comprendidas dentro del alcance de la *lex loci protectionis*, lo que unido a las limitaciones del ordenamiento jurídico comunitario determina la necesidad de suplementar esos instrumentos con otras reglas. Los propios instrumentos comunitarios que establecen esos derechos reflejan con claridad esa situación, como se aprecia en el artículo 16 RMC, que en relación con la marca en cuanto objeto de propiedad, establece que para lo no regulado en el propio Reglamento se aplicará a la marca comunitaria la legislación del Estado miembro en el que el titular tenga su domicilio y, si éste no se encuentra en la UE, se aplicará la ley española en tanto que país sede de la OAMI.

El carácter incompleto de estos instrumentos se manifiesta con especial intensidad en lo relativo a la infracción de derechos, ámbito específico sobre el que se proyecta el artículo 8 Reglamento Roma II, debido a la ausencia de normas sobre sanciones en los reglamentos relevantes. Así, en lo relativo a las sanciones en caso de violación, el artículo 98.1 RMC establece la posibilidad de que el tribunal imponga la prohibición de que el demandado continúe sus actos de violación, o de intento de violación. Con respecto al resto de las cuestiones el artículo 98.2 RMC prevé que el tribunal "aplicará la legislación del Estado miembro, incluido su DIPr, en el que se hubieran cometido los actos de violación o de intento de violación". Disposiciones similares respecto de la infracción de diseños industriales comunitarios se contienen en el artículo 89 RDC. Pese que la Directiva 2004/48/CE ha armonizado las reglas sobre sanciones en caso de infracción, en la medida en que subsisten diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros, resulta necesario concretar qué ordenamiento nacional complementa en caso de infracción a los instrumentos comunitarios. Las reglas de los artículos 98.2 RMC y 89.1.d RDC plantean importantes dificultades y no resultan suficientes, pues puede que los actos de violación se hayan cometido en varios Estados miembros y, además, como incluyen la aplicación de las normas de DIPr del Estado miembro al que se remiten en la práctica conducen a la *lex loci protectionis*¹⁰⁷, pero por su alcance comunitario estos derechos pueden ser infringidos en más de un país de la UE¹⁰⁸.

El artículo 8.2 RRII pretende mejorar esa situación al incluir una regla de DIPr común a todos los Estados que en estos supuestos se remite a la ley del país en el que se haya cometido la infracción, sin que opere el reenvío. Esta solución representa un avance que no está exento de dificultades. La regla resulta plena de sentido cuando la infracción se localiza claramente en un solo país. A efectos de localizar la infracción, el artículo 8.2 Reglamento Roma II no se remite al artículo 4.1 ni precisa que lo determinante es el país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador, por lo que en supuestos de disociación el lugar del hecho generador puede ser

¹⁰⁷ Vid. W. Tilmann, "Community IP Rights and Conflict of Laws", J. Basedow, J. Drexler, A. Kur y A. Metzger (eds.), *Intellectual... cit.*, pp. 123-127, pp. 124-125.

¹⁰⁸ Vid. E. Schaper, "Choice-of-Law Rules in the EU – Special Issues with Respect to Community Rights – Infringements of Community Trade Marks and Applicable Law", J. Drexler y A. Kur (eds.), *Intellectual...op. cit.*, pp. 201-213, pp. 204-205.

determinante en el marco del artículo 8.2¹⁰⁹. En todo caso, cuando el hecho generador no se encuentre en la UE y en la medida en que se considere que las actividades de infracción son llevadas a cabo en varios países¹¹⁰, la regla puede ser interpretada en el sentido de que conduce a la aplicación distributiva de las legislaciones de todos los Estados miembros en los que la infracción ha tenido lugar, de modo que la norma iría ligada a un evidente riesgo de fragmentación¹¹¹. En esta línea, el carácter absoluto de la norma, que no contempla la eficacia de criterios admitidos por las reglas generales del Reglamento, en concreto la autonomía de la voluntad (art. 14), la residencia habitual común de las partes (art. 4.2) o la accesoriedad (art. 4.3), parece especialmente criticable en este caso, habida cuenta de la limitada función de la norma, que sólo busca seleccionar, entre los ordenamientos de los Estados miembros, el que va a complementar el texto del correspondiente Reglamento.

28. Para determinar la ley aplicable a los actos de competencia y, en particular, a la responsabilidad extracontractual derivada de los mismos, se ha impuesto en España y en los países de nuestro entorno el llamado criterio de los efectos, lo que ha ido unido en muchos países a la aparición de una norma sobre ley aplicable específica para las prácticas de competencia desleal –y las restrictivas de la libre competencia–, diferenciada de la norma general sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales. Esta evolución se corresponde con que la función de la normativa sobre competencia desleal –y publicidad en general– es diferente de la que caracteriza al conjunto de la responsabilidad civil extracontractual, centrada en el resarcimiento individual de los daños sufridos. A diferencia de ésta, la normativa sobre competencia desleal se encamina a la protección de intereses colectivos de los participantes en el mercado (incluidos los consumidores) así como de los intereses generales en una ordenación unitaria del mercado. Conforme al artículo 6.1 RRII, la ley aplicable a una obligación extracontractual derivada de un acto de competencia desleal será “la ley del país en cuyo territorio las relaciones de competencia o los intereses colectivos de los consumidores resulten o puedan resultar afectados”. Esta regla presenta carácter absoluto e imperativo, pues según su apartado 4 la aplicación de la ley así designada no puede excluirse mediante un acuerdo adoptado en virtud del artículo 14.

De esta norma resulta que la ley aplicable a la competencia desleal es la de cada mercado afectado para el que se reclama la protección (*lex mercatus protectionis*), sea el español o uno extranjero¹¹². El criterio de los efectos determina que sea aplicable la ley de cada uno de ellos. En consecuencia, de manera semejante a lo que sucede en el ámbito de la propiedad industrial e

¹⁰⁹ S. Leible y A. Engel, “Der Vorschlag der EG-Kommission für eine Rom II-Verordnung”, *EuZW*, 2004, vol. 15, 2004, pp. 7-17, p. 13.

¹¹⁰ *Vid.* E. Schaper, “Choice-of-Law...”, *loc. cit.*, pp. 208-210.

¹¹¹ *Vid.* A. Metzger, “Community IP Rights & Conflict of Laws – Community Trademark, Community Design, Community Patent – Applicable Law for Claims for Damages”, J. Drexler y A. Kur (eds.), *Intellectual...op. cit.*, pp. 215-225, pp. 219-223.

¹¹² C. Honorati, “The Law Applicable to Unfair Competition”, A. Malatesta (ed.), *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe*, Padua, CEDAM, 2006, pp. 127-158, pp. 149-150.

intelectual¹¹³, éste criterio puede conducir a la aplicación distributiva de una pluralidad de ordenamientos cuando la actividad o el conflicto de intereses concurrenciales se localice en varios países¹¹⁴. Con respecto al uso de medios transfronterizos para actividades comerciales el criterio de los efectos conduce a la aplicación de aquellos ordenamientos en los que la actividad tiene un efecto comercial significativo¹¹⁵, debiéndose rechazar que en el contexto de Internet esa situación concorra en cualquier país en el que resulta accesible la información contenida en un sitio web.

Ciertamente, la proximidad entre el objeto tutelado por normas de competencia desleal y derechos de propiedad industrial e intelectual, así como la semejanza entre la territorialidad de esos derechos y el alcance espacial propio de los intereses de política legislativa presentes en el sector de la competencia desleal son elementos que favorecen la similitud entre las normas sobre ley aplicable de ambos sectores¹¹⁶, lo que promueve la seguridad jurídica y reduce la importancia práctica de posibles dificultades de calificación¹¹⁷. En la medida en que ambos sectores en ocasiones se proyectan sobre los mismos elementos intangibles, proporcionando mecanismos de tutela complementarios, no es extraño que las reglas sobre ley aplicable operen de manera cumulativa o conjunta¹¹⁸. En la práctica las reglas de los artículos 6.1 y 8.1 RRII presentan una configuración similar –como refleja su carácter imperativo y ámbito de aplicación–, y conducen a resultados muy semejantes en los ámbitos sobre los que se proyectan ambos sectores, como en lo relativo a la tutela de los signos frente a ciertas imitaciones¹¹⁹. No obstante, en su aplicación también se aprecian diferencias, lo que se corresponde con que la tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual se funda en la atribución de derechos de exclusiva a diferencia del sector de la competencia desleal que se basa en la fijación de reglas de conducta. Así, el criterio de los efectos del artículo 6.1 RRII conduce a que la legislación de competencia desleal de un país en el que tienen lugar actos meramente preparatorios no sea aplicable en la medida en que tales actos no afecten a su mercado, mientras que la producción en el país de protección de bienes destinados

¹¹³ Vid. S. Koos, "Rom II und das Internationale Wirtschaftsrecht", *ELF*, 2006(4), II-73-77, p. 77.

¹¹⁴ Vid. C. Brömmelmeyer, *Internet-wettbewerbsrecht*, Tubinga, Mohr Siebeck, 2007, pp.109-208.

¹¹⁵ Vid. B. Buchner, "Rom II und das Internationale Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht", *GRURInt*, 2005, pp. 1004-1111, p. 1007.

¹¹⁶ Vid. O. Sandrock, "Das Kollisionsrecht...", *loc. cit.*, pp. 514-515 y 520-521.

¹¹⁷ Vid. J.M. Carruthers y E.B. Crawford, "Variations on a Theme of Rome II. Reflections on Proposed Choice of Law Rules for Non-Contractual Obligations. Part II", *EdinLR*, 2004-2005, pp. 238-266, p. 254.

¹¹⁸ Vid. M. Virgós Soriano, *El comercio internacional en el nuevo Derecho español de la competencia desleal*, Madrid, Civitas, 1993, pp. 26-27.

¹¹⁹ J. Drexler, "Internationales Recht gegen den unlauteren Wettbewerb", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, 4ª ed, t. 11, Múnich, C.H. Beck, 2006, pp. 746-811, pp. 798-799.

a mercados extranjeros sí queda sometida a la legislación de ese país bajo la que típicamente serán considerados actos de infracción¹²⁰.

29. Asimismo, la marginación del criterio de los efectos en ciertos ámbitos de la competencia desleal conduce a la aplicación de criterios que se alejan del principio de territorialidad. El criterio de los efectos es cuestionable en relación con los actos de competencia desleal no orientados al mercado por ir referidos a la esfera interna de un competidor, como suele ser el caso de los actos de violación de secretos (art. 13 LCD) y de inducción a la infracción contractual (art. 14 LCD). En este sentido, el artículo 6.2 RRII ha establecido una regla específica, según la cual "cuando un acto de competencia desleal afecte exclusivamente a los intereses de un competidor en particular, se aplicará el artículo 4". En virtud de esta norma, en estos supuestos no se aplicará el criterio del art. 6.1 sino la regla general sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales del artículo 4. Será aplicable la ley del lugar del daño, si bien cuando responsable y víctima tienen su residencia en el mismo país la ley aplicable será la de la residencia habitual común, y además puede aplicarse la ley de otro país con el que la situación se encuentre manifiestamente más conectada. Al margen de la protección del *know-how*, el artículo 6.2 RRII abarca un número limitado de supuestos en principio no vinculados con los derechos de propiedad industrial e intelectual. Ahora bien, de lo anterior sí resulta que la determinación de la ley aplicable a la normativa de competencia desleal en materia de revelación de secretos, básica para la tutela de tecnología no patentada, se fija con base en criterios diferentes al principio de territorialidad¹²¹.

3.2.2 Infracciones plurilocalizadas y alternativas a la aplicación distributiva de múltiples leyes

30. La tendencia a favorecer la autonomía conflictual en el ámbito de las obligaciones no contractuales –que en el Reglamento Roma II se manifiesta con intensidad en su art. 14-, ha ido unida en ciertos países al reconocimiento de un cierto alcance a la autonomía conflictual en materia de infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial, como en el artículo 110.2 de la Ley suiza de DIPr de 1987¹²², o de actos de competencia desleal, como en el artículo 6 de la ley holandesa de 2001 sobre ley aplicable a las obligaciones no contractuales¹²³. Si bien es cierto que en los sistemas de DIPr de muchos Estados miembros, como España y Alemania, se halla firmemente consolidada la idea de que la regla *lex loci protectionis* tiene carácter absoluto y no puede ser derogada por las partes¹²⁴,

¹²⁰ Vid. M. Virgós Soriano, *El comercio...*, *op. cit.*, p. 62; M. Leistner, "Comments...", *loc. cit.*, p. 183; y C. Brömmelmeyer, *Internet...*, *op. cit.*, pp. 117-118.

¹²¹ Vid. A. Font Segura, *La protección internacional del secreto empresarial*, Madrid, Eurolex, 1999.

¹²² Vid. F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht...", *loc. cit.*, p. 680.

¹²³ Vid. T. Kadner Graziano, "Das niederländische Gesetz zum Kollisionsrecht der unerlaubten Handlung", *IPRax*, 2004, pp. 137-145, pp. 138-139.

¹²⁴ Planteando, sin embargo, ya la eventual admisión de la autonomía conflictual en materia de patentes, aunque en los supuestos en los que no resulte de aplicación el artículo 2 CUP al atribuir a éste alcance conflictual, en el caso de las acciones de indemnización de daños y

cabe apreciar que al tiempo de la aprobación del Reglamento Roma II se había ya producido en otros Estados miembros una evolución que había llevado a aceptar la autonomía conflictual con respecto a las consecuencias patrimoniales de la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual, como en el caso de los Países Bajos y de Bélgica¹²⁵.

Goza de creciente aceptación el criterio de que la admisión dentro de ciertos límites de la autonomía conflictual favorece una mejor regulación de la ley aplicable a ciertos aspectos de la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual así como de normas de competencia desleal y no menoscaba el carácter territorial de estos derechos ni el significado de esos sectores del ordenamiento, pues los intereses generales que condicionan la regulación material no justifican la exclusión con carácter general de la posibilidad de elegir la ley rectora de las consecuencias resarcitorias de la infracción de tales derechos exclusivos y reglas de conducta¹²⁶. El fundamento para admitir la libertad de elección es que es un instrumento apropiado –aunque con relevancia práctica limitada– para dotar de seguridad jurídica a este tipo de litigios y, dentro de esos límites, se corresponde con el poder de libre disposición del que gozan las partes en el plano material sin menoscabar los intereses generales presentes en la regulación de este sector ni las exigencias derivadas del principio de trato nacional.

La libertad de elección sólo parece apropiada con respecto a las consecuencias patrimoniales de la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual o de normas de competencia desleal, quedando excluidas de la autonomía conflictual el resto de cuestiones relativas a la protección de esos derechos, como la determinación misma de si existe infracción. La idea de que los convenios internacionales básicos en la materia y su pretendido alcance conflictual excluye la autonomía conflictual no se corresponde con la situación legislativa en aquellos Estados que, como Suiza, admiten que pueda operar. En los proyectos de normas modelo transnacionales en esta materia, tanto del ALI

perjuicios, *vid.* P. Jiménez Blanco, *El derecho aplicable a la protección internacional de las patentes*, Granada, Comares, 1998, pp. 95-101.

¹²⁵ *Cf.* M. van Eechoud, “The Position of Broadcasters and Other Media under Rome II”, *IRIS plus, Legal Observations of the European Audiovisual Observatory*, 2006-10, pp. 2-8, p. 7; y T. Kadner Graziano, “Das niederländische...”, *loc. cit.*, p. 143, poniendo también de relieve la admisión en el sistema holandés de la autonomía conflictual con respecto a las consecuencias patrimoniales de los actos de competencia desleal, posibilidad excluida también en el Reglamento Roma II, en virtud de su artículo 6.4, de contenido igual al artículo 8.3.

¹²⁶ *Vid.*, M.A. Amores Conradi y E. Torralba Mendiola, “XI Tesis sobre el estatuto delictual”, *REEI*, vol. 8, 2004, ap. 21; y M.A. Amores Conradi e I. Heredia Cervantes, “Artículos 163-167””, R. Bercovitz Rodríguez-Cano (coord.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 3ª ed., Madrid, Tecnos, 2007, pp. 2127-2185, pp. 2162-2163, destacando que carece por completo de fundamento desde la perspectiva del derecho de daños la prohibición de elegir la ley aplicable a las obligaciones resarcitorias derivadas de la infracción de un derecho de autor; y A. López-Tarruella Martínez, “La ley aplicable a la propiedad industrial e intelectual en la Propuesta de Reglamento Roma II”, *Gaceta Jurídica de la UE y de la Competencia*, núm. 235, 2005, pp. 23-43, pp. 29 y 39-40. A favor también de la admisión de la autonomía conflictual en el ámbito de la competencia desleal de *lege ferenda*, *vid.* J.I. Paredes Pérez, “Sobre la conveniencia de una norma de conflicto bilateral sobre competencia desleal”, *AEDIPr*, t. VI, 2006, pp. 427-440, p. 440.

(*American Law Institut*) como del Grupo europeo Max Planck, la autonomía conflictual se admite, si bien dentro de estrechos límites, pues en ningún caso se acepta con respecto a otras cuestiones, como la validez, existencia, duración, contenido, transmisibilidad....¹²⁷ En lo relativo a las consecuencias económicas de la infracción, la posibilidad de elección de la ley aplicable puede ser un instrumento útil para proporcionar seguridad jurídica, especialmente en situaciones que implican la pretendida infracción de derechos de muchos países. Habida cuenta de que esta opción puede ser útil sobre todo en controversias relativas a la infracción de derechos relacionadas con contratos entre las partes (que se prestan a la inclusión de un acuerdo de elección que puede abarcar reclamaciones extracontractuales) parece apropiado que se admita la elección incluso antes de que surja el litigio, siempre que todas las partes desarrollen una actividad comercial, como contempla el artículo 14.1.b) Reglamento Roma II.

El Reglamento Roma II, en su artículo 8.3, ha optado por mantener la situación previa en la mayoría de los Estados miembros, afirmando el carácter absoluto e inderogable del criterio *lex loci protectionis*. A la luz del contenido de la norma, no cabe la introducción de la autonomía conflictual por la vía de la interpretación ni de un pretendido desarrollo judicial. Teniendo en cuenta la situación previa en la mayoría de los Estados miembros, y la tradicional vinculación del carácter absoluto e imperativo de la norma con la territorialidad de los derechos y el significado de ese sector del ordenamiento, se comprende la dificultad de alcanzar una situación diferente al elaborar el Reglamento. No obstante, de cara al futuro y a una eventual revisión del Reglamento de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 30, parece razonable valorar que el significado como principio básico de la autonomía conflictual en el marco del Reglamento (art. 14) y el dato de que la posibilidad de elegir la ley aplicable con respecto a las consecuencias patrimoniales de la infracción no menoscaba el fundamento ni la normal aplicación de la regla *lex loci protectionis* permiten cuestionar el contenido del artículo 8.3, en la medida en que impide que las partes de común acuerdo excluyan la aplicación de la *lex loci protectionis*, favoreciendo la aplicación, respecto de esa concreta cuestión, de un único ordenamiento en infracciones relativas a múltiples países.

Por otra parte, la autonomía de la voluntad podría también operar en el marco del artículo 8.2 Reglamento Roma II como elemento que, en relación con la infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, facilita la determinación del Estado miembro cuya legislación complementa el respectivo instrumento comunitario¹²⁸, aunque es de prever que el uso en la práctica de esa posibilidad sería reducido. Debido al limitado alcance del artículo 8.2 el empleo de la autonomía conflictual en ese ámbito entre los Estados miembros no entraría en ningún caso en contradicción con el carácter territorial

¹²⁷ *Vid.* § 302 ALI Principles.

¹²⁸ See E. Schaper, "Choice-of-Law...", *loc. cit.*, pp. 211-212; A. Metzger, "Community...", *loc. cit.*, pp. 218-219 y 223; y M. Pertegás, "Intellectual Property and Choice of Law Rules", A. Malatesta (ed.), *The Unification...*, *loc. cit.*, pp. 221-248, p. 246.

del derecho –de alcance comunitario- e incluso con el mantenimiento del criterio *lex loci protectionis* como imperativo¹²⁹.

31. En el caso de infracciones cometidas a través de Internet o de otros medios con potencial repercusión mundial el criterio *lex loci protectionis* conduce a la aplicación cumulativa, aunque de manera distributiva, de las leyes de varios, potencialmente muchos, países¹³⁰. Ello es debido a que esa regla de conflicto determina que la ley de cada país es aplicable a la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual en su propio territorio, de manera que cuando las actividades de infracción afectan a una pluralidad de países la legislación de cada uno de ellos es aplicable con respecto a las infracciones acaecidas en su propio territorio.

Determinar en qué medida esas conductas implican la violación de derechos de propiedad industrial e intelectual de los distintos países plantea especiales dificultades de aplicación del criterio *lex loci protectionis*¹³¹, no siendo extraño encontrar planteamientos que, so pretexto de las peculiares características de Internet, proponen como pretendidas interpretaciones de ese criterio soluciones que en realidad lo conculcan y que, por lo tanto, sólo cabría presentar como propuestas de *lege ferenda*. También el criterio del art. 6.1 RRII conduce con frecuencia a la aplicación distributiva de las leyes de varios países respecto de las actividades llevadas a cabo a través de Internet, pues además, a diferencia de lo que sucede en su art. 6.3.b)¹³² en el caso de las obligaciones extracontractuales derivadas de una restricción de la competencia, no contempla un tratamiento específico para situaciones en las que el mercado puede resultar afectado en más de un país. Entre los fundamentos del criterio de los efectos se encuentran el principio de protección sin lagunas de los consumidores en el mercado nacional así como la garantía de la igualdad de las condiciones de competencia en ese mercado, lo que se relaciona con que tradicionalmente se le haya atribuido carácter imperativo (sentido en el que se ha venido interpretando el art. 4 LCD, y circunstancia que el RRII prevé expresamente en su art. 6.3). La tutela de los intereses estatales y de los participantes en el mercado se vincula con la naturaleza imperativa de las reglas que delimitan el alcance espacial de las normas concurrenciales. La restrictiva solución del art. 6.4 RRII ha sido cuestionada, en la medida en que, frente a la aceptación en su art. 14 de la autonomía conflictual como principio básico, excluye la posibilidad de que varias partes que desempeñan una actividad comercial acuerden la ley aplicable incluso a las

¹²⁹ Resulta significativo que conforme a los artículos 90, 92 y 93 RMC, cabe que las partes acuerden atribuir competencia a los tribunales de un Estado miembro en los litigios relativos a la validez de las marcas comunitarias, lo que se corresponde con que esos derechos producen los mismos efectos en toda la UE y con que la libertad de elección de las partes está limitada a los tribunales de los Estados miembros.

¹³⁰ Vid. J. Drexl, "Internationales Immaterialgüterrecht"..., *loc. cit.*, pp. 867-868.

¹³¹ Vid. P.A. De Miguel Asensio, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 325-331.

¹³² Vid. S. Leible y M. Lehmann, "Die neue EG-Verordnung über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II)", *RIW*, 2007, pp. 721-736, p. 730; E. Rodríguez Pineau, "La ley aplicable a la responsabilidad derivada de actos contrarios a la libre competencia", *AEDIPr*, t. 7, 2007, pp. 447-463, pp. 456-457; G. Wagner, "Die neue Rom II-Verordnung", *IPRax*, 2008, pp. 1-16, p. 8.

consecuencias económicas entre ellas de ciertos actos de competencia desleal.

La Recomendación conjunta relativa a la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet de 2001, adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI, constituye un intento por desarrollar estándares que faciliten una aplicación equilibrada del criterio *lex loci protectionis* en el contexto de Internet. La Recomendación recoge el criterio de que quien usa un signo en Internet es responsable por la infracción de una marca nacional con la que entre en conflicto sólo en la medida en que el uso en Internet suponga un uso en ese Estado, lo que concurre sólo si la utilización tiene un efecto comercial en ese país. La presencia de este elemento debe valorarse con base en una serie de circunstancias indicativas de que quien usa la marca tiene intención de hacer negocios en ese país; del nivel y la clase de actividad comercial en ese Estado; de la conexión de la oferta de bienes o servicios a través de Internet; de la conexión del modo como se usa la marca en Internet con ese país; y de la relación del uso del signo en Internet con un derecho sobre el signo en ese país¹³³. Los criterios establecidos en la Recomendación conjunta son también relevantes para la concreción del criterio de los efectos en el mercado con respecto a las normas sobre competencia desleal. Fundamental resultará típicamente la configuración del sitio web: la inclusión de direcciones geográficas de contacto, el empleo de un nombre de dominio bajo un dominio de primer nivel nacional, la moneda o el idioma empleados (especialmente si se trata de uno hablado sólo en un determinado territorio) y las mercancías o servicios que comercializa (que pueden aparecer claramente orientados a un territorio determinado, por ejemplo, al que se extiende la red de distribución de comida rápida que se ofrece). Junto al contenido del sitio web puede ser relevante para apreciar que se difunde en un determinado país la inclusión de publicidad -en particular, si incluye referencias al URL o un enlace- en medios de comunicación de ese país o sitios web o directorios propios de ese mercado.

Esta interpretación equilibrada constituye el enfoque más apropiado para la aplicación del criterio *lex loci protectionis* y en el contexto de Internet y resulta idóneo para abordar la coexistencia en Internet de diferentes derechos de exclusiva de distintos países que recaen sobre un mismo objeto (por ejemplo, marcas de diferentes países sobre un mismo signo)¹³⁴. Ahora bien, este enfoque no impide que la aplicación del criterio *lex loci protectionis* a las actividades desarrolladas a través de medios como Internet pueda llevar a considerar aplicables de manera distributiva las legislaciones de un gran número de países en la medida en que las concretas actividades llevadas a cabo produzcan consecuencias significativas en una pluralidad de países¹³⁵.

32. Ese cúmulo distributivo que conduce a la aplicación de una pluralidad de ordenamientos en tales circunstancias se corresponde con el carácter territorial

¹³³ Vid. A. Kur, "Die WIPO-Empfehlungen zur Benutzung von Marken im Internet", *GRURInt*, 2001, pp. 961- 964.

¹³⁴ Vid. A. Ohly, "Kennzeichenkonflikte im Internet", S. Leible (ed.), *Die Bedeutung des Internationalen Privatrechts im Zeitalter der neuen Medien*, Stuttgart, Richard Boorberg, 2003, pp.135-153, pp. 141-145.

¹³⁵ Vid. B. Buchner, "Rom II...", *loc. cit.*, p. 1005.

y la configuración tradicional de estos derechos, pero dificulta de manera muy significativa el enjuiciamiento de las reclamaciones sobre infracciones de una pluralidad de países, de manera que la posibilidad de tramitar ante los tribunales de un país¹³⁶ demandas relativas a la infracción por el demandado de derechos de una pluralidad de países resulta en la práctica una tarea de gran complejidad, por la dificultad de probar y aplicar el contenido de un elevado número de ordenamientos extranjeros.

Para hacer posible un enjuiciamiento de ese tipo de situaciones, que implican la infracción de derechos de una pluralidad de países, en los últimos años se han desarrollado propuestas destinadas a permitir que excepcionalmente la ley aplicable en tales casos sea la de uno o varios Estados. Esas propuestas –tanto la § 321 de los Principios del ALI como las elaboradas en el marco del Grupo Europeo Max Planck (CLIP)- se basan en identificar un país como especialmente vinculado con el supuesto a los efectos de que su ordenamiento sea aplicable, al tiempo que contemplan la posibilidad de que la parte que se opone a la aplicación de ese estatuto unitario demuestre que el contenido de los ordenamientos de otros países en los que ha tenido lugar la infracción difiere en aspectos sustanciales, con el fin de que no se aplique respecto de la infracción en tales países la ley del país que presenta los vínculos más estrechos.

En muchas ocasiones la concreción de un estatuto unitario va unida a planteamientos que generarían una acusada inseguridad jurídica. Así, se ha propuesto que el lugar de los vínculos más estrechos sea el lugar del "*maior laesi* del titular del daño" a determinar según las circunstancias del caso concreto y correspondiendo a la víctima probar cual es ese lugar¹³⁷. Conforme a la § 321 de los Principios del ALI, la aplicación de un ordenamiento especialmente vinculado como alternativa a la aplicación distributiva de las leyes de todos los países de protección se configura como posibilidad por la que puede optar el tribunal en esas situaciones. Además, la norma proporciona a título de ejemplo una enumeración de circunstancias relevantes a tal fin: la residencia de las partes, el lugar donde se centra su relación, el alcance de las actividades y la inversión de las partes, los principales mercados a los que las partes dirigen sus actividades.

Tales propuestas implican en realidad la admisión de ciertas excepciones al criterio *lex loci protectionis*, que en nuestro sistema de DIPr sólo serían posibles previa modificación legislativa, lo que se corresponde con el enfoque de los Principios del ALI y del Grupo Europeo Max-Planck (CLIP), que formulan reglas modelo. Desde la perspectiva del Reglamento Roma II, se impone apreciar que se trata de un enfoque alejado del prevalente hasta el momento en las legislaciones de los países de la UE, al tiempo que la determinación del ordenamiento especialmente vinculado que desplazaría en esos supuestos a la aplicación distributiva de las leyes de los países para los que se reclama la

¹³⁶ Por ejemplo, en el marco del Reglamento 44/2001 con base en el fuero del domicilio del demandado –art. 2- o, aunque su significado práctico será muy limitado, en el lugar en el que se localiza el origen de la actividad infractora en su conjunto –en virtud del art. 5.3 y la doctrina del TJCE en el asunto *Fiona Shevill*–.

¹³⁷ *Vid.* L. Esteve González, *Aspectos...*, *op. cit.*, pp. 184-185.

protección resulta compleja y controvertida¹³⁸. Por ello, una eventual modificación legislativa en este sentido requiere previamente una reflexión muy elaborada sobre la configuración y límites del criterio de conexión alternativo. Sin perjuicio de lo anterior, estas propuestas marcan una tendencia a tener muy en cuenta de cara al futuro, debido al creciente alcance multiterritorial de las actividades de infracción y explotación. Asimismo, los progresos de la armonización internacional en materia de propiedad intelectual favorecen el uso de criterios que parten de una presunción de coincidencia entre las legislaciones de los múltiples Estados implicados.

33. Las dificultades derivadas del carácter distributivo del criterio *lex loci protectionis* no deben, sin embargo, ser sobrevaloradas¹³⁹, al tiempo que también debe considerarse la posible utilidad práctica de los mecanismos propios del DIPr para hacer frente a situaciones de imposibilidad material de aplicación del derecho extranjero, que razonablemente es de prever que se presenten en casos en los que son aplicables varias decenas de ordenamientos extranjeros, para los que está pensada esa alternativa a la *lex loci protectionis*.

Por una parte, debe reafirmarse lo ya dicho acerca de que el alcance potencialmente mundial de las actividades desarrolladas a través de Internet determina que en la interpretación del criterio *lex loci protectionis* resulte apropiado considerar que sólo cabe apreciar la infracción de derechos de un determinado país a través de ese medio cuando la actividad desarrollada a través de Internet produzca consecuencias significativas en ese concreto país, en línea con la reseñada Recomendación conjunta de la OMPI. De hecho, en ausencia de tales consecuencias el derecho material debe llevar normalmente a excluir que la infracción se haya producido en el territorio de ese concreto país¹⁴⁰.

Por último, cabe notar que si bien el círculo de los ordenamientos aplicables viene delimitado por los concretos países para los que se reclama protección en la demanda, en muchas situaciones se trata de actividades cuya naturaleza de auténticas infracciones de derechos en varios países puede resultar clara, en particular en los países que son parte de ciertos tratados internacionales que establecen estándares mínimos comunes en la materia como es el caso del Acuerdo ADPIC. Por ello, una vez probadas las actividades del supuesto infractor, así como la existencia de los derechos extranjeros y el carácter de infracción de esas actividades en el territorio de protección, los concretos criterios para fijar una eventual indemnización podrían fundarse en la aplicación de la ley del foro en situaciones en las que no resulte posible probar el contenido sobre el particular de las legislaciones extranjeras en principio aplicables. A la aplicación residual de la ley del foro conduciría en tales casos la imposibilidad material de aplicación del derecho extranjero, con base en la interpretación jurisprudencial prevalente en lo relativo al tratamiento procesal del Derecho extranjero.

¹³⁸ J. Drexler, "Internationales Immaterialgüterrecht"... , *loc. cit.*, pp. 890-893.

¹³⁹ *Vid.* M. Pertegás, "Intellectual..." , *loc. cit.*, , pp. 243-245.

¹⁴⁰ *Vid.*, con respecto a las actividades desarrolladas a través de Internet, A. Kur, "Applicable Law..." , *loc. cit.*, pp. 966-979; y, con respecto a la radiodifusión de fonogramas vía satélite, A. Metzger, "Zum anwendbaren Urheberrecht bei grenzüberschreitendem Rundfunk" , *IPRax*, 2006, pp. 242-246, p. 246.

4. Litigios en materia contractual

4.1 Tribunales competentes

34. A falta de acuerdo atributivo de competencia entre las partes, en los litigios contractuales, conforme al Reglamento 44/2001, el demandante puede optar entre el fuero general del domicilio del demandado y el lugar de ejecución como fuero especial en materia contractual, previsto tanto en los artículos 5.1 Reglamento 44/2001 y CL como 22.3 LOPJ¹⁴¹. Resulta, por lo tanto, necesario valorar las peculiaridades que plantea la aplicación de dicho fuero especial con respecto a los litigios relativos a contratos sobre bienes inmateriales. El artículo 5.1 incorpora definiciones autónomas del lugar de cumplimiento de la obligación que sirve de base a la demanda respecto de los contratos de compraventa de mercaderías y prestación de servicios. Para estos casos elimina la necesidad tanto de determinar cuál es la obligación principal que sirve de base a la demanda, como de precisar su lugar de ejecución conforme a la ley aplicable al contrato. No obstante, esta última puede ser relevante en determinadas situaciones para identificar dónde deben ser entregadas las mercaderías o prestados los servicios "según el contrato", si bien la naturaleza de la norma a interpretar y la configuración descriptiva de las reglas del apartado b) aconsejan en la medida de lo posible el recurso a una interpretación autónoma. Por otra parte, la concreción del lugar de ejecución se ve facilitada en la medida en que las partes hayan pactado cuál es ese lugar, pues la elección será determinante si el pacto es válido conforme a la ley aplicable al contrato¹⁴².

La calificación de los contratos relativos a bienes inmateriales como contratos de prestación de servicios en los términos del artículo 5.1.b) puede resultar controvertida. Del considerando 17 del Preámbulo del Reglamento 593/2008 o Reglamento Roma I cabe derivar que el concepto contrato de servicios tiene un alcance muy amplio, pues tras afirmar que esos términos deben ser interpretados en el marco del artículo 4.1 Reglamento Roma I del mismo modo que al aplicar el artículo 5 Reglamento 44/2001, incluye la afirmación de que los contratos de franquicia y distribución son contratos de servicios¹⁴³. Particular

¹⁴¹ Además, en el caso de que resulte de aplicación el artículo 22.3 LOPJ (típicamente por tratarse de supuestos en los que el domicilio del demandado no se encuentra en un Estado miembro del Reglamento 44/2001 ni del CL) los tribunales españoles podrán declararse competentes en la medida en que el lugar de celebración del contrato se encuentre en España.

¹⁴² *Vid.* sentencia TJCE de 17 de enero de 1980, as. 56/79, *Zelger* (*Rec.* pp. 89-98, pp. 96-97). Cuando un pacto de ese tipo tiene como finalidad exclusivamente establecer la competencia judicial, sin fijar el lugar en el que el deudor debe cumplir efectivamente la obligación y sin que exista un vínculo efectivo entre dicho lugar y el contrato, el supuesto no queda comprendido en el fuero del lugar de ejecución (art. 5.1 CB), sino en la norma sobre los acuerdos atributivos de competencia, cuyas condiciones de forma deben satisfacerse para que el pacto sea eficaz, *vid.* sentencia TJCE de 20 de febrero de 1997, as. C-106/95, *MSG* (*Rec.*, pp. 932-946, p. 944).

¹⁴³ No obstante la Corte de Casación francesa en su sentencia de 5 de marzo de 2008 había establecido que, a los efectos del artículo 5.1.b) Reglamento 44/2001, los contratos de distribución exclusiva no son contratos de prestación de servicios ni de compraventa.

interés en este marco presenta la cuestión prejudicial planteada ante el TJCE por el *Oberster Gerichtshof* (Austria) el 29 de noviembre de 2007 acerca de si un acuerdo de licencia constituye un contrato de prestación de servicios en el marco del Artículo 5.1.b) Reglamento 44/2001¹⁴⁴. Salvo en los casos en los que el art. 5.1.b) proporciona el concepto de lugar de ejecución, entre las varias obligaciones derivadas de un contrato es la que sirve de base a la demanda la relevante a los efectos de atribuir competencia con base en el fuero del lugar de ejecución. Cuando el litigio va referido a varias obligaciones, debe prevalecer el lugar de ejecución de la obligación principal sobre el de las accesorias¹⁴⁵. La regla de competencia especial del artículo 5.1 no puede ser aplicada cuando no es posible determinar el lugar de cumplimiento de la obligación, en particular, cuando una obligación debe ser cumplida en múltiples lugares como sucede con obligaciones de no hacer que no tienen limitación geográfica. Esta solución se impone para garantizar el principio de seguridad jurídica, básico en el Reglamento 44/2001 y que exige, que las reglas de competencia del art. 5 se interpreten de modo que "permitan al demandado normalmente informado prever razonablemente cuál es el órgano jurisdiccional distinto al del Estado de su domicilio ante el que pudiera ser demandado"¹⁴⁶.

35. El criterio de que los contratos de licencia en general constituyen contratos de prestación de servicios parece dar lugar a una interpretación de la categoría "contrato de prestación de servicios" mucho más amplia que la contemplada por los redactores del Reglamento 44/2001 y del Reglamento Roma I, en particular en supuestos en los que el licenciante se limita a autorizar el uso del objeto de la licencia por la otra parte, como puso de relieve la Abogada General en las conclusiones en el asunto C-533/07. Ahora bien, la tipología de los contratos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual es muy heterogénea y cabe entender que algunos de esos acuerdos pueden ser considerados contratos de prestación de servicios a tales efectos, en especial si la obligación de conceder una licencia aparece en el conjunto del contrato como funcionalmente subordinada a la obligación de una de las partes de prestar ciertos servicios. Ciertamente, un concepto amplio de contrato de servicios facilita la inclusión de contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial en esta categoría, lo que puede ser en la práctica fuente de dificultades pues precisar incluso quién es el prestador del servicio en contratos complejos que no responden al esquema básico de un contrato de prestación de servicios puede resultar difícil. En todo caso, en los contratos cuyo principal objeto es la concesión de una licencia o la transmisión de derechos sobre bienes inmateriales cabe entender que el lugar de ejecución es el territorio para el que se concede la licencia o se transmite el derecho.

Entre las categorías de contratos susceptibles de ser considerados como prestaciones de servicios en el marco del artículo 5.1 Reglamento 44/2001 pueden

¹⁴⁴ Asunto C-533/07, *Falco Privatstiftung and Thomas Rabitsch v Gisela Weller-Lindhorst* (DO C 37/15 de 9.2.2008). Si bien el asunto está pendiente, las conclusiones de la Abogada General Trstenjak han sido publicadas con fecha 27 de enero de 2009.

¹⁴⁵ STJCE 15 de enero de 1987, as. C-266/85, *Shenavai*.

¹⁴⁶ STJCE 19 de febrero de 2002, as. C-256/00, *Besix*.

encontrarse ciertos contratos relativos a la transmisión por Internet de contenidos u obras protegidas¹⁴⁷. En el entorno digital precisar el lugar en el que "hubieren sido o debieren ser prestados los servicios" resulta especialmente comprometido. Las obligaciones del contratante que ofrece el suministro en formato electrónico de productos o de servicios a través de la Red son con frecuencia obligaciones de puesta a disposición o, a lo sumo, de remisión, pues quien presta los servicios o transmite los bienes digitales se limita típicamente bien a hacer posible que el cliente pueda acceder al sistema en el que se almacena la información requerida y consultarla o incluso obtener una copia mediante la transmisión a la memoria de su ordenador, bien a un sistema informático bajo el control del cliente. La configuración del primer grupo de supuestos parece conducir a localizar en principio el lugar de prestación de servicios o de ejecución de estas obligaciones donde se pone a disposición o se emite la información, es decir, donde se encuentran físicamente en la Red los recursos utilizados. Ahora bien, la ubicación de esos recursos informáticos -que puede no coincidir con el establecimiento de quien los controla ni con el lugar donde se gestionan los servicios y contenidos que se ofrecen- puede resultar aleatoria y por completo desconocida e imprevisible para la otra parte, siendo muy sencillo su desplazamiento de un país a otro por medio del cambio del servidor empleado. En tales circunstancias lo determinante no debe ser el lugar donde se encuentra el servidor desde el que la información o los contenidos se ponen a disposición sino el establecimiento del prestador de servicios que guarde una relación más estrecha con la operación (normalmente el país de su establecimiento principal o residencia habitual).

4.2 Ley aplicable

4.2.1 Determinación de la ley del contrato

36. Tanto los derechos de propiedad industrial e intelectual como el *know-how* son susceptibles de ser objeto de negocios jurídicos diversos, si bien resulta básica la distinción entre transmisión plena o cesión (el adquirente se hace con la titularidad del bien) y parcial o licencia (únicamente se concede el ejercicio de ciertas facultades). Esos dos constituyen los tipos básicos de contratos relativos a la explotación de tales bienes, que con frecuencia tiene lugar en el marco de negocios muy diversos, atípicos y caracterizados por su complejidad, que combinan elementos propios de distintas figuras negociales, típicas o atípicas. No es extraño que la transmisión de derechos sobre bienes inmateriales sea sólo una prestación más de las varias que ha de realizar una de las partes contratantes, como es el caso de la concesión de una licencia de marca o de *know-how* en el seno de un contrato de franquicia.

En los contratos internacionales sobre bienes inmateriales es frecuente que las partes incluyan un acuerdo sobre la ley aplicable, lo que constituye en la práctica el mecanismo más eficaz para proporcionar seguridad jurídica acerca de

¹⁴⁷ Cf. Documento de la Conferencia de La Haya de DIPr, "Electronic Commerce and International Jurisdiction", Prel. Doc. No. 12 (agosto 2000), p. 5, disponible en <<http://hcch.net>>.

cuál es la ley del contrato¹⁴⁸, pues resultará determinante al respecto en la medida en que cumpla los requisitos fijados en el artículo 3 del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (CR) o en su caso en el artículo 3 del Reglamento 593/2008 (RRI), que sustituirá al Convenio de Roma para los contratos celebrados después del 17 de diciembre de 2009. Precisamente, en este momento de transformación del DIPr comunitario en materia contractual parece particularmente oportuno detenerse en la determinación de la ley aplicable en defecto de elección a estos contratos en el marco del nuevo artículo 4 RRI.

37. En la redacción del RRI se han introducido cambios de alcance para tratar de superar las principales dificultades observadas en la aplicación del CR y eliminar dudas acerca del funcionamiento de las reglas. La evolución de la redacción en el RRI del artículo 4 responde en gran medida a tratar de buscar un más claro equilibrio entre seguridad jurídica y flexibilidad, pues la flexibilidad propia del principio de proximidad que inspira el artículo 4 puede obstaculizar la realización del objetivo general del RRI de proporcionar seguridad jurídica en el espacio judicial europeo, lo que requiere un alto grado de previsibilidad en el funcionamiento del artículo 4. El art. 4 RRI establece en su ap. 1 una relación de tipos contractuales para los que concreta cuál es la ley aplicable en atención al lugar de la residencia habitual de uno de los contratantes o al lugar en el que se localiza el elemento que se considera determinante del centro de gravedad del contrato. Esta opción pretende aportar una mayor previsibilidad en comparación con el sistema del CR, cuyo ap. 1 se limitaba a establecer el criterio general de que la ley aplicable al contrato es la del país con el que presenta los vínculos más estrechos.

Cuando el contrato cuya ley hay que determinar se halla comprendido en alguna de las categorías contempladas en las letras a) a h) del art. 4.1 RRI, el país cuya ley es aplicable resulta en principio determinado con precisión por las reglas contenidas en ese apartado. Por ejemplo, si se trata de un contrato de compraventa de mercaderías, la ley aplicable es la del país donde el vendedor tenga su residencia habitual. Para satisfacer su función de proporcionar seguridad jurídica, el artículo 4.1. RRI aporta una relación amplia de categorías de contratos, que en la práctica conduce a facilitar una determinación directa de la ley aplicable en función del tipo contractual a buena parte de los contratos más frecuentes en el comercio internacional, sin perjuicio del eventual recurso a la cláusula de escape de su ap. 3 fundada en el principio de proximidad, que se configura claramente como excepcional. Sólo para aquellos contratos que no se hallan comprendidos en las categorías del ap.1 o para los que éstas no aportan una solución, por combinar elementos de más de una de esas categorías, resulta preciso determinar cuál es la prestación característica. Con respecto a esos contratos, el ap. 2 del art. 4 RRI establece que la ley aplicable es la del país de la residencia habitual de la parte que deba realizar la prestación característica del contrato. En el sistema del RRI la prestación característica desempeña un papel menor que en el CR, pues sólo es preciso determinarla cuando el contrato no está comprendido en ninguna de las

¹⁴⁸ *Vid.* P.A De Miguel Asensio, *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, 2ª ed., Madrid, Civitas, 2000, pp. 202-206.

categorías de contratos mencionadas en el art. 4.1. RRI. El ap. 3 del art. 4 RRI incluye una cláusula de escape o de corrección similar a la que figuraba ya en el art. 4.5. CR. En virtud de esa cláusula, la ley indicada en los aps. 1 ó 2 del art 4 RRI –es decir, la fijada para cada uno de los tipos contractuales recogidos o, en su defecto, la de la sede del prestador característico- no se aplicará si del conjunto de las circunstancias se desprende claramente que el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado en los aps. 1 ó 2. Para reforzar la seguridad jurídica en la determinación de la ley aplicable y limitar el recurso a interpretaciones que conducían a dotar al sistema de una flexibilidad excesiva, la cláusula de escape del art. 4 RRI está redactada de manera parcialmente distinta, de modo que aclara que debe operar sólo con carácter excepcional, como resulta de la exigencia de que esa mayor vinculación debe ser manifiesta y debe desprenderse claramente del contrato.

Por último, el ap. 4 del art. 4 RRI establece una solución de cierre, ideada sólo para aquellos casos en los que el contrato no puede clasificarse como uno de los tipos especificados en el ap. 1 y además no pueda determinarse el país de la residencia habitual de la parte que deba realizar la prestación característica. Para estos supuestos establece que la ley aplicable debe concretarse en atención al criterio de proximidad, de modo que la ley aplicable es la ley del país con el que el contrato presente los vínculos más estrechos, sin establecer en principio precisiones adicionales, lo que abocará necesariamente a un examen individualizado de las circunstancias del caso concreto.

38. El punto de partida en la aplicación del art. 4 RRI es concretar si el contrato puede calificarse como alguno de los tipos relacionados en su ap. 1, para lo que se prevé cuál es la ley aplicable en cada caso. Como las reglas del art. 4.1.º RRI sólo operan en la medida en que el contrato de que se trate pueda ser considerado como perteneciente a alguna de las categorías incluidas en el ap. 1, clave en su funcionamiento resulta concretar el alcance de cada una de esas categorías, así como el criterio retenido en cada caso para determinar la ley aplicable. La determinación de la ley aplicable a los contratos internacionales sobre propiedad industrial o intelectual plantea en ocasiones peculiares dificultades. A falta de elección por los contratantes, el art. 4 RRI no tiene una regla específica para estos contratos, pues si bien en el art. 4 de la Propuesta de Reglamento figuraba una norma según la cual los contratos relativos a la propiedad intelectual o industrial se regirían por la ley del país en que quien transfiere o concede los derechos tenga su residencia habitual, durante el proceso de elaboración del Reglamento, esa regla fue eliminada del art. 4, de manera que entre las categorías de contratos que menciona el art. 4.1.º RRI no figura ésta. La supresión de la norma es reflejo de la falta de consenso, de la heterogeneidad de la práctica comercial relativa a estos contratos y de la disparidad de opiniones sobre su localización en un sistema basado en el criterio de los vínculos más estrechos y de la prestación característica¹⁴⁹. La ausencia de una norma específica constituye

¹⁴⁹ F.J. Garcimartín Alférez “El Reglamento «Roma I» sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales: ¿Cuánto ha cambiado el Convenio de Roma de 1980?”, *La Ley*, num. 6957, 2008, ap. IV.1.

una fuente adicional de inseguridad jurídica¹⁵⁰.

Es oportuno, sin embargo, cuestionarse en qué medida contratos relativos a derechos de propiedad industrial e intelectual quedan comprendidos entre las categorías de contratos del artículo 4.1 RRI. La segunda categoría de contratos contemplada en el art. 4.1 RRI es la relativa a los contratos de prestación de servicios, respecto de los cuales el art. 4.1.b) RRI establece que se regirán por la ley del país donde el prestador del servicio tenga su residencia habitual, lo que se corresponde con el dato ampliamente aceptado en el marco del art. 4.2 CR de que quien realiza la prestación característica es el prestador del servicio. La delimitación de esta categoría y la inclusión de ciertos contratos en la misma pueden resultar controvertidas. El RRI no aporta criterios adicionales al respecto, más allá de que la interpretación de este concepto autónomo debe ser coincidente con la del art. 5.1.b) Reglamento 44/2001, con la salvedad de que los contratos de franquicia y de distribución, pese a ser "contratos de servicios, están sujetos a normas específicas" (cdo. 17 Preámbulo RRI), precisión que puede servir de base para pretender un entendimiento especialmente amplio de la categoría de los contratos de prestación de servicios en relación con los contratos de licencia, que no debe ser aceptado, como ha quedado ya reseñado al tratar de la competencia judicial internacional. En todo caso, dentro de esa categoría sí parecen hallarse comprendidos contratos en los que la autorización de uso concedida al licenciatario aparece funcionalmente subordinada a la obligación de una de las partes de prestar ciertos servicios, como es frecuente en ciertos contratos de investigación y desarrollo. Tampoco cabe descartar que contratos relativos a la explotación de bienes inmateriales puedan quedar además comprendidos en otras categorías de las enumeradas en el artículo 4.1, como en el supuesto de contratos de producción y suministro respecto de productos protegidos mediante patente¹⁵¹.

Los apartados e) y f) del art. 4.1. RRI incorporan reglas específicas con respecto a los contratos de franquicia y de distribución, lo que se justifica por ser algunos de los tipos contractuales para los que la determinación de la prestación característica en el art. 4.2 CR ha presentado mayores dificultades. Con respecto, al contrato de franquicia, el art. 4.1.e) RRI establece que se regirá por la ley del país donde el franquiciado tenga su residencia habitual. Por lo tanto, el debate acerca de si es posible identificar una prestación característica en estos contratos complejos y, en su caso, a que parte corresponde, no resulta en principio relevante en el marco del RRI. La opción a favor del país de la residencia del franquiciado tiende también a favorecer en la práctica la aplicación de la ley local de la parte con menos recursos y que con frecuencia se halla en una posición de subordinación con respecto al franquiciador.

¹⁵⁰ Vid. B. Ubertazzi, *Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, Milán, Giuffrè, 2008, pp. 77-78.

¹⁵¹ Acerca de la caracterización de estos contratos, vid. J. Pagengberg y B. Geissler, *Lizenzverträge, (License Agreements)*, 3ª ed., Colonia, Carl Heymanns, 1991, pp. 306-329. En el marco del artículo 5.1 Reglamento 44/2001 también resulta controvertida la calificación de los contratos relativos al suministro de bienes que han de ser producidos y entregados de acuerdo con las especificaciones de la otra parte como contratos de compraventa de mercaderías o de suministro de servicios, lo que constituye el objeto de una cuestión prejudicial planteada ante el TJCE por el *Bundesgerichtshof* alemán el 9 de julio de 2008.

39. En la medida en que la explotación de bienes inmateriales no forme parte de un acuerdo complejo que encaje en alguna de las categorías previstas en el art. 4.1.º RRI, como puede ser el caso de los contratos de franquicia, de distribución o de ciertos contratos de prestación de servicios, lo determinante en el sistema del RRI –así como en el del CR- es qué parte tiene a su cargo la prestación característica del contrato. Tradicionalmente, el criterio mayoritario habida cuenta de la estructura negocial típica de estos contratos ha sido favorable a entender que la prestación característica, tanto en los contratos de cesión como de licencia, corresponde al cedente o licenciante de estos derechos, lo que conduciría a la aplicación de la ley del país donde el transmitente tiene su residencia habitual (art. 4.2 RRI y CR)¹⁵². Cabe entender que la circunstancia de que el licenciatarario quede obligado a explotar el bien inmaterial o el hecho de que asuma obligaciones no dinerarias, no modifica, en los supuestos típicos, esa conclusión. No obstante, también ha alcanzado cierta aceptación el criterio de que en aquellos contratos en que el licenciatarario asume la obligación de explotar el derecho de propiedad intelectual o industrial o en los que la licencia es exclusiva, el licenciatarario debe ser considerado prestador característico¹⁵³. Este planteamiento, aunque esté próximo a la regla del art. 4.1.º RRI sobre contratos de franquicia, sin embargo, presenta, el inconveniente, entre otros, de que puede ser fuente de especial inseguridad jurídica contraria a la *ratio* del art 4, en particular, debido a que precisar si existe o no la obligación de explotación por parte del licenciatarario dependerá, en defecto de pacto entre los contratantes, precisamente de la ley aplicable al contrato¹⁵⁴. Además, ese enfoque contradice el planteamiento tradicional de la doctrina de la prestación característica según el cual en los contratos en los que la obligación principal de una parte es facultar a la contraparte a utilizar un bien es el concedente la parte que realiza la prestación característica.

No obstante, el criterio de que el cedente o licenciante es la parte que realiza la prestación característica en los contratos cuyo objeto principal es la cesión o licencia de bienes inmateriales no impide apreciar que la heterogénea

¹⁵² *Vid.* K. Kreuzer, "Know-how-Verträge im deutschen Internationalen Privatrecht", *Festschrift für E. von Caemmerer*, Tübinga, Mohr, 1978, pp. 705-735, p. 723; M. Vivant, "Régime international", *J.-Cl. dr. comm.*, Brevets, Fascicule 560 (2/1992), pp. 1-27, p. 15; U. Zenhäusern, *Der internationale Lizenzvertrag*, Friburgo, Universitätsverlag, 1991, pp. 110 y 113; E. Ulmer, *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, Luxemburgo, Kluwer, 1978, pp. 93-95 y 102; F. Dessemontet, "Les contrats de licence en droit international privé", *Mélanges G. Flattet*, Lausanne, 1985, pp. 435-453, pp. 450-452; G. Cabanellas, "Applicable Law under International Transfer of Technology Regulations", *IIC*, 1984, pp. 39-67, pp. 54-57; P. Lagarde, "Le nouveau droit international privé des contrats après l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980", *Rev. crit. dr. int.*, 1991, pp. 287-340, p. 307; M. Hiestand, *Die Anknüpfung internationaler Lizenzverträge*, Francfort, Peter Lang, 1993, pp. 183-193; y B. Ubertazzi, "La ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología", *ADI*, vol. 27, 2006-2007, pp. 447-472, p. 461. *Vid.* también § 315 ALI Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational IP Disputes.

¹⁵³ *Vid.* E. Ulmer, *Intellectual...*, *op. cit.*, p. 94.

¹⁵⁴ *Vid.* P.A. De Miguel Asensio, *Contratos...*, *op. cit.*, pp. 291-292; T. Azzi, "Les contrats d'exploitation des droits de propriété littéraire et artistique en Droit international privé: état des questions", *RIDA*, 214, 2007, pp. 3-104, p. 33.

tipología de esos contratos incluye ciertas categorías de contratos en los que la prestación característica corresponde a la otra parte, contratos en los que no cabe determinar la prestación característica, así como contratos que pueden presentar una vinculación manifiestamente más estrecha con otro país. Con respecto a la determinación de la prestación característica, en ciertos contratos la licencia o cesión de bienes inmateriales se halla funcionalmente subordinada a actividades u obligaciones que la otra parte asume en el marco del contrato. En tales circunstancias será normalmente esta otra parte la que lleve a cabo la prestación característica, si bien puede tratarse de acuerdos, como los contratos de desarrollo en el ámbito tecnológico o acuerdos de traducción de obras protegidas, susceptibles de ser caracterizados como de prestación de servicios en el marco del artículo 4.1 RRI. Entre las categorías de contratos que reclaman un tratamiento específico se encuentran los contratos de edición, en los que habida cuenta de su estructura negocial típica y su función en la vida social y económica cabe considerar que es la prestación de la entidad editora la que en los supuestos típicos se corresponde con la razón de ser del contrato y debe ser considerada como característica¹⁵⁵.

Una reflexión específica merecen los contratos de cesión o licencia recíproca. La configuración de estos contratos, en los que la prestación básica de ambas partes presenta idéntica naturaleza, hace que la determinación de la ley aplicable en defecto de elección suscite en el marco del RRI y del CR problemas particulares, por no ser posible apreciar un prestador característico. En consecuencia, resulta preciso determinar en cada caso cuál es el país más vinculado con el contrato. Como elemento determinante de la mayor proximidad debe ser retenido el hecho de que todos los contratantes tengan su establecimiento en el mismo país, si bien la residencia habitual común no es frecuente en la contratación internacional. En su defecto, en el caso de que los derechos de propiedad intelectual o industrial objeto del contrato sean de un mismo país (o la explotación del know-how se refiera sólo a un país), ése será, en principio el que presente los vínculos más estrechos.

40. En el contexto de la contratación internacional sobre bienes inmateriales, la posibilidad de corregir el resultado basado en la prestación característica (art. 4.3.º RRI y 4.5.º CR) acudiendo al ordenamiento de otro país como más vinculado se suscita básicamente en dos situaciones. En primer lugar, cuando un contrato forma una unidad funcional con otro u otros (por ejemplo, una licencia integrada en una operación de *joint venture*), la localización separada a través de la presunción de la prestación característica puede atentar contra la unidad del conjunto negocial¹⁵⁶. En segundo lugar, si el contrato tiene por objeto

¹⁵⁵ Vid. M. Hiestand, *Die Anknüpfung...op. cit.*, pp. 189-190; M. Josselin-Gall, *Les contrats d'exploitation du droit de propriété littéraire et artistique*, Paris, GLN Joly, 1995, num. 310-316; E.I. Obergfell, en C. Reithmann y D. Martiny, *Internationales Vertragsrecht*, 6ª ed., Colonia, 2004, pp. 1294-1297; y A. Hernández Rodríguez, *Los contratos de edición en Derecho internacional privado español*, Granada, Comares, 2002, pp.127-139.

¹⁵⁶ Vid. K. Kreuzer, "Know-how-Verträge...", *loc. cit.*, p. 719; C. von der Seipen, *Akzessorische Anknüpfung und engste Verbindung im Kollisionsrecht der komplexen Vertragsverhältnisse*, Heidelberg, Carl Winter-Universitätsverlag, 1987, pp. 272-273; y E. Jayme.. "Kollisionsrechtliche Techniken für Langzeitverträge mit Auslandsberührung", F. Nicklisch

derechos de propiedad industrial o intelectual de un solo país cabe pensar que puede haber contratos que presenten una manifiesta (mayor) vinculación con el país de protección, en cuyo ámbito socio-económico se integra de modo decisivo el contrato. Debido al carácter territorial de los derechos que constituyen el objeto principal de estos contratos, en la medida en que se trate de derechos relativos a un único país, cabe sostener que se encuentran especialmente vinculados con el país de protección¹⁵⁷. Se trata, además, de un enfoque que se corresponde con el fundamento que inspira el art. 4.1.c) en materia de contratos sobre bienes inmuebles. En todo caso, el alcance y significado de la cláusula de escape determinan que esta última posibilidad resulte en la práctica excepcional.

Para los contratos que no se hallan comprendidos en ninguna de las categorías del ap. 1 y aquellos en los que no es posible determinar la residencia habitual del prestador característico, el art. 4.4 RRI establece que el contrato se regirá por la ley del país con el que presente los vínculos más estrechos. El RRI no contiene ulteriores precisiones sobre qué vínculos son relevantes ni cómo deben ser valorados o sobre qué circunstancias deben tenerse en cuenta al concretar el principio de proximidad, más allá de la referencia en su Preámbulo a que para determinar el país con el que el contrato presenta los vínculos más estrechos debe tenerse en cuenta, entre otros aspectos, si el contrato tiene una relación muy estrecha con otro contrato o contratos (cdo. 21).

4.2.2 Delimitación y concurrencia normativa

41. En la medida en que el alcance de la regla *lex loci protectionis* se extiende a todas las cuestiones relativas al régimen de la propiedad industrial e intelectual, comprende aspectos de gran trascendencia en la regulación de los contratos, lo que condiciona decisivamente la determinación de la ley aplicable a los contratos internacionales. Entre las cuestiones que, en virtud de la reglas de conflicto sobre ley aplicable a la protección de la propiedad industrial e intelectual, se encuentran sometidas en todo caso a la *lex loci protectionis* se incluyen, por ejemplo, la determinación de si es posible la transmisión de tales bienes, qué condiciones han de satisfacerse en la misma, así como el régimen de la eficacia frente a terceros. La ley del lugar de protección determina en exclusiva si un derecho de propiedad industrial e intelectual es susceptible de ser explotado contractualmente y qué requisitos han de ser respetados en su transmisión; determina qué modalidades puede revestir la transmisión, si la misma puede ser, además de plena, parcial (licencia); y condiciona el alcance de la transmisión en tanto en cuanto decide en exclusiva sobre el contenido y la eficacia del derecho correspondiente. También la ley de protección determina los requisitos formales que operan como presupuesto de la eficacia del negocio frente a terceros o como

(Hrgb.), *Der komplexe Langzeitvertrag (Strukturen und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit)*, Heidelberg, 1987, pp. 311-318, p. 313.

¹⁵⁷ Vid. A. Troller, *Immaterialgüterrecht...*, *op. cit.*, vol. II, 3ª ed., 1985, pp. 863-864; P.A. De Miguel Asensio, *Contratos...*, *op. cit.*, pp. 267-276; D. Martiny, "Art. 28", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, t. 10, 4ª ed, 2006, pp. 1715-1861, p.1855; y B. Ubertazzi, "La ley aplicable...", *loc. cit.*, p. 462.

condiciones para el acceso de estos acuerdos a un registro. Además, la ley de protección determina en exclusiva si el licenciataria está legitimado para ejercitar acciones por violación del derecho de exclusiva objeto del contrato

En consecuencia, a pesar de que estos contratos tienen un estatuto contractual unitario, quedan en la práctica necesariamente sometidos en buena medida al ordenamiento -o, según los casos, ordenamientos- que determinan la existencia, eficacia y requisitos de transmisión de los derechos de exclusiva que integran su objeto, lo que exige la previa delimitación entre los aspectos contractuales –sometidos a la ley del contrato- y los que se hallan comprendidos en la remisión imperativa a la *lex loci protectionis*. Tales cuestiones, que han de ser resueltas en todo caso a la luz de la correspondiente ley del lugar de protección, inciden significativamente sobre el régimen negocial, como ha quedado reseñado. La fragmentación resultante es especialmente acusada en los contratos relativos a derechos de varios países, pues en esos casos se proyectarán a título de ley del lugar de protección sobre el régimen jurídico del contrato tantos ordenamientos como entes territoriales tutelen los derechos de exclusiva objeto del contrato.

42. Un importante factor adicional de fragmentación viene dado porque sobre el régimen jurídico de los contratos relativos a bienes inmateriales se proyectan con frecuencia normas de otros sectores del ordenamiento, que además se configuran como normas internacionalmente imperativas –en los términos de los arts. 7 CR y 9 RRI-, de manera que tienen la pretensión de desplazar a la ley del contrato dentro de su ámbito imperativo de aplicación especial.

Entre los sectores más significativos se encuentran las normas de defensa de la competencia, pues los contratos sobre derechos de exclusiva plantean riesgos que explican la adopción de normas específicas al respecto. Debido al alcance de las normas de ese sector del ordenamiento, que se configuran como imperativas pero en relación con las conductas que produzcan efectos significativos en el mercado del país que las adopta, cuando los contratos contemplen la transmisión o explotación de bienes inmateriales de más de un país resultará normalmente necesario considerar las normas de defensa de la competencia de cada uno de esos países. En todo caso, sobre estos contratos se proyecta un conjunto muy variado de normas internacionalmente imperativas, como las que imponen restricciones al comercio exterior de bienes y tecnología de doble uso o las que incorporan disposiciones de protección de los franquiciados.

5. Controversias relativas a la inscripción o validez de derechos

5.1 Alcance de la competencia exclusiva

5.1.1 Fundamento y delimitación

43. El apartado 4 del artículo 22 Reglamento 44/2001 atribuye la competencia exclusiva en materia de “inscripciones o validez” de derechos de propiedad industrial sometidos a depósito o registro a los tribunales del Estado miembro “en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el

depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento comunitario o en algún convenio internacional". La formulación de la regla deja claro que la competencia exclusiva corresponde a los tribunales del territorio para el que se otorga la protección, con independencia de que para su obtención se haya empleado alguno de los mecanismos de cooperación internacional en materia de registro, como el Arreglo de Madrid sobre el registro internacional de marcas. En relación con el haz de patentes resultante de la concesión de una patente europea en el marco del CPE, el artículo 22 deja claro que los tribunales de cada Estado miembro serán los únicos competentes en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado, sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes.

Al igual que el resto de las reglas del artículo 22, se trata de un criterio de competencia exclusiva que opera con independencia de dónde se encuentre el domicilio del demandado. Su fundamento se vincula con la idea de que los derechos de propiedad industrial sometidos a registro son creados mediante una decisión del poder público y atribuyen derechos de exclusiva de carácter territorial cuya existencia y alcance están condicionados por importantes intereses públicos¹⁵⁸. Por su parte, el TJCE ha destacado que esa regla de competencia se justifica por el hecho de que los tribunales del país de registro son los que se encuentran en mejores condiciones para conocer de los casos en los que el litigio versa sobre la validez del derecho de propiedad industrial o la existencia del depósito o del registro¹⁵⁹. Se trata de argumentos que en la actualidad han sido cuestionados con base en la naturaleza jurídico privada de estos derechos subjetivos, la creciente armonización de las legislaciones y los obstáculos que pueden resultar de esa competencia exclusiva para un eficaz tutela de los derechos de propiedad industrial en el entorno global.

44. Como las reglas del artículo 22 constituyen una excepción al criterio general del artículo 2 Reglamento 44/2001, deben ser interpretadas de manera restrictiva lo que resulta determinante para concretar su alcance, que se limita a aquellos litigios cuyo objeto sea la existencia, la inscripción (por ejemplo, acciones de impugnación, acciones reivindicatorias u otras acciones encaminadas a la modificación de la inscripción registral), la validez (como es el caso de las acciones de nulidad) o la caducidad del derecho de propiedad industrial. En particular, el artículo 22.4 no comprende las acciones relativas a contratos sobre derechos de propiedad industrial, la infracción de tales derechos o las relativas a la determinación de la titularidad de un derecho todavía no inscrito. Tampoco resulta de aplicación a litigios relativos a derechos de exclusiva cuya existencia no está sometida a registro, como es el caso de los derechos de autor y derechos

¹⁵⁸ El Informe Explicativo del Convenio de Bruselas de 1968 en relación con su artículo 16 –antecedente del art. 22 Reglamento 44/2001– relaciona directamente esa competencia exclusiva con el dato de que la concesión de derechos de propiedad industrial sometidos a registro constituye un ejercicio de soberanía estatal, *vid.* P. Jenard, "Report on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters signed at Brussels", *OJC* 59, 05.03.1979, 1, p. 36

¹⁵⁹ STJCE de 15 de noviembre de 1983, 288/82, *Duijnste*, aps. 22-25.

conexos¹⁶⁰ y cada vez más de ciertos derechos de propiedad industrial que son objeto de protección al margen de su registro, como sucede con las disposiciones sobre diseños no registrados en el RDC y la protección de las marcas notorias y renombradas al margen de su registro.

El alcance atribuido a la competencia exclusiva en materia de validez e inscripción condiciona decisivamente la posibilidad de litigar ante un mismo tribunal reclamaciones relativas a derechos de propiedad industrial de varios países, debido a que es habitual que el demandado en su defensa plantee que el derecho no es válido, bien mediante una reconvencción o como excepción. Si bien en virtud del artículo 22.4 es claro que el tribunal carece de competencia para decidir a título principal de la validez de derechos de propiedad industrial extranjeros, tradicionalmente ha resultado muy controvertida la posibilidad de que el tribunal que conoce de un litigio, por ejemplo en materia de infracción (o de declaración de no infracción) o en relación con un contrato, pueda pronunciarse con carácter incidental sobre la validez de la patente de modo que la alegación de nulidad no impida un pronunciamiento sobre el objeto principal del litigio. De hecho, los tribunales de los Estados miembros adoptaron criterios muy diferentes al respecto¹⁶¹.

Para los tribunales ingleses, como ilustra la decisión en el asunto *Coin Controls* ya reseñada, la alegación de la nulidad del derecho de propiedad industrial extranjero objeto del litigio como mera excepción por el demandado implicaba que el tribunal se tuviera que declarar incompetente con respecto al litigio en cuestión, por ejemplo, relativo a la infracción del derecho o al incumplimiento de un contrato sobre el mismo¹⁶². Las críticas a esta aproximación destacaban las dudas acerca de su compatibilidad con las exigencias derivadas de una interpretación restrictiva de la competencia exclusiva¹⁶³. Por el contrario, el criterio de los tribunales alemanes era que un tribunal competente para conocer de la infracción de derechos de propiedad industrial extranjeros – típicamente por encontrarse en Alemania el domicilio del demandado- no debía declinar su competencia por el hecho de que el demandado invocara como excepción la nulidad del derecho extranjero, pues el tribunal tenía competencia para decidir ese aspecto con carácter incidental –y eficacia *inter partes*- sin menoscabar la competencia exclusiva que sólo le impedía decidir a título principal

¹⁶⁰ Sin perjuicio de la eventual repercusión de la competencia exclusiva en materia de validez de las inscripciones en los registros públicos del artículo 22.3 Reglamento 44/2001 con respecto al registro en materia de propiedad intelectual, que queda fuera del apartado 4 en la medida en que no se trata de derechos sometidos a registro P.A. De Miguel Asensio, "Bienes inmateriales, Derecho de la competencia y responsabilidad extracontractual", J.C. Fernández Rozas, R. Arenas García y P.A. De Miguel Asensio, *Derecho de los negocios internacionales*, 2ª ed., Madrid, Iustel, 2009, pp. 79-171, p. 135.

¹⁶¹ Vid. R. Hye-Knudsen, "Internationale Zuständigkeit bei Marken- und Patentverletzungen nach der EuGVVO", Munich, 2003, <<http://www2.jura.uni-hamburg.de/sipr/dateien/seminar-wise02/arbeit06.pdf>>, p. 13.

¹⁶² Vid. J.J. Fawcett y P. Torremans, *Intellectual...*, *op. cit.*, pp. 203-207; y C. Wadlow, *Enforcement...*, *op. cit.*, pp. 154-212.

¹⁶³ Vid. E.M. Kieninger, "Internationale Zuständigkeit bei der Verletzung ausländischer Immaterialgüterrechte: Common Law auf dem Prüfstand des EuGVÜ", *GRURInt*, 1998, 280-290, p. 288.

sobre la validez del derecho¹⁶⁴. Ese mismo criterio se había impuesto en los tribunales holandeses, que entendían que en particular en el marco de los procesos sumarios *kort geding* la invocación de la nulidad del derecho de propiedad industrial extranjero supuestamente infringido no afectaba a la competencia del tribunal para decidir sobre la infracción, debido a los limitados efectos del pronunciamiento sobre la nulidad¹⁶⁵. No obstante, el que en el país de protección se estuviera tramitando una demanda relativa a la nulidad de ese derecho de propiedad industrial sí se consideraba determinante de que el proceso de infracción tuviera que ser suspendido hasta que hubiera una decisión sobre la validez por los tribunales del país de protección¹⁶⁶.

45. Estas divergencias interpretativas hacían especialmente necesaria la fijación por el TJCE de los criterios para asegurar una aplicación uniforme del artículo 22.4 Reglamento 44/2001. Ello explica que el *Oberlandesgericht Düsseldorf* remitiera al TJCE una cuestión prejudicial en la que precisamente le solicitaba que se pronunciara acerca de si esta norma sobre competencia exclusiva debía interpretarse en el sentido de que tal competencia exclusiva sólo existe cuando se presenta una demanda de declaración de la nulidad de la patente –con efectos *erga omnes*–, o si, por el contrario, debe interpretarse esa norma en el sentido de que también existe competencia exclusiva “cuando el demandado en un procedimiento por violación del derecho de patente o el demandante en un procedimiento en el que se solicita la declaración de inexistencia de violación de una patente proponen una excepción de invalidez o de nulidad de la patente, con independencia de que el tribunal que conoce de la demanda considere la excepción fundada o no y de cuándo se proponga la excepción en el curso del procedimiento”. Esta cuestión prejudicial fue resuelta por el TJCE en su sentencia en el asunto *GAT*¹⁶⁷. El litigio en el marco del cual se suscitó la cuestión era consecuencia de una acción interpuesta por una sociedad con domicilio en Alemania contra una sociedad competidora que tiene su domicilio en ese mismo país, para que se declarase que sus productos no violaban los derechos que se derivan de dos patentes francesas del demandado, así como que tales patentes eran nulas o inválidas. Si bien el *Landgericht Düsseldorf*, en línea con su práctica anterior, se consideró competente para conocer de la violación de las patentes francesas y de la excepción basada en la supuesta nulidad de dichas patentes, en el marco del recurso frente a la decisión que desestimó la demanda planteó el *Oberlandesgericht Dusseldorf* la cuestión prejudicial reseñada.

46. El TJCE considera que la competencia exclusiva se aplica a todos los litigios relativos a la inscripción o validez de una patente, tanto si la cuestión se suscita por vía de acción como por vía de excepción. Para llegar a ese resultado, el

¹⁶⁴ Vid. M. Wilderspin, “La compétence juridictionnelle en matière de litiges concernant la violation des droits de propriété intellectuelle (Les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-4/03, *GAT* c. LuK et C-539/03, *Roche Nederland* c. *Primus et Goldberg*)”, *Rev.cr.dr.int.pr.*, vol. 95, 2006, pp. 777-809, pp. 781-784; y K. Grabinski, “Zur Bedeutung...”, *loc. cit.*, p. 209.

¹⁶⁵ C. Honorati, “La cross-border...”, *loc. cit.*, pp. 314-315.

¹⁶⁶ Vid. P.L. Reeskamp y M. Vastenhouw, “Dutch Cross-Border Practice – Has there been a Change?”, *The Journal of World Intellectual Property*, vol. 2, 1999, pp. 692-706, p. 701, con referencia a la decisión *EGP v. Boston Scientific* de 1998.

¹⁶⁷ STJCE de 13 de julio de 2006, C-4/03, *GAT*.

TJCE parte de que el artículo 25 Reglamento 44/2001 no da una respuesta directa a la cuestión planteada, aclarando además que es una norma que impone al tribunal que conozca a "título principal" la obligación de declararse de oficio incompetente cuando los tribunales de otro Estado miembro tuvieran competencia exclusiva, pues se trata de una norma que no atribuye competencia ya que regula sólo el tratamiento procesal de la falta de competencia¹⁶⁸.

Como fundamento de esa competencia exclusiva el TJCE destaca que permite reservar los litigios en cuestión a tribunales con los que presentan una proximidad material y jurídica, de manera que son los que se encuentran en mejores condiciones para conocer de los litigios de ese tipo, asegurando la correlación entre *forum* y *ius*, en una materia en la que por su especificidad una buena administración de justicia es muy importante, que se refleja en la instauración en diversos Estados de tribunales especializados. También recoge que esa competencia exclusiva se justifica porque la expedición de las patentes implica la intervención de la administración nacional. Desde la perspectiva de una interpretación sistemática, el TJCE destaca su carácter absoluto e inderogable, lo que le lleva a concluir que la competencia exclusiva resulta de aplicación con independencia de que la cuestión de la validez del derecho se plantee por vía de acción o por vía de excepción, en el momento de interponer la demanda o con posterioridad. Además, el TJCE considera que una respuesta diferente llevaría a una multiplicación de foros que podría menoscabar el principio de seguridad jurídica en la determinación de la competencia judicial internacional, al tiempo que incrementaría el riesgo de decisiones contradictorias. Por último, el TJCE también rechaza que ese riesgo quede superado por el dato de que conforme al Derecho alemán una resolución que se pronuncia con carácter incidental sobre la validez de una patente produzca sólo efectos *inter partes*. Si bien admite que tales efectos se determinan conforme al Derecho nacional, el TJCE considera que existen Estados en los que la resolución por la que se anula una patente tiene efectos *erga omnes* y que una eventual restricción de la competencia a los casos en los que el Derecho nacional atribuya a la resolución un efecto limitado a las partes del proceso sería fuente de distorsiones y menoscabaría la uniformidad los derechos y obligaciones derivados del Reglamento 44/2001.

47. Esta decisión del TJCE ha recibido severas críticas, en la medida que lleva a considerar incompatible con el Reglamento 44/2001 una práctica bien conocida por los tribunales de algunos Estados miembros que facilitaba la posibilidad de que los tribunales de un único Estado pudieran conocer de litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad industrial de varios países, pues se admitía en esos países que la competencia exclusiva del artículo 22.4 no excluye que el tribunal se pronunciara con carácter incidental sobre la validez de una patente extranjera con un efecto limitado a las partes del proceso¹⁶⁹. Entre

¹⁶⁸ *Vid.*, en relación con los litigios sobre patentes, M. Vivant, *Juge...*, *op. cit.*, pp. 169-170.

¹⁶⁹ *Vid.* A. Kur, "A Farewell...", *loc. cit.*, pp. 847-849; CLIP, "Exclusive...", *loc. cit.*, pp. 199-200; M. Wilderspin, "La competence...", *loc. cit.*, *Rev.cr.dr.int.pr.*, vol. 95, 2006, pp. 777-809, pp. 785-788; C. González Beilfuss, "Nulidad...", *loc. cit.*, pp. 273-278; C.A. Heinze y E. Roffael, "Internationale Zuständigkeit für Entscheidungen über die Gültigkeit ausländischer

otros elementos, esas críticas destacan que el carácter excepcional de las normas sobre competencias exclusivas permitiría haber fundado una respuesta diferente, cuestionando la negativa del TJCE a atribuir relevancia a la diferencias de redacción del artículo 22.4 Reglamento 44/2001, cuya formulación en inglés parece más amplia que en otros idiomas. También ha sido objeto de crítica la falta de atención por parte del TJCE a las consideraciones de eficiencia procesal así como que la sentencia deja abierta aspectos esenciales como la suerte del proceso principal –relativo, por ejemplo, a la infracción, a la declaración de no infracción o al incumplimiento de un contrato- en el marco del cual se invoca como excepción la nulidad del derecho de propiedad industrial extranjero que se ve afectado por la competencia exclusiva. Otros aspectos muy cuestionados son las referencias por el TJCE a que la expedición de las patentes implica la intervención de la administración nacional, pues no parece tener debidamente en cuenta el significado de la OEP, y a que los tribunales del lugar de registro se encuentran en mejores condiciones para conocer de un litigio sobre la validez de la patente, ya que con frecuencia lo determinante es una valoración acerca del estado de la técnica. También se destaca el carácter restrictivo de la solución al compararla con la prevista en el Convenio de La Haya de 2005 sobre acuerdos de elección de foro¹⁷⁰, cuyo artículo 10.3 establece que la determinación sobre la validez de un derecho de propiedad industrial como cuestión preliminar no será obstáculo para el reconocimiento y la ejecución de la resolución salvo que tal determinación sea incompatible con una resolución del Estado de protección o que se encuentre pendiente un procedimiento sobre la validez en ese Estado.

Al valorar críticamente la sentencia se ha hecho especial hincapié en la limitada justificación por parte del TJCE a su rechazo de la posibilidad de que el tribunal ante el que se invoca como excepción la nulidad de la patente extranjera pueda pronunciarse sobre esta cuestión con carácter incidental. Se trata de una práctica bien conocida en varios Estados miembros, que facilita que tribunales que carecen de competencia en materia de validez de la patente puedan decidir litigios sobre su infracción incluso si el supuesto infractor alega la nulidad de la patente en su defensa. Esta práctica ha adquirido especial importancia en el caso de Alemania, en la medida en que en el ámbito interno los litigios relativos a la infracción y a la validez de las patentes están atribuidos a diferentes órganos jurisdiccionales¹⁷¹, por lo que no es posible para el demandado por infracción plantear una reconvencción con respecto a la falta de validez de la patente incluso si el litigio se refiere únicamente a una o varias patentes alemanas. Esta situación contrasta con la existente en España, donde el artículo 126 de la Ley 11/1986, de patentes, establece que la persona frente a la que se ejercite una acción por violación de una patente "podrá alegar, en toda clase de procedimientos, por vía de reconvencción o por vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del

Immaterialgüterrechte", *GRUR Int*, vol. 55, 2006, pp. 787-797, pp. 791-796; y J. Adolphsen, "Renationalisierung von Patentstreitigkeiten in Europa", *IPRax*, 2007, pp. 15-21, pp. 17-19; y A. López-Tarruella Martínez, *Litigios...*, *op. cit.*, pp. 42-47.

¹⁷⁰ Cf. A. Kur, "A Farewell...", *loc. cit.*, p. 852.

¹⁷¹ *Vid.* J. Adolphsen, "Renationalisierung...", *loc. cit.*, p. 18; y la Comunicación de la Comisión CE, "Mejorar el sistema de patentes en Europa", COM(2007) 165 final, p. 6.

actor". En el plano interno el tribunal que tiene competencia para conocer de la infracción de una patente española la tiene también para declarar su nulidad, de modo que el presunto infractor puede invocar la nulidad en su defensa no sólo como excepción sino también como reconvención¹⁷². En el caso de que la vía utilizada sea la reconvención debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el artículo 113.3 Ley de patentes, la acción de declaración de nulidad se dirigirá siempre contra quien sea titular registral de la patente y deberá notificarse a todos los titulares de derechos sobre la patente inscritos en el Registro para que puedan intervenir en el proceso. Cuando la alegación de nulidad se estima como excepción en el marco del artículo 126 LP su eficacia se limita básicamente a la desestimación de la pretensión principal y se limita, por lo tanto, al propio litigio.

Ahora bien, cuando el objeto del litigio incluye derechos de propiedad industrial registrados en el extranjero es claro que el artículo 22.4 Reglamento 44/2001 excluye la posibilidad de una reconvención con respecto a la nulidad de esos derechos y la decisión en el asunto *GAT* ha venido a excluir también que el tribunal pueda pronunciarse con carácter incidental sobre la validez incluso si se cuestiona por vía de excepción. Las críticas a esa decisión insisten en que se trata de un criterio excesivamente restrictivo, habida cuenta de que una decisión incidental sobre la validez o la existencia del derecho únicamente tiene efectos limitados que se ciñen al proceso en el que se adopta, por lo que el artículo 22.4 no debería ser un obstáculo a pronunciamientos de ese tipo sobre la validez o existencia del derecho. En todo caso, no cabe descartar que la posibilidad de decidir con carácter incidental sobre la validez de derechos registrados en el extranjero en el marco de litigios relativos a la infracción pueda plantear ciertos riesgos de decisiones contradictorias¹⁷³. La idea de que la decisión jurisdiccional sobre los aspectos presentados como excepciones es meramente incidental puede menoscabar las posibilidades de hacer valer su eficacia de cosa juzgada material en el extranjero, en particular en el país de protección donde la parte interesada tendrá posibilidad de ejercitar la acción de nulidad y en el proceso sobre ésta el tribunal no quedará vinculado por la decisión extranjera anterior, frente a lo que sucede en el plano interno¹⁷⁴. Una vez que la decisión –por ejemplo– sobre la infracción gana firmeza es inatacable, incluso si posteriormente un tribunal del país de registro concluye sobre la validez o la existencia en sentido contrario a la decisión incidental que sirvió de base al pronunciamiento en materia de infracción. En tales circunstancias, la decisión en materia de infracción puede

¹⁷² No obstante, la diferenciación entre reconvención y excepción tiende a difuminarse en los supuestos de alegación de nulidad, como refleja el artículo 408 LEC. *Vid.* R. Bellido Penadés, *El proceso civil sobre competencia desleal y propiedad industrial (Aproximación a la incidencia de la LEC de 2000 y de la Ley de Marcas de 2001)*, Madrid, Civitas, 2002, pp 165-167. En relación con la aplicación del artículo 126 Ley de Patentes, *vid.* M. Botana Agra, "La reconvención de nulidad como reacción frente a la demanda por violación de un modelo de utilidad", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, vol. XIV, 1991-1992, pp. 219-230, pp. 222-230.

¹⁷³ Aunque en el plano interno, al hilo de ese riesgo de resoluciones contradictorias en la aplicación del artículo 126 LP, *vid.* sent. AP Barcelona (Secc. 15), de 23 octubre 2000 (Fdto. Deho. quinto) (JUR 2001/25539).

¹⁷⁴ *Vid.* A. De la Oliva Santos, *Objeto del proceso y cosa juzgada en el proceso civil*, Madrid, Thomson-Civitas, 2005, p. 231.

encontrar obstáculos específicos para su reconocimiento en el país de registro del derecho y también en aquellos supuestos en los que la patente ha sido considerada nula incidentalmente y en el país de registro no ha sido impugnada y se presume válida.

48. Las críticas de la sentencia *GAT* destacan su negativo impacto sobre la litigación internacional en Europa para obtener la tutela transfronteriza de derechos de propiedad industrial, en la medida en que parece dejar en manos del demandado por infracción la posibilidad de que el tribunal conozca respecto de derechos registrados en el extranjero, ya que sólo si el demandado no alega su nulidad podrá el tribunal pronunciarse sobre su infracción. En este sentido, una opción, como ha propuesto el Grupo CLIP sería la reforma del artículo 22.4 Reglamento 44/2001, con el objetivo de añadir una regla que aclare que la competencia exclusiva no abarca los supuestos en los que la cuestión relativa a la validez o la existencia del derecho no se haya suscitado a título principal o como reconvencción. Además, para superar el obstáculo identificado por el TJCE de que los efectos de una resolución que se pronuncia con carácter incidental sobre la validez de una patente se determinan conforme al correspondiente Derecho nacional, se ha propuesto añadir una regla uniforme que establezca que las decisiones incidentales no producen efectos con respecto a la validez de esos derechos frente a terceros¹⁷⁵. Una eventual modificación del Reglamento no parece próxima, pues incluso la nueva versión del Convenio de Lugano de 30 de octubre de 2007¹⁷⁶ ha codificado el criterio establecido en la sentencia *GAT*, ya que su artículo 22.4 añade la precisión de que la competencia exclusiva en materia de inscripciones o validez de derechos de propiedad industrial sometidos a registro se establece "independientemente de que el asunto haya sido el resultado de una acción o de la defensa".

Es cierto que por sus limitaciones la decisión en el asunto *GAT* parece dejar sin resolver muchas cuestiones, en particular lo relativo al modo de proceder con respecto a la infracción en esos casos¹⁷⁷. Si la decisión en el asunto *GAT* y el nuevo artículo 22.4 Convenio de Lugano han de ser interpretados en el sentido de que exigen que los tribunales de los Estados miembros por el mero hecho de que el demandado alegue la nulidad o inexistencia de un derecho de propiedad industrial de otro país deben declinar su competencia o suspender el proceso relativo a cualquier aspecto de esos derechos en el que esa defensa se plantee, resulta indudable que tendrían efectos muy negativos con respecto a la posibilidad de obtener una tutela efectiva de los derechos de propiedad industrial en Europa. Tal riesgo podría afectar negativamente a importantes intereses de política legislativa, como los que inspiran la Directiva 2004/48 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Por ello, tiene especial importancia valorar en qué medida el criterio establecido en la asunto *GAT* resulta compatible con una interpretación del alcance del artículo 22.4 Reglamento 44/2001 que no

¹⁷⁵ Vid. CLIP, "Exclusive...", *loc. cit.*, p. 200.

¹⁷⁶ DO L 339/3, de 21 de diciembre de 2007.

¹⁷⁷ Vid. M. Wilderspin, "La competence...", *loc. cit.*, pp. 787-788; y S. Álvarez González, "Procesos por violación de patente extranjera y competencia judicial para conocer de la excepción de nulidad (*GAT c LUK*)", *La Ley*, vol. XXVIII, núm. 6683, 30 de marzo de 2007, ap. 3.

menoscaba las posibilidades de los titulares de derechos de obtener una tutela efectiva de los mismos en el ámbito de la UE.

5.1.2 Implicaciones sobre litigios en materia de infracción y de contratos

49. De la interpretación del artículo 22.4 Reglamento 44/2001 dependerá en la práctica que los tribunales de los Estados miembros puedan conocer de litigios cuyo objeto incluya derechos de propiedad industrial registrados en países diferentes al foro. Ciertamente, como ya ha quedado señalado, la posibilidad de concentrar tales litigios ante los tribunales de un Estado –típicamente los del domicilio del demandado- se halla condicionada por la repercusión sobre su tramitación de una eventual defensa por parte del demandado en la que cuestione la validez del derecho o derechos de propiedad industrial registrados en el extranjero. Por lo tanto, resulta clave valorar las repercusiones sobre la tramitación de esos litigios del fallo en el asunto *GAT*, según el cual la regla de competencia exclusiva "se aplica a todos los litigios relativos a la inscripción o validez de una patente, tanto si la cuestión se suscita por vía de acción como por vía de excepción". Se trata de una decisión que, por lo escueto de su contenido y argumentación, deja abiertos múltiples aspectos.

Parece posible argumentar que la respuesta dada por el TJCE en el asunto *GAT* no implica que toda defensa por parte del demandado que cuestione la validez del derecho determina la falta de competencia del tribunal en cuestión para pronunciarse acerca de la infracción –declaración de no infracción, aspectos contractuales...- de derechos de propiedad industrial registrados en el extranjero¹⁷⁸. En este sentido el Abogado General en sus Conclusiones en el asunto *GAT* destacó que el posible impacto negativo sobre la tramitación de los litigios relativos a la infracción de patentes de un criterio como el finalmente adoptado por el TJCE debe restringirse, teniendo presente los mecanismos de los que en el marco del Reglamento 44/2001 puede disponer el tribunal que esté conociendo de la infracción, como suspender la tramitación del proceso hasta que exista una decisión sobre la validez u ordenar que prosiga el proceso si el demandado actúa de mala fe¹⁷⁹.

¹⁷⁸ Aunque la sentencia *GAT* en su ap. 25 hace referencia a que esa competencia exclusiva "debe aplicarse con independencia del marco procesal en el que se suscite la cuestión de la validez de una patente, ya sea por vía de acción o por vía de excepción", no cabe entender que por el mero hecho de que se suscite la cuestión de la validez el tribunal carezca de competencia para decidir sobre la infracción y el conjunto del litigio quede comprendido en el ámbito de la competencia exclusiva, *vid.* S. Álvarez González, "Procesos...", *loc. cit.*, ap. 6.

¹⁷⁹ *Vid.* Conclusiones del Abogado General L.A. Geelhoed de 16 de septiembre de 2004, ap. 46. La posibilidad sugerida también por el Abogado General de que el tribunal que conoce de la demanda de infracción se inhiba a favor del tribunal del país de registro ha sido criticada, en la medida en que puede contrariar el carácter excepcional de las competencias exclusivas y menoscabar el interés del demandante en plantear su demanda ante un tribunal que según las disposiciones del Reglamento tiene competencia para decidir sobre la infracción, *vid.* M. Wilderspin, "La competence...", *loc. cit.*, p. 788.

50. Cabe entender que en determinadas circunstancias un tribunal de un Estado miembro puede decidir sobre la infracción de un derecho de propiedad industrial registrado en otro Estado miembro sin adoptar una decisión sobre la validez del derecho aunque el demandado haya suscitado la cuestión de la falta de validez como una defensa. Aunque la situación no es clara a la luz de la decisión en el asunto *GAT*¹⁸⁰, en la medida en que el tribunal decida sobre la infracción sin pronunciarse sobre la validez cabría sostener que no se trata de un litigio "relativo a la validez o la inscripción" aunque tal cuestión haya sido suscitada por el demandado. A este respecto, frente a la posible invocación abusiva de la nulidad del derecho de propiedad industrial extranjero objeto del litigio resulta de interés valorar que las decisiones que declaran la nulidad tienen típicamente carácter constitutivo y que los derechos de propiedad industrial deben reputarse válidos hasta que no hayan sido declarados nulos por el tribunal competente o esté pendiente un litigio en el que a título principal se haya impugnado su validez, como establece el artículo 95 RMC. Precisamente porque el derecho de propiedad industrial debe reputarse válido, las resoluciones sobre violación de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad no resultan afectadas por una posterior declaración de nulidad de la patente (art. 114.2 Ley de patentes).

En la medida en que en el marco de un proceso por infracción el demandado que invoca como defensa la nulidad del derecho registrado en el extranjero supuestamente infringido no logre suscitar dudas razonables acerca de su validez, si además no ha presentado una demanda de declaración de nulidad ante los tribunales del país de registro, no parece que deba excluirse que el tribunal ante el que se presentó la demanda de infracción pueda decidir sobre ésta reputando la patente como válida. Al determinar cómo proceder el tribunal debería valorar si la validez ha sido cuestionada de buena fe por el demandado así como el peso relativo de las cuestiones de validez e infracción en el litigio. No parece razonable el criterio de que cómo es muy frecuente que el demandado en litigios por infracción cuestione la validez del derecho supuestamente infringido no resulta apropiado que decida acerca de la infracción un tribunal que carece de competencia para pronunciarse sobre la validez¹⁸¹. El enjuiciamiento de la infracción de derechos de propiedad industrial considerando éstos como válidos de acuerdo con la ley de protección en la medida en que la presunción de validez no haya sido desvirtuada no menoscaba el derecho del supuesto infractor a un proceso justo, siempre que se ofreciera al demandado la posibilidad de presentar una demanda de declaración de nulidad ante los tribunales del país de registro y no hiciera uso de tal posibilidad. Existen determinadas situaciones en las que la posibilidad de que un tribunal se pronuncie sobre la supuesta infracción a pesar de que la validez del derecho extranjero haya sido cuestionada por el demandado no parece resultar controvertida; por ejemplo, si de los hechos y circunstancias del caso resulta que la validez del derecho no ofrece duda o si resulta claro que no

¹⁸⁰ *Vid.* C.A. Heinze y E. Roffael, "Internationale...", *loc. cit.*, p. 797.

¹⁸¹ Destacando ese criterio como uno de los motivos para rechazar la competencia en materia de infracción de patentes extranjeras, *vid. United States Court of Appeals for the Federal Circuit*, 05-1238, *Jan K. Voda, M.D. v Cordis Corporation*, de 1 de febrero de 2007, p. 1, p. 29.

existe infracción con independencia de la validez del derecho de propiedad industrial, de modo que el pronunciamiento sobre esta última cuestión deviene superfluo en el litigio relativo a la infracción.

En los supuestos en los que el tribunal que conoce de la infracción tiene dudas razonables acerca de la validez de los derechos de propiedad industrial registrados en el extranjero objeto del litigio, cabe entender que el tribunal dispone de diversos medios para limitar la repercusión sobre el proceso de infracción de la competencia exclusiva que no parecen excluidos por la decisión en el asunto *GAT*. Así, el tribunal puede suspender el proceso ofreciendo al demandado un plazo para que pueda presentar una demanda de declaración de nulidad ante los tribunales del país de registro, advirtiéndole de las consecuencias de no hacerlo¹⁸². El tribunal que conoce de la infracción debería decidir sobre esta una vez que haya una decisión acerca de la validez por parte del tribunal competente o si expira el plazo dado a la parte que cuestiona la validez para presentar la demanda de nulidad ante el tribunal competente sin que lo haya hecho, reputando en este último caso el derecho como válido¹⁸³.

5.2 Consideraciones en torno a la ley aplicable

51. Los aspectos relativos a la inscripción y la validez de los derechos se hallan con carácter general regidos por la correspondiente ley de protección, lo que conduce a una estrecha correlación entre *forum* y *ius*. De los objetivos del Reglamento, de su estructura general y de su contenido (básicamente los arts. 1, 8, 13 y 15) es posible concluir que cuestiones como la existencia, el régimen de concesión o los requisitos para la atribución de los derechos; la determinación de su titular originario; la duración, renuncia, caducidad y nulidad de los derechos; así como el modelo de transmisión de los mismos quedarán típicamente al margen del art. 8 Reglamento Roma II. En un sistema como el español esta constatación implica que el nuevo Reglamento no afecta a la aplicación del art. 10.4 Cc a las cuestiones relativas a la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual no comprendidas en el ámbito del Reglamento. Si bien esta fragmentación va unida a la necesidad de delimitación entre normas –art. 10.4 Cc y 8 RRII-, en este caso el elemento de incertidumbre que ello introduce en el

¹⁸² Esta posibilidad sugerida por el Abogado General en sus conclusiones en el asunto *GAT* (ap. 46) ha sido ya empleada por los tribunales suizos al aplicar la norma paralela del Convenio de Lugano; *vid.* decisión del *Handelsgericht* de Zúrich de 13 de octubre de 2006; al respecto; y A. Hess-Blumer, “Crossborder Litigation - und sie lebt doch!: Anmerkungen zu einem Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 13. Oktober 2006“, *Sic! (Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettweberbsrecht)*, 2006 (12), pp. 882-888

¹⁸³ El RMC en su artículo 96.7 contempla un mecanismo de este tipo, al establecer que el tribunal ante el que se presente una reconvencción por caducidad o por nulidad “podrá suspender su fallo a petición del titular de la marca comunitaria y previa audiencia de las demás partes, e invitar al demandado a que presente demanda por caducidad o por nulidad ante la Oficina en un plazo que dicho tribunal le fijará. De no presentarse la demanda en ese plazo, se reanudará el procedimiento; se tendrá por retirada la demanda de reconvencción”. El RDC contiene una norma similar en su artículo 86(3).

sistema resulta atenuado debido a que el criterio de determinación de la ley aplicable es el mismo en las dos normas.

6. Múltiples litigios y tácticas procesales

6.1 Intereses y opciones de las partes

52. El estado actual de las reglas europeas sobre competencia judicial internacional en litigios relativos a derechos de propiedad industrial e intelectual, y especialmente en materia de patentes, constituye un campo abonado para que las partes actúen estratégicamente con intención de beneficiarse al máximo de una situación caótica. El riesgo de ese tipo de actuaciones se acentúa en un régimen basado en la creación de patentes paralelas y en el que no existe un sistema propio de solución de controversias, combinado con el modelo del Reglamento 44/2001¹⁸⁴. Además, la existencia, pese a los progresos de la armonización, de diferencias significativas en la normativa procesal y material entre los Estados, determina que en la práctica una parte pueda obtener significativas ventajas si presenta la demanda ante el tribunal que en mayor medida se corresponde con sus intereses. Entre los aspectos que condicionan la preferencia por los tribunales de un país se encuentra el alcance de la competencia de sus tribunales para conocer (también) de las infracciones de derechos de otros países; la legislación procesal, en particular en lo relativo a la obtención de pruebas; la duración de los procesos; el grado de especialización y experiencia de sus tribunales; así como el régimen sustantivo aplicable y, en particular, los criterios de fijación de las indemnizaciones¹⁸⁵.

La trascendencia práctica del *forum shopping* se encuentra condicionada por el alcance de las reglas sobre competencia judicial internacional y en el sistema del Reglamento 44/2001 por la existencia de fueros alternativos que se traducen en la posibilidad, en muchas situaciones, de demandar ante los tribunales de uno de entre varios Estados miembros a elección del demandante. Ahora bien, la jurisprudencia del TJCE pone el acento en que el Reglamento 44/2001 trata de evitar la práctica del *forum shopping* y en que ese propósito debe condicionar su interpretación¹⁸⁶. Incluso en los supuestos en los que una parte no dispone de la posibilidad de elegir entre varios foros, su decisión de presentar la demanda ante el único tribunal competente puede tener importantes consecuencias como obstáculo a la tramitación de una eventual demanda de la otra parte ante tribunales de otros Estados. Además, desde la perspectiva de una parte interesada en litigar con respecto a infracciones relativas a múltiples países, una eventual demanda

¹⁸⁴ Destacando lo caótico de la situación actual y que lo más criticable no es precisamente que las partes actúen para sacar el máximo provecho de esa situación, *vid.* en el Reino Unido la decisión de la *Court of Appeal (Civil Division)* de 6 de marzo de 2008 en el asunto *Research in Motion UK Ltd v. Visto Corporation*, [2008] EWCA Civ 153, esp. ap. 15.

¹⁸⁵ *Vid.* J.R. Thomas, "Litigation...", *loc. cit.*, pp. 348-350; P.A. De Miguel Asensio, "Cross-Border...", *loc. cit.*, pp. 111-114.

¹⁸⁶ STJCE de 27 de septiembre de 1988, as. 189/87, *Kalfelis*, ap. 9; y STJCE de 13 de Julio de 2006, as C-539/03, *Roche*, ap. 38.

ante un tribunal que sólo resulte competente en relación con la infracción en un país puede también tener un especial valor estratégico, en función de la probabilidad de que una eventual decisión favorable condicione posteriores litigios en otros países y de la importancia económica del foro con respecto al conjunto de la actividad infractora¹⁸⁷.

6.2 Situaciones de litispendencia y conexidad

53. Como mecanismo para tratar de obstaculizar eventuales demandas relativas a la infracción de derechos de propiedad industrial, especialmente con respecto a patentes nacionales paralelas resultantes de una misma patente europea, ha alcanzado especial trascendencia la utilización de demandas de declaración de no infracción por parte de quien sospecha que va a ser demandado por infracción. Esta práctica, conocida con el nombre de "torpedo italiano"¹⁸⁸ y "torpedo belga", responde a la idea de que el ejercicio de acciones relativas a la declaración de no infracción ante los tribunales de esos países, tradicionalmente considerados como muy lentos, puede resultar determinante para impedir la tramitación de las eventuales demandas de infracción que con respecto a las mismas patentes interpusiera su titular ante los tribunales de otros Estados miembros. Conforme a la jurisprudencia del TJCE, la litispendencia del artículo 27 Reglamento 44/2001 no deja de operar por el hecho de que el proceso pendiente ante el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se prolongue durante un periodo de tiempo que pueda ser considerado como excesivamente largo¹⁸⁹. Por el contrario, tratándose simplemente de demandas conexas en los términos del artículo 28.3, entre las que no opera la litispendencia, el tribunal ante la que se presenta la demanda posterior si valorará normalmente en la práctica si la primera demanda es abusiva o pretende básicamente obstaculizar ulteriores procesos, lo que típicamente le llevará a rechazar la posibilidad de suspender el procedimiento o inhibirse, ya que el artículo 28 no le obliga a ello.

La eficacia obstaculizadora de un mecanismo como el de los llamados torpedos se halla condicionada fundamentalmente por dos elementos. De una parte, por el alcance de la competencia del tribunal ante el que se presenta la demanda potencialmente obstaculizadora para conocer de la declaración de no infracción respecto de los derechos de propiedad industrial registrados en otros países. En segundo lugar, por el significado de la regla sobre litispendencia del artículo 27 Reglamento 44/2001, en concreto, por la valoración de si en esos casos las demandas que se formulan ante los tribunales de distintos Estados miembros cumplen la exigencia de ser "demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes". Ese requisito resulta determinante para apreciar la existencia de litispendencia y para que el tribunal ante el que el titular de la patente presenta su demanda de infracción deba suspender el procedimiento y, en su caso, inhibirse en aplicación del artículo 27, sin poder entrar a considerar si el

¹⁸⁷ *Vid.* S. Warner y S. Middlemiss, "Patent...", *loc. cit.*, p. 585.

¹⁸⁸ M. Franzosi, "Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo", *EIPR*, 1997, pp. 382-385

¹⁸⁹ STJCE de 9 de diciembre de 2003, C-116/02, *Gasser*, aps. 71-73.

proceso pendiente ante el tribunal ante el que se presentó la primera demanda puede resultar abusivo o fraudulento¹⁹⁰.

54. Con el paso de los años ciertos elementos relevantes para el éxito de los llamados torpedos han evolucionado menoscabando su eficacia. En primer lugar, la tramitación de las demandas relativas a la declaración de no infracción ante los tribunales belgas e italianos parece tener lugar con mayor celeridad. Además, en esos países se ha impuesto una interpretación del artículo 5.3 Reglamento 44/2001 restrictiva, en línea con la posición de esa norma en el conjunto del Reglamento. Según esa interpretación, el artículo 5.3 no atribuye competencia con respecto a las acciones de declaración de no infracción de derechos de propiedad industrial registrados en el extranjero, de manera que no surge la posibilidad de que se pueda apreciar una eventual litispendencia con respecto a demandas de infracción de tales derechos. La competencia para conocer de la declaración de no infracción de derechos de países distintos al foro tiende a admitirse sólo en la medida en que se trate de los tribunales del domicilio del demandado, lo que no es habitual en relación con la interposición de los llamados torpedos¹⁹¹. Además, con base en el criterio establecido por el TJCE en el asunto *GAT*, en la medida en que la declaración de no infracción se pretenda fundar en la nulidad del derecho de propiedad industrial, el tribunal deberá normalmente declararse incompetente en virtud del artículo 22.4 si se trata de un derecho registrado en un país extranjero o desestimar la demanda con base en la presunción de validez del derecho extranjero.

Por otra parte, pese a que en la jurisprudencia del TJCE parece encontrar apoyo la idea de que el objeto de una demanda de declaración de no infracción es el mismo que el de una demanda de infracción sobre el mismo derecho¹⁹², la aplicación de ese criterio en el ámbito de los derechos de propiedad industrial a los efectos de que opere la litispendencia del artículo 27 ha sido cuestionado y da lugar a un acusado riesgo de *forum shopping*. En todo caso, muy importante en relación con las reclamaciones transfronterizas es el dato de que en la medida en que las demandas se refieran a derechos registrados en países diferentes –incluso si son de patentes paralelas derivadas de la misma patente europea– se impone normalmente concluir que no se trata de demandas con la misma causa, lo que excluiría estas situaciones del artículo 27, y que, con base en la cuestionable decisión del TJCE en el asunto *Roche* ya comentada, tampoco existe el riesgo de resoluciones inconciliables para aplicar la norma sobre conexidad del artículo 28.

7. Arbitraje y otros mecanismos de solución de controversias

7.1 Expansión del arbitraje

¹⁹⁰ *Vid.* P. Véron, "ECJ Restores Torpedo Power", vol. 35, 2004, pp. 638-641, p. 640.

¹⁹¹ *Vid.* P. Véron, "Trente...", *loc. cit.*, pp. 823-828 y P. De Jong, "The Belgian...", *loc. cit.*, pp. 76-77, con referencia, entre otras, a la decisión de la Corte de Casación italiana de 2003 en el asunto *B.L. Macchine Automatiche v. Windmüller & Holscher* y a la decisión del Juzgado de 1ª Instancia de Amberes de 9 de abril de 2004 en el asunto *Möllers v. Beumer*.

¹⁹² STJCE de 8 de diciembre de 1987, C-144/86, *Gubisch/Palumbo*, aps. 15-19.

55. La inclusión de un acuerdo de arbitraje es una opción muy frecuente en la práctica de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual. Entre las circunstancias que favorecen esa situación tiende a destacarse que el arbitraje se percibe como un mecanismo de solución de controversias que se corresponde mejor con el carácter internacional de esas transacciones, al tiempo que facilita que decisiones complejas y con un alto contenido técnico puedan ser adoptadas por personas con conocimientos especializados. Asimismo, las características del arbitraje se adaptan al significado de la confidencialidad en este sector así como a la naturaleza de muchos de estos acuerdos como contratos de cooperación de larga duración. En todo caso, la expansión del arbitraje básicamente se corresponde con una situación que es común para el conjunto de la contratación comercial internacional. No obstante, el sector de los derechos de propiedad industrial ha sido tradicionalmente identificado como uno de los ámbitos en los que el arbitraje se encuentra sometido a significativas limitaciones, que varían según los países. Tales limitaciones se proyectan en especial con respecto a las cuestiones relativas a la existencia, validez e inscripción de esos derechos, debido a que su consideración como derechos de exclusiva otorgados por el poder público a través de un procedimiento de concesión o registro, determina que un mecanismo privado de arreglo de diferencias como el arbitraje pueda no resultar adecuado para decidir con plenos efectos sobre ciertos aspecto como la nulidad de los derechos de propiedad industrial.

Aunque en relación con el arbitraje en este sector se encuentra consolidada la distinción entre litigios sobre la validez de los derechos, los relativos a su infracción y los surgidos de los contratos de explotación, la práctica demuestra que típicamente el arbitraje se encuentra vinculado a la explotación contractual de estos derechos, en la medida en que el convenio arbitral que es presupuesto del arbitraje suele nacer vinculado a un contrato, con gran frecuencia como una cláusula más del contrato con respecto al cual las partes acuerdan que las diferencias que puedan surgir sean resueltas a través de esa vía. En los litigios relativos a la infracción de derechos, salvo si están conectados a una relación contractual, no es frecuente que las partes se pongan de acuerdo en someter las diferencias a arbitraje. Desde el punto de vista práctico, una formulación amplia del convenio arbitral concluido en el marco de una relación contractual facilita que el órgano arbitral pueda conocer de reclamaciones de naturaleza extracontractual por infracción de derechos entre el titular de derechos y el licenciatario.

56. En el ámbito de los derechos de marca la modernización de la legislación española ha ido unida a previsiones específicas acerca de la utilización del arbitraje en el marco del procedimiento de registro de tales derechos¹⁹³. En concreto, el artículo 28 de la Ley 17/2001, de marcas contempla la posibilidad de que los particulares sometan a arbitraje ciertos actos en los que la OEPM deniega el registro de una marca. Es un arbitraje encaminado a la solución de

¹⁹³ Vid. J.F. Merino Merchán y J.M. Chillón Medina, *Tratado de Derecho arbitral*, 3ª ed., Cizur Menor, Thomson-Civitas, 2006, pp. 402-415; y M. Lobato, *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Madrid, Civitas, 2002, pp. 508-516.

controversias relativas al registro de marcas entre el solicitante de la marca y los titulares de derechos que hubieren causado la denegación del registro o que hubieren formulado oposición así como quienes hubieran interpuesto recurso o comparecido durante el mismo.

Tan sólo pueden someterse a arbitraje las cuestiones relativas a la concurrencia o no de ciertas prohibiciones relativas de registro, de modo que comprende básicamente controversias ante el registro acerca de la identidad o semejanza con una marca o nombre anterior y el riesgo de confusión con la misma. Se trata de un arbitraje que se configura básicamente como una alternativa al recurso administrativo ordinario y, eventualmente, al recurso contencioso administrativo, contra ese tipo de actos¹⁹⁴, por lo que el convenio arbitral debe ser notificado a la OEPM una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro y antes de que gane firmeza el acto que lo pone fin. También debe ser notificado a la OEPM el laudo. Se trata de arbitrajes restringidos que no establecen un criterio general de disponibilidad de las controversias relativas al registro de esos derechos.¹⁹⁵

57. La expansión del arbitraje no impide apreciar cómo la aparición de nuevos riesgos asociados al uso de medios de difusión de contenidos de alcance global –como es el caso de Internet- ha ido unido al desarrollo de mecanismos alternativos de solución de controversias con sus rasgos peculiares que impiden considerarlos propiamente arbitraje, pese a que en ocasiones se ha llevado a cabo una incorrecta equiparación entre ambos. Es el caso del procedimiento instaurado por la ICANN con base en su Política uniforme de solución de controversias en materias de nombres de dominio. Estos procedimientos extrajudiciales se configuran como mecanismos destinados a que los titulares de derechos de marca puedan reaccionar frente a registros abusivos de nombres de dominio que produzcan confusión y hayan sido registrados y usados de mala fe por quien no tiene un derecho o interés legítimo en la denominación de que se trate. Persiguen, por lo tanto, una función muy limitada, centrada en hacer frente a registros claramente abusivos, de manera especialmente rápida y con costes limitados. Por ello, las reglas de procedimiento conforme a las cuales se lleva a cabo la tramitación de dichas reclamaciones se caracterizan por facilitar un pronunciamiento rápido y poco costoso, estableciendo un procedimiento que en comparación con lo que es propio de los procesos judiciales o arbitrales proporciona menos garantías. A diferencia de lo que es propio del arbitraje, rasgo esencial de los procedimientos extrajudiciales de solución de controversias basados en la Política uniforme de la ICANN es que no menoscaban las facultades de las partes de recurrir a la vía judicial en cualquier momento, anterior o posterior a la tramitación del procedimiento extrajudicial y además se establece la subordinación del procedimiento extrajudicial a lo que puedan decidir los tribunales competentes, si cualquiera de las partes opta por acudir a la vía judicial

¹⁹⁴ Vid. M.P. Perales Viscasillas, “Arbitrabilidad de los derechos de la propiedad industrial y de la competencia”, *Anuario de Justicia Alternativa*, núm. 6, 2005, pp. 11-75, pp. 16-27.

¹⁹⁵ Un régimen similar con respecto al arbitraje de cuestiones surgidas con ocasión del procedimiento de oposición al registro de diseños industriales establece el artículo 42 Ley 20/2003 sobre el diseño industrial.

para ejercitar las acciones que estime pertinentes. Estos procedimientos extrajudiciales no pueden ser equiparados al arbitraje, de manera que, por ejemplo, las previsiones de la legislación de arbitraje en materia de recurso de anulación no resultan aplicables a estos procedimientos¹⁹⁶.

7.2 Límites a la arbitrabilidad

58. La cuestión más controvertida acerca del arbitraje en los litigios sobre bienes inmateriales es la relativa a la arbitrabilidad de las controversias en materia de derechos de propiedad industrial sometidos a registro, debido a que es un criterio muy extendido a nivel comparado que no todas las controversias relativas a esos derechos pueden ser objeto de arbitraje. En el sistema español, incluso bajo la derogada ley de arbitraje de 1988, no resulta controvertido que los litigios sobre aspectos meramente obligacionales o contractuales de acuerdos de explotación de derechos de propiedad industrial son arbitrables, al igual que los litigios relativos a la infracción de tales derechos. Así, por ejemplo, en relación con las acciones de infracción de marca, el artículo 40 LM hace referencia expresa a que se pueden ejercitar ante los órganos jurisdiccionales "sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible". No ofrece duda que en el marco también de la Ley 60/2003, de arbitraje, (LA) los aspectos contractuales y los relativos a la responsabilidad extracontractual derivada de la infracción de derechos constituyen cuestiones disponibles por las partes. La arbitrabilidad de la controversia en la LA coincide con la disponibilidad de su objeto por las partes, de manera que, en principio, son cuestiones arbitrables las cuestiones disponibles.

Ahora bien, la certeza en el tratamiento se difumina en el ámbito de los litigios relativos a la validez de derechos de propiedad industrial sometidos a registro. El tratamiento de esta cuestión condiciona además de manera significativa la tramitación de arbitrajes relativos a contratos sobre derechos de propiedad industrial o litigios relativos a la infracción de tales derechos, pues es habitual que el demandado por incumplimiento contractual o infracción del derecho invoque como defensa la nulidad del derecho de propiedad industrial. Desde la perspectiva internacional, teniendo en cuenta la existencia de criterios diferentes según los ordenamientos en este ámbito¹⁹⁷, interesa hacer referencia a la ley aplicable en materia de arbitrabilidad. Por una parte, como se analizará más adelante, la arbitrabilidad de la controversia según el Derecho español resulta, en principio, un presupuesto del reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales dictados en el extranjero. Pero debe tenerse en cuenta que los límites impuestos al arbitraje en esta materia se encuentran estrechamente vinculados con la configuración en cada sistema jurídico del régimen de los derechos de propiedad industrial, de modo que en relación con los distintos supuestos en los que la arbitrabilidad de la controversia debe ser apreciada, típicamente por plantearse la

¹⁹⁶ P.A. De Miguel Asensio, "Exclusión de los procedimientos sobre nombres de dominio del recurso de anulación contra laudos arbitrales", *Arbitraje*, vol. I, 2008, pp. 43-59, crítico con decisiones judiciales en las que se ha adoptado un criterio diferente.

¹⁹⁷ *Vid.* L. Fumagalli, "Arbitrato IP e diritto internazionale processuale privato", *AIDA*, vol. XV, 2006, pp. 136-156, p. 149.

cuestión en relación con la eficacia del convenio arbitral, bien ante el órgano arbitral o ante un tribunal competente, los criterios establecidos en la correspondiente ley de protección deben ser tomados en consideración cuando la ley rectora del convenio arbitral o la *lex fori* –típicamente en el marco de un recurso de anulación o de un exequátur- no coinciden con la ley de protección¹⁹⁸.

59. En la práctica las cuestiones relativas a la validez de los derechos de propiedad industrial suelen plantearse en relación con litigios en materia contractual y (aunque menos frecuentes en el ámbito del arbitraje) en materia de obligaciones extracontractuales. Clave para concretar el alcance práctico del arbitraje es la posibilidad de que el órgano arbitral conozca de la validez del derecho de propiedad industrial con carácter incidental, típicamente en situaciones en las que el demandado invoca como excepción la nulidad del derecho de propiedad industrial¹⁹⁹. En línea con lo ya señalado en un contexto distinto como es la interpretación del artículo 22 Reglamento 44/2001, cabe entender que el órgano arbitral no se ve privado de la posibilidad de decidir acerca del incumplimiento contractual o de la infracción del derecho por el mero hecho de que una parte alegue la nulidad del derecho. En primer lugar, en la medida en que el tribunal decida sobre esas cuestiones reputando el derecho de propiedad industrial como válido si existe conforme a la legislación del país de protección y no está pendiente la impugnación de su validez ante sus tribunales, no desborda los límites de la arbitrabilidad ni cabe entender que por ese motivo menoscabe el orden público. Incluso en situaciones en las que existen dudas acerca de la validez del derecho el órgano arbitral podría suspender el procedimiento para dar a la parte que invoca la falta de validez la posibilidad de ejercitar la acción de nulidad ante los tribunales competentes, reservándose la facultad de decidir reputando como válido el derecho de propiedad industrial si el demandado no formula la demanda correspondiente dentro de un determinado plazo.

Habida cuenta de la tendencia a la expansión de la arbitrabilidad, existe una propensión extendida a aceptar que el órgano arbitral pueda pronunciarse, si bien únicamente con carácter incidental acerca de la validez del derecho de propiedad industrial, en litigios relativos a la infracción de tales derechos o a contratos relativos a su explotación, sin que ello suponga ir más allá de lo arbitrable. Este criterio hace posible que el órgano arbitral competente para decidir sobre un contrato o la infracción de derechos pueda hacerlo pronunciándose, con carácter incidental, sobre la validez del derecho, típicamente en supuestos en los que el demandado ha invocado como excepción la nulidad del derecho supuestamente infringido. A diferencia de lo que sucede cuando la cuestión de la validez se suscita a título principal al haberse ejercitado una acción de declaración de nulidad –como demanda o reconvención-, si la alegación de nulidad se estima como excepción su eficacia se limita básicamente a la desestimación de la pretensión principal (de incumplimiento contractual o infracción del derecho) y se ciñe, por lo tanto, al propio litigio, con un alcance

¹⁹⁸ Vid. P.A. De Miguel Asensio, "Arbitraje y contratos internacionales sobre propiedad industrial en el derecho español", *RCEA*, 1992, pp. 27-47, pp. 37-38.

¹⁹⁹ Cf. M. Mousseron, J. Raynard y P. Véron, "Cross-Border...", *loc. cit.*, p. 900.

subjetivo *inter partes* y sin repercusión registral alguna, como ha puesto de relieve la jurisprudencia en la interpretación del artículo 126 LP²⁰⁰.

Se trata de un criterio que goza de significativa aceptación en España²⁰¹ y ya con anterioridad en el panorama comparado²⁰² y que es el acogido de manera reiterada por la jurisprudencia francesa²⁰³. Este criterio implica considerar que no existen motivos para que la limitación impuesta por el TJCE en el asunto *GAT* se proyecte con respecto al ámbito de la arbitrabilidad. En la medida en que conforme a la correspondiente ley de protección sea posible alegar la nulidad del derecho de propiedad industrial tanto por vía de acción –demanda o reconvenición– como de excepción, como contempla expresamente el artículo 126 LP, los limitados efectos del pronunciamiento incidental sobre la validez pueden servir para justificar que en tales situaciones el órgano arbitral no excede los límites de la arbitrabilidad ni del orden público. El alcance de las reglas sobre competencias exclusivas y la interpretación del TJCE del artículo 22.4 Reglamento 44/2001 en el asunto *GAT* no resulta determinante con respecto a los límites de la arbitrabilidad. En todo caso, esta interpretación coherente con la tendencia a la expansión de la arbitrabilidad, puede plantear en el ámbito internacional dificultades específicas con respecto al reconocimiento y ejecución de laudos. En particular, si el laudo consideró incidentalmente válido un derecho respecto del cual en el momento en el que se solicita el reconocimiento está pendiente en el país de protección un litigio fundado en el ejercicio de una acción de nulidad o si en ese momento ha sido objeto de una decisión de los tribunales del país de protección declarando su nulidad; asimismo, también pueden surgir dificultades si incidentalmente consideró nulo un derecho que conforme a la ley del país de protección existe y debe presumirse válido, aunque este obstáculo no debe ser tal en la medida en que conforme a la legislación de ese país se admita que los tribunales pueden decidir incidentalmente sobre la validez de los derechos de propiedad industrial sin que ello implique una declaración general de nulidad, en

²⁰⁰ *Vid.*, con ulteriores referencias, las sentencias AP La Coruña núm. 135/1999 (Secc. 2), de 15 marzo (AC 1999/6940); AP Barcelona (Secc. 15), de 23 octubre 2000 (JUR 2001/25539); AP Barcelona (Secc. 15), de 17 septiembre 2003 (JUR 2004/55860); AP Zaragoza (Secc. 5), de 22 febrero de 2007 (AC 2007/814).

²⁰¹ *Vid.* F. Vicent Chulia, "Nulidad y caducidad de patentes en derecho español (con referencia a los ordenamientos francés, británico, italiano y alemán)", *La propiedad industrial en España en su contexto europeo*, Barcelona, CEFI, 1993, p. 50; y M. Lobato García-Miján, *La marca comunitaria*, Bolonia, Publicaciones del Real Colegio de España, 1997, pp. 178-179

²⁰² P.A. De Miguel Asensio, "Arbitraje...", *loc. cit.*, p. 64; y A.C. Chiariny-Daudet, *Le règlement...*, *op. cit.*, pp. 348-354.

²⁰³ *Vid.* la decisión de 28 de febrero de 2008 de la *Cour d'Appel* de París -1ère Chambre, Section C- en el asunto *Liv Hidravlika c. Diebolt*, donde para rechazar uno de los motivos del recurso de anulación contra el laudo arbitral se afirma que: "*Qu'au surplus la question de la validité du brevet débattue de manière incidente à l'occasion d'un litige de nature contractuelle peut, ainsi que le relève l'arbitre, lui être soumise, l'invalidité éventuellement constatée n'ayant pas plus que s'il s'agissait de la décision de un juge, d'autorité de la chose jugée car elle ne figure notamment pas au dispositif, qu'elle n'a d'effet qu'à l'égard des parties, de même d'ailleurs qu'une décision en faveur de la validité, les tiers pouvant toujours demander la nullité du brevet por les mêmes causes*".

línea con la previsión del artículo 126 LP de que la nulidad de la patente pueda ser invocada como una mera excepción.

60. Tratándose de litigios derivados del ejercicio de la acción de nulidad de un derecho de propiedad industrial sometido a registro, en la medida en que se solicita una decisión sobre la validez del derecho de propiedad industrial sometido a registro que no reviste únicamente carácter incidental, debe apreciarse que la controversia versa en realidad sobre la existencia misma de un derecho de exclusiva otorgado por el poder público, estando presentes significativos intereses públicos o generales, como destaca la Exposición de Motivos de la LM con respecto a las prohibiciones absolutas de registro. Así se refleja también en las especialidades previstas por la legislación procesal con respecto a ese tipo de acciones. La decisión en virtud de la cual se declara la nulidad una vez firme tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos y la declaración de nulidad implica que el registro no fue nunca válido y tiene efectos retroactivos (arts. 114 LP y 54 y 61 LM); lo que va unido a ciertas especialidades procesales que se corresponden con el criterio de que no sea posible en la vía arbitral llevar a cabo la declaración de nulidad (con eficacia de cosa juzgada frente a todos) de un derecho de propiedad industrial en el marco de la legislación actual²⁰⁴. Entre esas especialidades procesales, por ejemplo, el artículo 113.3 LP establece que: “La acción se dirigirá siempre contra quien sea titular registral de la patente en el momento de la interposición de la demanda, y ésta deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso”. Esta norma se corresponde con el dato de que a todas esas personas se extienden los efectos materiales de la cosa juzgada de una eventual declaración de nulidad.

Más allá de que se trate de una cuestión que no resulte arbitrable en el estado actual de nuestro ordenamiento, en línea con los más significativos de nuestro entorno, desde el punto de vista práctico interesa destacar que en las situaciones habituales en las que se invoca la nulidad de un derecho de propiedad industrial en el marco del arbitraje comercial internacional, el órgano arbitral carecerá de competencia para conocer de una acción de declaración de nulidad de un derecho de propiedad industrial. En la medida en que el arbitraje tenga su origen en un convenio en el que las partes sometan a arbitraje las controversias derivadas de un contrato de explotación de esos derechos o la responsabilidad derivada de la eventual infracción de los mismos, parece apropiado que lo sometido a los árbitros puede comprender un pronunciamiento incidental sobre la validez de los derechos en la medida en que resulte necesario para decidir sobre el incumplimiento contractual o la infracción del derecho, pero no el ejercicio de una acción de declaración de nulidad del derecho, que desbordaría el objeto propio de la sumisión a arbitraje.

8. Eficacia transfronteriza de las decisiones: peculiaridades y principales obstáculos

²⁰⁴ Para un planteamiento diferente sobre este aspecto concreto, *vid.* M.P. Perales Viscasillas, “Arbitrabilidad...”, *loc. cit.*, pp. 69-76.

8.1 Decisiones judiciales

61. El reconocimiento y ejecución de las decisiones judiciales extranjeras varía de manera significativa en función del régimen aplicable, que a su vez viene condicionado por el alcance de la cooperación entre el país de origen de la decisión y el país en el que se pretende su reconocimiento. A escala global no existen convenios que regulen específicamente el régimen de reconocimiento de decisiones derivadas de litigios en materia de bienes inmateriales, al tiempo que, dejando a un lado la situación en Europa y en especial la unificación resultante del Reglamento 44/2001 y del Convenio de Lugano, la falta de desarrollo de convenios multilaterales de amplio alcance que incluyan en su ámbito las decisiones en esa materia determina que el tratamiento de esta cuestión pueda variar de manera apreciable según los países y en función de la existencia de algún convenio con el país de origen de la decisión. El contraste entre la situación a nivel global, condicionada por el fracaso de las recientes negociaciones en el seno de la Conferencia de La Haya para la elaboración de un convenio mundial sobre reconocimiento de decisiones en materia civil y mercantil, y el marco existente en el seno de la UE es especialmente intenso. La presencia en el seno de la UE de un régimen recíproco de decisiones común a todos los Estados miembros contribuye de manera decisiva a la eficacia de la litigación transfronteriza sobre bienes inmateriales en Europa, en la medida en que facilita la ejecución en otros Estados miembros de decisiones sobre infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual²⁰⁵.

La coexistencia de diversos regímenes vinculada a la pluralidad de convenios bilaterales y multilaterales que conviven en cada país con su correspondiente régimen interno y en el seno de la UE con el sistema unificado del Reglamento 44/2001, determina precisamente que en el marco del desarrollo de reglas modelo transnacionales pueda resultar especialmente problemático concretar la eficacia y ámbito de aplicación de ese tipo de reglas. Así, con respecto a los Principios del ALI llama la atención que sus normas sobre reconocimiento y ejecución aparecen configuradas para ser de aplicación sólo cuando se pretende la eficacia de una resolución en la que el tribunal extranjero ha aplicado los Principios, como se afirma expresamente en la § 401 de los Principios (y en la Nota Introductoria a la Parte IV de los Principios, que es la relativa al reconocimiento y ejecución). Si bien este enfoque parece corresponderse con el carácter recíproco que con gran frecuencia presentan los instrumentos internacionales en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones, lo cierto es que en el contexto de un conjunto de reglas como estos Principios esa opción puede menoscabar decisivamente su significado práctico. En la medida en que los Principios no están destinados a ser como tales un convenio internacional susceptible de ser ratificado por los Estados ni es previsible su incorporación tal cual en las legislaciones nacionales, difícilmente en el futuro próximo un tribunal estatal adoptará una decisión aplicando propiamente

²⁰⁵ *Vid.* P. Véron, “Trente...”, *loc. cit.*, pp. 814-815.

los Principios. De modo que el criterio de que sus normas sólo deben operar cuando la decisión extranjera aplica los Principios –en caso contrario, la propia § 401 prevé que la eficacia de la decisión debe decidirse con base en la normativa de fuente interna del Estado requerido y no en los Principios- parece menos apropiado que un diseño de este conjunto normativo que admitiera la aplicación de las reglas sobre reconocimiento y ejecución de los Principios a las decisiones extranjeras con independencia de la aplicación de los Principios por el tribunal del que procede la decisión. Esta posibilidad favorecería el potencial impacto de los Principios como modelo para los legisladores nacionales, así como la posible toma en consideración de los Principios por parte de los tribunales nacionales al aplicar sus reglas de fuente interna sobre reconocimiento y ejecución.

62. Al valorar la aplicación de los requisitos del reconocimiento y ejecución que, si bien con un alcance diverso, aparecen previstos típicamente en los diferentes regímenes, interesa detenerse en aquellos que plantean cuestiones más relevantes con respecto a la categoría de litigios analizada. Con respecto a la vertiente procesal del orden público, cabe entender que el carácter excepcional de ese mecanismo y la exigencia de una interpretación restrictiva, determina que, pese a que en ocasiones son significativas, las diferencias entre la legislación procesal del país de origen de la decisión y del país de destino no determinan la contradicción con el orden público de la decisión resultante. La contradicción con el orden público del foro que impone excluir la eficacia en España de la decisión extranjera se plantea en la vertiente procesal en la medida en que la decisión extranjera se pronuncie en el marco de un proceso en el que se hayan vulnerado las garantías procesales básicas que constituyen el contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. No es normalmente motivo para la denegación del reconocimiento el hecho de que el litigio se haya tramitado en el extranjero en el marco de un proceso en el que se contemplan ciertas instituciones desconocidas o configuradas de forma diferente en el modelo europeo. Así, cabe entender que en principio no es motivo para denegar el reconocimiento el que una decisión relativa a la responsabilidad civil derivada de la infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual se haya adoptado en el marco de un proceso civil con jurado o de un proceso en el que las posibilidades de obtener determinadas pruebas con carácter anticipatorio son sustancialmente más amplias, como sucede en EEUU en el ámbito del *discovery*²⁰⁶.

Desde la perspectiva del orden público sustantivo, ha merecido especial atención la existencia entre los diversos países de diferentes concepciones acerca del fundamento y la finalidad del sistema de responsabilidad civil, que condicionan de manera decisiva los criterios determinantes del alcance de la responsabilidad. En un sistema como el español la función de la responsabilidad civil extracontractual es básicamente resarcitoria, mientras que en otros países se considera que persigue también una finalidad sancionatoria de ciertas conductas, lo que se manifiesta, por ejemplo, en que la institución de los *punitive damages* hace posible la fijación de daños en cantidades que no se encuentran limitadas al

²⁰⁶ *Vid.* U. Haas, “Zur Anerkennung US-amerikanischer Urteile in der Bundesrepublik Deutschland“, *IPRax*, vol. 21, 2001, pp. 195-201, p. 199; y la Sección 403 ALI Principles (Reporter’s Note 1 to Section 403 ALI).

resarcimiento del perjuicio sufrido por la víctima. La posibilidad de que el reconocimiento de decisiones extranjeras que condenan al pago de daños punitivos pueda ser rechazado con motivo de su contradicción con el orden público, en la medida en que ese tipo de daños menoscaba los fundamentos del sistema de responsabilidad civil extracontractual del Estado requerido, parece que sólo podría llegar a ser admisible en situaciones en las que concurren circunstancias que determinan que en el caso concreto la cantidad impuesta como sanción excede con mucho de la cantidad necesaria para su resarcimiento debido a que las normas en que se fundan persiguen una finalidad diferente. Este es el enfoque adoptado en el marco del artículo 11 del Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro, según el cual el reconocimiento podrá denegarse si, y en la medida que, la resolución conceda daños y perjuicios, incluyendo daños y perjuicios ejemplares o punitivos, que no reparen a una parte por la pérdida o el perjuicio real sufrido²⁰⁷. Pero incluso en estos casos es relevante que la excepción de orden público debe interpretarse de manera restrictiva²⁰⁸, lo que en particular debe llevar a valorar si la cantidad fijada por el tribunal extranjero excede ampliamente de la cantidad que esa parte podría haber obtenido en el Estado requerido²⁰⁹, lo que en ocasiones puede llevar a tener que considerar los daños morales así como las costas del proceso, aspecto este último al que hace referencia el artículo 15.2 del mencionado Convenio de La Haya.

63. Debido a la existencia de competencias exclusivas en esta materia y al diferente tratamiento en el panorama comparado del alcance de la competencia judicial internacional para conocer de los litigios relativos a la infracción de derechos extranjeros, el control de la competencia del tribunal de origen desempeña un papel muy relevante como motivo de denegación del reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Incluso en el seno del Reglamento 44/2001, el artículo 35.1 establece que no se reconocerán las resoluciones que no hubieran respetado los criterios de competencia del artículo 22. El respeto por parte del tribunal de origen de la regla de competencia exclusiva en materia de validez e inscripción de derechos de propiedad industrial sometidos a registro es presupuesto de la eficacia de las resoluciones procedentes de otro Estado miembro²¹⁰ y, en virtud del régimen que sea aplicable en cada caso, es una exigencia común también para las adoptadas por terceros Estados.

²⁰⁷ Vid. S. Luginbühl y H. Wollgast, "Das neue Haager...", *loc. cit.*, pp. 216-217.

²⁰⁸ Como resulta del Auto TS de 13 de noviembre de 2001 (*AEDIPr*, 2003, pp. 914-919), que tras destacar que la decisión estadounidense –en materia de infracción de marca y competencia desleal– que impone daños punitivos responde a una finalidad no estrictamente compensatoria de los daños sufridos sino más bien sancionadora y preventiva de daños futuros, pone de relieve que los principios esenciales del sistema español de indemnización de daños y perjuicios no son ajenos enteramente a la idea de prevención ni a los instrumentos sancionatorios coercitivos, así como que no es fácil diferenciar los conceptos indemnizatorios y delimitar la cuantía correspondiente a la sanción coercitiva y a la reparación de los daños morales. En atención a esos elementos y destacando la importancia del principio de proporcionalidad el Auto establece que en el caso concreto la ejecución de la sentencia estadounidense no resulta contraria al orden público español.

²⁰⁹ F. Blumer, "Jurisdiction and Recognition in Transatlantic Patent Litigation", *Tex. Intell. Prop. L. J.*, vol. 9, 2001, pp. 329-402, pp. 385-386.

²¹⁰ STCE de 13 de julio de 2006, C-4/03, *GAT*, ap. 24.

Al concretar en el marco del artículo 35.1 Reglamento 44/2001 si el tribunal de origen ha desconocido la regla de competencia exclusiva del artículo 22.4 resulta clave la interpretación que se haga del alcance de ésta. El criterio del TJCE en el asunto *GAT* puede ser determinante para apreciar que esa regla de competencia ha sido vulnerada en situaciones en las que la resolución del tribunal de origen en materia de infracción de derechos de propiedad industrial registrados en el extranjero comprende una decisión incluso con carácter incidental acerca de la validez o inscripción de alguno de esos derechos. En línea con la interpretación hecha de aspectos no resueltos en esa decisión, el hecho de que el demandado haya invocado la nulidad del derecho de propiedad industrial como defensa en el marco de un litigio relativo a su infracción, no implica que el tribunal no pueda adoptar una decisión susceptible de ser reconocida y ejecutada, en particular, en situaciones en las que la decisión en materia de infracción reputa válidos los derechos supuestamente infringidos incluso del país en el que se pretende el reconocimiento y en este país no hay un litigio pendiente en relación con la validez del derecho y, por lo tanto, el derecho se presumen válido (*vid.* 5.1, *supra*). Como ha quedado ya de relieve, la situación resultante de la decisión del TJCE en el asunto *GAT* es algo más restrictiva que la que en esta materia contempla el Convenio de La Haya de 2005 sobre acuerdos de elección de foro, en particular en situaciones en las que con carácter incidental el derecho de propiedad industrial se considera nulo. Del artículo 10.1 del Convenio resulta que el hecho de que como cuestión preliminar se haya realizado una determinación sobre la validez –o la nulidad- de un derecho de propiedad industrial registrado en el extranjero no permite denegar el reconocimiento de la decisión, salvo que la determinación sea incompatible con una decisión del Estado de registro o que se encuentre en ese Estado pendiente un un procedimiento relativo a la validez del derecho de propiedad industrial en dicho Estado.

64. En relación con la adopción de medidas relativas a ciertas actividades llevadas a cabo a través de medios de alcance global, el control de la competencia judicial internacional del tribunal de origen y el orden público pueden resultar mecanismos de gran utilidad para establecer límites a la eficacia de medidas cuyo alcance resulte excesivo. El contraste entre el alcance global de Internet y la estricta territorialidad de los derechos de propiedad industrial e intelectual -así como la vinculación con el mercado protegido de la normativa sobre competencia desleal- condiciona las medidas de protección que pueden ser adoptadas por los órganos competentes. El alcance global de Internet exige tener en cuenta la coexistencia en el mundo de otros muchos sistemas jurídicos que pueden considerar legítimo el uso por el tercero, por ejemplo, del signo distintivo registrado en el foro como marca por el demandante. En principio, resulta apropiado que un tribunal adopte medidas de cesación de la conducta del tercero respecto de los territorios o mercados de los países cuya legislación aplica (pues ese es el ámbito espacial de protección de la legislación sobre propiedad industrial o intelectual y el ámbito de competencia tutelado por nuestras normas de competencia desleal), lo que debe traducirse normalmente en la prohibición de realizar a través de Internet actividades tendentes a la comercialización en esos territorios de los bienes en cuestión, exigiendo que las páginas web de que se trate

queden configuradas y operen de manera que se garantice razonablemente esa prohibición, por ejemplo, de modo que se adopten medidas apropiadas para excluir el riesgo de confusión²¹¹.

En todo caso, la posibilidad de adoptar medidas respecto de esos territorios que sean eficaces en terceros países requiere que el tribunal de origen haya basado su competencia en un criterio admisible en el Estado requerido en función del régimen de reconocimiento que resulte aplicable²¹². Por ejemplo, la exigencia de un vínculo de proximidad significativo entre el litigio y el tribunal que adopta la decisión cuya eficacia se pretende debe conducir normalmente en el régimen de fuente interna a rechazar el reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras en esta materia cuando la competencia del tribunal de origen se basara únicamente en el hecho de que el sitio web cuyo contenido da lugar a la reclamación fuera accesible en el país de origen. No obstante, con respecto a las resoluciones dictadas en otros Estados de la UE el artículo 35 Reglamento 44/2001 excluye el control de la competencia judicial del tribunal de origen salvo en los supuestos del apartado 1, en línea con lo ya reseñado.

Asimismo, la circunstancia de que el eventual infractor pueda estar amparado, por ejemplo, por un derecho de marca extranjero, es un dato significativo al adoptar las medidas de protección de manera que su eficacia pueda hacerse valer en el extranjero. Si el alcance de la decisión es incompatible con un derecho de exclusiva otorgado por el ordenamiento del Estado en el que se pretende hacer valer la decisión -por ejemplo, al prohibir al condenado todo uso en la Red de un signo que en ese ordenamiento constituye una marca de su titularidad- difícilmente será reconocida, al menos en su integridad, en ese Estado, invocándose si es necesario su incompatibilidad con el orden público del Estado en el que se pretende hacer valer.

8.2 Laudos arbitrales

65. Los motivos de denegación del reconocimiento y ejecución en España de los laudos arbitrales dictados en el extranjero aparecen recogidos en el artículo V del Convenio de Nueva York de 1958, al que se remite el artículo 46 LA. La controversia acerca del alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial se proyecta con toda su intensidad sobre la eficacia transfronteriza de los laudos. Conforme al mencionado artículo V en su apartado 2, son motivos de denegación del reconocimiento y ejecución de laudos apreciables de oficio tanto que el objeto de la diferencia no sea susceptible de solución por vía de arbitraje como que su eficacia resulte contraria al orden público del país en el que se pretende hacer valer la decisión.

En la medida en que el laudo cuya eficacia se pretende en España tenga por objeto una controversia relativa a derechos de propiedad industrial registrados

²¹¹ Vid. T. Bettinger y D. Thum, "Territorial...", *loc. cit.*, (Part Two), pp. 285-308, p. 301; y J. Massaguer, "Conflictos...", *loc. cit.*, p. 1110.

²¹² Vid. H. Schack, "Internationale Urheber-, Marken- und Wettbewerbsrechtsverletzungen im Internet", *MMR*, vol. 3, 2000, pp. 135-140, p. 140, favoreciendo una interpretación muy amplia del alcance de la competencia.

en España, los criterios desarrollados más arriba acerca de los límites a la arbitrabilidad en el ordenamiento español determinan qué laudos deben ser rechazados con base en el artículo V.2 Convenio de Nueva York (*vid.* apartado 7.2, *supra*).