

II. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY. THE CLIP PRINCIPLES AND COMMENTARY

Reseña del libro del grupo del Max Planck sobre los Principios sobre el Derecho Internacional Privado de la Propiedad Intelectual.

Oxford University Press, Londres, 2013.

Por Gemma MINERO ALEJANDRE
Profesora Ayudante de Derecho Civil
Universidad Autónoma de Madrid¹

El libro que reseñamos es fruto del trabajo realizado durante siete años por el European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP). En él, además del texto completo de los Principios sobre el Derecho internacional privado de la propiedad intelectual —en adelante, los Principios—, se contiene un comentario específico de cada uno de ellos, con la explicación del sentido o interpretación de éstos, lo que se acompaña de anotaciones a cada Principio, con análisis comparativo del Derecho vigente, principalmente el Reglamento Bruselas I, y de otras propuestas de regulación ya existentes, así como de la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de las posturas defendidas por la doctrina en los supuestos más problemáticos y de las anteriores versiones de cada uno de los principios y su evolución hasta llegar al estado actual.²

El Grupo CLIP se forma en 2004 con el objeto de llevar a cabo una investigación conjunta entre los Institutos Max Planck de Múnich y de Hamburgo, esto es, de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia y de Derecho Comparado y Derecho Internacional Privado, respectivamente.³ Son miembros del Grupo investigadores de ambos Institutos, así como un buen número de profesores universitarios de distintos países europeos, todos ellos expertos de reconocido prestigio en los campos de la propiedad intelectual y/o del Derecho internacional privado. Entre los miembros permanentes del Grupo se encuentran Jürgen Basedow, Graeme Dinwoodie, Josef Drexl, Mireille van Eechoud, Jean-Christophe Galloux, Christian Heinze, Annette Kur, Axel Metzger, Pedro de Miguel Asensio, Alexander Peukert y Paul Torremans.

¹ La autora quiere agradecer al Prof. Paul Torremans la amable invitación a asistir a la presentación de los Principios en la conferencia tenuta lugar en Berlín los días 4-5 de noviembre de 2011.

² La traducción de los Principios al español corrió a cargo del Prof. Pedro de Miguel Asensio, y puede consultarse en http://www.cl-ip.eu/files/pdf2/Principios_CLIP.pdf.

³ El proyecto ha sido financiado por la Sociedad Max Planck para la Promoción de las Ciencias.

En 2007 el Grupo publica el documento *Exclusive jurisdiction and Cross-Border IP (Patent) Infringement - Suggestions for Amendment of the Brussels I Regulation*.⁴ A lo largo de 2009 varios miembros del Grupo discuten y comparan el texto de los Principios con otras propuestas japonesas desarrolladas en paralelo. Ello se suma a las reuniones y contactos mantenidos desde 2006 con los miembros del proyecto del American Law Institute sobre Competencia, Ley Aplicable y Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras sobre Derechos de Propiedad Intelectual. Desde 2009 hasta 2011 se da forma y redacción al texto de los Principios, invitando a profesores externos al Grupo para su análisis y discusión. El texto definitivo se presenta en la conferencia tenida lugar en Berlín los días 4 y 5 de noviembre de 2011. Desde entonces el Grupo ha trabajado en el comentario individualizado de cada uno de los Principios, que ahora se recoge en el libro que se reseña.

Se trata de una obra dirigida a lectores familiarizados tanto con el Derecho de la propiedad intelectual como con el Derecho internacional privado, que evita cualquier contenido introductorio de la materia y toda explicación basilar de la relación entre las normas ya existentes en ambos ámbitos científicos. El lector se introduce directamente en el contenido material de los Principios y en la interpretación que deba darse a éstos, pero la lectura se ayuda de múltiples ejemplos de supuestos hipotéticos en los que los Principios son aplicables y de los matices que distinguen cada uno de los artículos contenidos en ellos.

Los Principios se dividen en cuatro partes. En la primera de ellas, con el título «Propósito y ámbito», se determina que el ámbito de aplicación se circunscribe a los conflictos civiles con componente internacional sobre el concepto de derecho de propiedad intelectual en sentido anglosajón. Por tanto, no se limita al derecho de autor y los derechos afines, sino que incluye asimismo las patentes, las marcas, los diseños industriales y los otros derechos de exclusiva similares. Por el contrario, quedan excluidos de su ámbito de aplicación los conflictos meramente internos o nacionales. Los Principios comprenden las cuestiones relativas a la triple determinación de la competencia judicial internacional, la ley aplicable y la ejecución de resoluciones extranjeras. Tienen como objeto ayudar a las partes a configurar sus relaciones contractuales y servir como modelo a los legisladores estatales y supranacionales, así como a los tribunales y árbitros, con el fin de interpretar y completar el Derecho nacional e internacional vigente.

La segunda parte, «Competencia», se compone de un total de siete secciones y veintiséis artículos. Entre los Principios más relevantes podemos destacar los siguientes. En los litigios relativos a la cesión o licencia de un derecho de propiedad intelectual las partes podrán ser demandadas en el Estado en el que se concede la licencia o se cede el derecho, pero esta competencia se limitará

⁴ Disponible en http://www.cl-ip.eu/files/pdf2/clip_brussels_i_dec_06_final4.pdf.

únicamente a las actividades relativas a la licencia o cesión para ese Estado en concreto. Cuando el litigio tenga por objeto una resolución sobre la concesión, el registro, la validez o la caducidad de un derecho de propiedad intelectual protegido en virtud de su registro los tribunales del Estado donde el derecho ha sido registrado tienen la competencia exclusiva. En los litigios relativos a la infracción de un derecho de propiedad intelectual las personas podrán ser demandadas en el Estado donde se hubiere producido o pudiese producirse la infracción, extendiéndose la competencia de este tribunal, en el caso de las infracciones llevadas a cabo a través de Internet, a las infracciones que se hubieran producido en otro Estado, siempre y cuando los actos sustanciales para el desarrollo de la infracción hubieran sido llevados a cabo en ese territorio y el daño causado en este último país sea sustancial con respecto al conjunto de la infracción. Por tanto, los Principios contemplan el supuesto específico de la violación del derecho de propiedad intelectual a través de Internet y la posibilidad de demandar al infractor en lugares distintos al país en el que se ubique el servidor donde se alojan los contenidos infractores, pero la regla para admitir esta posibilidad es cualificada, en el sentido de exigir una serie de condiciones específicas que prueben la conexión de la infracción con el país de interposición de la demanda. Tal y como se explica en el comentario al artículo 2:202 de los Principios, si bien con criterios distintos, esta lógica de la exigencia cualificada sigue la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso *Pammer*, que posteriormente ha sido ratificada en el asunto *Football Dataco v. Sportradar*.

La tercera parte, dedicada al «Derecho aplicable», se compone de nueve secciones y treinta artículos. De los Principios contenidos en esta parte podemos destacar los siguientes. La ley aplicable a la existencia, validez, registro, alcance y duración de un derecho de propiedad intelectual, las limitaciones y excepciones a estos derechos, así como la titularidad originaria, incluida la autoría de las obras, y la transmisibilidad de los derechos, será la ley del Estado para cuyo territorio se reclama la protección. Se deja libertad a las partes para elegir la ley aplicable a los contratos de cesión y licencia de derechos de propiedad intelectual, pero a falta de cesión el contrato se regirá por la ley del país con el que presente los vínculos más estrechos. En los litigios relativos a infracciones llevadas a cabo a través de Internet, el tribunal podrá aplicar una única ley distinta a la nacional: la del Estado que presente los vínculos más estrechos con la infracción, para lo que habrá de tomar en consideración factores tales como la residencia habitual o el establecimiento principal del infractor, así como el lugar donde se llevaron a cabo actividades sustanciales para el desarrollo de la infracción y del lugar donde se causase un daño sustancial con respecto del conjunto de esa infracción.

De los dieciséis artículos que forman la parte cuarta, titulada «Reconocimiento y ejecución», podemos destacar que la reciprocidad no es una condición para el reconocimiento y la ejecución conforme a los Principios. Sin embargo, tal y como se reconoce en los comentarios que acompañan a esta última parte, el tra-

to recíproco sí habría de jugar un papel decisivo o fundamental en caso de utilizarse los Principios como modelo para la creación de instrumentos regionales o internacionales de regulación de competencia y ley aplicable en materia de propiedad intelectual. La relevancia de esta parte cuarta se explica por la falta de tratamiento de la cuestión en los tratados internacionales específicos sobre protección por la propiedad intelectual vigentes hoy en día, como son el ADPIC y los tratados de la OMPI. Además, a pesar de existir un buen número de convenciones internacionales y regionales relativas al reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras, éstas tienen un impacto global muy limitado en el campo específico de la propiedad intelectual. Los Principios contenidos en esta parte siguen el modelo del Reglamento Bruselas I, flexibilizando algunas de sus reglas. Entre ellos podemos destacar la interdicción de denegar el reconocimiento o la ejecución de una resolución extranjera cuando en el procedimiento ante el tribunal de origen haya sido impugnada la validez o el registro de un derecho de propiedad intelectual registrado en un Estado distinto al de ese tribunal, siempre que reconocimiento y ejecución sólo produzcan efectos relativos a la validez o registro con respecto al litigio entre las partes.

En resumen, los Principios sobre el Derecho internacional privado de la propiedad intelectual tratan de ofrecer una visión completa de los problemas surgidos a la hora de determinar la ubicación de las infracciones a estos derechos con un componente internacional y de decidir el país cuyos órganos jurisdiccionales serán competentes para conocer de la demanda, así como de la ley aplicable para resolver estos litigios. Los Principios tienen en cuenta la variedad de circunstancias que pueden caracterizar a este tipo de pleitos y, en particular, la problemática surgida de las infracciones ubicuas, esto es, de las violaciones llevadas a cabo a través de medios como Internet, cuyas etapas y cuyos efectos se desarrollan o se dejan sentir en más de un Estado al mismo tiempo. La frecuencia con la que este tipo de vulneraciones se da en la actualidad en relación con el conjunto de derechos de propiedad intelectual en tanto bienes intangibles convierte esta regulación en necesaria, de estudio ineludible.

Las mayores virtudes de este libro no son sólo su amplitud y carácter completo, sino también su profundidad de análisis, que no esquiva los aspectos más complejos de la materia de estudio, sino que presenta una respuesta clara y coherente, acompañada de una explicación sobre la evolución de ésta y de las particularidades y semejanzas con el Derecho ya existente y con las principales resoluciones jurisdiccionales dictadas en el ámbito europeo. Por ello, no puede sino calificarse como una aportación pionera y esencial para los estudiosos de este ámbito científico, que pasará a ser indispensable para la interpretación de contratos y normas en el terreno del Derecho internacional privado y que seguramente cumpla el propósito adicional de servir como modelo para las futuras iniciativas normativas de los legisladores nacionales, regionales e internacionales sobre la materia.