

Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología

Las «Directrices sobre propiedad intelectual y Derecho internacional privado» (*Kyoto Guidelines*) de la ILA

La Asociación de Derecho Internacional ha adoptado las «Directrices sobre propiedad intelectual y Derecho internacional privado» («Guidelines on Intellectual Property in Private International Law») en materia de competencia judicial, ley aplicable y reconocimiento de resoluciones para su aplicación en los litigios relativos a estos derechos.

ELISA TORRALBA MENDIOLA

Profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Madrid
Consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo

En la 79 Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional (ILA, por sus siglas en inglés), celebrada en diciembre del 2020, se adoptaron las «Directrices sobre propiedad intelectual y Derecho internacional privado», que recogen unas reglas modelo que pretenden guiar la interpretación y la reforma de las normas nacionales e internacionales en esta materia y contribuir así a un marco jurídico más seguro.

Las directrices se adoptan para ser aplicadas en asuntos civiles y mercantiles que afectan a los derechos señalados siempre que estén conectados con más de un Estado y pueden extenderse, *mutatis mutandis*, a las reclamaciones sobre competencia desleal que resulten de los mismos hechos. Partiendo de esa premisa, abordan los tres ejes fundamentales del Derecho internacional privado: competencia judicial, ley aplicable y eficacia de resoluciones.

1. Competencia judicial internacional

Las disposiciones en materia de competencia judicial internacional se articulan siguiendo el modelo de la Unión Europea y, en concreto, el del Reglamento 1215/2012, sobre la competencia judicial y el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil. De este modo, se recoge un foro de competencia exclusiva para un tipo determinado de litigios y, para el resto de los casos, se prevé la posibilidad de que las partes escojan el tribunal competente. En el supuesto de que no lo hagan, se propone un foro general y varios foros especiales alternativos, de manera que el demandante puede escoger entre presentar la demanda ante el primero o aquel de los segundos que responda a la naturaleza del litigio que pretenda plantear.

El foro exclusivo se recoge en la directriz 11 y se limita a los litigios cuyo objeto sea el otorgamiento, registro, validez, renuncia o revocación de un derecho de propiedad intelectual o industrial, para los que son competentes los tribunales del Estado del registro. Esta competencia exclusiva se refiere únicamente a los casos en los que las materias indicadas se plantean en el litigio a título principal y no a aquellos otros en que lo hace a título incidental.

Fuera de las situaciones anteriores, las partes pueden escoger el tribunal competente expresa o tácitamente (directrices 9 y 10). En ausencia de elección, el foro general se sitúa en el Estado de la residencia habitual del demandado, cuya competencia no está limitada territorialmente (directriz 3). Como alternativa, el demandante puede presentar su demanda ante alguno de los tribunales cuya competencia venga

justificada por razón de la materia objeto del litigio.

Así, en materia contractual, si la demanda afecta a la licencia o cesión de estos derechos, serán competentes los tribunales del Estado para los que se conceda la licencia o se transfiera el derecho, cuya competencia se limita al territorio en el que ejerza sus funciones. En materia extracontractual, se prevé la competencia de los tribunales del lugar donde se haya producido el hecho generador del daño, que pueden conocer de la totalidad de aquél o, como alternativa, la de los tribunales del lugar donde se produzca el resultado dañoso directo y sustancial, que verán su competencia limitada al conocimiento de los daños que se produzcan en su territorio y con sujeción al límite de la previsibilidad («unless it could not be anticipated that the infringement would cause that harm there»).

Junto con estas reglas fundamentales se proponen otras para los casos en los que la demanda se refiera a la reclamación de remuneraciones legalmente previstas (los cánones por copia privada, por ejemplo), para los que se prevé la competencia de los tribunales del Estado en que se realice el acto que genera la obligación de pagar, cuya competencia también está territorialmente limitada (directriz 6), o para los supuestos de pluralidad de demandados (directriz 8), medidas cautelares (directriz 13) o reconvencción (directriz 15), así como reglas en materia de litispendencia y conexidad (directrices 17 y 18).

Resulta asimismo interesante la directriz 16, en la que se establece un listado de criterios que se consideran insuficientes para justificar la competencia y que, en

consecuencia, los Estados deberían dejar de utilizar; entre ellos constan la nacionalidad de una de las partes, la residencia del demandante o la mera presencia de bienes en un Estado, salvo que el litigio se refiera a esos bienes.

2. Ley aplicable

Por lo que se refiere al Derecho aplicable, se distingue, como es habitual, entre los aspectos «reales» de los derechos de propiedad intelectual e industrial y los que se refieren a otras cuestiones que los afectan.

En relación con los primeros, la ley del Estado para el que se reclama la protección será la que determine la existencia, validez, registro, duración, transferibilidad y alcance de los derechos (directriz 19). Esa misma ley se aplica a la adquisición de los derechos de propiedad intelectual registrados y a las marcas y diseños no registrados.

En los casos de *copyright* o derechos afines, la ley rectora de las cuestiones señaladas será la del Estado que presente la conexión más estrecha con la creación de la obra, que se presumirá que es el Estado de la residencia habitual del autor al tiempo de la creación. En el caso de pluralidad de autores, éstos pueden escoger la ley de la residencia habitual de uno de ellos. Se deja, asimismo, espacio a las normas internacionalmente imperativas de la ley del Estado para el que se reclama la protección en relación con la asignación de los derechos que no pueden ser transferidos o a los que no se puede renunciar (directriz 20).

De acuerdo con las directrices 21 y 22, los contratos sobre los derechos de propiedad

intelectual e industrial se registrarán por la ley escogida por las partes, si bien, con una técnica similar a la usada por el Reglamento Roma I, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, para los contratos con parte débil, se prevé que esa elección no podrá privar a los autores o intérpretes de la protección que le proporcionaría la ley que sería aplicable en defecto de elección. Ésta es, si el derecho se ha concedido para un Estado, la ley de ese Estado, salvo que otro Estado presente vínculos más estrechos con el supuesto, en cuyo caso se aplicaría su ley. Si el derecho se concedió para varios Estados, se aplica la ley del Estado más estrechamente vinculado con el contrato; se enumeran ciertos factores que pueden servir para determinar esa vinculación (residencia habitual común de las partes, residencia habitual del prestador característico del contrato o residencia habitual de una de las partes si está situada en uno de los Estados afectados por el contrato).

Se prevé, asimismo, una regla especial para los contratos de trabajo (directriz 23) y otra para regir los aspectos formales del contrato, en atención al principio *favor validitatis* (directriz 24).

Por lo que se refiere a la responsabilidad extracontractual, se acoge la solución clásica de aplicar la ley del Estado para el que se reclama la protección (directriz 25), si bien se prevé una regla especial para los daños localizados en varios Estados generados por el uso de medios ubicuos, a los que el tribunal puede aplicar la ley del Estado o los Estados más estrechamente vinculados, con lo que se pretende evitar la multiplicidad de Derechos aplicables, favoreciendo la aplicación de un solo ordenamiento al conjunto de los daños.

Junto con esas reglas básicas, se establecen algunas relativas a las entidades de gestión colectiva y a los problemas de aplicación del Derecho extranjero (orden público, reenvío y leyes de policía). Del mismo modo, se aclara que, para determinar la arbitrabilidad de una controversia relativa a los derechos de propiedad intelectual e industrial, habrá que tomar en consideración la ley del Estado de la sede del arbitraje, siempre que los derechos en disputa tengan una estrecha conexión con él, así como la ley del Estado para el que se reclama la protección especialmente en la medida en que el laudo deberá ser reconocido en ese Estado (directriz 31).

3. Eficacia de las resoluciones

El documento recoge asimismo disposiciones sobre el reconocimiento de las resoluciones extranjeras, que no necesitan ser firmes en el Estado en que se dictaron y de las que se pretende que produzcan fuera de él los mismos efectos que tendrían en origen y en ningún caso más amplios. Se admite el reconocimiento de medidas cautelares siempre que no fueran *inaudita parte* o, incluso si lo son, siempre que el demandado hubiera recibido la notificación antes de su ejecución (directriz 32).

La directriz 34 recoge los motivos de oposición al reconocimiento que responden sustancialmente a los habituales en las normas

internacionales que se ocupan de estas materias, si bien, a diferencia de lo que ocurre en alguna de ellas, en que la posibilidad de controlar la competencia del juez de origen es muy limitada y, en general, no se controla el Derecho aplicado, en este documento se admite el no reconocimiento si se vulnera cualquiera de las reglas de competencia o del Derecho aplicable que él mismo prevé.

Resulta interesante la introducción de una regla especial para los daños punitivos, que sólo pueden dejar de reconocerse en la parte de su importe que exceda la compensación del daño sufrido y siempre que su cantidad global sea superior a la que hubiera acordado un tribunal del Estado requerido (directriz 35).

Por otra parte, y en relación con lo previsto en la directriz 11 sobre competencia exclusiva, si un tribunal que no es del Estado del registro adopta una decisión que incluye un pronunciamiento sobre la validez de un derecho registrado, esa parte de la decisión sólo será eficaz entre las partes del litigio (directriz 35).

No se incluyen reglas de procedimiento para la obtención de la eficacia de la resolución en un Estado distinto de aquel en el que se dictó, que se dejan, en consecuencia, a cada ordenamiento estatal, que será el que determine si es necesario el *exequatur* y el cauce para obtenerlo.