

# DESDE CLIP HASTA KIOTO: ¿QUÉ HAY DE NUEVO ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

## *FROM CLIP TO KYOTO: WHAT'S NEW BETWEEN PRIVATE INTERNATIONAL LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY?*

CARMEN MARÍA GARCÍA MIRETE\*

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. CUESTIONES GENERALES SOBRE LAS DIRECTRICES DE KIOTO. III. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. IV. PRINCIPIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE. V. EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE RESOLUCIONES EXTRANJERAS. VI. CONSIDERACIONES FINALES. VII. BIBLIOGRAFÍA.

RESUMEN: el objeto de este trabajo es analizar las cuestiones que regulan las Directrices de Kioto sobre Derecho internacional privado en materia de propiedad intelectual e industrial comparándolas con los Principios CLIP de origen europeo, paralelos a otras propuestas regionales como los Principios ALI o las iniciativas asiáticas, además de tener cuenta textos normativos de origen convencional e institucional y la jurisprudencia que se considera relevante en estos temas. Se abordarán los aspectos relativos tanto a la competencia judicial internacional como al derecho aplicable, además de la eficacia extraterritorial de resoluciones extranjeras. Se hará especial hincapié en ciertas materias que revisten un interés particular, como son las entidades de gestión colectiva en el área de Derechos de autor y derechos conexos -que es una cuestión que se regula por primera vez- o las infracciones ubicuas -que se trata de un tema que resulta especialmente relevante por los problemas que plantea.

*ABSTRACT: the purpose of this work is to analyse the issues addressed by the Kyoto Guidelines on Intellectual Property and Private International Law by comparing them with the CLIP Principles created by the European group, parallel to other regional proposals such as the ALI Principles or the Asian initiatives, together with other normative texts of conventional and institutional origin and jurisprudence considered relevant in these matters. Aspects related to international jurisdiction and applicable law will be addressed, as well as effectiveness of cross-border enforcement. Special emphasis will be placed on certain matters of particular interest, such as collective rights management in the field of Copyright and Related rights-which are being regulated for the first time- or ubiquitous infringements -which are particularly relevant due to the problems raise by them.*

---

Fecha de recepción del trabajo: 18 de febrero de 2022. Fecha de aceptación de la versión final: 19 de abril de 2022.

\* Profesora del Área de Derecho internacional privado, Vicedecana de calidad e innovación docente de la Facultad de Derecho en la Universidad de Alicante [carmen.garcia@ua.es](mailto:carmen.garcia@ua.es)

PALABRAS CLAVE: Directrices Kioto, Derecho internacional privado, propiedad intelectual, Principios CLIP.

KEYWORDS: *Kyoto Guidelines, Private International Law, Intellectual Property, CLIP Principles.*

## I. INTRODUCCIÓN

1. La intersección entre el Derecho internacional privado y la propiedad intelectual e industrial provoca situaciones muy complejas que requieren un profundo análisis por parte de jueces y demás profesionales del ámbito jurídico<sup>1</sup>. Los derechos de propiedad intelectual e industrial protegen bienes que son inmateriales e intangibles y trascienden fácilmente las fronteras de los Estados, en un mundo globalizado e interconectado en el que las tecnologías han evolucionado de forma vertiginosa. Sin embargo, la protección que otorgan estos derechos ha sido tradicionalmente territorial y vinculada a la soberanía estatal de los Estados que los otorgan. Hay normas regionales e internacionales de Derecho internacional privado que se aplican a situaciones que afectan a la propiedad intelectual y normas de propiedad intelectual que hacen referencia a alguna cuestión de Derecho internacional privado pero hasta el momento no había una regulación internacional de Derecho internacional privado sobre derechos inmateriales. Esta situación ha dado pie a múltiples esfuerzos -dilatados en tiempo y espacio- por parte de instituciones, juristas y académicos, con el fin de proponer una normativa en este sentido. Pues bien, es como colofón a este empeño que surge el texto que da pie a este trabajo.

2. Las Kyoto Guidelines (en adelante, las Directrices de Kioto o Directrices)<sup>2</sup> vieron la luz en la Conferencia de Kioto<sup>3</sup> -de ahí su nombre- que fue celebrada en el seno del Comité sobre Propiedad Intelectual y Derecho internacional privado o Comité International Law Association (ILA), que emitió su quinto y último informe<sup>4</sup>. Las Directrices fueron aprobadas en virtud de la Resolución 6/2000 dictada por el ILA y publicadas en marzo de 2021 en un número especial de la Revista de acceso abierto

---

<sup>1</sup> Este variado elenco de problemas ha inspirado múltiples obras. Por su tratamiento práctico y didáctico se recomendaría: WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) / HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (HCCH) - BENNETT, A. / GRANATA, S., *When Private International Law Meets Intellectual Property Law. A Guide for Judges*, 2019. Entre la doctrina española, serían obras de referencia: DE MIGUEL ASENSIO, P.A., *Derecho privado de Internet*, Thomson Reuters, 2022; ESTEVE GONZÁLEZ, L., *Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en Internet*, Comares, 2006; LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, Dykinson, 2008.

<sup>2</sup> Título original en inglés: Guidelines on Intellectual Property and Private International Law (“Kyoto Guidelines” elaboradas por el International Law Association Committee on Intellectual Property and Private International Law.

<sup>3</sup> 79 Conferencia bienal que tuvo lugar el 13 de diciembre de 2020 y fue celebrada de forma virtual.

<sup>4</sup> El quinto informe de la Conferencia de 2020 del Comité ALI sobre Propiedad Intelectual y Derecho internacional privado (2020) se encuentra disponible en: <https://www.ila-hq.org/images/ILA/docs/kyoto/Comm%20Intellectual%20Property%20Pvt%20Int%20Law%20ILA%20Report%20Kyoto%202020%20Nov1.pdf> Los cuatro informes anteriores del Comité son accesibles en: [www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1037](http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1037)

JIPITEC<sup>5</sup>. Las Directrices están acompañadas de unos Comentarios explicativos sobre sus disposiciones<sup>6</sup> (en adelante, Comentarios) elaborados por académicos y expertos en esta materia. Se nutre de varias propuestas que fueron anteriormente presentadas por varios organismos: los principios que fueron adoptados por el American Law Institute<sup>7</sup> (Principios ALI), los principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual elaborados por el Grupo europeo del Max-Planck<sup>8</sup> (en adelante, Principios CLIP o Principios), la propuesta japonesa de Transparencia<sup>9</sup>, los Principios coreanos de la Asociación de Derecho internacional privado<sup>10</sup> (KOPILA) y una conjunta publicada por los miembros de la Asociación de Derecho internacional privado de Corea y de Japón<sup>11</sup> (propuestas asiáticas).

Desde nuestro país, el prof. Pedro de Miguel Asensio -miembro del Comité de Propiedad intelectual y Derecho internacional privado, que participó en la elaboración de este y otros proyectos sobre la materia- informó sobre la publicación de las Directrices de Kioto, enunciando su origen y principales logros<sup>12</sup>, junto a otros portales especializadas en Derecho internacional privado<sup>13</sup> y propiedad intelectual e industrial<sup>14</sup>. Resultado de una década de trabajo, se trata de un proyecto ambicioso que pretende inspirar propuestas legislativas (nacionales, regionales o internacionales) y ha sido el resultado de la colaboración de organizaciones internacionales, como La Conferencia de Derecho internacional privado de La Haya y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual<sup>15</sup>, además de nutrirse de los Proyectos anteriores mencionados, los Principios ALI, Principios CLIP y las propuestas asiáticas.

---

<sup>5</sup> *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*, 34, marzo de 2021. Disponible en: <https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-12-1-2021>

<sup>6</sup> Cada una de las Directrices se acompaña de su correspondiente Comentario, uno breve y otro ampliado además de supuestos prácticos como ejemplos.

<sup>7</sup> AMERICAN LAW INSTITUTE, *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes*, ALI Publishers, 2008.

<sup>8</sup> EUROPEAN MAX PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY, *Conflict of Laws in Intellectual Property (Text and Commentary)*, OUP, 2013.

<sup>9</sup> Japanese Transparency Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual Property, texto en inglés disponible en: J. Basedow, T. Kono, A. Metzger (eds.), *Intellectual Property in the Global Arena – Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, Mohr Siebeck, 2010, pp. 394-402.

<sup>10</sup> Principles on International Intellectual Property Litigation (KOPILA) aprobados el 26 de marzo de 2010.

<sup>11</sup> Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights, 14 de octubre de 2010, publicados con comentarios en *The Quarterly Review of Corporation Law and Society*, 2011, pp. 112-163.

<sup>12</sup> MIGUEL ASENSIO, P., entrada de blog del 25 de marzo de 2021, actualizada el 12 de abril de 2021 “ILA-Kyoto Guidelines on Intellectual Property and Private International Law” <https://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2021/03/ila-kyoto-guidelines-on-intellectual.html>

<sup>13</sup> KONO, T., DE MIGUEL ASENSIO, P., METZGER, A., “ILA “Kyoto Guidelines on Intellectual Property and Private International Law” published with comments” <https://conflictoflaws.net/2021/ila-kyoto-guidelines-on-intellectual-property-and-private-international-law-published-with-comments/>

<sup>14</sup> METZGER, A., “ILA Kyoto Guidelines on Intellectual Property and Private International Law published with comments”, IPkitten blog entrada del 14 de abril de 2021. Disponible en: <https://ipkitten.blogspot.com/2021/04/guest-post-ila-kyoto-guidelines-on.html>

<sup>15</sup> Así lo refleja el párrafo 3 del Editorial elaborado por: Toshiyuki Kono, Axel Metzger y Pedro de Miguel Asensio *JIPITEC*, Vol. 12, núm. 1, 2021, p. 2.

3. En las siguientes líneas se pretende analizar las cuestiones que abordan las Directrices de Kioto, con detenimiento en ciertas materias, como las infracciones ubicuas y las relativas a las entidades de gestión colectiva, que a mi juicio resultan fundamentales -por su tratamiento las primeras y por su novedad las segundas- llevando a cabo un análisis comparado. Se traerá a colación textos normativos de origen convencional e institucional y jurisprudencia relevante y se hará referencia a las propuestas regionales<sup>16</sup>, especialmente CLIP, como enuncia el título. Existen excelentes trabajos que se ya han ocupado del estudio comparativo de los Principios CLIP con los proyectos anteriores<sup>17</sup>, incluso alguno de estos estudios en los que se abordan las diferentes propuestas tenía como objetivo precisamente facilitar la preparación de un texto internacional común<sup>18</sup>. Por último, a efectos de claridad expositiva, la estructura de las Directrices se tomará como guía para abordar los contenidos.

4. Una precisión previa acerca del texto objeto de análisis es que como su propio nombre indica son Directrices, es decir *soft law*. Se trata de una técnica que ha proliferado en los últimos tiempos<sup>19</sup> y puede resultar de gran utilidad cuando se recurre a los métodos alternativos para la resolución de controversias (ADR) especialmente en línea (ODR). En este contexto, los operadores poseen flexibilidad para apoyarse en reglas, códigos o principios en materia de propiedad intelectual e industrial y, por ejemplo, los mediadores pueden proponer soluciones inspiradas en *soft law*. Mientras que en sede jurisdiccional, los jueces y tribunales están sujetos a los textos normativos de naturaleza vinculante<sup>20</sup> y sólo a partir de estas normas podrían recurrir a las Directrices, como guía para su interpretación.

## II. CUESTIONES GENERALES SOBRE LAS DIRECTRICES DE KIOTO

5. Las Directrices están formadas por treinta y cinco disposiciones que han sido divididas en cuatro secciones: disposiciones generales (1-2), competencia (3-18), derecho aplicable (19-31) y reconocimiento y ejecución de resoluciones (32-35), secciones que se abordan en los apartados II, III, IV y V de este trabajo. Se observa que las disposiciones

---

<sup>16</sup> Para una labor comparada sirve de gran apoyo las referencias incluidas en los Comentarios, que después de cada directriz indican los artículos a los que corresponden en los Principios ALI, los CLIP y las propuestas asiáticas. Únicamente carecen de referencia aquellas cuestiones reguladas por primera vez como las referidas a la gestión colectiva o el arbitraje.

<sup>17</sup> Por ejemplo: BASEDOW, J., KONO T., METZGER, A., (eds.), *Intellectual Property... op cit*; MATULIONYTE, R., *Law Applicable to Copyright: A Comparison of the ALI and CLIP Proposals*, Edward Elgar, 2011; VAN EECHOUD, M., KUR, A., “Internationaal privaatrecht in intellectuele eigendomszaken: de ‘CLIP’ principes”, *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, vol. 30, núm. 2, 2012, pp. 185-192; KUR, A., *The CLIP Principles. Summary of the Project*, *The quarterly review of corporation law and society*, núm. 12, 2011), pp. 202 – 215.

<sup>18</sup> MATULIONYTE, R., “IP and Applicable Law in Recent International Proposals Report for the International Law Association”, *JIPITEC*, Vol. 3, 2012, p. 263, párrafo 2.

<sup>19</sup> Incluso denominado “*soft law movement*” Ver BASEDOW, J., “The Hague Principles on Choice of Law: their addressees and impact”, vol. 22, núm. 2, 2017, pp. 304–315.

<sup>20</sup> Textos normativos como el Reglamento Bruselas I o el Convenio de Lugano, en los sectores de competencia judicial internacional y reconocimiento y ejecución, o los Reglamentos Roma I y II en cuanto a la determinación de la ley aplicable.

generales y las dedicadas al reconocimiento y ejecución de resoluciones -con dos y cuatro directrices respectivamente- son un número bastante inferior al resto, que dedica hasta dieciséis disposiciones a la competencia y trece al derecho aplicable. Por tanto, los aspectos relativos a la jurisdicción y derecho aplicable han sido los más regulados y los que mayor complejidad plantean.

La división de secciones es común con CLIP, cuyo articulado se separa también en cuatro partes pero su desglose es más detallado y alcanza ochenta y tres disposiciones. También en este proyecto se aprecia que las partes relativas a la jurisdicción y derecho aplicable han sido las más detalladas. La primera parte introductoria, en la que se incluye el propósito y el ámbito de aplicación.

## **1. El ámbito de aplicación**

6. En la primera sección (disposiciones generales) las Directrices incluyen dos artículos: uno relativo al ámbito de aplicación, que se divide en dos párrafos, y otra que incluye las definiciones de “derecho de propiedad intelectual e industrial” en su primer párrafo y “resolución” en el segundo<sup>21</sup>. El ámbito de aplicación (art. 1) es amplio y se refiere a las materias civil y mercantil relativas a los derechos de propiedad intelectual e industrial.

En los Principios CLIP únicamente había una referencia al ámbito civil, sin que se hiciera una mención expresa del término comercial o mercantil. Por el contenido del articulado de los Principios, con menciones continuadas a la actividad empresarial, se deduce que también incluía dicha materia. La explicación reside en que en algunos sistemas jurídicos como el español, las materias civil y mercantil hacen referencia a dos categorías distintas mientras que en otros se engloban en una misma<sup>22</sup>. Parece más adecuado que se indique expresamente tanto la civil como la comercial o mercantil, tal y como ocurre en las Directrices; por un lado, se sigue la línea de lo ya establecido en otros textos internacionales, como por ejemplo, el Convenio de 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro o la Convención de 2 de julio de 2019 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial y por otro lado, se refuerza el protagonismo que poseen de facto las sociedades, ya sea como titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial, cesiones o licencias, infracciones, etc.

En cualquier caso, dentro del ámbito de aplicación de las Directrices se excluyen todas aquellas cuestiones relativas a materias fiscales, aduaneras o administrativas<sup>23</sup>, que

---

<sup>21</sup> Las consideraciones relativas a ese término se incluyen en el apartado V relativo al “reconocimiento y ejecución”.

<sup>22</sup> La misma postura recogida por el *Explanatory Report on the 2005 Hague Choice of Court Agreements Convention* (Hartley/Dogauchi Report) PEUKERT, A. UBERTAZZI, B. “International Law Association’s Guidelines on Intellectual Property and Private International Law (“Kyoto Guidelines”): General Provisions”, *JIPITEC*, Vol. 12, núm. 1, 2021, párrafo 49.

<sup>23</sup> PEUKERT, A. UBERTAZZI, B. “International Law..., *cit*, párrafo 8 en la línea de lo establecido por el art. 1.1 de la Convención de 2 de julio de 2019 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial.

incluyen las reclamaciones por vía administrativa o los impuestos que graven las rentas generadas por la explotación de derechos inmateriales. Aunque el articulado no lo mencione, en la guía explicativa sí se indican expresamente que están excluidas aquellas cuestiones cubiertas por Derecho Penal<sup>24</sup>. En este punto, es preciso indicar que dentro del ámbito de aplicación sí se engloban las acciones civiles derivadas de la comisión de delitos, a pesar de que las multas o penas derivadas del delito no se incluyen, puesto que se trata de potestades propias de la soberanía estatal.

7. Las Directrices también incluyen un requisito típico en casos transnacionales y es que el supuesto debe estar conectado con más de un Estado, es decir, que concurra un elemento de extranjería. Esta misma condición se recoge en las propuestas anteriores y otros textos internacionales<sup>25</sup>, puesto que se trata de normas que excluyen de su ámbito de aplicación las situaciones meramente internas o domésticas. Respecto a la identificación del tribunal competente y la determinación de la ley aplicable, para cumplir con este requisito podría ser que las partes involucradas en un asunto residan en distintos Estados, que las licencias se exploten en diferentes países o se produzcan infracciones en varios territorios. En cuanto al reconocimiento y ejecución, el elemento de extranjería se cumplirá cuando se solicite que una resolución extranjera tenga efectos transfronterizos, de forma que una situación que se originó como meramente doméstica puede revestir posteriormente el carácter de internacional si se requiere su reconocimiento y/o ejecución en otro Estado<sup>26</sup>.

8. El artículo 1.2 recoge una aplicación *mutatis mutandis* de aquellas acciones que tengan como objeto la competencia desleal<sup>27</sup> o la protección de información no divulgada<sup>28</sup>, es una postura en la línea de la tomada en los Principios CLIP<sup>29</sup>. Existe una condición para la aplicación *mutatis mutandis*, que es un requisito que ya incluían los Principios ALI, CLIP y las propuestas asiáticas, y es que se trate de cuestiones que estén relacionadas de alguna forma con derechos inmateriales. En los Comentarios explicativos se detallan algunos ejemplos<sup>30</sup>, entre los que destaca por su novedad la remuneración por el uso de obras protegidas por derechos de autor o derechos conexos.

---

<sup>24</sup> PEUKERT, A. UBERTAZZI, B. “International Law...”, *cit*, párrafo 8.

<sup>25</sup> Principios CLIP, Principios ALI y asiáticos; párrafo 12, Convenio sobre Acuerdos de Elección de foro, por ejemplo. PEUKERT, A. UBERTAZZI, B. “International Law...”, *cit*, párrafo 12.

<sup>26</sup> PEUKERT, A. UBERTAZZI, B. “International Law...”, *cit*, párrafo 14.

<sup>27</sup> Se trata de una mención amplia a diversas situaciones, como determinadas infracciones que afectan a derechos de autor o infracciones de marcas como el riesgo de confusión por actuaciones de los competidores. Se excluirían aquellas que no afectan a los derechos de propiedad intelectual e industrial, como algunas que afectan a los consumidores. PEUKERT, A. UBERTAZZI, B. “International Law...”, *cit*, párrafos 16-17, 22-23.

<sup>28</sup> Se incluyen varios supuestos, como el uso no autorizado de esta información.

<sup>29</sup> Los Principios CLIP también incluyen una disposición similar aunque se referían también a las “indicaciones geográficas” y a las “acciones derivadas de reclamaciones infundadas de infracción de derechos de propiedad intelectual” (Artículo 1:101 párrafo 3, letras a y c).

<sup>30</sup> PEUKERT, A. UBERTAZZI, B. “International Law...”, *cit*, párrafo 10.

## **2. Los conceptos de los derechos de propiedad intelectual y las resoluciones**

**9.** En el artículo 2 está dedicado a las definiciones y enumera en su primer párrafo un listado de derechos de propiedad intelectual e industrial: los derechos de autor, los derechos afines, las patentes, los modelos de utilidad, las variedades vegetales, diseños industriales, esquema de trazado (topografía) de circuitos integrados, las marcas, los derechos sobre diseños industriales y otros derechos similares. Dicha enumeración se encuentra en la línea de las propuestas anteriores, CLIP, ALI y asiáticas. Este listado pretende aportar seguridad jurídica pero también tiene como objetivo ser flexible, en aras de tener la posibilidad de incluir otros derechos de propiedad intelectual e industrial que puedan ir surgiendo con los cambios y la evolución de las tecnologías. De ahí, que se haya incluido en último lugar esos “derechos similares”. Además de las posibles incorporaciones que puedan tener su origen en la evolución de las tecnologías, considero que un ejemplo sería el derecho “sui generis” sobre las bases de datos no originales, que forma parte de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea tras la transposición de la Directiva 96/9/CE<sup>31</sup> y otros terceros Estados, como Noruega o México, pero que no ha sido reconocido en otros países como Estados Unidos.

Ahora bien, hay dos aspectos a tener en cuenta. El primero es que esos derechos similares deben poseer exclusividad y, dado que trata de una característica importante<sup>32</sup>, se podría haber incluido en el texto de las Directrices, de la misma forma que los Principios CLIP apostillaban los derechos similares como “de exclusiva”. El segundo aspecto es que se consideren derechos de propiedad “intelectual”, por lo que se excluyen otros derechos de propiedad, como derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles, y también hay que considerar excluidos de las Directrices a los datos personales.

**10.** En el art. 2.2 se incluye el término “resolución”, cuya interpretación se debe realizar en sentido amplio, dado que pretende incluir decisiones de variada tipología: sentencias, autos o providencias que se refieran a reclamaciones dinerarias, las reclamaciones no dinerarias, la determinación de costas o las medidas cautelares o provisionales -aunque el reconocimiento de estas últimas pueda estar sujeto a restricciones- entre otras<sup>33</sup>. Las Directrices o sus Comentarios no han incluido una última precisión terminológica –probablemente por su uso generalizado- sobre el “Estado de origen”, que es el país en el que se ha dictado la resolución y el “Estado requerido”, que sería aquel en el que se pretende el reconocimiento y ejecución<sup>34</sup>, este último también llamado “Estado de destino”. Tras los aspectos relativos al ámbito de aplicación y definiciones, las Directrices recogen las normas que regulan la competencia judicial

---

<sup>31</sup> Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos. ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1996/9/oj>

<sup>32</sup> PEUKERT, A. UBERTAZZI, B. “International Law...”, *cit*, párrafo 33.

<sup>33</sup> PEUKERT, A. UBERTAZZI, B. “International Law...”, *cit*, párrafo 36 y DE MIGUEL ASENSIO, P.A. / TRIMBLE, M., “International Law Association’s Guidelines on Intellectual Property and Private International Law (“Kyoto Guidelines”): Recognition and Enforcement”, *JIPITEC*, Vol. 12, núm. 1, 2021, pp. 74 ss., párrafo 5.

<sup>34</sup> Ambos términos utilizados en este sentido, por ejemplo, en el Convenio de 1 de febrero de 1971 sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial y el Reglamento Bruselas I bis.

internacional (III), posteriormente las relativas la ley aplicable (IV) y, por último, las que se refieren al reconocimiento y ejecución de resoluciones (IV) en materia de propiedad intelectual e industrial.

### **III. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

**11.** Las Directrices dedican una sección a la “Competencia judicial internacional” en la que incluyen un foro básico y general (art. 3) y otros alternativos: para los contratos, las licencias y relaciones contractuales (art. 4), las infracciones (art. 5), la remuneración por el uso de obras protegidas (art. 6), un foro de vinculación procesal (art. 7), el relativo a la titularidad y autoría (art. 8), la sumisión expresa (art. 9) y la sumisión tácita (art. 10).

Se incluye un foro de competencia exclusiva (art. 11), que sería jerárquicamente superior al resto. Después habría que tener en cuenta la sumisión tácita y la expresa de las partes y finalmente, al mismo nivel se encontrarían el foro general y los foros alternativos, previstos para aquellos litigios cuyos efectos se restrinjan al Estado en el que se encuentre el tribunal, por tanto, son territorialmente limitados, salvo el relativo a las infracciones que posee efectos multiterritoriales, como se verá más adelante.

**12.** Se podría echar en falta un foro específico de protección en materia de contratos de trabajo<sup>35</sup>, como sí existe en otros instrumentos, como sería el Reglamento Bruselas I bis<sup>36</sup> o en CLIP. En los principios CLIP, la segunda parte (competencia) está dividida en siete secciones, que incluyen veintiséis disposiciones, y se incluye una disposición específica relativa a la protección de consumidores y trabajadores. En los Comentarios de las Directrices se menciona la determinación del foro en materia de titularidad de los derechos de propiedad intelectual (art. 8), una cuestión que podría estar relacionada con los contratos laborales<sup>37</sup>. Este foro también se coordinaría con el art. 23 en materia de derecho aplicable, que incluye una directriz relativa a los contratos celebrados con trabajadores, como sujetos que ocupan una posición más débil en la relación contractual.

**13.** Posteriormente, las Directrices incluyen otros foros relativos a las acciones declarativas (art. 12) y a las medidas cautelares (art. 13). Las últimas disposiciones de la sección sobre la competencia judicial internacional son las que regulan el alcance de los mandamientos judiciales (art. 14), las reconveniones (art. 15), los criterios que se

---

<sup>35</sup> En el art. 2:603: de los Principios CLIP se afirma que las disposiciones sobre competencia judicial internacional no afectarán a la aplicación de las reglas de competencia específicas del foro para la protección de consumidores y trabajadores. Se refiere al respeto de las normas imperativas a la hora de determinar la competencia judicial internacional pero tampoco incluye un foro específico.

<sup>36</sup> Arts. 20-23 sobre la Competencia en materia de contratos individuales de trabajo del Reglamento (UE) N° 1215/2012 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición), en adelante, Reglamento Bruselas I bis

<sup>37</sup> BLOM, J., DREYFUSS, R.C., JURCYS, P., METZGER, A., MOURA VICENTE, D., SCHAAFSSMA, S. J., UBERTAZZI, B., “International Law Association’s Guidelines on Intellectual Property and Private International Law (“Kyoto Guidelines”): Jurisdiction”, JIPITEC, Vol. 12, núm. 1, 2021, párrafo 42.



consideran insuficientes para determinar la competencia judicial internacional (art. 16), la coordinación y cooperación entre procedimientos (art. 17) y los procedimientos conexos (art. 18).

Se va a comenzar abordando el foro general (1), a continuación el relativo a las licencias y contratos (2), en siguiente lugar, las infracciones (3), después la sumisión expresa y tácita (4) y, en último lugar, otros foros (5).

## **1. El foro general**

**14.** La sección dedicada a la competencia judicial internacional en materia de propiedad intelectual e industrial recoge un foro básico: la residencia del demandado (art. 3). Se trata de un criterio (*actor sequitur forum rei*) que ya incluían los principios regionales predecesores. Es importante indicar que la disposición establece expresamente que se trata de un foro “territorialmente ilimitado”, es decir, los tribunales competentes en virtud de este criterio abordarán todas las cuestiones planteadas, independientemente de que para resolver la acción se aplique una ley extranjera. Se trata de una posición controvertida, puesto que hay tribunales de distintos Estados que se han posicionado tanto a favor como en contra de este criterio<sup>38</sup>. En mi opinión, apostillar que este foro no está limitado territorialmente resulta acertado por dos motivos: en primer lugar, los tribunales no deben declinar su competencia por el mero hecho de que sea necesario aplicar una norma extranjera en materia de derechos de propiedad intelectual e industrial; en segundo lugar, permite que un tribunal resuelva asuntos que pueden producir efectos en varios Estados, por ejemplo, las infracciones ubicuas.

**15.** Las Directrices no incluyen un concepto de residencia habitual pero en sus Comentarios se recogen algunas consideraciones sobre su determinación respecto a personas físicas y jurídicas. Para establecer la residencia de las personas físicas, queda claro que no es suficiente con detectar la mera presencia temporal del demandado o *domicile*, sino que es necesario que concurren otras circunstancias como serían la residencia privada del sujeto o el lugar en el sitúe su establecimiento comercial; la determinación de la residencia habitual será una cuestión que, en cualquier caso, tendrán que analizar los tribunales en cada asunto<sup>39</sup>. En cuanto a las personas jurídicas, el criterio adoptado es el que recoge el Reglamento Bruselas I bis en su artículo 63, que establece que se entenderá que una sociedad está domiciliada en el lugar en que se encuentre su sede estatutaria, su administración central o su centro de actividad principal; estas opciones son alternativas y es suficiente que concorra uno de estos lugares para que se considere que la residencia habitual de la empresa se sitúe ahí.

---

<sup>38</sup> BLOM, J., DREYFUSS, R.C., JURCYS, P., METZGER, A., MOURA VICENTE, D., SCHAAFSMA, S. J., UBERTAZZI, B., “International Law...”, *cit*, párrafo 6.

<sup>39</sup> El concepto de establecimiento ha sido ya analizado por el Tribunal de Justicia en otros textos en materia de propiedad industrial, STJ de 18 de mayo de 2017, *Hummel*, Asunto C-617/15 y el concepto de residencia habitual con repercusión transfronteriza, aunque en materia de sucesiones, en STJ de 16 de julio de 2020, *E.E.* Asunto C-80/19.

El foro de la residencia habitual del demandado pretende asegurar un balance de intereses entre demandante y demandado, y así será cuando se litigue en el país donde se encuentran los bienes litigiosos o los bienes contra los que puede ejecutarse una sentencia de condena, no obstante, podría resultar ineficiente si la residencia del demandado no es el lugar en el que se sitúe su patrimonio<sup>40</sup>.

## 2. Las licencias y los contratos

**16.** El foro contractual (art. 3) está previsto para todo tipo de licencias y contratos, acuerdos con editoriales, sobre películas o derechos de retransmisión en televisión y radio, foro también estaba incluido en anteriores proyectos regionales<sup>41</sup> y señala que serán competentes los tribunales del lugar para el que se ha concedido la licencia o se ha cedido un derecho, sin que se mencione el lugar en el que se debe cumplir o se cumpla la obligación que sirve de base a la demanda. En este punto difiere de lo establecido en los Principios CLIP que, para los litigios relativos a obligaciones contractuales, indica que serán competentes los tribunales del Estado en el que deba cumplirse la obligación que sirviere de base a la demanda. La determinación del lugar de cumplimiento de una obligación es un criterio de conexión que puede plantear problemas<sup>42</sup> y para evitar estas dificultades, los Comentarios definen como criterio de proximidad el lugar para el que la licencia ha sido otorgada o el contrato ha sido cedido, independientemente del sitio en el que se sitúe el cumplimiento de las obligaciones que sirven de base a la demanda, como podría ser el lugar en el que se ha realizado el pago o contraprestación<sup>43</sup>.

## 3. Las infracciones

**17.** Las infracciones de derechos de propiedad intelectual e industrial son fundamentales, motivo por el que todos los principios regionales citados incluían disposiciones relativas este punto. Las Directrices recogen dos foros específicos para las infracciones. El primero de los foros se articula para abordar uno de los problemas más complejos que se han planteado en materia de propiedad intelectual, que son las situaciones en las que se producen daños en múltiples territorios debido a la utilización de las nuevas tecnologías<sup>44</sup>. En estos supuestos, presentar varias demandas ante los tribunales de diversos Estados puede provocar un amplio abanico de problemas<sup>45</sup>. Pues

<sup>40</sup> CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., “Foro del domicilio del demandado y Reglamento Bruselas ‘I-bis 1215/2012’”. Análisis crítico de la regla *actor sequitur forum rei*”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 11, núm. 1, marzo 2019, pp. 112-138, p.119.

<sup>41</sup> BLOM, J., DREYFUSS, R.C., JURCYS, P., METZGER, A., MOURA VICENTE, D., SCHAAFSMA, S. J., UBERTAZZI, B., “International Law...”, *cit*, párrafos 12 y 14.

<sup>42</sup> Por ejemplo, STCE de 6 de octubre de 1976, asunto 12-76, *Tessili*.

<sup>43</sup> BLOM, J., DREYFUSS, R.C., JURCYS, P., METZGER, A., MOURA VICENTE, D., SCHAAFSMA, S. J., UBERTAZZI, B., “International Law...”, *cit*, párrafo 13.

<sup>44</sup> GARCÍA MIRETE, C.M., LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., “Aspectos de Derecho internacional privado de las relaciones jurídicas en Internet” en LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A. (DIR.), GARCÍA MIRETE, C.M. (coord), *Derecho TIC. Derecho de las tecnologías de la información y de la comunicación*, Tirant lo Blanch, 2016, pp. 416-418.

<sup>45</sup> Los costes desmesurados para las partes y para la Administración de justicia y resoluciones irreconciliables, entre otros BLOM, J., DREYFUSS, R.C., JURCYS, P., METZGER, A., MOURA VICENTE, D., SCHAAFSMA, S. J., UBERTAZZI, B., “International Law...”, *cit*, párrafo 17.

bien, en este caso las Directrices suponen un hito, puesto que establecen la competencia de un solo tribunal para los “daños globales”: el tribunal del lugar en el que el infractor ha actuado para iniciar o promover la presunta infracción (art. 5 a).

**18.** Las Directrices mencionan varios casos ante los tribunales de Estados Unidos en los que se plantearon infracciones de derechos de autor en diversos territorios y que fueron juzgados en una sola acción<sup>46</sup>. En la interpretación del Tribunal de Justicia ha resultado clave para determinar tanto el lugar en el que se produce la acción que da origen al daño como el del lugar en el que se produce el resultado del daño<sup>47</sup>. En las sentencias “*Hedjuk*”<sup>48</sup> y “*Pinckney*”<sup>49</sup> se establece que la mera accesibilidad de una página web -en la que se comercializa una obra musical protegida por derechos de autor desde un determinado Estado miembro- es circunstancia suficiente para que se localice el lugar del daño y se otorgue competencia judicial internacional a los tribunales del Estado para conocer de los daños locales, conforme al art. 7.2 del Reglamento Bruselas I. No obstante, considerar que la mera accesibilidad a un sitio web es un criterio para identificar los tribunales competentes conlleva riesgos, como la falta de previsibilidad para identificar el foro y la posibilidad de que se pueda plantear una demanda en prácticamente cualquier lugar del mundo, debido al alcance mundial de Internet. En este sentido, en materia de propiedad industrial, la resolución *Wintersteiger*<sup>50</sup> exige que, para que sea posible acudir al foro del art. 7.2, el derecho debe haber sido registrado en el Estado en el que se ha producido la infracción<sup>51</sup>.

Sin que se refieran expresamente a cuestiones sobre competencia judicial internacional, tampoco se ha mantenido el criterio de la mera accesibilidad en otras resoluciones, como la sentencia *Football Dataco*<sup>52</sup> sobre la vulneración de derechos de una base de datos electrónica, en la que se exige la intención de dirigirse al público situado en un Estado para que se aplique la legislación de ese Estado<sup>53</sup> y el asunto *L’Oréal*<sup>54</sup>, que considera la oferta a la venta de artículos de marca a través de un mercado electrónico dirigido a consumidores de la Unión es un criterio para considerar que se están llevando a cabo actos de uso de la marca en el tráfico comercial dentro del territorio europeo. *Coty Germany*<sup>55</sup> es otra resolución en materia de propiedad industrial que desarrolla cómo aplicar el *forum*

---

<sup>46</sup> BLOM, J., DREYFUSS, R.C., JURCYS, P., METZGER, A., MOURA VICENTE, D., SCHAAFSMA, S. J., UBERTAZZI, B., “International Law...”, *cit.*, párrafos 10 y 21.

<sup>47</sup> Un estudio exhaustivo sobre esta cuestión excede del objeto de este trabajo, para la disociación entre el lugar de origen y lugares de manifestación del daño en el entorno digital recomiendo la lectura de: DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “El lugar del daño como fundamento de la competencia internacional en los litigios sobre derechos de autor” en MOURA VICENTE, D. (coord.), *Estudos de Direito Intelectual (En Homenagem ao Prof. Dr. José de Oliveira Ascensão*, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 511-530.

<sup>48</sup> STJUE de 22 de enero de 2015, C-441/13, *Hejduk*.

<sup>49</sup> STJUE de 3 de octubre de 2013, C-170/12, *Pinckney*.

<sup>50</sup> STJUE de 19 de abril de 2012, C-523/10, *Wintersteiger*.

<sup>51</sup> La sentencia se refiere al art. 5.3 del Reglamento Bruselas I pero su interpretación es válida para el art. 7.2 del Reglamento Bruselas I bis, que es el que se encuentra en vigor.

<sup>52</sup> STJUE de 18 de octubre de 2012, C-173/11, *Football Dataco*.

<sup>53</sup> GARCÍA MIRETE, C.M., *Las bases de datos electrónicas internacionales*, Tirant lo Blanch, 2014, pp. 268-271.

<sup>54</sup> STJCE de 12 de julio de 2011, C-324/09, *L’Oréal*.

<sup>55</sup> STJUE de 5 de junio de 2014, C-360/12, *Coty Germany*.

*delicti commissi* en un caso en el que se producen infracciones en múltiples Estados y, posteriormente *AMS Neve*<sup>56</sup>, que revisa y completa la resolución anterior<sup>57</sup>. No obstante, se trata de una cuestión compleja que implicaría un estudio casuístico profundo, teniendo en cuenta que el criterio de mera accesibilidad carece de seguridad jurídica para las empresas que llevan a cabo actividades comerciales en Internet<sup>58</sup>.

**19.** En los Principios CLIP se indica que los tribunales del Estado donde se hubiere producido o pudiese producirse la supuesta infracción serían competentes, salvo que el supuesto infractor no hubiera actuado en ese Estado para “iniciar” o “proseguir” la infracción y su actividad no pueda ser razonablemente percibida como dirigida a ese Estado. Los Comentarios de las Directrices establecen que los términos “iniciar” y “promover” deben interpretarse en el sentido en el que abarcan actividades sustanciales, de forma que cuando se produce una infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial a través de una página web, el lugar de origen de los daños sería el sitio desde el que se gestiona la web o desde el que se controlan los contenidos que aparecen en esa web<sup>59</sup>.

En cualquier caso, el lugar en el que esté situado el servidor en el que se alojan los datos no sería un criterio adecuado, dado que el demandado puede no prever/conocer el Estado en el que está ubicado dicho servidor. Finalmente, que un solo tribunal pueda juzgar todos los daños favorece el principio de economía procesal; no obstante, tampoco se debe olvidar que será necesario instar el reconocimiento y ejecución de la sentencia ante los tribunales de otros Estados para que la resolución pueda tener eficacia extraterritorial<sup>60</sup>.

En los litigios relativos a la infracción llevada a cabo a través de medios ubicuos como Internet, los Principios CLIP también establecen que el tribunal del Estado en el que se ha llevado a cabo la infracción será además competente para ocuparse de las infracciones producidas en el territorio de cualquier otro Estado con la siguiente condición: “siempre que las actividades de las que derivan la infracción no produzcan efectos sustanciales en el Estado, o en cualquiera de los Estados, donde el infractor tenga su residencia habitual y (a) actividades sustanciales para el desarrollo de la infracción en su conjunto han sido llevados a cabo en el territorio del país en el que está situado el tribunal, (b) el daño causado por la infracción en el Estado en el que está situado el tribunal es sustancial con respecto al conjunto de la infracción”. Referencias como el daño “sustancial”, son también utilizadas en las Directrices.

---

<sup>56</sup> STJUE de 5 de septiembre de 2019, C-172/18, *AMS Neve*.

<sup>57</sup> LÓPEZ-TARRUELLA, A., “International Jurisdiction in EU trademark infringements on the Internet – Is it possible to complicate things even further?”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, (octubre 2021), Vol. 13, núm. 2, pp. 356-359.

<sup>58</sup> LÓPEZ-TARRUELLA, A., “... *cit*”, pp. 358.

<sup>59</sup> BLOM, J., DREYFUSS, R.C., JURCYS, P., METZGER, A., MOURA VICENTE, D., SCHAAFSSMA, S. J., UBERTAZZI, B., “International Law...”, *cit*, párrafo 17.

<sup>60</sup> BLOM, J., DREYFUSS, R.C., JURCYS, P., METZGER, A., MOURA VICENTE, D., SCHAAFSSMA, S. J., UBERTAZZI, B., “International Law...”, *cit*, párrafo 22.

**20.** Los Comentarios de las Directrices también se refieren en este punto a conocidas resoluciones en materia de difamación -por ejemplo *Shevill*<sup>61</sup> o *eDate Advertising*<sup>62</sup>. Se trata de supuestos en los que se reclama una indemnización por daños que se han producido en distintos países en el marco de acciones por difamación a través de páginas web. En estos casos, existe el criterio de las “actividades dirigidas”, en virtud del cual, el lugar del hecho dañoso se establece por medio de indicios sobre la configuración de la página web –por ejemplo, el idioma o la forma de pago- que permiten establecer si las actividades comerciales están dirigidas hacia un territorio. De esta forma, para localizar el lugar en el que se ha producido un daño habría que considerar varias circunstancias y no concluir que la mera accesibilidad a una web determina que sus servicios estén dirigidos hacia un territorio. En los supuestos de difamación se puede reclamar la totalidad del daño ante el juzgado del lugar en el que la víctima ubique su centro de intereses principales de la víctima, dicho lugar -indica el Tribunal de Justicia- suele coincidir con su residencia habitual. Si bien es cierto que existe un paralelismo entre este tipo de infracciones y las de propiedad intelectual, no se ha incorporado este criterio del centro de intereses del perjudicado y únicamente se aplica para casos en los que se ven afectados el derecho al honor de las personas físicas o la reputación de las personas jurídicas. La salvaguarda de la intimidad y el honor es un derecho de la personalidad cuya infracción merece una protección mayor y justifica a mi juicio que se adopte en estos supuestos un criterio más reforzado, como es el del centro de intereses de la víctima.

**21.** El segundo foro que recogen las Directrices para las infracciones (art. 5 b) sería el lugar en el que se haya producido un daño directo y sustancial, supuesto en el que la competencia se limitaría a las infracciones que se hayan producido en el Estado en el que está situado el tribunal. Se trata de un foro que en alguna ocasión puede resultar más conveniente que la residencia del demandado o el lugar en el que se origina el daño, por ejemplo, cuando coincide con la residencia del demandante o el perjuicio sufrido esté localizado en un país. Para los supuestos de daños ubicuos, el foro general de la residencia del demandado del art. 3 o el del lugar de origen del daño del art. 5 a) resultarían más convenientes para que un tribunal tuviera competencia para poder juzgar el “daño global”, es decir, los daños producidos por infracciones en territorios de distintos Estados.

#### **4. La sumisión expresa y tácita**

**22.** Los artículos 9 y 10 recogen los foros de sumisión expresa y tácita respectivamente. El art. 9 se pronuncia sobre el criterio de la elección de foro por medio

---

<sup>61</sup> STJCE de 7 de marzo de 1995, C-68/93 *Fiona Shevill vs. Presse Alliance*, Rec. 1995 p. I-00415, sentencia en la que se interpreta el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 (Bruselas I) estipulando que todos los lugares en los que se difundió la información difamatoria serían tribunales competentes pero para conocer únicamente de los daños causados en su jurisdicción. Respecto al pronunciamiento sobre todos los daños, sería competente el tribunal del lugar en el que tenga su domicilio el demandado o del lugar en que se causó el hecho dañoso.

<sup>62</sup> En STJUE, de 25 de octubre de 2011, C-161/10 y C-509/09, *eDate Advertising GmbH vs. X*, junto con *Olivier Martínez y Robert Martínez vs. MGN Limited* se establece que el lugar del hecho dañoso se localiza con base en indicios que permiten establecer si las actividades comerciales han sido dirigidas hacia un territorio.

de un acuerdo expreso. Sobre la base de la autonomía de la voluntad, se otorga validez a los acuerdos a través de los que un tribunal se declare competente para juzgar cualquier litigio que haya surgido o que pueda surgir entre las partes. Este foro tiene ventajas, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, como su previsibilidad y el respeto a la voluntad de las partes.

Las Directrices no imponen ningún requisito formal para la validez de este acuerdo. Que el art. 9 guarde silencio sobre las condiciones para que los acuerdos sean válidos tiene como finalidad facilitar su eficacia<sup>63</sup>. El Reglamento Bruselas I sí establece unos requisitos formales en su artículo 25 para la que una cláusula sea válida pero a su vez también otorga cierta flexibilidad en el segundo párrafo en el que considera válida “toda transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo”. En este mismo sentido se pronuncia el asunto *Majdoub*<sup>64</sup>, que indica que la finalidad de este precepto es “asimilar, al objeto de simplificar la celebración de contratos por medios electrónicos, determinadas modalidades de transmisión electrónica a la forma escrita, ya que los respectivos datos también se transmiten si se puede acceder a ellos a través de una pantalla. Para que este tipo de transmisión pueda ofrecer las mismas garantías, en particular en materia de prueba, basta con que sea «posible» guardar e imprimir la información antes de la celebración del contrato”<sup>65</sup>. Finalmente, cabe señalar que estos acuerdos suelen ser más comunes cuando existe una relación contractual entre demandante y demandado pero también sería posible pactar de forma expresa el foro cuando las partes estén litigando por una posible infracción, como se infiere del art. 9 cuando se indica que se aplicará a las obligaciones no contractuales, además de las obligaciones contractuales.

La sumisión tácita es posible (art. 10) de forma que un tribunal será competente cuando el demandado comparezca, sin que sea necesario requerimiento formal<sup>66</sup>. Este foro prevalece sobre el de sumisión expresa, de forma que si se incluye una cláusula de elección de foro en un contrato pero si luego se presenta la demanda ante otro tribunal y el demandado contesta, se infiere que existe una sumisión tácita y esta última será la que prevalezca. Por último, no será operativo tanto si el demandado comparece con el fin de impugnar la competencia, como si se trata de una materia que es competencia exclusiva<sup>67</sup>.

## 5. Otros foros

**23.** En este último apartado, relativo a las disposiciones sobre competencia judicial internacional, destaca una de las grandes novedades de las Directrices de Kioto, que es el foro relativo a los asuntos sobre remuneración por el uso de obras protegidas (art. 6), cuyo

---

<sup>63</sup> BLOM, J., DREYFUSS, R.C., JURCYS, P., METZGER, A., MOURA VICENTE, D., SCHAAFSMA, S. J., UBERTAZZI, B., “International Law..., *cit*, párrafos 48, 53-54.

<sup>64</sup> STJUE de 21 de mayo de 2015, C-322/14, *Majdoub*.

<sup>65</sup> Párrafo 36 de la sentencia *Majdoub*.

<sup>66</sup> En este punto habría que hacer referencia a las propuestas anteriores BLOM, J., DREYFUSS, R.C., JURCYS, P., METZGER, A., MOURA VICENTE, D., SCHAAFSMA, S. J., UBERTAZZI, B., “International Law..., *cit*, párrafo 52.

<sup>67</sup> BLOM, J., DREYFUSS, R.C., JURCYS, P., METZGER, A., MOURA VICENTE, D., SCHAAFSMA, S. J., UBERTAZZI, B., “International Law..., *cit*, párrafo 51.

ejemplo típico sería la compensación equitativa por copia privada. La realización de copias privadas no sería una materia contractual pero no siempre es fácil determinar si implica un daño que pueda considerarse una infracción<sup>68</sup>, por este motivo, es posible que sólo se pueda reclamar el pago de este canon ante los tribunales del lugar en el que tenga su residencia el demandado. El art. 6 ofrece una alternativa a este foro general y permite presentar la demanda ante los tribunales del lugar en el que se origina la obligación del pago de la compensación<sup>69</sup>. Esta posibilidad se ofrece a todos los sujetos involucrados en el pago de la remuneración, que serían las entidades de gestión colectiva y los titulares de derechos<sup>70</sup>, además de los usuarios obligados al desembolso<sup>71</sup>. En este punto es interesante tener en cuenta la relación con el art. 5 de las Directrices en materia de infracciones<sup>72</sup> y el asunto *Austro Mechana*<sup>73</sup>, en virtud del cual, la acción que pretende la condena al pago de la compensación equitativa puede constituir un hecho dañoso en el sentido del actual artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I bis, siempre y cuando la compensación esté íntimamente ligada al perjuicio causado por el daño<sup>74</sup>. Por último, cabe mencionar que se trata de un foro especial, por tanto, el tribunal que conoce está limitado territorialmente al lugar en el que se sitúa<sup>75</sup>.

El art. 7 establece un foro de vinculación procesal previsto para acumular acciones. Cuando se presente la demanda contra varias personas, se podrá demandar ante los tribunales del Estado de la residencia habitual de cualquiera de ellas, cuando el litigio tenga como objeto los mismos derechos de propiedad intelectual e industrial concedidos en uno o más Estados y las demandas estuvieren vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo. Este foro tiene como fin de evitar resoluciones que podrían ser incompatibles si los asuntos fueren juzgados de forma separada.

El art. 8 se refiere a los casos que afecten únicamente a la titularidad y autoría, en los que establece que será competente el tribunal del Estado en el que existe o se ha solicitado el

---

<sup>68</sup> En algunas jurisdicciones, como en Estados Unidos, los usuarios que no han pagado la remuneración por copia privada sí que pueden ser considerados infractores. BLOM, J., DREYFUSS, R.C., JURCYS, P., METZGER, A., MOURA VICENTE, D., SCHAAFSMA, S. J., UBERTAZZI, B., “International Law...”, *cit.*, párrafo 28.

<sup>69</sup> Ver la coordinación con el art. 27 en el apartado “Entidades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos”.

<sup>70</sup> BLOM, J., DREYFUSS, R.C., JURCYS, P., METZGER, A., MOURA VICENTE, D., SCHAAFSMA, S. J., UBERTAZZI, B., “International Law...”, *cit.*, párrafos 26 y 30.

<sup>71</sup> ANCEL, M.-E., BINCTIN, N., DREXL, J., VAN EECHOUD, M., GINSBURG, J.C., KONO, T., LEE, G., MATULIONYTE, R., TREPPOZ, E., MOURA VICENTE, D., “International Law Association’s Guidelines on Intellectual Property and Private International Law (“Kyoto Guidelines”): Applicable Law”, JIPITEC, Vol. 12, núm. 1, 2021, párrafo 111.

<sup>72</sup> Párrafo 111 Drex1, nota al pie 62.

<sup>73</sup> STJ de 21 de abril de 2016, asunto *Austro-Mechana*, C-172/14.

<sup>74</sup> GARCÍA MIRETE, C. M., “Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de abril de 2016, asunto *Austro-Mechana*. La compensación equitativa por copia privada, ¿es una materia delictual o cuasidelictual a los efectos del artículo 5.3 Reglamento (UE) 1215/2012?”, *AIS: Ars Juris Salmanticensis*, Vol. 4, núm. 2, pp. 250-253. Disponible en: <https://revistas.usal.es/index.php/ais/article/view/15313>.

<sup>75</sup> BLOM, J., DREYFUSS, R.C., JURCYS, P., METZGER, A., MOURA VICENTE, D., SCHAAFSMA, S. J., UBERTAZZI, B., “International Law...”, *cit.*, párrafo 31.

derecho inmaterial. Esta disposición carece de homólogo en los Principios ALI o las propuestas asiáticas, fue tomada de los CLIP con el fin de aportar seguridad jurídica y evitar litigar en diferentes Estados, que supondría un riesgo de obtener distintas resoluciones con pronunciamientos contradictorios.

La competencia exclusiva del art. 11 se reserva para los asuntos en los que se impugne la validez o registro de los derechos de propiedad industrial o intelectual, de forma que los tribunales del lugar en el que se ha registrado este derecho serán los únicos competentes. Si se trata de una cuestión principal, la resolución tendrá efectos *erga omnes* (art. 11.1) mientras que si la impugnación es incidental, tendrá efectos *inter partes* (art. 11.2) en el litigio. Cuando en un litigio se acumulan diversas acciones, esta disposición es necesario que se coordine con los preceptos ya mencionados relativos a las infracciones, los acuerdos de elección de foro y titularidad y autoría<sup>76</sup>.

El art. 12 presenta un foro alternativo al general (art. 3), al foro contractual (art.4), las infracciones (art. 5) o el previsto para la titularidad (art. 8). El foro del art.12 se refiere a las acciones declarativas de naturaleza positiva y negativa e indica que será competente el mismo tribunal que el previsto para conocer de la acción correspondiente para la reparación del derecho. Se refiere a las acciones meramente declarativas para establecer que no se ha infringido un derecho o no se ha vulnerado una obligación contractual. Una disposición similar se encuentra tanto en los Principios CLIP como ALI. Cabría plantearse si sería también considerada su uso como herramienta estratégica en litigios transfronterizos con el objetivo de retrasar un procedimiento, es decir, para las acciones “torpedo”. En estos casos cabría tener en cuenta otros artículos relativos a la coordinación de procedimientos ante supuestos de litispendencia y conexidad (artículos 17 y 18).

El concepto de medidas cautelares es el mismo incluido que en CLIP u otros instrumentos jurídicos<sup>77</sup>. El tribunal competente para conocer de estas medidas es el mismo que el establecido para conocer del fondo del asunto (el art. 13.1), mientras que otros tribunales pueden ser competentes para dictar medidas provisionales y cautelares pero únicamente respecto a su territorio (13.1).

Por último, en esta sección hay otras disposiciones: la relativa al alcance de los mandamientos judiciales (art.14), que está limitado al territorio del lugar en el que se encuentra el tribunal y no debe ser más amplio que el necesario para proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial; la reconvencción, que indica que los tribunales que tienen competencia para resolver un litigio conforme a estas Directrices serán los mismos para conocer de la reconvencción (art. 15); un listado de criterios insuficientes para determinar la competencia judicial internacional de un tribunal (art. 16), como la nacionalidad del demandante o la del demandado o la mera residencia del demandante en un Estado, entre otros; la litispendencia y la coordinación de procedimientos (art. 17) para aquellos litigios entre las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa, que adopta

---

<sup>76</sup> BLOM, J., DREYFUSS, R.C., JURCY, P., METZGER, A., MOURA VICENTE, D., SCHAAFSMA, S. J., UBERTAZZI, B., “International Law..., *cit*, párrafos 58-59.

<sup>77</sup> Art. 2:501 Principios CLIP y art. 35 del Reglamento Bruselas I.



una óptica flexible respetando los criterios de *lis pendens* y *forum non conveniens*<sup>78</sup>; por último, los supuestos de conexidad (art. 18) y establece que cuando demandas conexas estuvieren pendientes ante tribunales de más de un Estado, los tribunales poseen discrecionalidad para adoptar las medidas oportunas con el fin de promover una resolución justa y eficiente de los procedimientos transnacionales que estén relacionados<sup>79</sup>.

#### IV. PRINCIPIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE

**24.** En la tercera sección de las Directrices se propone soluciones particulares a problemas controvertidos y actuales, como las infracciones ubicuas o multi-Estado<sup>80</sup> y la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos conexos<sup>81</sup>. La primera de estas cuestiones ya había sido abordada en otros trabajos anteriores, como el de los Principios CLIP<sup>82</sup>, pero la disposición relativa a la ley aplicable en materia de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos es una novedad.

La sección relativa a la ley aplicable está formada por: dos reglas generales (art. 19-20), cuatro disposiciones dedicadas a los supuestos de contratación (art. 21-24), tres preceptos en materia de infracciones (art. 25-27) y, por último, otras disposiciones, en materia de orden público, normas imperativas, reenvío y arbitraje (28-31). Se abordará en los siguientes apartados: las reglas generales (1), la ley aplicable a las licencias y contratos (2), la aplicable a las infracciones (3) y a las relaciones generadas por las entidades de gestión colectiva (4) y otras disposiciones en materia de ley aplicable (5).

##### 1. Las reglas generales

**25.** El texto de las Directrices dispone de dos reglas generales: la primera sobre la existencia, ámbito y transferencia cita expresamente el principio de la *lex loci protectionis* (art. 19) y la segunda regula la titularidad originaria (art. 20). La ley aplicable a la determinación de la existencia, la validez, el registro, la duración, la transmisión y el alcance de un derecho de propiedad intelectual, así como todas las demás cuestiones relativas a ese derecho, es la ley del Estado para cuyo territorio se reclama la protección. La regla sigue el principio tradicional de *lex loci protectionis* pero escoge cuidadosamente la redacción para evitar un problema que se planteaba conforme al texto incluido en el

---

<sup>78</sup> BLOM, J., DREYFUSS, R.C., JURCYS, P., METZGER, A., MOURA VICENTE, D., SCHAAFSMA, S. J., UBERTAZZI, B., “International Law..., *cit*, párrafos 103-105 sobre los distintos enfoques en la Unión Europea párrafo 111 y EEUU párrafo 112.

<sup>79</sup> BLOM, J., DREYFUSS, R.C., JURCYS, P., METZGER, A., MOURA VICENTE, D., SCHAAFSMA, S. J., UBERTAZZI, B., “International Law..., *cit*, párrafoS 123-128.

<sup>80</sup> Derecho aplicable en materia de infracciones de propiedad intelectual e industrial en: GARCÍA MIRETE, C.M., LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., “Aspectos..., *op cit*, pp. 418-419.

<sup>81</sup> Sobre el papel de la gestión colectiva en la explotación de contenidos a través de la Red ver: EVANGELIO LLORCA, R., LÓPEZ RICHART, J., “El derecho de autor en el entorno digital” en LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A. (dir.), GARCÍA MIRETE, C.M. (coord.), *Derecho TIC. Derecho de las tecnologías de la información y de la comunicación*, Tirant lo Blanch, 2016, pp. 190-191.

<sup>82</sup> Ver Art. 3:603: Infracción ubicua de los Principios CLIP.

art. 5.2 del Convenio de Berna, que se refería a la “legislación del país **en** que se reclama la protección” y podía interpretarse como que se refería a la *lex fori*, motivo por el que la directriz utiliza la misma redacción que la del art. 8.1 del Reglamento Roma II<sup>83</sup>, que se refiere a la ley “del país **para** cuyo territorio se reclama la protección”<sup>84</sup> resolviendo así el problema señalado<sup>85</sup>. No obstante, este principio dista de ser sencillo de aplicar, puesto que puede conducir a la aplicación de una pluralidad de ordenamientos y dificulta cuestiones como el enjuiciamiento de las reclamaciones sobre infracciones de una pluralidad de países, por la dificultad de probar y aplicar el contenido de un elevado número de ordenamientos extranjeros<sup>86</sup>.

Hay varios supuestos en materia de titularidad originaria para derechos de propiedad industrial (art. 20.1) y derechos de autor o conexos (art. 20.2). La titularidad originaria de derechos de propiedad industrial registrados, marcas y diseños no registrados viene regulada por la ley del país para cuyo territorio se reclama la protección (20.1 a). Cuando los derechos de propiedad industrial surjan en el marco de una relación contractual, ya sea un contrato laboral o uno de investigación y desarrollo 20.1 b) la ley se tendrá que determinar conforme a las directrices 21 a 23. Respecto a la titularidad originaria de derechos de autor y derechos conexos (art. 20.2) se regula conforme a la ley del Estado con el que existe una conexión más estrecha con la creación de la obra. Se presume que este lugar es el Estado en el que la persona que creó la obra tenía su residencia habitual en el momento de la creación. Se trata de un criterio que respeta el principio de territorialidad y pretende aportar seguridad jurídica al señalar que una única ley se ocupe de regular estas cuestiones<sup>87</sup>.

## 2. Las licencias y contratos

**26.** En materia de contratación se incluyen cuatro reglas: la primera sería el principio fundamental, que es la libertad de elección de ley (art. 21), la segunda los criterios conforme a los que se determina la ley a falta de elección por las partes (art. 22), una disposición especial relativa a los contratos laborales (art. 23) y la cuarta, que regula la validez formal del contrato (art. 24).

En virtud de la autonomía de la voluntad, las partes están facultadas para elegir la ley que es aplicable a las licencias y contratos de propiedad intelectual e industrial (art. 21.1) pero dicha libertad está limitada, cuando una de las partes sea un creador o un artista ejecutante (art. 21.2), puesto que en algunos Estados incluyen en sus ordenamientos normas

<sup>83</sup> Sobre esta disposición PALAO MORENO, G., “La protección de los derechos de propiedad intelectual en Europa: el artículo 8 del Reglamento Roma II”, *Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento*, núm. 24, 2008, págs. 557-571.

<sup>84</sup> Las negritas han sido añadidas.

<sup>85</sup> ANCEL, M.-E., BINCTIN, N., DREXL, J., VAN EECHOUD, M., GINSBURG, J.C., KONO, T., LEE, G., MATULIONYTE, R., TREPPOZ, E., MOURA VICENTE, D., “International Law...”, *cit*, párrafo 4.

<sup>86</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “Territorialidad de los derechos de autor y Mercado Único Digital”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 12, núm. 2, 2020, pp. 363.

<sup>87</sup> ANCEL, M.-E., BINCTIN, N., DREXL, J., VAN EECHOUD, M., GINSBURG, J.C., KONO, T., LEE, G., MATULIONYTE, R., TREPPOZ, E., MOURA VICENTE, D., “International Law...”, *cit*, párrafos 10, 12 y 14.

imperativas que protegen a estos sujetos<sup>88</sup>, de forma que no va a ser posible excluir la aplicación de esas normas imperativas cuando estén incluidas en la legislación aplicable designada conforme a los criterios del art. 22.

El art. 21 no menciona si la remisión a un sistema privado y no estatal de normas sería una elección válida, que plantearía, por ejemplo, la duda de si los Principios UNIDROIT en materia de contratos podrían ser incorporados. Esta cuestión ya fue debatida en el proceso de elaboración del Reglamento Roma I<sup>89</sup>, cuyo texto finalmente impuso que la elección de ley debía designar un derecho estatal, sin que se aceptara la *lex mercatoria* como una remisión válida<sup>90</sup>. En ausencia de elección, y para cualquier contrato distinto de uno laboral, el art. 22 establece que si la relación contractual se refiere a un derecho de propiedad intelectual o industrial concedido para un Estado, la ley de dicho Estado será aplicable (art. 22.1 a) independientemente de la nacionalidad y residencia de las partes. Esta disposición contempla la posibilidad de que las circunstancias del caso indiquen que el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con un país distinto, supuesto en el que se aplica la ley de este otro país. Por tanto, se incorpora la regla de la *lex loci protectionis* pero se incluye una cláusula de escape para el caso en el que la relación contractual tenga los vínculos más estrechos con otro país, por ejemplo, si el contrato en cuestión tiene una conexión muy cercana con otro contrato o contratos<sup>91</sup>.

Es posible que la relación contractual se refiera a un derecho de propiedad intelectual o industrial concedido para varios Estados, en este caso, hay que establecer con cuál presenta los vínculos más estrechos y para determinarlo se indican varios factores relevantes (art. 22.1 b). Es una lista abierta de conexiones<sup>92</sup>: la residencia habitual común de las partes, la residencia habitual de una de las partes, cuando dicha residencia coincide con uno de los Estados cubiertos por el contrato y la residencia habitual de la parte que realiza la prestación característica. La “prestación característica” es un término utilizado por el Reglamento Roma I (art. 4.2, Considerandos 19 y 21) y su concreción puede resultar complicada<sup>93</sup>. De hecho, En la Propuesta de Reglamento se incluía en el art. 4.1 una regla por la cual se determinaba la prestación característica para los contratos de

---

<sup>88</sup> Un ejemplo sería el sistema de cláusula “best seller”, que insta la modificación al alza de la remuneración pactada con anterioridad y recoge la regulación francesa, belga, alemana, húngara, polaca y portuguesa. SAINZ GARCÍA, C., “El principio de remuneración adecuada y proporcionada en la Directiva 2019/790/UE” en: SAINZ GARCÍA, C. / EVANGELIO LLORCA, R., *Propiedad intelectual y mercado único digital europeo*, Tirant lo Blanch, 2019, pp. 402-403.

<sup>89</sup> Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I).

<sup>90</sup> CALVO CARAVACA, A.-L. CALVO CARAVACA, A.-L. “El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2009, Vol. 1, núm. 2, pp. 69-72.

<sup>91</sup> Ejemplo referido por el Considerando 20 del Reglamento Roma I.

<sup>92</sup> ANCEL, M.-E., BINCTIN, N., DREXL, J., VAN EECHOU, M., GINSBURG, J.C., KONO, T., LEE, G., MATULIONYTE, R., TREPOZ, E., MOURA VICENTE, D., “International Law...”, *cit*, párrafo 38.

<sup>93</sup> Incluso imposible DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “Contratación internacional: la evolución del modelo de la Unión Europea”, *Revista mexicana de Derecho internacional privado y comparado*, núm. 29, septiembre de 2011, pp. 67-98, pp. 7 y pp. 20 en la versión disponible en: <https://eprints.ucm.es/id/eprint/18064/1/PDeMiguelAsensioContratacRexMeXDIPr2011.pdf> .

propiedad intelectual pero finalmente no fue incorporada por falta de acuerdo<sup>94</sup>. Determinar esta prestación característica puede no ser tan sencillo debido a la complejidad de las relaciones contractuales, como ocurre, por ejemplo, en los contratos de investigación y desarrollo, en los que las partes se obligan a realizar distintas prestaciones y en ocasiones puede resultar complicado identificar cuál es la prestación característica del contrato. Aquellos supuestos en los que no se puede determinar esa prestación característica, habrá que tener en cuenta el resto de criterios de conexión, como podría ser la coincidencia de la residencia habitual de una parte con uno de los Estados para los cuáles se ha concedido el derecho regulado contractualmente. Por último, recordar que el factor determinante no es el lugar en el que se realiza la prestación característica sino la residencia habitual del prestador característico, que es el mismo criterio del Reglamento Roma I.

El art. 23 incluye una directriz relativa a los contratos laborales, relaciones contractuales en las que se considera que el trabajador está en una posición de desventaja en la relación contractual. Existe la posibilidad de incluir una cláusula en el contrato en la que se determine la *lex contractus* pero esta elección está limitada y no podrá tener como resultado privar al trabajador de la protección que le ofrecen las disposiciones imperativas en virtud de la ley que sería aplicable a falta de elección (art. 23.1). La ley aplicable a falta de elección por las partes será la ley del Estado en el que empleado desempeñe habitualmente el trabajo acordado en el contrato (art. 23.2), sin que sea considerado un cambio temporal a otro Estado, y además se incluye una cláusula de escape por la que si el contrato se considera más estrechamente conectado con otro Estado distinto, será la ley de ese último país la que se aplique (art. 23.3). Finalmente, la falta de cumplimiento de esta disposición es motivo de denegación del reconocimiento y ejecución de una sentencia (art. 34.2).

Por último, se incluye una directriz relativa a la validez formal del contrato (art. 24) y se aportan distintos criterios de conexión para que sea posible aplicar diferentes leyes con el fin de facilitar su validez: la ley del Estado determinada por los art. 21-23, la ley del lugar en el que resida alguna de las partes en el momento de la firma del contrato o la ley de otro Estado con el que el contrato esté conectada. Por último, la aplicación de alguna de estas leyes no puede limitar las normas de protección de creadores y empleados designadas conforme a las disposiciones 21.2 y 23.1 respectivamente.

### 3. Las infracciones

27. En materia de infracciones hay dos disposiciones, una regla básica (art. 25) y otra prevista específicamente para las infracciones ubicuas o multiterritoriales (art. 26). La regla general es que la ley aplicable a la infracción será la ley del cada Estado para cuyo territorio se reclama la protección, la *lex loci protectionis*<sup>95</sup>. Esta regla es la misma incluida en los Principios CLIP que también incorporaban un artículo específico para las infracciones ubicuas, en el que se incluía la posibilidad de acuerdo entre las partes para

---

<sup>94</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “Contratación... *cit*, p. 15 en la versión *on line*.

<sup>95</sup> Me remito a lo ya indicado sobre este criterio respecto al art. 20 al comienzo del apartado IV punto 1.

designar el derecho aplicable. Las Directrices también recogen la posibilidad de que las partes acuerden la ley aplicable a la infracción en el segundo párrafo del art. 25.

En cuanto a las infracciones ubicuas o multiterritoriales, se puede seguir esta misma regla de la *lex loci protectionis* pero también es posible que el tribunal pueda aplicar a la infracción en su conjunto la ley/las leyes del Estado/Estados que tengan una conexión especialmente estrecha con la infracción global (art. 26.1), para lo que habría que tener en cuenta algunos factores que se consideran relevantes para determinar la ley/las leyes aplicable/s en estas situaciones<sup>96</sup>: el lugar donde el daño causado por la infracción es sustancial en relación con la infracción en su totalidad, la residencia habitual de las partes o los principales lugares en los que se desarrolle la actividad o el trabajo de las partes, el lugar en el que se han llevado a cabo las actividades sustanciales que han constituido la infracción.

Las Directrices tratan de establecer un criterio flexible que permita identificar uno o varios puntos de conexión a la vez que evite el *forum shopping* y que no sea tan rígido como la aplicación de la *lex fori*. En una línea similar a los principios CLIP, se incluye un concepto indeterminado que es el daño “sustancial” sufrido por la infracción y a la hora de identificar este lugar se puede tener en cuenta diversas circunstancias como como el perjuicio económico sufrido. Cualquiera de las partes puede probar que, con respecto a Estados concretos a los que se refiere la acción, la solución prevista por la ley de esos Estados es distinta de la obtenida por la ley que sería aplicable en su conjunto. Esta situación provoca que el tribunal deba tener en cuenta las diferencias a la hora de configurar el remedio (art. 25.2), criterio que se aplicará también a infracciones secundarias o indirectas (art. 25.3).

#### **4. Las entidades de gestión colectiva**

**28.** Una de las grandes novedades de estas Directrices es la disposición que señala la ley aplicable en materia de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos (art. 27). Esta cuestión no había sido regulada en ningún ordenamiento jurídico, a pesar de la importancia que esta materia ha cobrado en los últimos años, por ejemplo, en el sector de la música en línea. También se ha producido un incremento de las licencias multiterritoriales aunque no se incluya una regla específica en las Directrices<sup>97</sup>, cuyos titulares deciden gestionar por medio de entidades de gestión colectiva que son extranjeras. La disposición no incluye un concepto de entidad de gestión colectiva pero la clave la ofrecen los Comentarios, que indican que su interpretación debe ser entendida de forma amplia para cubrir todos los supuestos que regulan los distintos ordenamientos

---

<sup>96</sup> ANCEL, M.-E., BINCTIN, N., DREXL, J., VAN EECHOUD, M., GINSBURG, J.C., KONO, T., LEE, G., MATULIONYTE, R., TREPPOZ, E., MOURA VICENTE, D., “International Law...”, *cit*, párrafos 76 y 78.

<sup>97</sup> Sí que existe una UE la armonización del derecho material con la Directiva 2014/26/UE de 26 de febrero de 2014 relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior. Al final de este punto se indica la justificación que incluyen los Comentarios para omitir una regla específica para licencias multiterritoriales.

jurídicos y el criterio distintivo para que una entidad sea considerada como tal, es la relación fiduciaria entre el organismo y sus titulares<sup>98</sup>.

El art. 27 se refiere a dos tipos de relaciones, las que mantienen las entidades de gestión colectiva con los titulares de derechos (art. 27.1) y las que se establecen con los usuarios (27.2). La ley del lugar en el que la entidad de gestión colectiva de derechos tenga su “sede real de administración” será la que rija las relaciones entre el titular y la entidad cuando el contrato que firmen no incluya una cláusula de elección de ley (27.1 c)<sup>99</sup>. Las Directrices tampoco definen qué se entiende como “sede real de administración” y, de nuevo, los Comentarios ofrecen las pistas necesarias para identificarlo, como el lugar en el que realmente tenga su actividad comercial, sin que sea suficiente una oficina o establecimiento que se abre en otro país con el mero fin de otorgar licencias para los usuarios en este Estado. Esta ley regirá las cuestiones relativas a los requisitos de la estructura corporativa de la entidad (27.1a), los derechos, condiciones y principios relativos a las relaciones que haya con los titulares de derechos titular y respecto a otras entidades de gestión colectiva que representen a otros titulares (27.1 b). Además establece un catálogo abierto de las condiciones que regula esta ley aplicable<sup>100</sup>: (i) el derecho y las condiciones para convertirse en ser miembro de la entidad; (ii) derecho y las condiciones para confiar la gestión de los derechos a la entidad; (iii) los derechos y condiciones para retirar la gestión de derechos de la entidad; (iv) los requisitos relativos al cálculo y distribución de los ingresos de la entidad a los titulares de derechos y a otras entidades de gestión colectiva de derechos que representan a los titulares de derechos; y (v) los derechos y condiciones para acceder a la resolución alternativa de conflictos que la entidad de gestión colectiva de derechos.

Las relaciones entre las entidades de gestión colectiva de derechos y los usuarios se regirán por la *lex loci protectionis* o la ley del Estado para el que se solicita la protección (27.2). Se incluye un catálogo de cuestiones reguladas por la *lex loci protectionis* pero, en este caso, se trata de un listado cerrado, característica que se enuncia claramente en los Comentarios<sup>101</sup> y que hubiera sido conveniente señalar en la disposición. Estas cuestiones son: la presunción de que una entidad está facultada para solicitar la protección de determinadas obras por derechos de autor o derechos conexos (a), la obligatoriedad de la gestión colectiva de derechos (b)<sup>102</sup>, la facultad de una entidad para conceder licencias o recaudar el dinero para pagar estas licencias o para cobrar una remuneración legal sin el consentimiento previo del titular de los derechos (c), la cuestión de si una entidad tiene que conceder licencias de derechos a los usuarios (d) y los requisitos relativos al cálculo

<sup>98</sup> ANCEL, M.-E., BINCTIN, N., DREXL, J., VAN EECHOUD, M., GINSBURG, J.C., KONO, T., LEE, G., MATULIONYTE, R., TREPPOZ, E., MOURA VICENTE, D., “International Law...”, *cit*, párrafo 92.

<sup>99</sup> Esta ley aplicable incluirá normas imperativas, por ejemplo, para evitar las cláusulas contractuales abusivas, en este sentido el art. 27.1.b) debe considerarse una desviación de la norma de libertad de elección del art. 21.

<sup>100</sup> Aunque se trata de una lista no exhaustiva es bastante amplia y parece poco probable que se presenten otras situaciones distintas de las incluidas en el art. 27.1b.

<sup>101</sup> ANCEL, M.-E., BINCTIN, N., DREXL, J., VAN EECHOUD, M., GINSBURG, J.C., KONO, T., LEE, G., MATULIONYTE, R., TREPPOZ, E., MOURA VICENTE, D., “International Law...”, *cit*, párrafo 105.

<sup>102</sup> Esta directriz garantiza la uniformidad del acceso y la remuneración en un territorio, independientemente de la nacionalidad o de la residencia del titular de la obra o de la sede de la entidad de gestión colectiva.

de los cánones y de la remuneración (e). Estas dos últimas afectan con mayor intensidad a la protección de los derechos de los usuarios frente a las entidades y se refieren a la regulación de los términos de los contratos de licencia.

Para evitar confusiones es preciso distinguir entre el derecho de remuneración y las licencias. El primero es el derecho de los creadores a recibir una remuneración conforme al art. 18 de la Directiva sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital<sup>103</sup>, contraprestación que debe ser adecuada y proporcionada respecto del valor económico real o potencial y se genera por la explotación de su obra. Al menos así debería ser aunque en algunos supuestos, como el de los autores audiovisuales, no se percibe este tipo de remuneración por la explotación digital de sus obras (por medio de Netflix, Amazon Prime, etc.), entre otros motivos, por la dificultad que entraña aplicar distintas regulaciones sobre los contratos que rigen la explotación internacional de la obra audiovisual en virtud del principio de territorialidad y *lex loci protectionis*<sup>104</sup>. Las segundas son las licencias legales que se otorgan por el uso de terceros de una obra, dicha remuneración tiene una naturaleza exclusivamente compensatoria de los perjuicios resultantes del ejercicio de los límites legales, un ejemplo sería la compensación por copia privada. Las diferencias entre un tipo y otro de remuneración se reflejan en su cálculo y en el reparto de las sumas recaudadas<sup>105</sup>.

Un tema especialmente controvertido es la determinación de la compensación equitativa, cuestión que merece una explicación más detallada. El importe de la remuneración en este tipo de compensación no se calcula respecto del valor de la explotación, sino que surge a partir del daño causado, de forma que la cuantía de la compensación equitativa está vinculada al perjuicio causado al autor, mediante la reproducción para uso privado de su obra protegida, y debe considerarse la contrapartida del perjuicio sufrido por el autor, según se apuntó en el asunto *Padawan*<sup>106</sup>. Los sistemas de compensación equitativa y el canon por copia privada han motivado una abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia, además del famoso caso *Padawan*, que forzó un cambio en la regulación de la compensación equitativa en España<sup>107</sup>; el de *EGEDA*<sup>108</sup>, en el que el Tribunal de Justicia concluyó que el sistema español con cargo a los Presupuestos Generales del Estado era contrario al Derecho de la UE, no por el mero hecho de articularse con cargo a los Presupuestos sino porque estaba constituido por las aportaciones de todos los contribuyentes, sin garantizar que el pago fuera satisfecho únicamente por los usuarios de

---

<sup>103</sup> Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (DDAMUD). ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>.

<sup>104</sup> Xalabarder Plantada, R., “La remuneración equitativa de los autores audiovisuales mediante un derecho de remuneración irrenunciable de gestión colectiva”, *Propiedad intelectual y mercado único digital europeo*, Tirant lo Blanch, 2019, pp. 476-477.

<sup>105</sup> SAINZ GARCÍA, C., “El principio... *op. cit.*, p. 380.

<sup>106</sup> STJ de 21 de octubre de 2010, asunto C-467/08, *Padawan*, párrafo 40.

<sup>107</sup> Puesto que aplicaba indiscriminadamente el canon a la adquisición de cualquier dispositivo que permitiese realizar copias, sin diferenciar si eran adquiridos por personas físicas o por personas jurídicas.

<sup>108</sup> STJ de 9 de junio de 2016, asunto C-470/14, *Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y otros*.

las copias privadas, ya que no excluía a las personas jurídicas; y el asunto *Nokia Italia*<sup>109</sup>, sobre la compensación equitativa en Italia, en particular por la aplicación indiscriminada de las tarifas a todos los dispositivos, también a los utilizados por profesionales para archivar y gestionar documentos que no están protegidos por derechos de autor.

Todas estas cuestiones son reguladas por la *lex loci protectionis*, tanto el cálculo de la remuneración por la explotación de una obra como el sistema de compensación y el canon por copia privada. En cuanto a las licencias multiterritoriales, dada su relevancia se podría pensar que habrían dado lugar a una referencia expresa pero el art. 27 carece de una regla específica porque se asume que las disposiciones 21 y 22 son suficientes para que la elección de ley aplicable en estas licencias sea válida.

El art. 27 prevé en su cuarto y último párrafo la aplicación de la *lex fori* para la legitimación procesal de las entidades de gestión colectiva, cuestión que también se puede regular por medio de la *lex causae*. La justificación de permitir la legitimación de estas entidades a través de la *lex fori* y de la *lex causae* es permitir a las entidades extranjeras defender sus intereses ante los tribunales<sup>110</sup>. Por último, esta directriz no limitará la aplicación de las normas de Derecho de la competencia que sean aplicables (27.4).

## 5. Otras

**29.** El art. 28 incluye una regla bastante habitual en Derecho internacional privado y es la excepción de orden público. Conforme a esta disposición, la aplicación de la ley determinada por las reglas que recogen las Directrices podrá rechazarse sólo en la medida en que sus efectos fueran manifiestamente contrarios al orden público del foro. Para evaluar si esta es “manifiestamente contraria” al orden público deberá apreciarse caso por caso y supondría un límite, especialmente cuando se haya ejercido la autonomía de la voluntad a la hora de seleccionar la ley aplicable.

El art. 29 se refiere a las leyes de policía y se establece que las Directrices no restringirán la aplicación de las normas imperativas que contenga la ley del foro (art. 29.1) y que si la *lex contractus* incluye normas imperativas, el tribunal *podrá* (las cursivas son mías) dar efecto a la ley de otro Estado en el que las obligaciones derivadas del contrato se hayan cumplido o deban ser cumplidas (29.2). La disposición no incluye una definición sobre este tipo de normas. En los Comentarios se acude a la incluida en el art. 9.1 del Reglamento Roma I: “una ley de policía es una disposición cuya observancia un país considera esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, tales como su organización política, social o económica, hasta el punto de exigir su aplicación a toda situación comprendida dentro de su ámbito de aplicación, cualquiera que fuese la ley aplicable al contrato [...]” indicando que su interpretación debería ser restrictiva puesto que se trata de una excepción<sup>111</sup>. Conforme a esta regulación, la aplicación de las normas

---

<sup>109</sup> STJ de 22 de septiembre de 2016, asunto C-110/15, *Nokia Italia*.

<sup>110</sup> ANCEL, M.-E., BINCTIN, N., DREXL, J., VAN EECHOUD, M., GINSBURG, J.C., KONO, T., LEE, G., MATULIONYTE, R., TREPPOZ, E., MOURA VICENTE, D., “International Law...”, *cit*, párrafo 86.

<sup>111</sup> ANCEL, M.-E., BINCTIN, N., DREXL, J., VAN EECHOUD, M., GINSBURG, J.C., KONO, T., LEE, G., MATULIONYTE, R., TREPPOZ, E., MOURA VICENTE, D., “International Law...”, *cit*, párrafo 123.



imperativas que incluya la *lex fori* es obligatoria, mientras que las incluidas en la *lex contractus* son valoradas por el tribunal de forma potestativa. En este sentido, sería conveniente remitirse a los informes para la elaboración del Reglamento Roma I en cuanto a las reflexiones que plantea sobre las leyes de policía del foro y extranjeras<sup>112</sup>.

**30.** El art. 30 excluye el reenvío, de forma que la ley que señalan estas disposiciones se entiende realizada a la norma material, sin que se apliquen las reglas relativas al Derecho internacional privado. En otros textos internacionales se especifica que se aplicará el derecho interno de la ley designada<sup>113</sup> o se produce una exclusión del reenvío<sup>114</sup> como ocurre en la mayoría de instrumentos europeos que incluyen disposiciones de Derecho internacional privado<sup>115</sup>, salvo en el Reglamento 650/2012/ de Sucesiones<sup>116</sup> que sí se permite el reenvío en ciertas condiciones<sup>117</sup>.

**31.** La última disposición en materia de ley aplicable se refiere al arbitraje (art. 31). En los Principios CLIP se hace referencia en el preámbulo a la aplicación de su articulado por parte de tribunales y árbitros pero no incluye ninguna disposición específica que se refiera a la designación de ley aplicable cuando se somete una disputa al arbitraje. Los Comentarios sí recogen una disposición pero aportando flexibilidad y permitiendo a los árbitros aplicar tanto la *lex arbitri* (que suele ser la ley del lugar en el que se encuentre sede del arbitraje) cuando tenga una conexión estrecha con los derechos involucrados como la *lex protectionis* (la ley del lugar para el que se reclama protección) en la medida en que el cumplimiento de esta norma vaya a condicionar que el laudo pueda ser ejecutado en ese Estado<sup>118</sup>.

## V. EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE RESOLUCIONES EXTRANJERAS

**32.** La última sección de las Directrices está compuesta por cuatro disposiciones, la primera relativa al objeto, la segunda sobre los efectos de las resoluciones extranjeras, la tercera sobre los motivos de denegación y la última regula el reconocimiento parcial y

---

<sup>112</sup> Libro verde sobre la transformación del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales en instrumento comunitario y sobre su actualización, COM/2002/0654 final.

<sup>113</sup> Textos como el Convenio de 2 de octubre de 1973 sobre Ley Aplicable a la Responsabilidad por Productos.

<sup>114</sup> En materia de alimentos, el Protocolo sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias de 2007.

<sup>115</sup> Los Reglamentos Roma I o Roma II y otros en materia de familia como el Reglamento Roma III o el Reglamento (UE) 2016/1103 de 24 de junio de 2016 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales.

<sup>116</sup> Reglamento (UE) n° 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo.

<sup>117</sup> Ver art. 34 del Reglamento de sucesiones.

<sup>118</sup> ANCEL, M.-E., BINCTIN, N., DREXL, J., VAN EECHOUD, M., GINSBURG, J.C., KONO, T., LEE, G., MATULIONYTE, R., TREPPOZ, E., MOURA VICENTE, D., "International Law...", *cit*, párrafos 131-132.

limitado. Únicamente cabe recordar que el art. 2.2 incluye la definición de resolución, ya indicada en el apartado II de este trabajo.

## 1. Objeto y efectos del reconocimiento y ejecución de resoluciones

Siguiendo la línea del principio de *favor recognitionis*, las Directrices pretenden facilitar el reconocimiento y ejecución del máximo de resoluciones que sea posible, a la vez que se respetan los intereses de los Estados. No es necesario que se acuda a un procedimiento específico y su tramitación se puede simplificar si se solicitan como cuestión incidental, en lugar de ser cuestión principal, y también resulta irrelevante que el tribunal resuelva en un único procedimiento sobre el reconocimiento y sobre la ejecución o que se soliciten ambos por separado<sup>119</sup>.

Se establecen dos excepciones a esta regla general, la primera es discrecional mientras que la segunda es obligatoria. La primera excepción se plantea cuando es posible interponer un recurso de apelación en el Estado de origen, en estos casos el Estado de destino tiene tres opciones alternativas: a) reconocer y ejecutar la resolución, independientemente de que se haya recurrido o se pueda recurrir; b) esperar a que se resuelva el recurso de apelación o a que haya expirado el plazo establecido para poder plantear dicho recurso; y c) reconocer y ejecutar la resolución pero exigir una garantía a la parte que ha solicitado el efecto transfronterizo de la resolución<sup>120</sup>. Los Principios CLIP ya recogían la posibilidad de que se pudiera posponer el reconocimiento o la ejecución de una resolución cuando se había interpuesto un recurso en el Estado de origen o si el plazo para interponerlo no hubiese expirado y, aunque también era posible la denegación, posteriormente se podía solicitar el reconocimiento o la ejecución de la misma resolución<sup>121</sup>. De esta forma, a la luz de las Directrices no es necesario que una resolución extranjera sea firme o definitiva para poder ser reconocida o ejecutada, en contraste con lo establecido por algunos sistemas jurídicos<sup>122</sup>.

La segunda excepción se refiere a las medidas provisionales y cautelares. Es obligatorio denegar el reconocimiento y ejecución de estas medidas cuando hayan sido dictadas sin haber dado audiencia a la otra parte, o ejecutorias, sin que se hayan notificado previamente. Esta disposición pretende asegurar la protección de los derechos de defensa del demandado en situaciones transnacionales<sup>123</sup> y su redacción coincide exactamente con la de los Principios CLIP<sup>124</sup>. En cuanto a los medios de notificación, los Comentarios

<sup>119</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P.A. / TRIMBLE, M., “International Law..., *cit*, párrafo 4.

<sup>120</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P.A. / TRIMBLE, M., “International Law..., *cit*, párrafos 2, 7 y 8.

<sup>121</sup> Artículo 4:102 (5) de los Principios CLIP.

<sup>122</sup> En los sistemas de tradición romano-germánica se exige la firmeza, mientras que en los anglosajones no concurre dicha exigencia; refleja la tendencia a favor de dotar de eficacia transfronteriza a las resoluciones de primera instancia DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Recognition and Enforcement in Judgements in Intellectual Property Litigation: The CLIP Principles” en BASEDOW, J., KONO, T. , METZGER, A. (eds.), *Intellectual Property in the Global Arena – Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, Mohr Siebeck, 2010, versión electrónica previa disponible en <https://eprints.ucm.es/id/eprint/9841/1/PdeMiguelREC-ENF-CLIP.pdf> .

<sup>123</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P.A. / TRIMBLE, M., “International Law..., *cit*, párrafo 9.

<sup>124</sup> Artículo 4:301 (2) de los Principios CLIP.

citan como ejemplo los recogidos por el Convenio del 1965 sobre la Notificación<sup>125</sup>: las formas determinadas por la legislación del Estado requerido o la que prefiera el requirente, siempre que no sea incompatible con la ley del Estado requerido (art. 5 del Convenio), por medio de agentes diplomáticos o consulares (art. 8 y 9), por vía postal, funcionarios judiciales o directamente a través de cualquier interesado (art. 10) y otras vías de transmisión como la comunicación directa entre sus autoridades (art. 11), siempre que el Estado de destino no se haya opuesto a la utilización de estos medios.

Los efectos del reconocimiento y ejecución son los que determine la ley del Estado de origen y deben entenderse en sentido amplio<sup>126</sup>. Por último, se limita la disposición con una prohibición, dado que señala que bajo ninguna circunstancia los efectos van a poder ser más amplios que los que se obtengan en el Estado requerido<sup>127</sup>.

## **2. Los motivos de denegación del reconocimiento y ejecución**

**33.** Los motivos de denegación incluidos en el art. 34.1 son una lista cerrada<sup>128</sup>, por tanto, si no concurre alguna de las circunstancias señaladas, se debe otorgar el reconocimiento y ejecución. En primer lugar, no se va a reconocer o ejecutar una resolución que resulte manifiestamente incompatible con el orden público fundamental del Estado requerido (a). El término “orden público” no se define en las Directrices y, dado que se trata de un concepto que cada Estado interpreta de una forma distinta, es preciso señalar que se trata de un motivo excepcional y debe restringirse únicamente a principios, valores o derechos que sean fundamentales en el Estado de destino<sup>129</sup>. Para subrayar esta circunstancia, las Directrices añaden el adjetivo “fundamental”, que no se encontraba en los Principios CLIP y es la única diferencia de redacción en esa disposición.

En segundo lugar, se denegará el reconocimiento y ejecución cuando la resolución resulte manifiestamente incompatible con los principios fundamentales de justicia procesal del Estado requerido. Esta disposición pretende recoger un gran elenco de supuestos, desde la falta de notificación en algún procedimiento hasta otros coyunturales que afecten al sistema judicial del Estado de origen<sup>130</sup>. Por tanto, la interpretación de las Directrices debe ser amplia y referirse al cumplimiento de principios como la buena fe, la independencia

---

<sup>125</sup> Convenio de 15 de noviembre de 1965 sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial. Disponible en <https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=17>; DE MIGUEL ASENSIO, P.A. / TRIMBLE, M., “International Law...”, *cit*, párrafo 10.

<sup>126</sup> Por ejemplo, incluiría el plazo de prescripción de la reclamación DE MIGUEL ASENSIO, P.A. / TRIMBLE, M., “International Law...”, *cit*, párrafos 13-14.

<sup>127</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P.A. / TRIMBLE, M., “International Law...”, *cit*, párrafo 15.

<sup>128</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P.A. / TRIMBLE, M., “International Law...”, *cit*, párrafo 18.

<sup>129</sup> El error en la determinación de la ley aplicable o las diferencias entre las normas materiales no serían suficientes para considerar que se ha vulnerado el orden público. DE MIGUEL ASENSIO, P.A. / TRIMBLE, M., “International Law...”, *cit*, párrafos 21-22..

<sup>130</sup> Se incluirían desde cuestiones meramente procesales –relativas al procedimiento que dio lugar a la resolución- hasta otros supuestos más graves que afectan a la imparcialidad del sistema judicial, como los sobornos. DE MIGUEL ASENSIO, P.A. / TRIMBLE, M., “International Law...”, *cit*, párrafo 25.

y la imparcialidad de los jueces o los que conducen a un juicio justo<sup>131</sup>. Desde la perspectiva internacional, en 2004 se aprobaron unos principios generales para procedimientos civiles transnacionales<sup>132</sup> y, sobre la base de estos, se han elaborado unas reglas europeas<sup>133</sup> más concretas<sup>134</sup>, ambos textos son instrumentos de *soft law*.

En tercer lugar, se denegará el reconocimiento y ejecución cuando no se notificó en plazo al demandado o no tuvo oportunidad de defenderse. En cuarto y quinto lugar, no sería posible obtener el reconocimiento y o ejecución cuando la resolución extranjera sea incompatible con una resolución previa dictada en el Estado requerido o por otro Estado, que debe ser un asunto entre las mismas partes, con el mismo objeto y causa y cumplir con las condiciones necesarias para tener efectos en el Estado requerido. En sexto lugar, se incluye un último motivo de denegación, que es el incumplimiento de las Directrices relativas a la determinación de los tribunales competentes. Este control de la competencia debe tener en cuenta los criterios que resultan insuficientes para determinar la competencia judicial internacional de un tribunal (art. 16), como se indica en los Comentarios<sup>135</sup>.

El apartado 2 del art. 34 recoge un motivo discrecional para los órganos jurisdiccionales, que permite a los tribunales denegar el reconocimiento si consideran que no se han cumplido las Directrices relativas al derecho aplicable que protegen a creadores, ejecutantes y empleados. Esta posibilidad sería excepcional y se articula únicamente para garantizar la salvaguarda de los intereses de estos sujetos, de forma que no se permita la elección de ley aplicable -o de un foro- con el único fin de evitar que se aplicaran medidas de protección para creadores, ejecutantes y empleados<sup>136</sup>.

Los últimos apartados, 3 y 4 del art. 34, establecen que la resolución extranjera no será revisada ni en cuanto a los hechos apreciados por el tribunal que dictó la resolución ni respecto al fondo, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica y de acuerdo con el principio de economía judicial.

---

<sup>131</sup> Una explicación específica relativa a estos principios en el texto CLIP en DE MIGUEL, P. A., “Recognition... op cit, pp.43-46 de la versión electrónica. Un estudio de Derecho comparado sobre principios fundamentales del procedimiento civil en Habscheid, W.J., “The fundamental principles of the law of civil procedure”, *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, Vol. 17, núm. 1, 1984, pp. 1-31.

<sup>132</sup> *Principios ALI / UNIDROIT del proceso civil transnacional*, *The American Law Institute (ALI)*, Washington, D.C., E.E.U.U. Mayo de 2004 y UNIDROIT, Roma, Italia, abril de 2004; Stürner, R., “The Principles of Transnational Civil Procedure: An Introduction to Their Basic Conceptions”, *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht / The Rabel Journal of Comparative and International Private Law*, abril 2005, vol. 69, núm. 2, pp. 201-254.

<sup>133</sup> *Model European Rules of Civil Procedure. From transnational principles to European Rules of Civil Procedure*, ELI/UNIDROIT, 2021, disponible en: <https://www.unidroit.org/instruments/civil-procedure/eli-unidroit-rules>

<sup>134</sup> GASCON INCHAUSTI, F., “Las European Rules of Civil Procedure: ¿un punto de partida para la armonización del proceso civil?”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 13, núm.1, marzo 2021.

<sup>135</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P.A. / TRIMBLE, M., “International Law...”, *cit*, párrafo 33.

<sup>136</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P.A. / TRIMBLE, M., “International Law...”, *cit*, párrafos 34-35.

### **3. El reconocimiento parcial y limitado**

**34.** La última de las disposiciones que recoge las Directrices está dedicada al reconocimiento y ejecución parcial y limitado de una resolución. Cuestión también recogida en los Principios CLIP, ALI y propuestas asiáticas. Esta disposición otorga la posibilidad de reconocer y ejecutar algún pronunciamiento de una resolución con el fin de alcanzar el máximo grado posible de eficacia. Si hay parte de la sentencia que no puede ser reconocida y ejecutada porque concurre alguno de los motivos anteriormente señalados para su denegación, esta circunstancia no va a limitar la posibilidad de dotar de eficacia al pronunciamiento que no se ha visto afectado por dicho motivo.

Si la resolución extranjera impone daños no compensatorios, es posible denegar su reconocimiento y ejecución cuando la regulación del Estado requerido no contemple estos daños, pero únicamente cuando excedan del montante que hubieran podido conceder sus tribunales<sup>137</sup>. Si la resolución incluye una medida que es desconocida conforme al ordenamiento jurídico del Estado requerido, tampoco se denegará su reconocimiento y ejecución sino que se otorgará un efecto equivalente adaptando una medida prevista en el Estado de destino y que persiga un objetivo similar.

Por último, en cuanto a las decisiones que afectan a la validez del registro de un derecho de propiedad industrial (es decir, únicamente aquellos derechos cuyo registro es constitutivo, como las marcas o las patentes) si el tribunal que ha dictado la resolución no es el del Estado en el que el derecho fue inscrito, la decisión tendrá efectos sólo inter partes y no será oponible a terceros<sup>138</sup>. En la misma línea, los CLIP establecían que el reconocimiento o la ejecución de una resolución extranjera no podrían ser denegados cuando la impugnación de la validez o el registro de un derecho de propiedad registrado en un Estado distinto al del tribunal de origen, siempre que los efectos se refiriesen al litigio entre las partes<sup>139</sup>.

## **VI. CONSIDERACIONES FINALES**

**35.** Las Directrices de Kioto proponen un modelo articulado que fomente una resolución más eficiente de los problemas transfronterizos en materia de propiedad intelectual e industrial y su valoración global de las Directrices de Kioto merece ser favorable. Por primera vez que se establecen en el plano internacional unas reglas de Derecho internacional privado sobre propiedad intelectual, consiguiendo plasmar la experiencia de los Comités anteriores que elaboraron textos regionales -europeo, estadounidense y asiáticos- junto a los trabajos desarrollados por organismos internacionales.

---

<sup>137</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P.A. / TRIMBLE, M., "International Law...", *cit*, párrafos 41-42.

<sup>138</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P.A. / TRIMBLE, M., "International Law...", *cit*, párrafos 46-50.

<sup>139</sup> Art. 4:202 de los CLIP sobre validez y registro (Sección 2 verificación de la competencia).

La notable evolución de las tecnologías requería una modernización importante desde hace tiempo<sup>140</sup> para poder afrontar los numerosos retos actuales<sup>141</sup> y resultaba necesario ocuparse de cuestiones como las relativas a las entidades de gestión colectiva, que no habían sido abordadas hasta este momento, a pesar de que los supuestos transfronterizos eran cada vez más frecuentes, por ejemplo, debido a la gestión de derechos de entidades extranjeras. Otros supuestos como las infracciones ubicuas presentaban disparidad de soluciones, en función de las normas a las que se acudiera.

Una regulación uniforme de Derecho internacional privado sobre propiedad intelectual pretende fortalecer la seguridad jurídica. Se trata de un aspecto que ya se indica desde la introducción de la Resolución 6/2020 del Comité de Propiedad intelectual y Derecho internacional privado por la que se aprueba estas Directrices y se refiere específicamente a las normas relativas a los tres sectores que regula: la designación de los tribunales que se ocupan de resolver los asuntos en materia civil y mercantil en cuestiones que afectan a derechos inmateriales, la ley que resulta aplicable y la cooperación jurídica en aras del reconocimiento y ejecución de las resoluciones dictadas en esta materia<sup>142</sup>.

**36.** Ahora bien, a pesar de este balance positivo, no se debe olvidar que se trata de *soft law*, son disposiciones que no tienen un efecto vinculante y, por tanto, serán los Estados, organismos regionales o internacionales los encargados, en su caso, de incorporar la regulación en esta materia. Sería complicado que un texto así pudiera considerarse la antesala a la elaboración de un convenio internacional, dada la disparidad de intereses involucrados y la dificultad que entrañarían las negociaciones de los Estados. No obstante, las Directrices pueden servir a jueces y tribunales a la hora de interpretar las normas en materia de Derecho internacional privado y propiedad intelectual que incluyen sus ordenamientos jurídicos o para colmar lagunas y, desde luego, desempeñar un papel relevante en los ADR y ODR.

Es posible prever que su aceptación sea similar a la que han recibido otros trabajos internacionales de *soft law*, como los “Principios sobre la elección del Derecho aplicable en materia de contratos comerciales internacionales” de La Conferencia de Derecho internacional privado de La Haya<sup>143</sup> que, si bien se ha incorporado en alguna legislación

---

<sup>140</sup> Sobre la necesaria reorientación de los principios en los que se fundamenta el sistema de propiedad intelectual debido a los avances tecnológicos y la mundialización PALAO MORENO, G., “La propiedad intelectual en España. La encrucijada internacional y europea, oportunidad y estrategia”, *Pasajes: Revista de pensamiento contemporáneo*, núm. 36, 2011 (Ejemplar dedicado a: Propiedad intelectual, un debate crucial), págs. 21-27, p.3.

<sup>141</sup> CASTELLÓ PASTOR, J.J. (dir.), *Desafíos jurídicos ante la integración digital: aspectos europeos e internacionales*, Thomson Reuters, 2021.

<sup>142</sup> Párrafo 2º de la Resolución 6/2000, ILA Comité on... cit, p. 86.

<sup>143</sup> “Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts” aprobados el 19 de marzo de 2015. Disponibles en la web de La Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135>

nacional, como la paraguaya<sup>144</sup>, es en el campo del arbitraje en el que previsiblemente ha causado más impacto<sup>145</sup>.

En definitiva, los legisladores e intérpretes del Derecho internacional privado y la propiedad intelectual -jueces y árbitros- serán los encargados de recoger los frutos sembrados con este importante esfuerzo que han supuesto las Directrices de Kioto y, por ende, los últimos responsables de que no se conviertan en papel mojado.

## VII. BIBLIOGRAFÍA

ANCEL, M.-E., BINCTIN, N., DREXL, J., VAN EECHOUD, M., GINSBURG, J.C., KONO, T., LEE, G., MATULIONYTE, R., TREPOZ, E., MOURA VICENTE, D., “International Law Association’s Guidelines on Intellectual Property and Private International Law (“Kyoto Guidelines”): Applicable Law”, *JIPITEC*, Vol. 12, núm. 1, 2021, pp. 44-73.

BASEDOW, J., “The Hague Principles on Choice of Law: their addressees and impact”, *Uniform Law Review*, Vol. 22, núm. 2, junio 2017, pp. 304-315

BASEDOW, J., KONO, T., METZGER, A. (eds.), *Intellectual Property in the Global Arena – Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, Mohr Siebeck, 2010.

BLOM, J., DREYFUSS, R.C., JURCYS, P., METZGER, A., MOURA VICENTE, D., SCHAAFSMA, S. J., UBERTAZZI, B., “International Law Association’s Guidelines on Intellectual Property and Private International Law (“Kyoto Guidelines”): Jurisdiction”, *JIPITEC*, Vol. 12, núm. 1, 2021, pp. 13-43.

CALVO CARAVACA, A.-L. “El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2009, Vol. 1, núm. 2, pp. 52-133.

CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., “Foro del domicilio del demandado y Reglamento Bruselas ‘I-bis 1215/2012’. Análisis crítico de la regla actor sequitur forum rei”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 11, núm. 1, marzo 2019, pp. 112-138.

CASTELLÓ PASTOR, J.J. (dir.), *Desafíos jurídicos ante la integración digital: aspectos europeos e internacionales*, Thomson Reuters, 2021.

DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado de Internet*, Thomson Reuters, 2022.

---

<sup>144</sup> Estigarribia Gutiérrez, H. E., “Aporte desde el derecho internacional privado a la legislación paraguaya: La Ley N° 5393/15 “Sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales”, *Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión*, vol.5 no.9, Mar. 2017 <https://doi.org/10.16890/rstpr.a5.n9.p280>

<sup>145</sup> BASEDOW, J., “The Hague Principles on Choice of Law: their addressees and impact”, *Uniform Law Review*, Vol. 22, núm. 2, junio 2017, pp. 304-315.

DE MIGUEL ASENSIO, P.A. / TRIMBLE, M., “International Law Association’s Guidelines on Intellectual Property and Private International Law (“Kyoto Guidelines”): Recognition and Enforcement”, *JIPITEC*, Vol. 12, núm. 1, 2021, pp. 74-85.

DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “Territorialidad de los derechos de autor y Mercado Único Digital”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 12, núm. 2, 2020, pp. 349-371.

DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “El lugar del daño como fundamento de la competencia internacional en los litigios sobre derechos de autor” en MOURA VICENTE, D. (coord.), *Estudos de Direito Intelectual (En Homenagem ao Prof. Dr. José de Oliveira Ascensão)*, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 511-530.

DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Recognition and Enforcement in Judgements in Intellectual Property Litigation: The CLIP Principles” en J. Basedow, T. Kono and A. Metzger (eds.), *Intellectual Property in the Global Arena – Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, Mohr Siebeck, 2010, pp. 239-292.

DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “Contratación internacional: la evolución del modelo de la Unión Europea”, *Revista mexicana de Derecho internacional privado y comparado*, núm. 29, septiembre de 2011, pp. 67-98.

DESSEMONTET, F., “A European Point of View on the ALI Principles -Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes”, *Brooklyn Journal of International Law*, Vol. 30, núm. 3, Symposium: Intellectual Property Online: The Challenge of Multi-Territorial Disputes, 2005, pp. 849-864.

ESTEVE GONZÁLEZ, L., *Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en Internet*, Comares, 2006.

EUROPEAN MAX PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY, *Conflict of Laws in Intellectual Property (Text and Commentary)*, OUP, 2013.

EVANGELIO LLORCA, R., LÓPEZ RICHART, J., “El derecho de autor en el entorno digital” en LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A. (dir.), GARCÍA MIRETE, C.M. (coord), *Derecho TIC. Derecho de las tecnologías de la información y de la comunicación*, Tirant lo Blanch, 2016, pp. 163ss.

FRANKEL, S., GERVAIS, D. (ed.), *The Internet and the Emerging Importance of New Forms of Intellectual Property*, Wolters Kluwer, 2016.

GARCÍA MIRETE, C.M., *Las bases de datos electrónicas internacionales*, Tirant lo Blanch, 2014.



GARCÍA MIRETE, C.M., LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., “Aspectos de Derecho internacional privado de las relaciones jurídicas en Internet” en López-Tarruella Martínez, A. (dir.), García Mirete, C.M. (coord), *Derecho TIC. Derecho de las tecnologías de la información y de la comunicación*, Tirant lo Blanch, 2016, pp. 403 ss.

GASCON INCHAUSTI, F., “Las European Rules of Civil Procedure: ¿un punto de partida para la armonización del proceso civil?”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 13, núm.1, marzo 2021.

KUR, A., “The CLIP Principles. Summary of the Project”, *The quarterly review of corporation law and society*, núm. 12, 2011, pp. 202-215.

LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, A., *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, Dykinson, 2008.

LÓPEZ-TARRUELLA, A., “International Jurisdiction in EU trademark infringements on the Internet – Is it possible to complicate things even further?”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2021, Vol. 13, núm. 2, pp. 352-361.

MATULIONYTE, R., *Law Applicable to Copyright: A Comparison of the ALI and CLIP Proposals*, Edward Elgar, 2011.

MATULIONYTE, R., “IP and Applicable Law in Recent International Proposals Report for the International Law Association”, *JIPITEC*, Vol. 3, 2012, pp. 263-305.

SAIZ GARCÍA, C. / EVANGELIO LLORCA, R., *Propiedad intelectual y mercado único digital europeo*, Tirant lo Blanch, 2019.

PALAO MORENO, G., “La protección de los derechos de propiedad intelectual en Europa: el artículo 8 del Reglamento Roma II”, *Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento*, núm. 24, 2008, pp. 557-571.

PALAO MORENO, G., “La propiedad intelectual en España. La encrucijada internacional y europea, oportunidad y estrategia”, *Pasajes: Revista de pensamiento contemporáneo*, núm. 36, 2011 (Ejemplar dedicado a: Propiedad intelectual, un debate crucial), págs. 21-27.

PEUKERT, A. UBERTAZZI, B. “International Law Association’s Guidelines on Intellectual Property and Private International Law (“Kyoto Guidelines”): General Provisions”, *JIPITEC*, Vol. 12, núm. 1, 2021, pp. 4-12.

VAN EECHOUD, M., KUR, A., “Internationaal privaatrecht in intellectuele eigendomszaken: de ‘CLIP’ principes”, *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, vol.30, núm. 2, 2012, pp. 185-192.