



VISTO BUENO DE LA TUTORA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER

La Profesor/a, OLGA MARÍA MORALES DELGADO, como Tutora del Trabajo Fin de Máster titulado “ **LAS MEDIDAS CAUTELARES RELATIVAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN LOS LITIGIOS INTERNACIONALES** “ realizado por Don ÓSCAR EDUARDO ALVIAREZ FIGUEROA (DNI:79159840-G), por el presente **informa favorablemente** el mismo, dado que reúne las condiciones necesarias para su defensa.

En cumplimiento de lo previsto en la Guía docente de la asignatura, se propone la calificación de 7,5 (NOTABLE) , en atención a la profundidad del tema tratado, el desarrollo parcial, sistemática utilizada y consultas jurisprudenciales y bibliográficas realizadas.

En La Laguna, a veintisiete de enero de 2020.

Fdo. Olga M^a Morales Delgado

Área Derecho Internacional Privado

Máster en Acceso a la Abogacía
Facultad de Derecho ULL
Ilustre Colegio Abogados SC Tenerife
Curso: 2019/2020
Convocatoria: enero

LAS MEDIDAS CAUTELARES RELATIVAS A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN LOS LITIGIOS
INTERNACIONALES

PRECAUTIONARY MEASURES RELATED TO INDUSTRIAL AND
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN INTERNATIONAL
DISPUTES

Realizado por el alumno, D. Óscar Eduardo Alviarez Figueroa.

Tutorizado por la Profesora, D^a Olga María Morales Delgado.

Departamento: Derecho Público y Privado Especial y Derecho de la Empresa.

Área de conocimiento: Derecho Internacional Privado.



RESUMEN

Como consecuencia de la globalización, el auge de internet y las redes sociales, es cada vez más frecuente que se produzcan litigios internacionales en materia de propiedad industrial e intelectual, trascendiendo del ámbito exclusivo del Estado en que estos derechos son reconocidos. Por este motivo, y ante las enormes facilidades existentes en la actualidad para vulnerar y explotar este tipo de propiedades, el Derecho Internacional Privado, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, se ha visto obligado a proveer una mayor protección a los derechos que recaen sobre esta clase de bienes incorporeales, reconociendo la adopción de medidas cautelares como el mecanismo más eficaz para alcanzar tal fin. Es por todo ello, que el objetivo fundamental de este trabajo es analizar, a través del Derecho Internacional Privado, el régimen jurídico general de estas propiedades especiales y cuáles serán las medidas cautelares aplicables en cada Estado miembro de la Unión Europea, los órganos jurisdiccionales competentes para conocer del asunto y la Ley aplicable a cada caso concreto, lo que nos permitirá valorar la claridad, eficacia y seguridad jurídica que es capaz de suministrar la normativa.



ABSTRACT

As a consequence of globalization, the rise of the Internet and social networks, it is increasingly common for international litigation in industrial and intellectual property matters, transcending the exclusive scope of the State in which these rights are recognized. For this reason, and given the enormous facilities currently available to violate and exploit this type of property, Private International Law, especially in the sphere of the European Union, has been forced to provide greater protection to the rights that fall on this class of incorporeal assets, recognizing the adoption of precautionary measures as the most effective mechanism to achieve that end. Therefore, the fundamental objective of this essay is to analyze, through Private International Law, the general legal regime of these special properties and what would be the precautionary measures applicable in each Member State of the European Union, the competent jurisdictional bodies to know the matter and the suitable Law to each specific case, which will allow us to assess the effectiveness and legal certainty that the regulations are able to provide.



ÍNDICE

1. Introducción: régimen jurídico internacional de los derechos reales	4
2. La protección de la propiedad industrial e intelectual en el tráfico externo	7
3. La influencia directa de la globalización y las nuevas tecnologías en la protección de la propiedad industrial e intelectual	10
3.1. Clasificación de la propiedad industrial e intelectual	12
4. “Ley aplicable” y Convenios Internacionales en el Marco de la Propiedad industrial e intelectual	16
5. Las medidas cautelares en los litigios internacionales	21
5.1. Aproximación al concepto de Medidas Cautelares en el ordenamiento jurídico español	21
5.1.1. Medidas Cautelares específicas y relativas a la propiedad industrial e intelectual	24
5.2. El concepto de Medidas Cautelares en el Reglamento Bruselas I Bis	26
5.3. La determinación de la Competencia Judicial Internacional en el ámbito del Reglamento Bruselas I Bis y LOPJ, así como para la adopción de medidas cautelares	27
6. Especial consideración a la Marca Comunitaria	33
6.1. Las medidas cautelares en la Marca Comunitaria	35
7. Consideraciones finales	40
8. Bibliografía, revistas y artículos electrónicos	43
9. Anexo: Jurisprudencia	45



1. INTRODUCCIÓN: RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS REALES.

El Derecho Internacional Privado y en particular el Comercio Internacional han supuesto un gran cambio en la forma en que se concebían los derechos de explotación sobre las propiedades. Este factor ha facilitado que los bienes cambien de país con extrema facilidad, siendo la causa principal el elevado número de transacciones de carácter internacional que se producen diariamente; consecuencia directa de la incidencia de las normas de la Organización Mundial del Comercio¹ -OMC- que han permitido la apertura de los mercados nacionales a los productos y bienes extranjeros. Las mencionadas transacciones y la libre circulación de capitales se han visto, además, incrementadas en la Unión Europea con la explícita prohibición de recargos *“entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países.”*²

Por tanto, y para dar respuesta a un entorno tan volátil y cambiante como es el intercambio de bienes en el contexto del Comercio Internacional, el Derecho Internacional Privado se ha transformado en un mecanismo de protección que pretende, en términos de CALVO CARAVACA y CARRASCOSA GONZÁLEZ, por un lado, atribuir los derechos reales a sus titulares a través de la determinación clara y precisa de los Tribunales Competentes y de la *“Ley aplicable”* en esa materia; y por otro, garantizar el ejercicio de los derechos sobre los bienes capaces de desplegar diversos efectos en los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados.³

¹ CARRASCOSA GONZÁLEZ, JAVIER 2018, “Derechos reales” en Calvo Caravaca, A. y Carrascosa González, J. (eds.), *Derecho Internacional Privado Vol. II*, p. 1173. Granada: Comares.

² Unión Europea. Artículos 28 y 63. Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea C-202/1, 7 de junio de 2016, pp. 59 - 60 y 71.

³ CARRASCOSA GONZÁLEZ, óp. cit., 2018, p. 1.174.



En relación a la definición que del término “*derechos reales*” se prevé en el ordenamiento jurídico español, ROCA SASTRE los llega a definir como “*aquel derecho subjetivo que atribuye a su titular un poder que entraña un señorío, completo o menor, sobre una cosa, de carácter directo y excluyente, protegido frente a todos, sin necesidad de intermediario alguno individualmente obligado.*” Otros autores como CASTÁN TOBEÑAS los definen desde un punto de vista más pragmático, como aquellos “*derechos privados que atribuyen un poder de inmediata dominación sobre una cosa frente a cualquiera.*”

En definitiva el tradicionalmente denominado “*derecho de las cosas*”, referido tanto a bienes individuales como a los derechos constituidos sobre ellos y a su régimen jurídico en el tráfico externo (por la presencia de elementos extranjeros), es objeto del Derecho Internacional Privado, que se ocupa del régimen conflictual, para el que necesariamente, por tratarse de una regulación absolutamente diferenciada, debemos distinguir entre el régimen aplicable a los derechos que recaen sobre *bienes tangibles, muebles o inmuebles*, y el régimen aplicable a ciertos *bienes intangibles*, entre los que encontraremos *la propiedad industrial e intelectual*, que se ha convertido en una institución sustancial en el ámbito del comercio internacional.

A este respecto, es necesario señalar las importantes diferencias en el régimen jurídico de tráfico externo de estos bienes y derechos que recaen sobre los mismos cuando está presente algún elemento extranjero, según analicemos las propiedades materiales -bienes muebles e inmuebles- y las inmateriales -propiedad industrial e intelectual-, pues estas últimas han sido siempre objeto de una regulación bastante particular.

En nuestro ordenamiento jurídico, los bienes muebles e inmuebles se caracterizan porque la determinación de su régimen jurídico viene fijada por la Ley de su situación⁴

⁴ CAMPUZANO DÍAZ, B.; RODRÍGUEZ BENOT, A. (coord.); RODRÍGUEZ VÁSQUZ, M. A. e YBARRA BORES, A., 2019, *Manual de Derecho Internacional Privado 6ª Edición*, p. 280. Madrid: Tirant Lo Blanch.



(*Lex Rei Sitae*) regulada en el artículo 10. del Código Civil⁵ norma que va acompañada por dos *reglas especiales* para los *medios de transporte* (artículo 10.1 II CC) y para los *bienes en tránsito* (Artículo 10.1 III CC). El criterio utilizado de “*localización física de un bien*” para determinar la ley aplicable, que será la del país donde se localice el bien en cuestión, presenta más ventajas que utilizar criterios subjetivos o personales, ya que los derechos reales son oponibles “*erga omnes*” y resuelven conflictos de intereses de una pluralidad de sujetos, por lo que la referencia al lugar de situación del bien es evidentemente más adecuada.

Mientras que los derechos de propiedad industrial e intelectual sólo existen en el mundo jurídico, desplegando eficacia sólo cuando son reconocidos por un Estado y para su concreto territorio.⁶ En este sentido, cada Estado va a reconocer su utilización para su territorio y como lo usual en el comercio internacional es que sean reconocidos en varios Estados, en cada uno se aplicarán las normas vigentes en ese territorio. Así respecto de estos derechos reales sobre bienes inmateriales en el artículo 10.4 del Código Civil, únicamente se establece que estos “*se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española,*”⁷, como veremos esto sin perjuicio de normativa comunitaria en la materia y en Convenios y Tratados en los que el Estado sea parte, por lo que es lógico concluir que ostentan una naturaleza especial.

5 Artículo 10.1 C.C. “1. *La posesión, la propiedad, y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen. La misma ley será aplicable a los bienes muebles. A los efectos de la constitución o cesión de derechos sobre bienes en tránsito, éstos se considerarán situados en el lugar de su expedición, salvo que el remitente y el destinatario hayan convenido, expresa o tácitamente, que se consideren situados en el lugar de su destino.*2. *Los buques, las aeronaves y los medios de transporte por ferrocarril, así como todos los derechos que se constituyan sobre ellos, quedarán sometidos a la ley del lugar de su abanderamiento, matrícula o registro. Los automóviles y otros medios de transporte por carretera quedarán sometidos a la ley del lugar donde se hallen.* 3. *La emisión de los títulos-valores se atenderá a la ley del lugar en que se produzca.*”

⁶ GARCIMARTIN ALFÉREZ, F.J. 2017, *Manual de Derecho Internacional Privado*, pp. 423 – 424. Pamplona: Aranzadi.

⁷ Art. 10.4 C.C. “4. *Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte.*”



Por lo expuesto, procederemos a realizar un análisis de las particularidades que influyen en los bienes inmateriales para la determinación de los órganos jurisdiccionales estatales competentes en litigios relativos a la propiedad industrial e intelectual y la “Ley aplicable”, teniendo en cuenta las características generales señaladas y que, dejando a un lado, las especialidades registrales, y la normativa uniforme comunitaria o de Tratados internacionales, la premisa sustancial es que los derechos reales constituidos sobre estas propiedades especiales se someten a la ley del Estado que otorgó estos derechos, de tal manera que si han sido concedidos en España se aplicará la ley española.

A partir de lo anterior y tras determinar los Tribunales estatales competentes y la ley aplicable, abordaremos el análisis de las medidas cautelares aplicables respecto de este tipo de bienes, sin olvidar que nos encontramos en la era de la globalización, internet y las redes sociales donde es posible vulnerar derechos de propiedad intelectual e industrial en distintos Estados al mismo tiempo.

Por último y en esta introducción, resulta necesario hacer referencia a la importancia actual que ostentan estos derechos reales sobre los bienes intangibles, pues *marcas, patentes, copyright, nombres comerciales, etc.*, pueden poseer un valor económico muy superior a la mayoría de los bienes tangibles.

2. LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN EL TRÁFICO EXTERNO.

En la etapa del renacimiento y como consecuencia de la creación de la imprenta por parte del alemán Johannes Gutenberg, se facilitó la reproducción masiva de obras literarias a un bajo coste y, por consiguiente, la aparición de los primeros monopolios de explotación, convirtiendo a la República de Venecia (en el año 1441) en la primera titular



del derecho de impresión y distribución de la obra conocida por el nombre “*Fénix*”, elaborada por Pietro di Rávena. De hecho, ya en el siglo XVII, D. Miguel de Cervantes Saavedra fue titular de una licencia que le otorgaba derechos para la publicación de su obra “*El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605)*” concedida y avalada por la realeza, en la que incluso se detallaban sanciones para todo aquel que intentase reproducir su obra sin su consentimiento.

Con el transcurso de los años, en los siglos XVIII y XIX, este tipo de bienes, que en la actualidad reciben el nombre de bienes incorporeales, comienzan a adquirir un valor más que notable en la sociedad. No se trataba de bienes inexistentes, pues las invenciones, patentes y creaciones literarias siempre habían existido, pero no así el ejercicio y protección de los derechos de explotación sobre los mismos, lo que supuso un gran cambio en la forma en que estos se concebían.

En la actualidad, los símbolos, nombres, imágenes, dibujos, modelos industriales, invenciones, las obras literarias y artísticas han sido objeto de tutela jurídica debido a su importante valor y prestigio económico; aspecto todavía más acentuado con la aparición de las nuevas tecnologías y los efectos directos que en ellos han ocasionado la globalización. De esta manera, podemos brevemente aseverar que las propiedades inmateriales son el fiel reflejo de la capacidad de nuestra sociedad de crear riqueza a partir de la atribución de valor a un elemento intangible⁸.

Con el nacimiento de la conciencia de la necesidad de protección de los derechos que recaen sobre los bienes incorporeales, aparece inevitablemente la obligación de tomar decisiones dirigidas a proteger esas creaciones, siendo el ejemplo más claro, la inscripción de dichos bienes en un registro público, lo que facilitaría la explotación en exclusiva por

⁸ CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. 2018, “Propiedad Industrial e Intelectual” en Calvo Caravaca, A. y Carrascosa González, J. (coord.), *Derecho Internacional Privado Vol. II*, p. 1232. Granada: Comares.



parte del titular de estos. De esta manera, los Estados han ido concibiendo diversas formas de protección que se caracterizaban, en un inicio, por otorgar únicamente una protección nacional, mientras que con el transcurso de los años ha derivado en una protección mucho más amplia y mayoritariamente internacional.

Los bienes incorporeales han pasado a formar parte del patrimonio empresarial y han alcanzado, al mismo tiempo, un mayor valor contable, lo que en una economía de mercado se traduce en una *“importancia decisiva para el buen funcionamiento y desarrollo de la empresa.”*⁹ De esta forma, y siguiendo con el razonamiento lógico del Catedrático ESPLUGUES MOTA *“Los derechos de propiedad industrial tienen una naturaleza absoluta y excluyente y son oponibles con carácter erga omnes. En consecuencia, por una parte, confiere a su titular una facultad de uso del mismo en el mercado, y por otro permiten que aquel pueda prohibir su explotación por cualquier tercero. La adquisición de estos derechos se produce, por regla general, mediante el conocimiento de una serie de formalidades administrativas, la más importante de las cuales consiste en su inscripción en un registro público.”*¹⁰

Desde este punto de vista, se puede considerar que los bienes inmateriales poseen una doble vertiente en cuanto a su protección y efectos, por un lado, como motor de una determinada actividad empresarial, y por otro, como límite o restricción a la libre competencia.

⁹ FERNÁNDEZ MASIÁ, E. 2012, “Protección Internacional de la propiedad Industrial e Intelectual” en Esplugues Mota (ed.), *Derecho del Comercio Internacional*, 5ª edición, p. 114. Valencia: Tirant Lo Blanch.

¹⁰ FERNÁNDEZ MASIÁ, óp. cit., 2018, p. 114.



3. LA INFLUENCIA DIRECTA DE LA GLOBALIZACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.

La aparición de las nuevas tecnologías ha supuesto un giro descomunal a la forma en que la propiedad industrial e intelectual se entendía, llegando a convertirse en objeto de explotación internacional. Ya desde el siglo XIX las creaciones literarias y artísticas entrañaban un problema de difícil resolución para su protección desde el punto de vista del Derecho Internacional Privado, pero es indudable que actualmente esas dificultades son más profundas, complejas y frecuentes, pues las fronteras estatales han sucumbido ante la supremacía de internet y las redes sociales.

Como consecuencia de la inevitable globalización del siglo XXI, España, al igual que el resto de los países de su entorno, se vio obligada no sólo a construir mecanismos de protección para los bienes inmateriales a nivel nacional, sino también a fijar los mecanismos de protección aplicables en el ámbito del comercio internacional. Dichos mecanismos encontraron sus fundamentos en dos principios:

- El principio de territorialidad: la propiedad industrial e intelectual tiene un carácter estrictamente territorial, debido a que se limita única y exclusivamente al Estado que como tal los concede o reconoce. *“Por lo tanto, no existe un único derecho de autor o un único derecho de propiedad industrial de alcance universal sino que, por el contrario, existen tantos derechos nacionales de autor o tantos derechos nacionales de propiedad industrial como Estados reconocen tales facultades sobre ese objeto a su titular.”*¹¹ De esta manera, un derecho sobre un

¹¹ FERNÁNDEZ MASIÁ, óp. cit., 2018, p. 117.



bien inmaterial sólo existirá y podrá ser protegido en el Estado que lo ha concedido.¹²

Son estos los motivos que llevan a considerar al catedrático ESPLUGUES MOTTA que las fronteras jurídicas no son más que un obstáculo a la hora de obtener la protección necesaria para este tipo de bienes, debido a que se requiere el cumplimiento de los trámites recogidos en las legislaciones de cada Estado para que dicha protección sea efectiva, salvo que medie un Convenio Internacional.

Si bien es cierto que tanto la propiedad industrial como intelectual gozan de este principio de territorialidad, la vinculación que estas poseen con respecto al poder público estatal es diferente. Se puede hablar de que la vinculación de la propiedad intelectual es menos intensa que la industrial, pues la primera no está sometida a un acto de registro o concesión pública.¹³ *“Además, es bien conocida la contraposición entre derechos de autor y derechos conexos, de una parte, y derechos de propiedad industrial, de otra, en que la existencia de los primeros viene atribuida por ministerio de la ley, de manera que no se subordina a un mecanismo de registro o concesión por el poder público, por lo que la posible inscripción en un registro no tiene efectos constitutivos (...) creando solo una presunción de autoría en favor de la persona que figura como autor en la inscripción”*,

- El principio de independencia: se caracteriza por la concepción de que cada Estado individualmente considerado es libre de fijar aquel régimen de protección más adecuado para este tipo de bienes, independientemente de la decisión que pudiera adoptarse sobre ese mismo bien en un país diferente.

¹² Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª de lo contencioso-administrativo), de 26 de septiembre de 1980 [RJ 1980/3252].

¹³ DE MIGUEL ASENSIO, P. 2015, *La legislación sobre derechos de autor y su ámbito de aplicación: perspectiva europea*, pp. 117-154. Recuperado de: <https://eprints.ucm.es/33093/>



En síntesis con lo explicado, conviene destacar que España ha suscrito dos de los grandes Convenios Internacionales que han pretendido regular un entorno tan volátil y cambiante como son los derechos reales sobre los bienes incorporales.

- Por un lado y en materia de Propiedad Intelectual encontramos al Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1886, modificado recientemente a través del Tratado de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual para la adaptación de los derechos de autor al mundo digital; y
- Por otro, el Convenio de la Unión de París de 1883 en materia de Propiedad Industrial. Sin embargo, autores como CARRASCOSA GONZÁLEZ han siempre sostenido que *“estos convenios carecen de un enfoque definido en el Derecho Internacional Privado”*, pues entiende que *“el objetivo fundamental no es señalar la ley aplicable a los casos internacionales de explotación, sino fijar una serie de normas mínimas relativas al régimen jurídico de los derechos sobre bienes inmateriales y permitir que los extranjeros pudieran ser titulares de este tipo de derechos”*¹⁴, considerándolos, por tanto, incompetentes para la determinación de la “Ley aplicable.”

3.1. Clasificación de la propiedad industrial e intelectual.

A razón de obtener un desarrollo claro y conciso acerca de la normativa aplicable para cada situación concreta, es preciso realizar antes una clasificación tanto de los elementos que integran el concepto de propiedad industrial como intelectual.

1. En materia de **propiedad industrial** distinguimos:

¹⁴ CARRASCOSA GONZÁLEZ, óp. cit., 2018, p. 1.245.



- **Patentes:** se puede definir como el reconocimiento de la propiedad y derechos que se adquieren por haber descubierto o establecido un procedimiento industrial nuevo.¹⁵ De hecho, ya la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes en su art. 4.1 recoge que “*Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.*” Se otorga, por tanto, una facultad y un título al individuo creador que tiene por finalidad proteger el derecho de explotación de la invención durante un periodo de tiempo limitado.

La Patente podrá consistir en la creación de un nuevo producto, un perfeccionamiento del mismo, o incluso un nuevo procedimiento. La duración del derecho de explotación de la patente tendrá una duración máxima e improrrogable de veinte años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud¹⁶.

- **Marcas:** vienen a ser aquel signo distintivo con el que se identifica una entidad en el tráfico económico y que, al mismo tiempo, le permite diferenciarse con el resto de la competencia. En consonancia, y de acuerdo con el art. 4 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, “*Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos.*” De esta manera se facilita a los consumidores la identificación del producto en el mercado para su adquisición.

La protección y explotación única y exclusiva por parte del titular con efectos *erga omnes* se adquiere con su inscripción válidamente efectuada en la Oficina Española de Patentes y Marcas. El mencionado registro se otorga por un periodo

¹⁵ FERNÁNDEZ MASÍA, óp. cit., 2018, p. 114.

¹⁶ Vid. Artículo 58 de Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes [BOE núm. 177, de 25/07/2015].



de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años¹⁷.

- **Diseño Industrial:** se define como *“la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se deriva de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.”*¹⁸ De esta forma, el derecho sobre un diseño industrial recaerá sobre el aspecto estético de un artículo *“que puede consistir en creaciones tridimensionales como la forma de un producto -modelo industrial-¹⁹, o bien en creaciones en dos dimensiones, como la combinación de líneas y colores -dibujo industrial-.”* Además, ya en la exposición de motivos de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial se afirma que *“el diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación”* e indica que el bien jurídicamente protegido es *“el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial.”*

A efectos de protección, este tipo de diseños pueden ser registrados o no, según las pretensiones que tenga cada titular, debido a que en numerosas ocasiones se trata de envases o modelos que tendrán una breve utilidad, no considerando necesaria su inscripción. En el caso en que se proceda a su inscripción en el registro y para que la concesión de ese derecho produzca efectos *erga omnes*, ésta tendrá una duración de cinco años desde la fecha de solicitud, prorrogable hasta un límite de veinticinco años.

¹⁷ Vid. Artículo 31 de Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas [BOE núm. 294, de 08/12/2001].

¹⁸ Vid. Artículo 1.2.A de Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial [BOE núm. 162, de 8 de julio de 2003]. Pp. 26348 – 26368.

¹⁹ FERNÁNDEZ MASÍA, óp. cit., 2018, pp.115 – 116



2. **La propiedad intelectual**, por otro lado, se define como un conjunto de derechos reales que recaen sobre el creador de una obra artística o literaria, cuya protección se prolonga durante la vida del autor y hasta los setenta años después de su muerte.²⁰ Este tipo de propiedad está configurada por derechos de carácter personal y patrimonial “*que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.*”²¹ De hecho, nuestro sistema prevé una serie de facultades jurídicas que derivan del denominado “*derecho moral del autor*” recogidas en los arts. 14 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, generalmente inalienables e imprescriptibles. Ese derecho de autor “*sintoniza con el Derecho Natural y la defensa del autor de la obra, pues se trata, efectivamente, de proteger al autor porque ello se considera justo.*”²² Sin embargo, en el Sistema del Copyright más propio de la vertiente anglosajona, el titular del derecho no posee ese derecho moral que recae sobre el autor o, en el caso de ostentarlo, las facultades sobre el mismo son ínfimas.

Por último, y tras haber analizado ambos tipos de propiedades, deviene más que interesante señalar que la principal diferencia que rige entre la propiedad industrial e intelectual es que esta última no requiere de una inscripción en un registro público para ser oponible frente a terceros; diferencia que repercutirá en la determinación de la “Ley aplicable”.

²⁰ Vid. Artículo 26 de Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia [BOE núm. 97, de 22/04/1996].

²¹ Vid. Artículo 2 de Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

²² CARRASCOSA GONZÁLEZ, óp. cit., 2018, pp. 1234 – 1235.



4. “LEY APLICABLE” Y CONVENIOS INTERNACIONALES EN EL MARCO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.

La determinación de la ley aplicable en el ámbito internacional plantea una serie de aspectos que dificultan su precisión, problemas de una enorme envergadura que constata la diferencia con los derechos reales que recaen sobre bienes corporales como los bienes muebles o inmuebles. Dichos inconvenientes son, según CARRASCOSA GONZÁLEZ y CALVO CARAVACA, los siguientes:²³

- La imposibilidad de aplicar la *Lex Rei Sitae*, ya que se basa en la aplicación de la Ley del lugar en que se encuentra el bien, pero al tratarse de bienes incorporeales y por ende bienes no físicos, se considera totalmente inaplicable. Este principio del Derecho Internacional Privado está consagrado en el artículo 10.1 del Código Civil español “1. La posesión, la propiedad, y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen. La misma ley será aplicable a los bienes muebles.”
- La inexistencia de un Derecho Material Uniforme y con carácter mundial, lo que implica que se deberán de cumplir los requisitos que cada Estado fije para la creación de una patente o una marca, por lo que sólo existirá, se protegerá e infringirá en el Estado en que haya sido concedida. Un claro ejemplo de ello es la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) núm. 2011/1980, de 26 de septiembre, en la que se recoge que una marca inscrita y concedida en Estados Unidos puede existir y ser válida en este país, pero no por ello existirá en España.

Por todo ello, y ante las serias dificultades para determinar la ley aplicable para este tipo de propiedades, surgen dos principios generales:

²³ CARRASCOSA GONZÁLEZ, óp. cit., 2018, pp.1239 - 1241



- La *Lex Originis*, consistente en que la ley aplicable sobre este tipo de bienes es la del lugar en que la obra fue concedida o difundida por primera vez; y si la misma fuera inédita, la ley correspondiente sería la del país cuya nacionalidad ostenta el autor²⁴. La aplicación de este principio beneficiaría indudablemente al autor de la obra, pues le serían reconocidos internacionalmente sus derechos sobre la misma y con plenos efectos frente a terceros. Sin embargo, se trata de un principio que no casa correctamente con el principio de territorialidad que rige en los bienes inmateriales, lo que supondría una “*aplicación constante de Leyes extranjeras en cada país en cuyo territorio se utilice o explote la obra, lo que perjudica a terceros, obligados a informarse sobre las Leyes extranjeras que rigen las creaciones intelectuales que se explotan y difunden en un país concreto.*”²⁵
- La *Lex Loci Protectionis* recoge una perspectiva diversa en cuanto a ley aplicable se refiere. Se considera, de esta forma, que la Ley aplicable a los bienes inmateriales deber ser aquella Ley del Estado en que la obra se explota y difunde. A diferencia de la *Lex Originis*, este principio posee una serie de ventajas y encajaría perfectamente con el carácter territorial que poseen los bienes inmateriales, permitiendo que aquellos sujetos que ejerciten los derechos sobre este tipo de bienes estén únicamente obligados a observar la Ley de ese país concreto en que se explota. Sin embargo, también existen una serie de inconvenientes, siendo uno de ellos, la globalización, pues una obra en la actualidad puede ser objeto de explotación a escala mundial en un mismo periodo de tiempo, recayendo sobre el autor la obligación de probar los derechos que ostenta sobre su obra en cada uno de los países en los que la misma se ha explotado ilícitamente.

²⁴ CARRASCOSA GONZÁLEZ, óp. cit., 2018, pp. 1242 – 1243.

²⁵ CARRASCOSA GONZÁLEZ, óp. cit., 2018, pp. 1243 – 1244.



Siguiendo con este razonamiento, el artículo 10.4 del Código Civil recoge que *“Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte.”* Este artículo hace referencia a la primacía y aplicación preferente de los Convenios Internacionales vigentes en materia de propiedad industrial e intelectual; todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 96 de la Constitución Española²⁶ y con lo fijado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 1987 [RJ.1987/678] *“(…) de existir alguna disconformidad entre el Convenio de París y el Estatuto de la Propiedad Industrial, habría de prevalecer lo dispuesto en aquél, habida cuenta del número uno del art. 96 de la Constitución Española.”*²⁷ Por este motivo, para determinar cuál debe ser la Ley aplicable al caso concreto, será necesario hacer referencia a aquellos Convenios Internacionales de mayor relevancia en materia de propiedad intelectual e industrial.

En lo concerniente a la propiedad intelectual, el Convenio de Berna de 1886 para la protección de las obras literarias y artísticas determina que la *Lex Loci Protectionis* es la que mejor se adapta a la naturaleza de este tipo de bienes, fijando así en su art. 5.2 una norma de conflicto que garantiza que los autores de un Estado miembro *“así como los demás por las obras que hayan publicado por primera vez en un Estado miembro, gozarán en todos los demás de los derechos que conceden sus respectivas legislaciones, así como de los derechos especialmente establecidos en el Convenio.”*²⁸ Además, este

²⁶ Artículo 96.1 Constitución Española *“Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.”*

²⁷ CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. 2001, *Ley aplicable a las patentes en Derecho Internacional Privado Español*, 19, pp. 7- 48. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=291571>

²⁸ DE MIGUEL ASENSIO, P. 2015, *La legislación sobre derechos de autor y su ámbito de aplicación: perspectiva europea*, pp. 117-154. Recuperado de: <https://eprints.ucm.es/33093/>



mismo artículo recalca que el ejercicio y disfrute de estos derechos no están subordinados a una inscripción en un registro público o formalidad alguna.

Un claro ejemplo de la relevancia que ostenta la Ley aplicable la encontramos en la Sentencia del Tribunal Supremo (sección 1ª), núm. 177/2015, de 13 de abril en la que este se pronuncia acerca de la duración legal de explotación de las obras del escritor inglés Gilbert Keith Chesterton, pues en función de la ley aplicable al supuesto, la duración de la protección podría ser superior o inferior. Finalmente, el Alto Tribunal sostuvo que al haberse explotado y difundido la obra en España, y siendo este el país al que se le reclamaba protección, la duración de la misma sería de 80 años²⁹ tras el fallecimiento del autor, aplicándose, por tanto, la normativa española, en detrimento del art. 7.1 del Convenio de Berna que sostenía que la duración de protección comprendía la vida del autor y los 50 años posteriores a su muerte.³⁰

Este principio de la Lex Loci Protectionis también encuentra respaldo en Reglamento (CE) n.º 864/2007, de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»), ya que en su artículo 8 establece que *“la ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección.”*

Por otro lado, y en lo que respecta a la ley aplicable a la propiedad industrial, el Convenio de la Unión de París de 1883, considerado como el Convenio más relevante en esta materia, fija en su art. 2.2 una norma de conflicto que no variará en exceso de lo

²⁹ Disposición transitoria segunda del Real Decreto legislativo 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales sobre la materia [BOE núm. 97, de 22/04/1996] *“Las personas jurídicas que hayan adquirido a título originario la propiedad de una obra en virtud de la Ley de 10 de enero de 1879, sobre Propiedad Industrial e Intelectual, tendrán la potestad de ejercer los derechos de explotación por un plazo de ochenta años.”*

³⁰ Vid. Artículo séptimo de Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artística, del 9 de septiembre de 1886, revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908 y en Roma el 2 de junio de 1928 [Gaceta de Madrid núm. 115, de 25/04/1933, pp. 618 – 623.



recogido en el Convenio de Berna, pues sostiene que será aplicable la Ley del país para cuyo ámbito se ha solicitado protección, promulgando así la inexorable aplicación de la *Lex Loci Protectionis*.

En última instancia, debemos tener en cuenta que todas las cuestiones relativas a la existencia, contenido y titularidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial que se vulneren, se regularán por la Ley del país en que éstos fueran vulnerados, determinada a través del art. 10.4 del CC. Si bien es cierto que existen dos corrientes doctrinales, una en la que se le atribuye al art. 5.2 del Convenio de Berna un carácter más amplio, considerando que esta es la norma de conflicto aplicable; y otra que entiende que para las cuestiones de existencia y titularidad de este tipo de bienes es aplicable *Lex Loci Protectionis* en virtud del art. 10.4 del CC.

Al contrario, en materia de responsabilidad extracontractual (plagio, usurpación de patente, etc.), la ley aplicable sería determinada con arreglo al art. 8 del Reglamento (CE) n.º 864/2007 «Roma II».³¹ Sin embargo, el art. 5.2 del Convenio de Berna prevalecerá sobre este Reglamento porque así lo establece este mismo en su art. 28.1 “*El presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios internacionales en que sean parte uno o más Estados miembros en el momento de la adopción del presente Reglamento y que regulen los conflictos de leyes en materia de obligaciones extracontractuales.*” Por lo tanto, será el art. 5.2 del Convenio de Berna el que fijará la Ley aplicable a la responsabilidad extracontractual ocasionada por la infracción de derechos de propiedad intelectual.

³¹ CARRASCOSA GONZÁLEZ, óp. cit., 2018, pp. 1254 – 1255



5. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LOS LITIGIOS INTERNACIONALES.

El análisis de los elementos, agentes externos (tales como la globalización o el aumento de la litigiosidad transfronteriza) y las especificidades típicas que inciden sobre bienes tan característicos como son los bienes inmateriales, han tenido como finalidad la consolidación de un punto de partida que nos facilitará el desarrollo y la comprensión de las medidas cautelares susceptibles de aplicación en los litigios internacionales.

5.1. Aproximación al concepto de Medidas Cautelares en el ordenamiento jurídico español.

El derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva regulado en el art. 24 de la Constitución Española es el fundamento a partir del cual surge el concepto de *justicia cautelar*. La finalidad que busca este concepto es la obtención de una sentencia sobre el fondo del asunto y que, a su vez, se garantice la efectividad o cumplimiento de la misma por parte del órgano jurisdiccional, evitando pronunciamientos que “*devengan ineficaces o de imposible cumplimiento.*”³² Así, el Tribunal Constitucional en Sentencia (sala 2ª) núm. 218/1994, de 18 de julio, establece que “*La potestad jurisdiccional de suspensión, como todas las medidas cautelares, responde a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano judicial: esto es, de evitar que un posible fallo favorable a la pretensión deducida quede (contra lo dispuesto en el art. 24.1 C.E.) desprovisto de eficacia por la conservación o consolidación irreversible de situaciones contrarias al derecho o interés reconocido por el órgano judicial en su momento.*”³³

³² ARANGUREN PÉREZ, I. y GONZÁLEZ RIVAS, J. J. 2006, *Comentarios a la ley de reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa 29/1998, de 13 de julio*, p. 978. Madrid: Aranzadi.

³³ Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), núm. 238/1992, de 17 de diciembre.



Si bien es cierto que las medidas cautelares pretenden asegurar la eficacia en un procedimiento, su uso se encuentra limitado al cumplimiento de unos requisitos esenciales, como son la acreditación de la existencia del *fumus Boni iuris* (aparición de buen derecho) y el *periculum in mora* (riesgo generado por el transcurso del tiempo). Como es lógico, el cumplimiento de estos requisitos y la carga de la prueba recaerá sobre el solicitante de las medidas cautelares, tal y como establece el artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.³⁴ La adopción de las medidas cautelares está, además, subordinada a la prestación de caución bastante y suficiente que garantice los daños y perjuicios que puedan suscitarse en el patrimonio de aquel sobre el que recaen, salvo que expresamente se disponga lo contrario. En cualquier caso, será el solicitante de las medidas quien ofrecerá en su escrito la clase y suficiencia de la caución, recayendo sobre el Tribunal la decisión de si esta se adecúa a la naturaleza y contenido de la prestación.³⁵

Brevemente conviene recalcar que en materia de propiedad industrial, el *periculum in mora* ostenta una connotación particular, pues en este tipo de litigios las solicitudes de cesación de una actividad o su atención, pretenden “*poner fin (provisoriamente) a un daño inmediato en el derecho cuya titularidad se afirma, por lo que (...), más que asegurar la ejecución (propio de las medidas conservativas tradicionales), lo que se persigue y el legislador permite (art 726.2 LEC) es evitar el riesgo de que aumente ese daño.*”³⁶ El juzgado de lo Mercantil de la provincia de Alicante había ya reconocido que “*en unas materias tan sensibles como son la propiedad industrial y la competencia en el mercado, la demora en el tiempo de una resolución judicial puede dar lugar a que el perjudicado sea apartado de cientos mercados sin que una*

³⁴ Artículo 728.1 y 2 de Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil “*Sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiese otorgarse en una eventual sentencia estimatoria. 2. El solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar con su solicitud los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del Tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión.*”

³⁵ Vid. Art. 728.3 LEC.

³⁶ Auto del Juzgado de lo Mercantil de Alicante (n. °1), núm. 34/2011 de 31 de enero.



*indemnización económica posterior pueda llegar a resarcir de los perjuicios al no poder recuperarse los mercados ya perdidos.*³⁷

En lo concerniente a la tramitación, las medidas cautelares se solicitan, como regla general, junto con la demanda principal; aunque existe la posibilidad de solicitar esas medidas con anterioridad a la presentación de la misma, siempre que se acrediten razones de urgencia o necesidad.³⁸ De la misma manera se podrán solicitar con posterioridad a la presentación de la demanda “*cuando la petición se base en hechos y circunstancias que justifiquen la solicitud en esos momentos.*”³⁹

El Tribunal encargado de decidir sobre la petición de medidas cautelares lo hará previa audiencia del demandado, salvo que se trate de razones de extrema urgencia o esta pueda comprometer la efectividad de la medida, pudiendo en estos casos acordarla, sin más trámites, mediante auto (*Inaudita Parte*).⁴⁰

Las medidas cautelares recogidas en nuestro ordenamiento jurídico no son *numerus clausus*, basta con que cumpla con los siguientes requisitos: que esté dirigida exclusivamente a hacer efectiva una posible sentencia estimatoria, que siendo la medida igualmente eficaz sea la menos gravosa para el demandado y, por último, que tenga un carácter temporal, provisional, condicionado y susceptible de modificación.⁴¹ No obstante, sí que existen una serie de medidas a la que la ley atribuye un carácter específico y que se encuentran reguladas en el art. 727 LEC.⁴²

³⁷ Auto del Juzgado de lo Mercantil de Alicante (n. º2), núm. 318/2015, de 14 de enero.

³⁸ Vid. Art. 730 LEC.

³⁹ Vid. Art. 730.4 LEC.

⁴⁰ FOLGUERA CRESPO, J. y MARTÍNEZ CORRAL, B. 2015, *Las normas de defensa de la competencia: Medidas Cautelares en su aplicación judicial directa*, p.6. Recuperado de: <https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1676/colaboraciones/549/documento/049CompetenciaUM.pdf?id=1929>

⁴¹ Vid. Art. 726 LEC.

⁴² 1.ª *El embargo preventivo de bienes, para asegurar la ejecución de sentencias de condena a la entrega de cantidades de dinero o de frutos, rentas y cosas fungibles computables a metálico por aplicación de precios ciertos.* 2.ª *La intervención o la administración judiciales de bienes productivos, cuando se*



5.1.1. Medidas Cautelares específicas y relativas a la propiedad industrial e intelectual.

Sin perjuicio de la aplicación de las medidas cautelares mencionadas en el apartado anterior, el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, ha establecido en su art. 141, una serie de medidas con carácter específico que se podrán solicitar ante la autoridad judicial en caso de infracción de un derecho de propiedad intelectual, o cuando se determine la existencia de un temor racional y fundado de que este se producirá inminentemente. Estas medidas podrán consistir en:

1. *“La intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se trate o, en su caso, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración.*

pretenda sentencia de condena a entregarlos a título de dueño, usufructuario o cualquier otro que comporte interés legítimo en mantener o mejorar la productividad o cuando la garantía de ésta sea de primordial interés para la efectividad de la condena que pudiere recaer. 3.ª El depósito de cosa mueble, cuando la demanda pretenda la condena a entregarla y se encuentre en posesión del demandado. 4.ª La formación de inventarios de bienes, en las condiciones que el tribunal disponga. 5.ª La anotación preventiva de demanda, cuando ésta se refiera a bienes o derechos susceptibles de inscripción en Registros públicos. 6.ª Otras anotaciones registrales, en casos en que la publicidad registral sea útil para el buen fin de la ejecución. 7.ª La orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad; la de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta; o la prohibición temporal de interrumpir o de cesar en la realización de una prestación que viniera llevándose a cabo. 8.ª La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda en la demanda, así como la consignación o depósito de las cantidades que se reclamen en concepto de remuneración de la propiedad intelectual. 9.ª El depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial, así como el depósito del material empleado para su producción. 10.ª La suspensión de acuerdos sociales impugnados, cuando el demandante o demandantes representen, al menos, el 1 o el 5 por 100 del capital social, según que la sociedad demandada hubiere o no emitido valores que, en el momento de la impugnación, estuvieren admitidos a negociación en mercado secundario oficial. 11.ª Aquellas otras medidas que, para la protección de ciertos derechos, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia estimatoria que recayere en el juicio.



2. *La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda, o de cualquier otra actividad que constituya una infracción a los efectos de esta Ley, así como la prohibición de estas actividades si todavía no se han puesto en práctica.*
3. *El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado principalmente para la reproducción o comunicación pública.*
4. *El secuestro de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes referidos en los artículos 102.c) y 196.2 y de los utilizados para la supresión o alteración de la información para la gestión electrónica de los derechos referidos en el artículo 198.2.*
5. *El embargo de los equipos, aparatos y soportes materiales a los que se refiere el artículo 25, que quedarán afectos al pago de la compensación reclamada y a la oportuna indemnización de daños y perjuicios.*
6. *La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico.⁴³”*

En lo que respecta a las marcas, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas recoge en su art. 61 Ter la posibilidad de proceder a la anotación preventiva de la demanda en el registro de marcas, de conformidad con el art. 727. 6.º LEC.

En última instancia, la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes también establece una serie de medidas orientadas a la protección de este tipo de bienes inmateriales. Para ello, en su art. 11 determina que será posible suspender el procedimiento de concesión de una patente a la persona solicitante que pudiera no ser titular de la misma. De igual

⁴³ Vid. Art. 141 de Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia [BOE núm. 97, de 22/04/1996].



manera, en el art. 117 se legitima al licenciataria de una patente para ejercitar las acciones por infracción de ésta, en caso de que el titular se negara a ejercitarla, pudiendo así solicitar que se adopten las medidas cautelares pertinentes. Y, por último, al igual que en el supuesto de la Ley de propiedad intelectual, en el art. 128 se recogen otras medidas específicas como *“La cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario (...), La retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras del derecho del titular de la patente, (...) el afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios (...) o las anotaciones registrales que procedan.”*

5.2. El concepto de Medidas Cautelares en el Reglamento Bruselas I Bis.

El reglamento (UE) núm. 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 – en adelante RB I Bis-, no recoge en su articulado una definición de medidas cautelares, motivo por el que remite directamente a las medidas previstas por la Ley de cada Estado miembro.⁴⁴ Esa incapacidad para fijar una definición común no hace más que acentuar las diferencias de regulación y criterios existentes entre los distintos Estados. Sin embargo, el TJUE ha ido un paso más allá y las ha definido de la siguiente manera: *“procede considerar como «medidas provisionales o cautelares» a efectos del artículo 24 las medidas que, en las materias incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio, están destinadas a mantener una situación de hecho o de Derecho para salvaguardar derechos cuyo reconocimiento se solicita, además, al Juez que conoce del fondo del asunto.”*⁴⁵

⁴⁴ Vid. Artículo 35 de RB I Bis.

⁴⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta), asunto. C-261/90 – Reichert y Kockler/Dresdner Bank, de 26 de marzo de 1992, para.34.



De hecho, el propio reglamento se limita única y exclusivamente a reconocer, a través de la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que corresponde a los estados miembros fijar las medidas y los procedimientos destinados a garantizar los derechos de propiedad intelectual e industrial⁴⁶ de una manera justa, equitativa y eliminando aquellos procedimientos complejos o gravosos.⁴⁷

Por todo ello, y a razón de determinar el órgano jurisdiccional competente para la adopción de las medidas cautelares, será preciso realizar un análisis acerca de cómo se establece la Competencia Judicial Internacional en el Reglamento Bruselas I Bis.

5.3. La determinación de la Competencia Judicial Internacional en el ámbito del Reglamento Bruselas I Bis y LOPJ, así como para la adopción de medidas cautelares.

En esta materia se cumple con el ámbito material del RB I bis, con **primacía de aplicación**, siempre que el Tribunal ante el que se presente la demanda sea un órgano jurisdiccional de un Estado miembro (ámbito de aplicación espacial) y el temporal, que se trate de acciones judiciales ejercitadas a partir del 10 de enero de 2015.⁴⁸

Una vez determinada la aplicabilidad del RB I Bis, según el catedrático CARRASCOSA GONZÁLEZ, en función del tipo de litigio y las propiedades a las que afecte, se pueden distinguir una serie de supuestos:⁴⁹

⁴⁶ Vid. Artículo primero de Directiva (UE) núm. 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. L195/16.

⁴⁷ Vid. Artículo tercero de Directiva (UE) núm. 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004.

⁴⁸ Vid. Art. 66 RB I BIS.

⁴⁹ CARRASCOSA GONZÁLEZ, óp. cit., 2018, pp. 1235 – 1237.



- En los litigios sobre **inscripciones** o **validez de los bienes subordinados a inscripción** (patente, marca, etc.) serán competentes, en función del art. 24.4 del Reglamento Bruselas I Bis, los órganos jurisdiccionales del Estado “*en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión o en algún convenio internacional.*”
- En litigios que recaigan sobre la **validez de las inscripciones en los registros públicos**, serán **competentes exclusivamente los Tribunales del Estado en que se encuentre el registro**, tal y como recoge el art. 23.3 del R. Bruselas I Bis.
- En aquellos litigios relativos a la titularidad de los derechos sobre los bienes inmateriales, el Reglamento Bruselas I bis carece de foros específicos, por lo que se determinará a través de los foros generales de éste (art. 4⁵⁰ y 25-26⁵¹ RB I Bis).

⁵⁰ Art. 4 RB I BIS “1. Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado. 2. A las personas que no tengan la nacionalidad del Estado miembro en que estén domiciliadas les serán de aplicación las normas de competencia judicial que se apliquen a los nacionales de dicho Estado miembro.”

⁵¹ Artículo 25 RB I Bis “Si las partes, con independencia de su domicilio, han acordado que un órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro sean competentes para conocer de cualquier litigio que haya surgido o que pueda surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal órgano jurisdiccional o tales órganos jurisdiccionales serán competentes, a menos que el acuerdo sea nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material según el Derecho de dicho Estado miembro. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. El acuerdo atributivo de competencia deberá celebrarse: a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita; b) en una forma que se ajuste a los hábitos que las partes tengan establecido entre ellas, o c) en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conozcan o deban conocer y que, en dicho comercio, sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado (...).”

Artículo 26 RB I Bis “1. Con independencia de los casos en los que su competencia resulte de otras disposiciones del presente Reglamento, será competente el órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que comparezca el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tiene por objeto impugnar la competencia o si existe otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 24. 2. En las materias contempladas en las secciones 3, 4 o 5, si el demandado es el tomador del seguro, el asegurado, un beneficiario del contrato de seguro, la persona perjudicada, el consumidor o el trabajador, el órgano jurisdiccional se asegurará, antes de asumir la competencia en virtud del apartado 1, de que se ha informado al demandado de su derecho a impugnar la competencia del órgano jurisdiccional y de las consecuencias de comparecer o no.”



En última instancia, si no fuera aplicable el RB I Bis, nos tendríamos que dirigir al art. 22 LOPJ que señala los casos en que son competentes los Tribunales españoles.⁵²

- En litigios ocasionados por una vulneración de los derechos de propiedad industrial e intelectual, como estamos en el ámbito de la responsabilidad por daños y perjuicios, se aplicarán las reglas generales de las obligaciones extracontractuales establecidas en el RB I Bis. Estas reglas se encuentran recogidas en los siguientes preceptos
 - El artículo 4 dictamina que “las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.”⁵³
 - El art. 25 estipula que las partes podrán alcanzar un acuerdo para someterse a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro. El catedrático PALAO MORENO se refiere a este fuero como el de la autonomía de la voluntad expresa⁵⁴, pues pese a ser poco frecuente en el ámbito extracontractual, se prevé para situaciones muy concretas en las que se pone en valor la autonomía de la voluntad de las partes (STJUE, sala 4ª, asunto C-352/13, CDC Hydrogen Peroxide, de 21 de mayo de 2015).
 - El artículo 26 del RB I Bis indica que será competente el órgano jurisdiccional ante el que comparezca el demandado en el caso de que la

⁵² Vid. Artículos 22 bis y ter LOPJ

⁵³ STJUE (sala 2ª), asunto C- 27/17 AB “Fly LAL - Lithuaniane Airlines, de 5 de julio de 2018.

⁵⁴ ESPLUGUES MOTA, C.; IGLESIAS BUHIGUES, J.L. y PALAO MORENO, G. 2019, *Derecho Internacional Privado 13ª Edición*, p.668. Valencia: Tirant Lo Blanch.



competencia no hubiera sido atribuida previamente a un órgano jurisdiccional concreto. Este fuero es denominado por la doctrina como fuero de la autonomía de la voluntad tácita. De hecho, el TJUE en Sentencia de 13 de julio en el asunto C-433/16 Bayerische Motoren Werke AG atribuyó la competencia a los Tribunales de Nápoles debido a que una de las partes, en este caso, BMW, propuso una excepción basada en la existencia de la demanda y del mandato del representante de Acacia ante estos tribunales, aceptando tácitamente la competencia del Tribunal Italiano.

- Junto a estos fueros generales, el RB I Bis incorpora en su art. 7.2 un fuero específico, en materia de responsabilidad, según el cual *“una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro: en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso.”* En cualquier caso, para que este fuero sea aplicable se requerirá que el demandado tenga su domicilio en un Estado miembro, ya que así lo establece el TJUE en su sentencia de 1 de marzo de 2015, en el asunto C-281/02 OWUSU. En defecto de estos fueros, será de aplicación el artículo 22 LOPJ anteriormente mencionado, otorgándole la competencia a los Tribunales Españoles.

No obstante, si la infracción de estos derechos deriva de una relación contractual, ha de tenerse en cuenta el artículo 7 del RB I Bis, para la determinación de la Competencia, según el cual ⁵⁵

⁵⁵ Art. 7.1 RB I BIS *“Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro: 1) a) en materia contractual, ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda; b) a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será: cuando se trate de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser entregadas las mercaderías, y cuando se trate de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios.”*



- En lo que respecta a las **vulneraciones de los derechos inmateriales**, cuando actuaciones como el plagio o usurpación de la marca se produzcan a distancia, CARRASCOSA GONZÁLEZ sostiene que existen tres foros:⁵⁶ el del lugar de origen del ilícito (pudiendo reclamar por todos los daños sufridos en todo el mundo (art. 7.2 RB I BIS y art. 22 quinquies⁵⁷ LOPJ), el foro del lugar en que el daño se produce, quedando restringida la reclamación a los daños que exclusivamente se hayan ocasionado en este territorio (art. 7.2 RB I BIS y art. 22 quinquies LOPJ), y el foro global que determina que son competentes los órganos jurisdiccionales del país del domicilio del demandado, pudiéndose reclamar íntegramente el daño generado (art. 4 RB I Bis).
- En cuanto a las medidas cautelares, la competencia para adoptarlas y sus efectos, el foro a la que se hacía alusión anteriormente estará condicionado por un elemento tan fundamental como es la determinación del órgano jurisdiccional competente para el fondo del asunto, en los términos que hemos analizado más arriba, pues con la entrada en vigor de este reglamento y la nueva redacción del art. 2.A, *“a los efectos del capítulo III, «resolución» engloba las medidas provisionales o las medidas cautelares acordadas por un órgano jurisdiccional competente, en virtud del presente Reglamento, para conocer sobre el fondo del asunto”*, las medidas cautelares otorgadas exclusivamente a través del art. 35 del RB I Bis, no tendrán la consideración de resoluciones y por tanto no serán susceptibles de ejecución automática de acuerdo con las disposiciones de ese capítulo.⁵⁸

⁵⁶ CARRASCOSA GONZÁLEZ, óp. cit., 2018, pp. 1258 – 1259.

⁵⁷ Art. 22 quinquies B, LOPJ “Asimismo, en defecto de sumisión expresa o tácita y aunque el demandado no tuviera su domicilio en España, los Tribunales españoles serán competentes: b) En materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho dañoso se haya producido en territorio español.

⁵⁸ SALVADOR FERRANDIS & PARTNERS 2016, *Las medidas cautelares en los litigios internacionales de propiedad industrial e intelectual en el Reglamento Bruselas I*. Recuperado de: <https://www.sfplegal.com/es/las-medidas-cautelares-en-los-litigios-internacionales-de-propiedad-industrial-e-intelectual-en-el-reglamento-bruselas-i>.



Antes de la reforma, las medidas cautelares adoptadas por los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro no competente sobre el fondo del asunto tenían efectos extraterritoriales. Este foro especial del art. 35 RB I Bis se caracterizaba primordialmente por la posibilidad de solicitar en un Estado miembro las medidas cautelares previstas por la Ley de ese mismo Estado, lo que permitió que los demandantes pudieran dirigirse a aquel Estado en que se estableciera la medida más beneficiosa para sus intereses. Como es evidente, se trataba de una regulación muy beneficiosa para la parte actora y susceptible de generar abusos y disparidad entre las partes, lo que podía derivar en un proceso sin las debidas garantías. Un ejemplo de este tipo de actuaciones fue el constante recurso ante los Tribunales ingleses para solicitar el “*anti-suit injunctions*”⁵⁹ que impedía al demandado iniciar o continuar un procedimiento judicial o arbitral ante los tribunales de otro Estado.⁶⁰

Con la regulación vigente, cuando un juez o un órgano jurisdiccional (no competente sobre el fondo del asunto) adopte una medida cautelar en base al art. 35 del RB I Bis se encontrarán con limitaciones a su circulación, debido a que no serán ejecutables automáticamente. Así, lo establece el Considerando 33 del RB I Bis al reconocer que “*cuando las medidas provisionales y cautelares sean ordenadas por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no es competente en cuanto al fondo del asunto, su efecto debe circunscribirse, en virtud del presente Reglamento, al territorio de ese Estado miembro.*”

En orden con lo expuesto, cabe reseñar que otras de las grandes modificaciones a las que se sometió el RB I Bis se recogió también en el considerando 33, imposibilitando así que el órgano jurisdiccional pudiera adoptar medidas cautelares, sin previa audiencia

⁵⁹ STJUE (Pleno), asunto C- 159/02 – Turner, de 27 de abril 2004.

⁶⁰ ALJURE SALAME, A. 2018, *¿Y si nos llega una ‘anti suit injunction’?* Recuperado de: <https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/y-si-nos-llega-una-anti>



al afectado (inaudita parte), debido a que el legislador europeo consideró que en estos casos no se garantizan los derechos de defensa que deben acompañar al demandado a lo largo del procedimiento.

6. ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA MARCA COMUNITARIA.

Las instituciones comunitarias, conscientes de las enormes diferencias existentes entre las legislaciones de los Estados miembros en materia de propiedad industrial, deciden armonizar los aspectos más específicos de los derechos que recaen sobre estas materias, a razón de obtener una protección uniforme y armonizada. Para ello se supera la consideración territorial tan característica de los derechos de propiedad industrial, instaurando así una serie de derechos únicos para el conjunto de la Comunidad.⁶¹ De hecho, tras la aprobación del Tratado de Lisboa, el artículo 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispuso expresamente que *“en el ámbito del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas relativas a la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión y al establecimiento de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión.”*

Los esfuerzos por parte de las instituciones comunitarias dieron lugar a un proceso de codificación que concluyó con la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sin embargo, esta sufrió una serie de modificaciones sustanciales, por

⁶¹ DE MIGUEL ASENSIO, P. 2008, *La protección transfronteriza de los bienes inmateriales en el Comercio Internacional*, pp. 365-446. Recuperado de: <https://eprints.ucm.es/9512/1/CURSOVITORIA2008PDMA.pdf>



lo que en busca de una mayor precisión y claridad se realizó un nuevo proceso de codificación que finalizó con el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea. De esta manera, existirá un proceso único que garantizará una protección uniforme, y al mismo tiempo, contribuirá a una mejora del funcionamiento del mercado interior.

En este sentido, cabe señalar que las marcas nacionales no pierden su eficacia y sustantividad; y, de hecho, el Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea deja a discreción de cada persona que busque la protección de una marca, *“la decisión de obtenerla únicamente mediante una marca nacional en uno o varios Estados miembros, o únicamente mediante una marca de la Unión, o mediante ambas a la vez.”*⁶²

Para comenzar, será necesario precisar la definición que de la marca realiza el propio Reglamento, ya que define como tal a *“cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para: distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; y ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Registro») de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.”*⁶³

Como aspectos a destacar, en el antedicho Reglamento se establece el principio de prioridad como base y fundamento principal para obtener una protección efectiva de la marca comunitaria, pues esto supone que una marca registrada con anterioridad

⁶² Vid. Considerando octavo, Reglamento (UE) núm. 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea L 154/1.

⁶³ Vid. Artículo 4, Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea.



prevalecerá sobre otra registrada posteriormente.⁶⁴ Así, en su artículo 34 dispone que aquel que hubiere presentado una solicitud en uno o para uno de los Estados miembros del Convenio de la Unión de París o el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, o su causahabiente, disfrutará de un derecho prioridad durante 6 meses desde la presentación de dicha solicitud; reconociendo ese derecho de prioridad para aquellas presentaciones *“que tenga el valor de una presentación nacional regular con arreglo a la legislación nacional del Estado en que se haya efectuado o con arreglo a acuerdos bilaterales o multilaterales.”*

Una vez determinados estos elementos, surge la ineludible necesidad de saber cuál va a ser la consideración que se otorgará a la Marca Comunitaria por parte de los Estados miembros. Para contestar a esta pregunta, el Reglamento (UE) 2017/1001 opta por establecer el principio de asimilación de la Marca Comunitaria a la nacional, siendo, por tanto, aplicable a la primera, el mismo estatuto que a una marca nacional registrada en un Estado miembro⁶⁵. Por ello, el Estado competente será aquel en que, según el registro *“a) el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada; b) si no fuere aplicable la letra a), el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada; y en los casos no contemplados por estos, será aquel Estado en que tenga su sede la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea -EUIPO-, es decir, España.”*⁶⁶

6.1. Las medidas cautelares en la Marca Comunitaria.

Resulta imprescindible hacer alusión brevemente a las condiciones que deberá cumplir la solicitud de la Marca Comunitaria, pues deberá ir acompañada del pago de una tasa de depósito, una instancia para el registro, las indicaciones que permitan identificar

⁶⁴ Vid. Considerando 12, Reglamento (UE) sobre la marca de la Unión Europea.

⁶⁵ Vid. Artículo 19 de Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea.

⁶⁶ La sede de la EUIPO tiene fijada su sede actual en la Provincia de Alicante, España.



al solicitante, la lista de productos o servicios sobre los que vaya a recaer, una reproducción de la misma y se presentará ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea que emitirá un recibo con el número de expediente.⁶⁷

Tras haber fijado los conceptos y aspectos más relevantes de la Marca Comunitaria, será interesante precisar cuáles serán los órganos competentes para conocer de la adopción de las medidas cautelares que se soliciten como método de protección frente a las agresiones ilegítimas que pudieran sucederse. Para ello, el Reglamento 2017/1001 dispone que serán los Estados miembros los que designen un mínimo de Tribunales nacionales, tanto para primera como segunda instancia; Tribunales de Marcas de la Unión Europea que tendrán la categoría de órganos jurisdiccionales especializados en la materia.⁶⁸ En el ordenamiento jurídico español estos tribunales son los Juzgados de lo Mercantil⁶⁹ y la sección o secciones de la Audiencia Provincial de Alicante⁷⁰ que conocen de los asuntos en primera y segunda instancia respectivamente, extendiendo su jurisdicción a todo el territorio nacional.

En lo concerniente a la Competencia Judicial Internacional, los Tribunales de Marcas de la Unión Europea tienen atribuida la competencia exclusiva en materia de violación y validez de la Marca Comunitaria, pudiendo acordar las medidas provisionales y cautelares que *“serán las previstas por la legislación nacional respecto de las marcas nacionales, con aplicación de las normas procesales españolas.”*⁷¹ Es particularmente

⁶⁷ Vid. Artículos 30 y 31, Reglamento (UE) 2017/1001.

⁶⁸ Vid. Considerando 31 y artículo 123, Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea.

⁶⁹ Art. 86 BIS 4 de LOPJ *“Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrán competencia, además, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos números 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.”*

⁷⁰ Art. 81.2. 3º de LOPJ *“Asimismo, la Sección o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante que se especialicen al amparo de lo previsto en el párrafo anterior conocerán, además, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el artículo 101 del Reglamento n.º 40/94 de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y el Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.”*

⁷¹ Auto del Juzgado de lo Mercantil de Alicante, núm. 227/2008 de 9 septiembre.



destacable que los litigios relativos a la Marca Europea ostentan, según CALVO CARAVACA y CARRASCOSA GONZÁLEZ un carácter de “*Lex Specialis*” con respecto al Reglamento Bruselas I Bis, lo que no facilita la determinación del órgano jurisdiccional competente, obligando a la parte actora a conjugar tres posibilidades diferentes:

- La primera de ellas se encuentra localizada en el art. 125 del Reglamento (UE) 2017/1001 que nos remite a las disposiciones del RB I Bis⁷² aplicables en virtud del artículo 122, por lo que podrá ser competente el Tribunal de Marcas Comunitarias al que las partes expresa o tácitamente hayan decidido someterse.⁷³
- En caso de no existir tal sumisión, prosigue el artículo 125 otorgando la competencia en materia de violaciones y validez de la Marca Comunitaria, al órgano jurisdiccional competente del domicilio del demandado. De no estar domiciliado en uno de los Estados miembros, esa competencia recaerá sobre el Estado miembro donde el demandado tenga un establecimiento. En defecto de este fuero, serán competentes los Tribunales del Estado de la Unión Europea en donde el demandante tenga su domicilio o, de no tener el domicilio fijado en uno de estos, serán competentes los órganos jurisdiccionales del Estado en donde el demandante tenga un establecimiento. En última instancia y en defecto de todos estos fueros, serán competentes los Tribunales del lugar en que se encuentre la sede de EUIPO, es decir, los juzgados de Marca Europea situados en la provincia de Alicante.

En cualquier caso, y ante la ausencia de supeditación bajo estos fueros, podrá ser competente el órgano jurisdiccional ante el que comparezca el demandado en el caso de que la competencia no hubiera sido ya atribuida previamente a un órgano

⁷² CARRASCOSA GONZÁLEZ, óp. cit., 2018, pp. 1236 – 1237.

⁷³ Vid. Artículo 25 RB I Bis



jurisdiccional, salvo que la comparecencia tenga por objeto la impugnación de la competencia.⁷⁴

- La tercera y última regla a la que hacen referencia Carrascosa González y Calvo Caravaca viene recogida en el art. 155.5 donde se reconoce la competencia de los Tribunales del Estado miembro en que se haya cometido el intento o la violación de la Marca Comunitaria, pudiendo únicamente “*pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique ese Tribunal.*”⁷⁵ Este apartado, sin embargo, no está libre de debate, pues la determinación del órgano jurisdiccional competente a través de este fuero podría acarrear serios problemas en situaciones en las que la violación de la marca comunitaria pudiera producirse en varios Estados miembros, como en el caso de la STJUE (sala 4ª), asunto C-360/12 - *Coty Germany*, de 5 de junio de 2014. En este procedimiento, la entidad Coty Germany era titular de los derechos sobre una marca comunitaria tridimensional (representación de un frasco) registrada para productos de perfumería, lo que le permitía comercializar un perfume denominado “*Davidoff Cool Water Woman*” en un frasco de color con las inscripciones que reproducían dicha marca. Sin embargo, la compañía First Note, con domicilio social en Bélgica, y cuya actividad principal era la comercialización de perfumes al por mayor, procedió a la venta del perfume conocido por el nombre de “*Blue Safe for Women*” a D. Stefan P. Warenhandel, cuyo establecimiento comercial estaba situado en Alemania. Finalmente, D. Stefan recogió los productos en las instalaciones de First Note en Bélgica y los revendió posteriormente en territorio alemán.

⁷⁴ Vid. Art. 125.4º B, Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea y art. 26 RB I Bis

⁷⁵ Vid. Art. 126.2 RB I BIS.



A consecuencia de ello, Coty Germany interpuso demanda contra First Note en Alemania alegando que el envase del perfume constituía una violación de la Marca Comunitaria registrada; recursos que tanto en primera como en segunda instancia fueron desestimados por considerar a los Tribunales alemanes incompetentes, interponiéndose entonces recurso de casación ante el Bundesgerichtshof alemán, que posteriormente plantearía una cuestión prejudicial ante el TJUE acerca de la interpretación que debe hacerse del art. 93.5 del Reglamento (UE) 40/94 (actual 125.5 R. (UE) 2017/1001).

Finalmente, el TJUE, reconoció que *“en relación con el tenor del artículo 93, apartado 5, del Reglamento n.º 40/94⁷⁶, el concepto de «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho de [la] violación» sugiere, que este vínculo de conexión se relaciona con un comportamiento activo del autor de dicha violación. Por tanto, el vínculo de conexión establecido por esta disposición se refiere al territorio del Estado miembro en el que se ha producido el hecho que originó o amenazó con originar la violación alegada, y no al territorio del Estado miembro en el que la mencionada violación produce efectos.* De esta manera, el TJUE concluye que el tribunal competente para el conocimiento de la violación de la Marca Comunitaria era el Tribunal Belga, ya que fue este el territorio en que se produjo el comportamiento activo del autor tendente a la violación de la Marca.

Para concluir, es conveniente hacer referencia a que las medidas cautelares en materia de Marca Comunitaria podrán ser adoptadas incluso por un Tribunal no competente sobre el fondo del asunto, tal y como establece el art. 131.1 del Reglamento 2017/1001, siguiendo así las directrices recogidas en el art. 35 del RB I Bis. De hecho, la STJUE (sala 4ª), en el asunto C-678/18 - Procureur-Generaal bij de Hoge Raad-der-Nederlanden de 21 de noviembre de 2019, va un paso más allá, llegando a fijar -a razón

⁷⁶ Actual artículo 125 Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea.



del art. 90.1 del Reglamento (CE) N.º 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios- que para la adopción de las medidas provisionales, en función de los principios de eficacia y proximidad territorial, no sólo podrán *ser* competentes los órganos jurisdiccionales especializados en Marca Comunitaria, sino también los tribunales holandeses (en este caso) porque así lo establecía su normativa interna. Dadas las grandes similitudes existentes entre el mencionado art. 90.1 del R. 6/20012 y el art. 131 del R. 2017/1001, el Catedrático DE MIGUEL ASENSIO considera que esta nueva regla fijada por el TJUE “*resulta susceptible de ser aplicada mutatis mutandis en lo concerniente la adopción de medidas provisionales y cautelares relativas a las marcas de la Unión.*”⁷⁷

7. CONSIDERACIONES FINALES

PRIMERA.- El tradicionalmente denominado “*derecho de las cosas*”, referido tanto a bienes individuales como a los derechos constituidos sobre ellos y a su régimen jurídico en el tráfico externo (por la presencia de elementos extranjeros), es objeto del Derecho Internacional Privado, que se ocupa del régimen conflictual, para el que necesariamente, por tratarse de una regulación absolutamente diferenciada, debemos distinguir entre el régimen aplicable a los derechos que recaen sobre *bienes tangibles, muebles o inmuebles*, y el régimen aplicable a ciertos *bienes intangibles*, entre los que encontraremos *la propiedad industrial e intelectual*, que se ha convertido en una institución sustancial en el ámbito del comercio internacional.

⁷⁷ DE MIGUEL ASENSIO, P. 2019, *Precisiones acerca de la competencia para adoptar medidas provisionales en litigios sobre dibujos y modelos comunitarios*. Recuperado de: <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2019/11/precisiones-acerca-de-la-competencia.html>



SEGUNDA. - A este respecto, es necesario señalar las importantes diferencias existentes en el régimen jurídico de tráfico externo de estos bienes y los derechos que recaen sobre estos cuando incide sobre ellos algún elemento extranjero. Una vez realizado un análisis sobre las diferencias existentes entre las propiedades materiales -bienes muebles e inmuebles- y las inmateriales -propiedad industrial e intelectual-, podemos concluir que estas últimas han sido siempre objeto de una regulación bastante particular, al tratarse de bienes que sólo existen en el mundo jurídico y despliegan eficacia sólo cuando son reconocidos por un Estado y para su concreto territorio.

TERCERA. - Los derechos de propiedad industrial e intelectual han obtenido, con el transcurso de los años, una regulación mucho más amplia que ha facilitado un mayor control en cuanto a su explotación se refiere. Sin embargo, los nuevos desafíos a los que hoy en día se enfrentan no han sido totalmente superados, pues todavía siguen existiendo numerosas dificultades para determinar el órgano jurisdiccional competente; aspecto intensificado con la reforma del art. 35 del RB I Bis que impide que las medidas cautelares adoptadas en otro Estado miembro no competente sobre el fondo del asunto no sean directamente ejecutables en el Estado miembro (diferente del anterior) en que se produce la vulneración. En este sentido, y bajo mi punto de vista, se trata de un retroceso en materia de reconocimiento y ejecución de las medidas cautelares, lo cual ahonda aún más en las dificultades del demandante de obtener la protección que merece respecto de sus derechos de propiedad industrial e intelectual.

CUARTA. - Las medidas cautelares constituidas como mecanismo eficaz para asegurar un resultado respecto al fondo del asunto requieren, bajo mi humilde opinión, de una mayor concreción en el Reglamento Bruselas I Bis, no solo con respecto a una



definición del concepto en sí, sino también con una regulación más amplia que delimitase las posibles medidas cautelares a aplicar en procedimientos relativos a la propiedad industrial e intelectual. Por ello, con una hipotética determinación de unas medidas cautelares comunes para todos los Estados miembros, se facilitaría la aplicación y ejecución de las medidas adoptadas por un Estado miembro no competente sobre el fondo del asunto. De esta forma, el sujeto perjudicado por la vulneración de un derecho sobre propiedad intelectual no tendría la obligación de iniciar tantos procedimientos como vulneraciones existiesen en los distintos Estados miembros, aproximándonos así al objetivo de la Unión Europea de conseguir un espacio de justicia, libertad y seguridad.

No obstante, se es consciente de las enormes dificultades que una regulación como la mencionada supondría, dada la enorme diferencia y variedad de tradiciones existentes entre los distintos Estado miembros que conforman la Unión Europea.

QUINTA. - Las modificaciones llevadas a cabo en los últimos tiempos en materia de Marca Comunitaria han proferido a esta materia de un mayor nivel de seguridad jurídica en cuanto a la aplicación y determinación del órgano competente para la adopción de las medidas cautelares se refiere. De hecho, considero que, aunque los desafíos derivados de la globalización se seguirán sucediendo, el camino a seguir en este ámbito es el ya marcado por los Reglamentos 6/2002 y 2017/1001 sobre dibujos y modelos y Marca Comunitaria respectivamente.



8. BIBLIOGRAFÍA, REVISTAS Y ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS.

A. Bibliografía

- ❖ ARANGUREN, I. y GONZÁLEZ, J. J. 2006, *Comentarios a la ley de reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa 29/1998, de 13 de julio*. Aranzadi.
- ❖ CAAMIÑA C.; CALVO A. L. (coord.); CARRASCOSA, J. (coord.); CASTELLANOS, E. y RODRÍGUEZ, J. 2018, *Derecho Internacional Privado, Vol.II, 18ª edición*. Granada: Comares.
- ❖ CAMPUZANO, B.; RODRÍGUEZ, A. (coord.); RODRÍGUEZ, M.A. e YBARRA, A. 2019, *Manual de Derecho Internacional Privado 6ª Edición*. Madrid: Tirant Lo Blanch.
- ❖ ESPLUGUES, C; IGLESIAS, J. L. y PALAO, G. 2019, *Derecho Internacional Privado, 13ª edición*. Madrid: Tirant lo Blanch.
- ❖ ESPINOSA, R.; ESPLUGUES, C. (coord.); FERNÁNDEZ, E.; GARÍN, F. Y PALAO, G. 2012, *Derecho del Comercio Internacional, 5ª edición*. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- ❖ GARCIMARTIN ALFÉREZ, F.J. 2017. *Manual de Derecho Internacional Privado*. Pamplona: Aranzadi.



B. Artículos y revistas electrónicas.

- ❖ CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. 2001, *Ley aplicable a las patentes en Derecho Internacional Privado Español*, 19, pp. 7-48. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=291571>
- ❖ DE MIGUEL ASENSIO, P. 2015, *La legislación sobre derechos de autor y su ámbito de aplicación: perspectiva europea*, pp. 117-154. Recuperado de: <https://eprints.ucm.es/33093/>
- ❖ DE MIGUEL ASENSIO, P. 2008, *La protección transfronteriza de los bienes inmateriales en el Comercio Internacional*, pp. 365-446. Recuperado de: <https://eprints.ucm.es/9512/1/CURSOVITORIA2008PDMA.pdf>
- ❖ FOLGUERA CRESPO, J. y MARTÍNEZ CORRAL, B. 2015, *Las normas de defensa de la competencia: Medidas Cautelares en su aplicación judicial directa*. Recuperado de: <https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1676/colaboraciones/549/documento/049CompetenciaUM.pdf?id=1929>

C. Web

- ❖ ALJURE SALAME, A. 2018, *¿Y si nos llega una ‘anti suit injunction’?* Recuperado de: <https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/y-si-nos-llega-una-anti>
- ❖ DE MIGUEL ASENSIO, P. 2019, *Precisiones acerca de la competencia para adoptar medidas provisionales en litigios sobre dibujos y modelos comunitarios*. Recuperado de: <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2019/11/precisiones-acerca-de-la-competencia.html>



- ❖ SALVADOR FERRANDIS & PARTNERS 2016, *Las medidas cautelares en los litigios internacionales de propiedad industrial e intelectual en el Reglamento Bruselas I*. Recuperado de: <https://www.sfplegal.com/es/las-medidas-cautelares-en-los-litigios-internacionales-de-propiedad-industrial-e-intelectual-en-el-reglamento-bruselas-i>

9. ANEXO: JURISPRUDENCIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

- STJUE, Sala 5.^a, as. C-261/90 90 – *Reichert y Kockler/Dresdner Bank*, de 26 de marzo de 1992.
- STJUE, Sala 4.^a, as. C-352/13 CDC - *Hydrogen Peroxide*, de 21 de mayo de 2015.
- STJUE, Sala 2.^a, as. C-433/16 - *Bayerische Motoren Werke AG*, de 13 de julio de x
- STJUE, Sala 2.^a, as. C- 27/17 AB - *Fly LAL - Lithuaniane Airlines*, de 5 de julio de 2018.
- STJUE, Gran Sala, as. C-281/02 - *OWUSU*, de 1 de marzo de 2015.
- STJUE, Pleno, as. C- 159/02 – *Turner*, de 27 de abril 2004.
- STJUE, Sala 4.^a, as. C-360/12 - *Coty Germany*, de 5 de junio de 2014
- STJUE, Sala 4.^a, as. C-678/18 - *Procureur-Generaal bij de Hoge Raad-der-Nederlanden*.



TRIBUNALES NACIONALES

- STC, Sala 2.^a, núm. 218/1994, de 18 de julio.
- STC, Pleno, núm. 238/1992, de 17 de diciembre.
- STS, Sala 3.^a, núm. 2011/1980, de 26 de septiembre de 1980.
- STS, Sección 1.^a, núm. 177/2015, de 13 de abril.
- STS de 3 de febrero de 1987 [RJ.1987/678].
- AJM de Alicante (n.º 1), núm. 34/2015, de 31 de enero.
- AJM de Alicante, núm. 227/2008, de 9 de septiembre.
- AJM de Alicante (n.º 2), núm. 318/2015, de 14 de enero.

