

**DIRECTRICES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO***

(Directrices ILA / Kyoto)

RESOLUCIÓN 6/2020

**COMITÉ SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO**

La 79ª Conferencia de la International Law Association, celebrada en Kyoto, Japón, del 29 de Noviembre al 13 de Diciembre de 2020.

RECONOCIENDO que el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el contexto de la sociedad de la información plantea nuevos retos a los modelos tradicionales de ordenación de las transacciones y la resolución de controversias internacionales;

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN la importancia y las ventajas de proporcionar seguridad jurídica con respecto a la determinación de los tribunales competentes y la ley aplicable, así como de promover el reconocimiento y la ejecución transfronterizas de resoluciones en materia civil y mercantil relativas a la propiedad intelectual;

ESTIMANDO que la adopción de disposiciones modelo sobre los aspectos de derecho internacional privado de la propiedad intelectual, susceptibles de guiar la interpretación y la reforma de las legislaciones nacionales y de los instrumentos internacionales, contribuye al establecimiento de un marco jurídico más adecuado y previsible;

TOMANDO EN CUENTA la evolución de las normas internacionales, regionales y nacionales, así como los trabajos previos de elaboración de normas modelo en este ámbito, especialmente los llevados a cabo por el American Law Institut, el European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual

* Traducción al español por Pedro A. De Miguel Asensio, Co-rapporteur del Comité de la ILA sobre Propiedad Intelectual y Derecho Internacional Privado y Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid.

Property, el Japanese Transparency Project y los miembros de la Asociación de Derecho Internacional Privado de Corea y Japón;

HABIENDO CONSIDERADO los informes del Comité sobre Propiedad Intelectual y Derecho Internacional Privado

ADOPTA las Directrices de Kyoto sobre Propiedad Intelectual y Derecho Internacional Privado anexas a la presente Resolución;

RECOMIENDA las Directrices a las organizaciones, los Estados y los grupos interesados que trabajan en iniciativas nacionales, regionales o internacionales, con vistas a favorecer la cooperación internacional, lograr mayor seguridad jurídica y un equilibrio adecuado de todos los intereses implicados;

SOLICITA al Secretario General de la International Law Association que transmita un ejemplar de la presente Resolución y de su anexo a las organizaciones internacionales adecuadas, en particular la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado y la OMPI;

RECOMIENDA al Consejo ejecutivo la disolución del Comité sobre la propiedad intelectual y el Derecho internacional privado al haber cumplido con su mandato.

ANEXO

DIRECTRICES SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ("DIRECTRICES DE KYOTO")

DISPOSICIONES GENERALES

1. **Ámbito de aplicación de las directrices**

(1) Estas Directrices se aplican en materia civil y mercantil cuando se trata de situaciones vinculadas con más de un Estado relativas a derechos de propiedad intelectual.

(2) Estas Directrices pueden ser aplicadas mutatis mutandis a acciones fundadas en la competencia desleal, si derivan del mismo conjunto de hechos que reclamaciones conexas relativas a derechos de propiedad intelectual, así como a la protección de información no divulgada.

2. **Definiciones**

(1) "Derecho de propiedad intelectual" significa los derechos de autor y derechos afines, las patentes, los modelos de utilidad, las obtenciones vegetales, los derechos sobre diseños industriales, las topografías de los productos semiconductores, las marcas y los derecho similares.

(2) "Resolución" significa cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado con independencia de la denominación que recibiere el procedimiento del que deriva la resolución o la resolución misma, tal como providencia, auto, sentencia, o mandamiento de ejecución. Incluye asimismo las transacciones aprobadas por un tribunal, las medidas provisionales o las medidas cautelares así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso.

COMPETENCIA

Fuero principal

3. Fuero del demandado

Salvo cuando estas Directrices lo prevean, las personas estarán sometidas a los órganos judiciales del Estado de su residencia habitual. La competencia de estos tribunales no está limitada territorialmente.

Fueros alternativos

4. Contratos

En los litigios relativos a contratos de licencia o cesión de derechos de propiedad intelectual, las personas podrán ser demandadas ante los tribunales del Estado para el que se concede la licencia o se transfiere el derecho. La competencia del tribunal se limita al territorio del Estado en el que está situado.

5. Infracciones

En materia de infracción las personas pueden ser demandadas:

(a) En los tribunales de los Estados donde el supuesto infractor hubiera actuado para iniciar o proseguir la supuesta infracción, sin que su competencia para adoptar medidas derivadas de tales actos esté limitada territorialmente; o

(b) En los tribunales de los Estados donde la infracción haya podido causar un daño directo y significativo, salvo que no hubiera podido preverse que la infracción causaría daño en ese lugar. La competencia del tribunal se limita al territorio del Estado en el que se está situado.

6. Remuneración legal por el uso de obras o prestaciones

En reclamaciones relativas a la remuneración legal por el uso lícito de obras o prestaciones, las personas pueden ser demandadas en los tribunales del Estado del que deriva el derecho de remuneración. La competencia del tribunal se limita al territorio del Estado en el que está situado.

7. Pluralidad de demandados

Un demandante que ejercita su acción ante un tribunal del Estado en el que el demandado tenga su residencia habitual de conformidad con la Directriz 3 puede demandar ante ese mismo tribunal a personas que no tengan su residencia habitual en ese Estado si:

- (a) El litigio se refiere a los mismos derechos de propiedad intelectual o a derechos estrechamente relacionados relativos a uno o más Estados, y
- (b) Las demandas frente al demandado con residencia habitual en ese Estado y los otros demandados se encuentran vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser incompatibles, y
- (c) Existe con respecto a cada demandado cuya residencia habitual no se encuentra en ese Estado una conexión significativa entre los derechos de propiedad intelectual implicados y la controversia relativa a ese demandado.

8. Título y titularidad

En los supuestos relativos únicamente al título y la titularidad, tendrán competencia los tribunales del Estado en el que el derecho de propiedad intelectual existe o respecto del que la solicitud está pendiente.

Otros fueros

9. Elección del tribunal

Las partes de una relación jurídica pueden acordar que un tribunal sea competente para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiese surgir con ocasión de esa relación. El tribunal designado será competente para decidir las controversias contractuales y no contractuales y todas las demás demandas derivadas de esa relación jurídica, sal que las partes hayan expresado su voluntad de restringir el alcance de la competencia del tribunal. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes

10. Comparecencia del demandado

Un tribunal será competente si el demandado comparece y no impugna la competencia con anterioridad a cualquier defensa.

11. Demandas en materia de validez y acciones conexas

(1) En los litigios que tengan por objeto principal la concesión, el registro, la validez, el abandono o la caducidad de un derecho de propiedad intelectual sometido a registro, serán exclusivamente competentes los tribunales del Estado de registro.

(2) Cualquier otro tribunal que tenga competencia podrá pronunciarse sobre esas cuestiones cuando se plantean en procedimientos distintos de los contemplados en el apartado 1. No obstante, la decisión que adopten no producirá efectos frente a terceros.

12. Acciones declarativas

Un tribunal competente para conocer de una acción relativa a la reparación de un derecho lo es también con base en el mismo criterio para conocer de una declarativa negativa o positiva.

13. Medidas provisionales y cautelares

(1) Un tribunal que sea competente para conocer del fondo del asunto lo también será para adoptar medidas provisionales y cautelares.

(2) Los demás tribunales podrán tener competencia para adoptar medidas provisionales y cautelares respecto de su territorio.

14. Alcance de los mandamientos judiciales

El alcance de los mandamientos judiciales está limitado por la extensión de la competencia del tribunal. Además, el alcance del mandamiento no será más amplio de lo necesario para proteger los derechos de propiedad intelectual tutelados.

15. Reconvención

Un tribunal competente para conocer de una demanda conforme a estas Directrices será también competente para conocer de una reconvención derivada del hecho en que se fundamentare la demanda principal.

16. Criterios de competencia insuficientes

Se consideran criterios insuficientes para atribuir competencia a un tribunal, en particular:

- (a) la localización de activos, materiales o inmateriales o de un crédito del demandado en ese Estado, excepto si la controversia se encuentra directamente relacionada con ese activo;
- (b) la nacionalidad del demandante o del demandado;
- (c) la mera residencia del demandante;
- (d) el simple ejercicio de actividades comerciales o de otro tipo por el demandado en ese Estado, salvo que la controversia se encuentre relacionada con esas actividades;
- (e) la mera presencia del demandado o la notificación al mismo de la cédula de emplazamiento en ese Estado;
- (f) la realización en ese Estado de las formalidades necesarias para la conclusión de un contrato

Coordinación y cooperación

17. Demandas entre las mismas partes con el mismo objeto y la misma causa

(1) Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados distintos, esos tribunales considerarán la coordinación de los procedimientos en los términos siguientes:

(a) Cuando el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior tenga la facultad de suspender el procedimiento con base en la litispendencia, lo suspenderá hasta que el tribunal ante el que se hubiere formulado la primera demanda decida conocer del asunto, poniendo fin seguidamente al procedimiento. Podrá poner fin a la suspensión de su procedimiento cuando el procedimiento ante el tribunal ante el que se hubiere formulado la primera demanda no se desarrolla en un periodo razonable, o si este tribunal establece que no es el foro apropiado para conocer del asunto.

(b) Cuando el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior tenga la facultad de rechazar conocer del asunto con base en el *forum non conveniens* o mediante su reenvío a un foro más apropiado, valorará qué tribunal constituye el foro más adecuado, tomado en consideración los intereses particulares de los litigantes, los intereses públicos y la buena administración de justicia. Si el tribunal ante el que se hubiere presentado la primera demanda es

más conveniente, el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior pondrá fin al procedimiento o lo reenviará a menos que el tribunal ante el que se hubiere presentado la primera demanda la haya desestimado o haya reenviado el asunto.

(2) Esta Directriz no se aplica si:

(a) se trata de un asunto sobre el que tiene competencia exclusiva el tribunal ante el que se hubiera presentado la demanda posterior;

(b) se trata de un procedimiento relativo a medidas provisionales o cautelares

(c) la parte que invoca la competencia del tribunal ante el que se ha presentado la demanda posterior acredita que una resolución del tribunal ante el que se ha presentado la primera demanda no será reconocida en el Estado en el que se ha presentado la demanda posterior.

18. Conexidad

Cuando dos demandas conexas se encuentren pendientes ante tribunales de más de un Estado, cualquier tribunal podrá adoptar todas las medidas admitidas por su legislación procesal que favorezca la equidad y la eficacia de la resolución de las demandas conexas consideradas en su conjunto. El alcance de esta directriz incluye tanto la acumulación de demandas ante un tribunal como la coordinación de la tramitación de los procedimientos en distintos tribunales.

DERECHO APLICABLE

Reglas generales

19. Existencia, alcance y transmisibilidad (*lex loci protectionis*)

La ley aplicable a la existencia, validez, registro, duración, transmisibilidad y alcance de un derecho de propiedad intelectual y todas las demás materias relativas al derecho como tal será la ley del Estado para el que se reclama la protección.

20. Titularidad originaria y atribución de derechos

(1)

(a) La titularidad originaria de los derechos de propiedad intelectual, marcas no registradas y diseños no registrados se registrará por la ley del Estado para el que se reclama la protección.

(b) En el marco de una relación contractual, en particular un contrato de trabajo o un contrato de investigación y desarrollo, la ley aplicable al derecho a obtener el registro de un derecho sometido a registro se determinará de conformidad con las Directrices 21 a 23.

(2)

(a) La titularidad originaria de un derecho de autor se registrará por la ley del Estado que presente los vínculos más estrechos con la creación de la obra. Se presumirá que ese Estado es aquel en el que la persona que creó el objeto tenía su residencia habitual al tiempo de la creación. Si el objeto protegido ha sido creado por más de una persona, ellas podrán elegir la ley de la residencia habitual de cualquiera de ellas como la aplicable a la titularidad originaria. Este párrafo se aplicará mutatis mutandis a los derechos afines.

(b) La atribución de derechos que no pueden ser objeto de cesión ni de renuncia se registrará por la ley del del Estado para el que se reclama cuando sus políticas legislativas exijan la aplicación de tales disposiciones incluso en situaciones internacionales.

Contratos

21. Libertad de elección

(1) Las partes pueden elegir la ley que registrará su relación contractual.

(2) No obstante, dicha elección no podrá tener por resultado el privar al creador o intérprete de la protección que le aseguren las disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, habría sido aplicable de conformidad con la Directriz 22.

22. Ley aplicable a falta de elección

(1) A falta de elección de la ley del por las partes de conformidad con la Directriz 21, un contrato que no sea un contrato de trabajo, se registrará,

(a) si el contrato va referido a derechos de propiedad intelectual de un único Estado, por la ley de dicho Estado, a menos que resulte claro del conjunto de las circunstancias del caso que el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro Estado, lo que requerirá la aplicación de la ley de ese Estado.

(b) si el contrato va referido a derechos de propiedad intelectual otorgados por varios Estados, se aplicará la ley del Estado con el que el contrato presente los vínculos más estrechos. Para determinar ese Estado el tribunal tomará en consideración, en particular:

- la residencia habitual común de las partes.

- la residencia habitual de la parte que realiza la prestación característica del contrato.

- la residencia habitual de una de las partes en el contrato cuando esté situada en uno de los Estados a los que va referido el contrato.

(2) A los efectos de la aplicación de esta disposición, la residencia habitual de una parte se determina en el momento de la celebración del contrato.

23. Contratos de trabajo

(1) Un empleador y su trabajador cuyos esfuerzos dan lugar a una derecho de propiedad intelectual pueden elegir la ley aplicable a su relación de conformidad con la Directriz 21.

No obstante, dicha elección no podrá tener por resultado el privar al trabajador de la protección que le aseguren las disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, habrían sido aplicables en virtud de los apartados 2 y 3.

(2) A falta de elección por las partes, la relación contractual entre el empleador y el trabajador se regirá por la ley del Estado en el cual o, en su defecto, a partir del cual el trabajador, en ejecución del contrato, realice su trabajo habitualmente.

No se considerará que cambia el Estado de realización habitual del trabajo cuando el trabajador realice con carácter temporal su trabajo en otro Estado.

(3) Si del conjunto de circunstancias resulta claro que el contrato presenta vínculos más estrechos con un Estado distinto del indicado en los apartado 2, se aplicará la ley de ese otro Estado.

24. Validez formal

(1) Todo contrato relativo a derechos de propiedad intelectual se considerará válido en cuanto a la forma si satisface los requisitos de forma:

- (a) de la ley del Estado que rige el contrato conforme a las Directrices 21 a 23, o
 - (b) la ley del Estado en el que cualquiera de las partes tuviera su residencia habitual en el momento de la celebración del contrato, o
 - (c) la ley de cualquier otro Estado con el que el contrato presenta vínculos.
- (2) Esta disposición no privará a los creadores, intérpretes y empleados de la protección que deriva de la Directriz 21 apartado 2 y de la Directriz 23 apartado 1.

Infracción

25. Regla general en materia de infracción

- (1) La ley aplicable a la infracción de un derecho de propiedad intelectual es la ley de cada Estado para el que se reclama la protección.
- (2) La ley aplicable a los remedios frente a la infracción puede ser elegida por las partes.

26. Ley aplicable a las infracciones ubicuas o plurilocalizadas

(1) Cuando la infracción en múltiples Estados se alega en relación con el uso de medios ubicuos o multiterritoriales, el tribunal podrá aplicar a la infracción en su conjunto la ley del Estado (o las leyes de los Estados) que presente(n) una vinculación especialmente estrecha con la infracción en su conjunto. Entre los factores relevantes para determinar la ley (o las leyes) aplicables en tales situaciones, se incluyen:

- el lugar donde el daño causado por la infracción es significativo en relación con la infracción en su conjunto;
- los lugares de residencia habitual o establecimiento principal de las partes;
- el lugar donde se hayan llevado a cabo actividades significativas para provocar la infracción.

(2) En las situaciones en las que resulte aplicable el apartado 1, cualquier parte podrá probar con respecto a Estados en concreto cubiertos por la acción, que la respuesta prevista por la legislación de cualquiera de esos Estados difiere de la de la ley o las leyes seleccionadas para ser aplicables al caso en su conjunto. El tribunal tomará en consideración tales divergencias al configurar el remedio.

(3) Los apartados 1 y 2 precedentes pueden ser de aplicación mutatis mutandis en situaciones relativas a infracciones secundarias o indirectas de derechos de propiedad intelectual

27. Gestión colectiva de derechos en materia de derechos de autor y de derechos afines

(1) La ley del Estado en el que la entidad de gestión colectiva de derechos tiene su administración central regirá:

(a) los requisitos relativos a la estructura organizativa específica de las entidades de gestión colectiva de derechos;

(b) los derechos, condiciones y principios relativos a las relaciones del titular de derechos, así como de otras entidades de gestión colectiva representativas de titulares de derechos, con respecto a la entidad de gestión, en particular:

(i) el derecho y los requisitos para poder ser miembro de la entidad;

(ii) el derecho y los requisitos para encomendar derechos a la entidad;

(iii) el derecho y los requisitos para retirar la gestión de derechos de la entidad;

(iv) los requisitos relativos al cálculo y distribución de los ingresos de la entidad entre los titulares de derechos y otras entidades de gestión colectiva de derechos; y

(v) los derechos y los requisitos para tener acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias ofrecidos por la entidad de gestión colectiva de derechos; y

(c) a falta de elección por las partes, el contrato en virtud del cual el titular de derechos encomienda la gestión de derechos a la entidad.

(2) La ley del Estado para el que se reclama la protección regirá:

(a) la presunción según la cual una entidad de gestión colectiva de derechos se encuentra legitimada para reclamar la protección de ciertas obras o prestaciones;

(b) la gestión colectiva obligatoria de derechos;

(c) la facultad de una concreta entidad de gestión colectiva de derechos para otorgar licencias o recaudar remuneraciones legales sin el consentimiento previo del titular de derechos;

(d) la determinación de si y bajo qué condiciones una entidad de gestión colectiva de derechos debe otorgar a los usuarios licencias de derechos; y

(e) los requisitos relativos al cálculo de las tarifas y las remuneraciones legales.

(3) La ley del foro regirá la capacidad jurídica de la entidad de gestión colectiva de derechos ante el tribunal.

(4) Esta Directriz se aplica sin perjuicio de las disposiciones de Derecho de la competencia que resulten aplicables.

Otras disposiciones

28. Orden público

Solo podrá excluirse la aplicación de la ley designada por las presentes Directrices en la medida en que sus efectos resulten manifiestamente incompatibles con el orden público del foro.

29. Leyes de policía

Las disposiciones de las presentes Directrices no restringirán la aplicación de las leyes de policía de la ley del foro.

Cuando en virtud de las presentes Directrices se aplique la ley de un Estado a un contrato, el tribunal podrá dar efecto a la ley de otro Estado en que las obligaciones derivadas del contrato tienen que ejecutarse o han sido ejecutadas.

30. Reenvío

Cuando las presentes Directrices establecen la aplicación de la ley de un país, se entenderá por tal las normas jurídicas materiales en vigor en ese país, con exclusión de las normas de Derecho internacional privado.

31. Arbitrabilidad

Para determinar la arbitrabilidad de las controversias relativas a derechos de propiedad intelectual, los tribunales estatales y arbitrales tomarán en consideración la ley del arbitraje, en la medida en que los derechos controvertidos presenten vínculos estrechos con ella, así como la del Estado de protección, en especial en la medida en que el laudo deba ser reconocido o ejecutado en ese Estado.

RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN

32. Objeto del reconocimiento y ejecución

- (1) Una resolución extranjera podrá ser reconocida y ejecutada de conformidad con las siguientes disposiciones de las Directrices.
- (2) Si una resolución extranjera ha sido objeto de recurso en el Estado de origen o si el plazo para interponer un recurso ordinario no hubiese expirado, el tribunal requerido podrá suspender el reconocimiento y ejecución hasta que el recurso haya sido decidido o el plazo haya expirado, o podrá subordinar el reconocimiento y ejecución al otorgamiento de una garantía por el solicitante.
- (3) Las medidas provisionales y cautelares adoptadas sin haber dado audiencia a la otra parte y ejecutorias sin necesidad de notificación previa a esa parte no serán susceptibles de reconocimiento y ejecución.

33. Efectos de una resolución extranjera

Los efectos de una resolución extranjera, incluida su fuerza ejecutiva, en el Estado requerido serán en tanto sea posible los mismos, y en ningún caso, mayores, que en el Estado de origen.

34. Motivos de denegación del reconocimiento y ejecución

- (1) Un tribunal no reconocerá o ejecutará una resolución extranjera si:
 - (a) el reconocimiento o la ejecución resultaran manifiestamente incompatibles con el orden público del Estado requerido;
 - (b) el procedimiento concreto que condujo a la resolución resultó manifiestamente incompatible con los principios fundamentales de justicia procesal del Estado requerido;
 - (c) la resolución fue adoptada sin que el demandado compareciera cuando
 - (i) el demandado no ha sido emplazado al procedimiento de forma regular y con tiempo suficiente, o
 - (ii) el demandado ha sido privado de la posibilidad real y efectiva de hacer valer sus medios de defensa ante el tribunal de origen;
 - (d) la resolución fuere inconciliable con otra anterior otorgada en el Estado de origen que excluya un nuevo procedimiento sobre el mismo objeto;

(e) la resolución fuere inconciliable con otra anterior dictada en otro Estado entre las mismas partes en un litigio que tuviere el mismo objeto y la misma causa, cuando esa resolución anterior reuniere las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido;

(f) el tribunal de origen hubiere conocido del asunto vulnerando las normas sobre competencia de las presentes Directrices.

(2) Un tribunal podrá rechazar el reconocimiento y ejecución de una resolución extranjera cuando el tribunal de origen hubiere determinado la ley aplicable vulnerando las disposiciones de las Directrices 20-24 relativas a la protección de los creadores, intérpretes o ejecutantes y trabajadores.

(3) En la apreciación de la competencia del tribunal de origen, el tribunal requerido quedará vinculado por los antecedentes de hecho establecidos en el procedimiento inicial por el tribunal de origen.

(4) Sin perjuicio del examen que resulte necesario para la aplicación de las Directrices 33 y 34, el tribunal requerido no revisará la resolución extranjera en cuanto al fondo.

35. Reconocimiento parcial y limitado y adaptación

(1) Cuando la resolución extranjera incluya partes que sean separables del resto, una o más de ellas serán susceptibles de ser reconocidas o ejecutadas por separado.

(2) Si una resolución extranjera concede daños no compensatorios, incluyendo daños ejemplares o punitivos, que no están previstos en la ley del Estado requerido, el reconocimiento y ejecución será denegado si, y solo en la medida en que, la resolución conceda daños que no reparen a una parte por la pérdida o el perjuicio real sufrido y exceda de la cantidad de daños y perjuicios que hubieran podido conceder los tribunales del Estado requerido.

(3) Si una resolución contiene una medida que no es conocida en la legislación del Estado requerido, la medida se adaptará, en lo posible, a una medida conocida en la legislación del Estado requerido que tenga efectos equivalentes y persiga una finalidad e intereses similares.

(4) Si una resolución extranjera incluye un pronunciamiento relativo a la validez de un derecho de propiedad intelectual sometido a registro y el tribunal de origen no pertenece al Estado de registro, la resolución sobre la validez solo producirá efectos entre las partes en el procedimiento relativo a la resolución extranjera.