

FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo (2021), *La propiedad intelectual de las obras creadas por inteligencia artificial*, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 203 páginas.

1. Érase una vez... — ¡Un autor! — dirá enseguida el lector. No, señor, se ha equivocado. Érase una vez un pedazo de *software* de inteligencia artificial. Pues bien, el trabajo aquí recensionado estudia la problemática planteada por las obras de arte creadas / generadas / producidas / auxiliadas por un sistema informático (*software* y *hardware*) de inteligencia artificial, la problemática relacionada con los resultados de este sistema informático y la calificación desde el punto de vista del Derecho de autor, en su caso, como obra; la determinación de la autoría de estos resultados y la eventual atribución de los derechos de propiedad intelectual. El libro recensionado consta de cinco capítulos claramente estructurados que revelan la impronta brillante de su autor y que pasamos a bosquejar de forma sucinta.

2. El primer capítulo, iniciador del rumbo, lo dedica el autor a introducirnos de forma secuencial y sencilla, pero sin duda brillante, en la inteligencia artificial, haciendo varias escalas, a saber: el concepto de inteligencia artificial, la inteligencia artificial y el arte, para llegar al fin del trayecto en el último apartado, destinado a la inteligencia artificial, el arte y el derecho de autor. En este punto, el escritor nos da cuenta de la agenda de la Unión Europea en materia de inteligencia artificial, en especial, explicando el reciente Libro Blanco de 2020, COM (2020) 65 final; y también nos explica lo acontecido en la subasta por la casa de subastas Christie's en Nueva York del horrible retrato titulado «Edmond De Belamy», retrato generado por un algoritmo, que fue vendido por 432.500 dólares a alguna inteligencia no artificial; además, el profesor Fernández Carballo-Calero nos explica lo acontecido con el cuadro «The Next REMBRANDT» y con el documento escrito «El día que una computadora escribe una novela» escrita por un ordenador utilizando determinadas aportaciones humanas; y de algunos conjuntos de notas musicales, entre otras «Daddy's Car».

3. En el capítulo segundo, el autor dirige su derrotero hacia la tipología de las obras creadas / generadas / producidas / auxiliadas por un *software* de inteligencia artificial.

4. En el capítulo tercero, el escritor analiza la protección de las obras generadas autónomamente por inteligencia artificial centrandó su explicación en la creatividad como don exclusivo de los seres humanos. Además, analiza la configuración actual y futura de las obras «producidas» autónomamente como «*computer generated works*», «*works made for hire*», así como los posibles derechos conexos o afines a los derechos de autor y el derecho *sui generis* del fabricante de bases de datos. En este punto, el autor realiza razonamientos sobre la base de clásicos precedentes jurisprudenciales norteamericanos como *Burrow-Giles Lithographic v. Sarony*, *Bleistein v. Donaldson Lithographing Co.* y por supuesto el caso *Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co.* en el que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó la famosa teoría del sudor de la frente «*sweat of the brown theory*» exigiendo los requisitos de concepción y creatividad para que una obra gozase de protección por el sistema de Copyright. En este punto la lectura se vuelve, si cabe, más interesante con la explicación sobre dos disputas relacio-

nadas con un *selfie* fotográfico realizado por un macaco negro crestado llamado Naruto: La primera, ante la United States Copyright Office. Y la segunda resuelta finalmente por la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, en la que el tribunal de segunda instancia negó la legitimación a una asociación supuestamente protectora de animales para defender los supuestos derechos del macaco Naruto en relación con el *selfie* fotográfico; en fin, un interesante asunto judicial que demuestra como la inteligencia humana asintomática abusa del rigorismo judicial. El autor también nos da breve cuenta de los problemas planteados en el ámbito de los videojuegos en los que algunos infractores han alegado la existencia de una supuesta coautoría de los jugadores que manejaban las palancas del videojuego, algo que fue rechazado con solvencia por los tribunales norteamericanos en los años ochenta del siglo pasado (*vid.*, en este sentido, mi trabajo, *La protección jurídica de los videojuegos*) y que el profesor Fernández Carballo-Calero nos pone de manifiesto con la aplicación por los tribunales británicos de la Copyright, Designs and Patents Act 1988. Por último, el investigador de la Universidad de Vigo, da su toque personal al referirse a dos casos fundamentales del TJUE, a saber: el asunto *Infopaq* y el asunto *Eva-Maria Painer v. Standard Verlags GmbH y otros*. El capítulo finaliza con un interesante estudio sobre la integración en el dominio público de las «obras generadas» autónomamente por sistemas de inteligencia artificial. En este punto, el interesante enfoque del autor anticipa una realidad inminente, en la que, sin duda, se generará una enorme litigiosidad, tanto extrajudicial, como judicial; en todo caso, un enfoque, con el que tal vez, este recensor no coincida, por lo menos, por ahora.

5. En el capítulo cuarto, el escritor del libro, se centra en el análisis de la protección de las obras generadas por inteligencia artificial con una intervención relevante de los seres humanos. En este capítulo son importantes las contribuciones del autor relacionadas con la delimitación del factor humano relevante. En el mismo, el profesor vigués nos trae a la memoria, con agradable prosa, apasionantes litigios como el de Abraham Zapruder y la filmación por pura casualidad del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy en 1963.

6. En el capítulo siguiente, el autor analiza la autoría y la titularidad de los derechos sobre las obras creadas por inteligencia artificial con la participación relevante de seres humanos. En este punto, el profesor Fernández Carballo-Calero analiza la autoría única, así como la autoría plural, punto en el que, como no podía ser de otro modo, se centra en explicar las obras en colaboración y las obras colectivas, para finalmente analizar la configuración de las obras creadas por inteligencia artificial como obras en colaboración o colectivas.

7. Por último, el trabajo cuenta con varios anexos interesantes que ilustran la lectura de la obra y condensan varios documentos relacionados con la inteligencia artificial, de entre los cuales, me parece importante destacar un anexo con preguntas frecuentes sobre propiedad intelectual y sobre políticas de propiedad intelectual.

8. Así pues, a modo de conclusión, debo decir que la calidad del trabajo es excepcional, tanto por la claridad de la exposición, como por el hecho de utilizar algunas fotos y gráficos para la representación de conceptos capitales. Por tanto, estimado lector, cierre este interesante tomo de las Actas, abandone la «simpleza teatral de la prosa mercantil» de este recensor, siéntese cómodamente en su butaca favorita, ajuste la iluminación, estire sus piernas, aspire, relájese, comience, como si de un crucero se tratase, la lectura del libro del profesor Fernández Carballo-Calero y regale a su inteligencia natural una placentera e imprescindible lectura.

Miguel Ángel BOUZA LÓPEZ
 Profesor Titular de Derecho Mercantil
 Universidad de Vigo
 Abogado

GARCÍA VIDAL, Ángel. (dir) (2020), *Big data e internet de las cosas, Nuevos retos para el Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 478 págs.

Los términos *big data*, Internet de las cosas (IoT), *data mining* (minería de datos), inteligencia artificial, comunicación M2M (*machine-to-machine*), o *cookies*, entre otros, son un ejemplo de las realidades que nos trae la cuarta revolución industrial que estamos presenciando. La llamada revolución de los datos y la interconexión no solo ha florido nuestro vocabulario, sino que ha introducido unas nuevas tecnologías cuyo potencial estamos comenzando a vislumbrar.

En este contexto, cobran un destacado papel los macrodatos, datos masivos o *big data* que, junto con el internet de las cosas, son objeto de estudio en la magnífica monografía que dirige el profesor García Vidal. En ella, varios expertos de reconocido prestigio abordan el estudio de distintos aspectos relacionados con esta nueva realidad tecnológica que generan problemas en relación con el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial e intelectual. La oportunidad y necesidad de esta obra no puede ser mayor dado que como siempre la respuesta de nuestro ordenamiento jurídico va un paso (o dos) por detrás de la realidad. Gracias a este estudio nos adentramos en el funcionamiento de esta tecnología, al tiempo que comprendemos las tensiones que la misma provoca en nuestro Derecho.

Esta obra colectiva consta de diez capítulos estructurados en dos grandes bloques, más un capítulo introductorio en el cual el profesor García Vidal presenta la obra. Esta oportuna división atiende a la propia finalidad perseguida por el trabajo, que busca responder a las cuestiones problemáticas que rodean al *big data*, junto con sus problemas específicos relacionados con el internet de las cosas. Con este fin, tras el capítulo introductorio, se inicia el primer bloque en el cual, a través del Derecho de la competencia y de la propiedad industrial e intelectual, se abordan dos aspectos fundamentales: la protección de los macrodatos y la incidencia del *big data* en el mercado.

La respuesta a la primera cuestión relativa a la protección de los macrodatos se analiza desde distintos prismas en los capítulos segundo y tercero. En el segundo capítulo, elaborado por el profesor García Vidal, se estudian de forma exhaustiva cuáles son las posibilidades que ofrece nuestro ordenamiento para proteger los macrodatos y cuáles son las ventajas y desventajas que otorga cada una de estas vías. Ante la falta de un derecho específico que regule y proteja el *big data*, el profesor García Vidal analiza las posibilidades que ofrece la Propiedad Intelectual a través de la protección de las bases de datos, tanto como obra como a través del derecho *sui generis* reconocido al fabricante de la base de datos. Asimismo, se aborda la normativa de secretos empresariales y de competencia desleal para conocer qué otras opciones de protección, que junto con la eventual protección contractual, ofrece nuestro ordenamiento. Todo ello, sin olvidarse de la realidad del *big data* y del hecho de que, frente a la demanda de reconocimiento de un derecho de exclusiva específico, existe una clara tendencia en la que se aboga por una concepción abierta, un libre acceso al *big data*. De hecho, los propios interesados se han mostrado en contra de la creación de este derecho propuesto por la Comisión Europea (pág. 93). En apoyo a esta tesis, el profesor García Vidal recuerda que la creación de un derecho de exclusiva debe atender y ajustarse a la efectiva competencia y a su fomento (pág. 93). En su opinión, no se debería caer en la actual «tendencia expansiva de los derechos de propiedad industrial e intelectual» y crear un nuevo derecho de exclusiva sobre los macrodatos, máxime cuando aún se podría optar por una modificación de la Directiva de bases de datos para dar cabida a la protección de los datos masivos (pág. 92).

A continuación, en el tercer capítulo se aborda la protección de los macrodatos a través del secreto empresarial. Este estudio ha sido elaborado por el profesor Gómez Segade, máxima autoridad en la materia como atestigua su obra ya clásica *El secreto industrial (Know-how) concepto y protección* (Tecnos, 1974). En este capítulo su autor explica que, a pesar de los defectos de los que adolece la Ley de Secretos Empresariales (LSE) por reflejo de la Directiva («desfasada y envejecida»), una interpretación teleológica que permita una aplicación flexible de la LSE convierte a esta en «un instrumento básico para la protección de los macrodatos en España» (pág. 149). Y, de hecho, a lo largo de este trabajo, el profesor Gómez Segade expone cómo los macrodatos pueden ser protegidos como secreto empresarial y, a diferencia de la Directiva y ley española, sí toma en consideración las necesidades impuestas por la economía datificada (pág. 135). En este sentido, son muy interesantes sus reflexiones sobre las consecuencias para la privacidad y la protección de los datos personales que se derivan del hecho de que el artículo 2.1.b) de la LSE considere lícita la obtención de los macrodatos a través de la retroingeniería (págs. 147 y 148). En ellas, el profesor Gómez Segade valora los potenciales riesgos a los que se puede ver expuesta nuestra privacidad si no se configuran mecanismos adecuados de control.

Una vez elaborado el estudio sobre las posibles vías que ofrece nuestro ordenamiento jurídico para la protección de los macrodatos, la obra se centra en otro elemento de vital importancia para el *big data*: el algoritmo. En concreto, el cuarto capítulo obra del profesor Botana Agra tiene por objeto el estudio de la protección del algoritmo y de los programas de ordenador a través del Derecho de patentes, bases de datos, topografías de productos semiconductores, secreto industrial y derechos de autor. En él, se analizan las posibilidades y complejidades que cada uno de estos Derechos presentan para la protección de los programas de ordenador.

El quinto capítulo inicia el análisis de la incidencia del *big data* en el Derecho de la competencia. El estudio elaborado por la profesora Marño Gargallo aborda el uso de la información obtenida por el tratamiento del *big data* en la publicidad comportamental y su problemática en relación con la intimidad de los usuarios y con su aplicación en el mercado. Esta práctica que tiene por objeto recabar información y establecer perfiles de usuarios para dirigir la publicidad, no solo incide en cuestiones relativas a la privacidad de los usuarios, sino que también puede conllevar conductas recogidas en la Ley de competencia desleal. Y, ambos aspectos son detalladamente explicados y comentados en este trabajo.

Acto seguido, la obra se centra en la incidencia del *big data* en el Derecho de Defensa de la competencia. Este bloque temático se inicia en el capítulo sexto, obra del profesor Framiñán Santos, con un minucioso estudio sobre la posible existencia de un acto de colusión tácita mediante la fijación de precios. En él, se analiza la práctica consistente en el empleo de algoritmos para tratar macrodatos y determinar así un precio (*pricing algorithms*) para ofrecer los productos o servicios en el mercado. Este trabajo se centra en la vis anticompetitiva de esta práctica que puede implicar la colusión tácita de precios y en cómo responde el Derecho de Defensa de la competencia a esta realidad.

A continuación, en el séptimo capítulo elaborado por la profesora Rodríguez Rodrigo, se analiza la relación entre el *big data* y el poder de mercado. Este detallado estudio se centra en la ventaja competitiva que los datos ofrecen a las empresas y en la posibilidad de considerar a dichos datos como infraestructura esencial a fin de entender la existencia de una posición de dominio por parte del sujeto que controla y retiene dichos datos.

Por último en este bloque, el octavo capítulo obra de la profesora Antón Juárez analiza si la personalización de precios derivada de un tratamiento del *big data*

para perfilar a los consumidores puede considerarse como un acto de abuso de posición de dominio. Como bien explica la autora, la personalización de precios en sí no tiene por qué implicar un acto anticompetitivo, salvo que sea considerada una discriminación de precios efectuada en abuso de una posición de dominio. En este trabajo se aborda el reto de analizar esta práctica desde la perspectiva del Derecho de la Competencia para conocer cuáles son sus incidencias.

Con este octavo capítulo finaliza la primera parte de la obra que responde a las cuestiones problemáticas que rodean al *big data* y se inicia su segunda parte destinada a analizar los problemas específicos del internet de las cosas. Este bloque consta de dos capítulos elaborados por la profesora Martínez Pérez y en los cuales se ahonda en la protección de la tecnología implicada en el funcionamiento del internet de las cosas y las cuestiones relativas a la estandarización técnica necesaria para su correcto funcionamiento. El noveno capítulo atiende a la protección jurídica de la tecnología del internet de las cosas o, mejor dicho, a las diferentes vías que protegen las distintas tecnologías que permite su funcionamiento. En este trabajo se ofrece una magnífica panorámica sobre los derechos de exclusiva que tutelan estas tecnologías y cuáles son las tensiones surgidas entre estos y el internet de las cosas.

Por su parte, el décimo capítulo cierra la obra con un estudio sobre la problemática intrínseca del internet de las cosas: su necesidad de interconexión. En concreto, en él se aborda, a través de la estandarización técnica, el problema derivado de la necesidad de usar tecnologías ajenas, sobre las que pueden existir derechos de exclusiva, para el correcto funcionamiento del internet de las cosas.

La brillante obra dirigida por el profesor García Vidal hace gala de una máxima actualidad y una gran calidad desde sus primeras páginas. En ella, nos sumergimos en un constante descubrimiento de posibilidades tecnológicas que nos brinda esta cuarta revolución industrial y sus correspondientes problemas jurídicos. Se abordan sin miedos y con una loable minuciosidad y detalle las cuestiones problemáticas existentes en torno al *big data* y al internet de las cosas. No obstante, la maestría de sus autores hace que las complejas cuestiones técnicas sean fácilmente comprendidas por el lector. Su lectura es pues, una magnífica fuente de conocimiento no solo en cuanto a la realidad del *big data* y del internet de las cosas, sino también en cuanto a las implicaciones e incidencias que estas nuevas tecnologías tienen en nuestro Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual.

Profa. Dra. Marta CERNADAS LÁZARE
Profesora de Derecho Mercantil
Universidade da Coruña

SÁNCHEZ GARCÍA, LUZ (2020), *El Inventor Artificial: un reto para el Derecho de Patentes*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 188 págs.

El Inventor Artificial: un reto para el Derecho de Patentes, de la profesora Luz Sánchez García, aborda como cuestión central la problemática relativa a la patentabilidad de las invenciones creadas por sistemas de inteligencia artificial. La autora parte de la existencia de sistemas de IA avanzados que son capaces de alcanzar resultados innovadores e impredecibles de una manera completamente independiente y autónoma. Desde esta perspectiva, surgen diversos interrogantes que giran en torno a la eventual calificación de los sistemas de IA como inventores, la protección de sus invenciones por medio de patentes o la titularidad de derechos.

Para ofrecer respuestas a los interrogantes apuntados, la obra se estructura en cuatro capítulos. El primer capítulo «Aproximación a la inteligencia artificial y a

la robótica» ofrece una serie de datos, antecedentes históricos y evolución de la IA como disciplina científica, para adentrarse en el concepto de IA y los diferentes enfoques de esta ciencia (enfoque del modelo cognitivo, enfoque de la prueba de Turing, enfoque de las leyes del pensamiento y enfoque del agente racional). Definir la IA, término acuñado por primera vez en 1956 por John McCarthy en un seminario de verano en Dartmouth, no resulta nada sencillo. Y lo cierto es que no podría ser de otra forma en la medida en que el propio concepto de «inteligencia humana», no es pacífico ni unívoco. En efecto, cuando hablamos de inteligencia humana ¿nos referimos al aspecto cognitivo, emocional, social? En cualquier caso, la IA sería un campo científico de la informática volcado en la creación de programas y mecanismos capaces de mostrar comportamientos «inteligentes». Una disciplina dirigida a crear sistemas preparados para aprender y razonar como lo haría un ser humano, en definitiva, un concepto en virtud del cual «las máquinas piensan como seres humanos».

Una vez realizada esta aproximación, el capítulo se centra en una de las categorías de IA más avanzadas: la robótica. A tal efecto, se expone el estado de su regulación a nivel mundial y se analiza en detalle la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2017 en la que se formulan recomendaciones a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica.

El capítulo II, «Los Agentes Artificiales (AIAs)», parte de la consideración de que un agente es «cualquier cosa capaz de percibir su entorno con la ayuda de sensores y actuar en ese medio a través de actuadores». En este contexto, la autora va más allá de la clásica cuestión de quién debe responder del comportamiento incorrecto o dañino de estos agentes, para preguntarse qué sucede con aquellos resultados positivos o beneficiosos que la actuación de los agentes comporta. De acuerdo con la profesora Sánchez García, «el AIA serviría como unidad de referencia o centro de imputación del presupuesto de hecho (la obtención de una invención), comportando unos efectos jurídicos a soportar por los humanos, que tienen un mejor derecho sobre el AIA y, en nuestro caso, también sobre la invención generada». En el ámbito que nos ocupa, serían los sujetos que presentasen un vínculo más estrecho con el AIA y, en concreto, con respecto al desarrollo de la invención, los que adquirirían el derecho a la patente.

Así las cosas, el capítulo III se centra en el AIA como generador de invenciones o, utilizando el término acuñado por la propia autora, en «el inventor artificial». Esta parte fundamental de la obra, y al hilo de la consulta pública lanzada por la OMPI el 13 de diciembre de 2019, reflexiona sobre si las invenciones generadas por máquinas inteligentes merecen la protección jurídica que otorga la patente y, en su caso, si un AIA puede ser calificado como inventor.

Una vez admitida en abstracto la patentabilidad de las invenciones alcanzadas por los agentes artificiales y su eventual calificación como inventores, el capítulo IV de la obra recurre al «*Invention's Conception Contribution Test (ICC Test)*» para determinar el grado de implicación de los AIAs en la consecución de las respectivas invenciones. Si, efectivamente, se llega a la conclusión de que el verdadero inventor es el AIA, la autora propone la expedición de un certificado de inventor. Se trataría de un documento que, adjunto a la solicitud de patente, verificaría que el AIA, bien de manera autónoma e individual, bien semi-autónoma con la colaboración de otros sujetos, es el verdadero inventor del resultado a proteger. A partir de ahí se plantearían las cuestiones relativas a la patentabilidad y, en su caso, titularidad de la concreta invención. Al respecto, la profesora Sánchez García realiza una serie de propuestas que no vamos a desvelar para no privar a los lectores del placer de leer su obra. La creación de un registro de AIAs y de un fondo que pueda hacer

frente tanto a las consecuencias negativas del proceso inventivo — desde una perspectiva económica o patrimonial — como a los gastos de conservación, reparación o mejora del AIA, ponen el broche a la investigación.

El 20 de diciembre de 2019 se publicaron las actas de los procedimientos orales seguidos ante la Oficina Europea de Patentes en el caso «DABUS». Dichas actas ponían de manifiesto que la Oficina rechazó las solicitudes de patente que designaban a DABUS como inventor por considerar que la figura del inventor era incompatible con el concepto de inteligencia artificial. La resolución, previsible en atención a los resultados arrojados por el *Informe Shmetov*, no entierra la necesidad de un debate profundo y una homogenización de criterios a nivel internacional que permitan definir con mayor claridad el concepto de inventor en los supuestos de intervención autónoma de una inteligencia artificial [Monteagudo, M., y García, F. J. «¿Puede la inteligencia artificial desarrollar una invención patentable?», *Legal Today*, 28 de enero de 2020]. Obras sugerentes y atrevidas en sus planteamientos como *El Inventor Artificial: un reto para el Derecho de Patentes*, contribuirá a que dicho debate (y criterios) alcancen el nivel y el rigor técnico que todos esperamos.

Pablo FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO
Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidad de Vigo

GARCÍA VIDAL, Ángel (2020), *Las Acciones Civiles por Infracción de la Propiedad Industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 744 páginas.

I. El Dr. Ángel García Vidal, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela, ha escrito una extensa monografía sobre las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial, materia de la que es reputado especialista. El objeto de su minucioso trabajo se centra en el riguroso y bien documentado estudio de las acciones civiles disponibles según la vigente normativa reguladora de los derechos de propiedad industrial, que enumera y analiza sistemáticamente, desde la doble perspectiva de su experiencia académica y forense, lo que confiere a la obra un indudable interés doctrinal y práctico. Partiendo de la consideración de las acciones civiles de protección de los derechos de propiedad industrial en el concreto ámbito de su regulación en el Derecho positivo español, el autor abre el foco de su análisis al examen de dichas acciones en la Unión Europea, para concluir finalmente en la necesidad de profundizar en la unificación del tratamiento normativo de las mismas, siguiendo la pauta iniciada por la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, así como en la conveniencia de ampliar la codificación del actual Derecho de la propiedad industrial, siguiendo el ejemplo de otros países de nuestro entorno.

II. La monografía se estructura en once capítulos de extensión variable e impecable estructura. El primero lleva por título «El elenco de acciones civiles disponibles según la normativa reguladora de los derechos de propiedad industrial», y, en el mismo, el autor examina el listado de acciones civiles a disposición de los titulares de derechos de propiedad industrial, que enmarca en el Acuerdo ADPIC, anexo al Tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC) suscrito por España y también por la UE, y en la Directiva 2004/48/CE, distinguiendo aquellos derechos que protegen creaciones industriales e invenciones en sentido amplio, de los que tutelan signos distintivos.

Señala el profesor García Vidal que el Acuerdo ADPIC viene a establecer un nivel mínimo de protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual susceptible de ampliación en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros en orden a la armonización de sus respectivas legislaciones y a la adopción de los mecanismos legales necesarios para la consecución eficaz de unos mismos resultados, habida cuenta que los medios de tutela de tales derechos tienen mucha importancia para el éxito del mercado interior. Por lo que concierne a España, la Directiva 2004/48/CE se incorporó al ordenamiento interno mediante la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían dichos medios, introduciendo, a su vez, cambios de carácter procesal en la LEC y modificaciones en las leyes de Patentes, de Marcas y de Protección Jurídica del diseño industrial.

III. En este primer Capítulo, el autor alude, de manera enunciativa y sistemática, a las acciones por infracción de las patentes nacionales y de las patentes europeas validadas en España, a la protección de los modelos de utilidad, de los certificados complementarios de protección de los medicamentos y de los productos fitosanitarios y a las topografías de los productos semiconductores, así como al régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, del diseño industrial y de las marcas y nombres comerciales.

IV. En el capítulo 2, bajo el título «Competencia judicial para el conocimiento de las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial», Ángel García Vidal examina la competencia de los tribunales en esta materia, distinguiendo el ámbito jurisdiccional para el conocimiento de las acciones que se ejerciten en defensa de los derechos de propiedad industrial nacionales, de aquel atinente a la protección de los derechos de propiedad industrial de la Unión Europea, atendiendo a la determinación del domicilio del demandado y al lugar de producción del hecho causal y del daño causado o que pueda producirse, así como el fuero aplicable en los supuestos de sumisión expresa o tácita, para situar la competencia objetiva, territorial y funcional de los tribunales en cada caso.

V. En el capítulo 3, que trata de «La legitimación activa y pasiva», el autor expone y desarrolla pormenorizadamente, en primer lugar, la legitimación activa, significando que constituye un elemento fundamental, en tanto que requisito del fondo del asunto y no meramente procesal, para el ejercicio de las acciones en defensa de los derechos de propiedad industrial, ya se trate del titular o cotitular del derecho infringido, o del licenciatario, bajo ciertas condiciones, y aun de otras personas en casos especiales, tales como las autorizadas para el uso de las marcas colectivas o de garantía. Aborda, en segundo lugar, la legitimación pasiva, extensiva a todas las personas que realicen actos infractores del derecho de propiedad industrial, tanto si se trata de actos de producción, como de ofrecimiento o de comercialización del objeto del derecho protegido.

VI. En el capítulo 4 se examina la acción declarativa, cuyo objeto es que el órgano judicial competente verifique y declare la existencia y efectividad de una lesión del derecho de exclusividad en que consiste sustancialmente la propiedad industrial. Advierte el autor que esta acción no debe confundirse con la de declaración de la titularidad del derecho, sin perjuicio de que ambas acciones puedan acumularse cuando el reconocimiento de dicha titularidad no resulte, por obvio, superfluo ni controvertido. Aborda, asimismo, en el segundo epígrafe de este capítulo, la acción declarativa negativa o acción negatoria de derechos de propiedad industrial nacionales, expresamente regulada en la Ley de Patentes, cuyo objeto, a diferencia del de la acción de jactancia, es que el tribunal competente declare que una concreta actuación no infringe el correspondiente derecho de propiedad industrial.

VII. Los capítulos 5 y 6 se refieren, respectivamente, a la acción de prohibición, regulada en la Ley de Competencia Desleal (LCD), y a la acción de cesación,

reconocida en la Ley española de Propiedad Industrial y recogida, asimismo, en el artículo 44.1 del Acuerdo ADPIC. La primera tiene carácter preventivo y disuasorio, por cuanto podrá ejercerse si la conducta infractora todavía no se ha puesto en práctica, y guarda relación con la acción de cesación, hasta el punto de que la doctrina ha configurado mayoritariamente aquella como una modalidad de esta. Señala el autor que, ello no obstante, se advierte una diferenciación conceptual clara entre ambas acciones, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la LCD, y alude, en otro orden de consideraciones, a la necesaria constatación del riesgo de infracción como requisito de prosperabilidad del ejercicio de la acción de prohibición, y a la posibilidad de solicitar su aplicación como medida cautelar, enunciando los requisitos necesarios para la adopción de esta medida, con especial referencia a la inminencia de la infracción, amén de la apariencia de buen derecho y el peligro de demora, establecidos en el artículo 728 de la LEC.

El profesor García Vidal describe la acción de cesación, recogida en el artículo 44.1 del Acuerdo ADPIC, en el artículo 11 de la directiva europea de *enforcement* (Directiva 2004/48/CE) y en las leyes españolas de propiedad industrial, y cuya naturaleza jurídica ha sido objeto de debate en la doctrina europea, como acción crucial en orden a la eficacia del respeto de la prohibición de violar el Derecho de propiedad industrial e intelectual, identificando los presupuestos para su ejercicio, esto es, la permanencia de la conducta infractora y el riesgo de repetición de tal conducta, y delimitando, en fin, las conductas infractoras a las que puede referirse la solicitud y la orden de cese, así como el alcance temporal, el ámbito territorial de la misma y las consecuencias indemnizatorias que el incumplimiento de la orden judicial de cesación de las conductas lesivas lleva aparejadas.

VIII. Siguiendo la estructura expositiva de los capítulos anteriores —finalidad, normativa reguladora, presupuestos e interrelación contextual—, el autor aborda en los capítulos 7 y 8 la acción de remoción y la acción de indemnización de daños y perjuicios. Así, respecto de la primera, señala que su objeto es restituir o reintegrar el estado de cosas a la situación anterior a la ocurrencia de la infracción del derecho de propiedad industrial, y pone de manifiesto el carácter complementario de esta acción *versus* la acción de cesación, a la que está estrechamente ligada. Afirmo el carácter abierto de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora y describe las que contemplan los textos legales y algunas otras posibles, poniendo énfasis en las que consisten en la retirada del tráfico económico y el embargo de los productos e instrumentos infractores y en la identificación de los sujetos contra los que puede dirigirse la orden de retirada o embargo.

En cuanto a la acción de indemnización de daños y perjuicios, fundamental en materia de defensa de los derechos de propiedad industrial —da idea de su importancia el hecho de que el Acuerdo ASPIC obligue a los miembros de la OMC a reconocer esta acción en caso de infracción dolosa o culposa, y prevea también la posibilidad de admitir la responsabilidad objetiva—, puede ser configurada como medida compensatoria o como medida sancionadora o punitiva, dejando la decisión a criterio de los Estados miembros. Con independencia de su naturaleza y alcance de esta acción, el autor menciona la existencia de problemas interpretativos a la hora de determinar cuál ha de ser la legislación nacional aplicable, según se trate de dibujos y modelos comunitarios, de marcas de la UE, o de obtenciones vegetales comunitarias, y dedica un extenso epígrafe a los problemas específicos existentes en materia de legitimación, cerrando este capítulo con una referencia explicativa de las relaciones entre la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal, y el posible ejercicio acumulado de acciones destinadas a salvaguardar ambos derechos.

IX. En el capítulo 9, bajo el título «La acción de difusión de la resolución judicial», el profesor García Vidal, partiendo de la premisa de que todas las sentencias son públicas, se refiere a la difusión de estas, a cargo del infractor, como medida adicional de publicidad. La medida de difusión de las sentencias atiende a distintas finalidades, como son la remoción, el resarcimiento del daño y la contribución a la efectividad del cese de la conducta infractora. La publicación lleva aparejado, lógicamente, un efecto disuasorio que alcanza no solo al infractor, sino también a terceros, a manera de «aviso a navegantes» en el tráfico mercantil.

La legitimación activa, el objeto y la modalidad de la difusión se describen de manera clara y sucinta en este capítulo, en el que se concretan los requisitos para la adopción discrecional de la medida por el tribunal competente, a la luz de las circunstancias concurrentes, precisando que se justifique y sea, en todo caso, proporcional.

X. Los capítulos 10 y 11, alusivos a la prescripción de las acciones y al retraso desleal y abusivo en el ejercicio de las mismas, cierran esta interesante monografía, significando, en concreto, y entre otras puntualizaciones, que las acciones civiles por infracción de los derechos de propiedad industrial están sujetas a un plazo de prescripción, regulado de forma coincidente en la LP, en la LM y en LDI, a diferencia de lo que sucede con las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial de la UE sobre las marcas y los diseños industriales, cuya específica regulación no contiene disposiciones relativas a la prescripción de las acciones por infracción de estos concretos derechos.

Finalmente, sobre el retraso desleal y abusivo en el ejercicio de las acciones, señala el profesor García Vidal, siguiendo la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, que quien usa de su derecho mientras la acción se mantenga viva no ocasiona daño al tercero y puede, por consiguiente, entablar la acción cuando estime conveniente, dentro del plazo de prescripción. Para que surta efectos la consideración de posible retraso irrazonable y desleal, es preciso que la inacción temporal del titular del derecho haya generado en el tercero concernido la confianza razonable y legítima de que aquel no ejercerá las acciones en defensa de sus derechos de propiedad industrial.

Post scriptum. — Ni la obligada extensión de la materia, ni el rigor académico del autor en su magnífica exposición y cuidada metodología hacen que esta monografía pierda un ápice de su indudable interés para el lector, desde la primera línea hasta el punto final.

Dr. Christian HERRERA PETRUS

Doctor en Derecho acreditado como Profesor Titular de Derecho Procesal
Abogado

CHIJANE, Diego (2021), *Derecho de Patentes*, BdeF, Montevideo, 481 páginas.

La obra objeto de recensión en estas páginas del jurista y académico uruguayo Diego Chijane lleva por título *Derecho de Patentes* y, sin embargo, sorprende en primer lugar porque versa más que de las patentes de invención, aunque se ocupa de ellas de manera profusa. A mi juicio, la sorpresa se debe a que en España separamos la legislación de patentes de la de otros derechos de la propiedad industrial como los diseños, siendo estos además objeto de una regulación armonizadora europea. En Uruguay, sin embargo, la Ley núm. 17.164 agrupa bajo la denominación de «patentes», a las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños y esta es la temática abordada por la monografía.

En primer lugar, destacar que se indica la colaboración de Matías Cikato para su desarrollo y, también, que ha sido prologada por un buen amigo, el profesor Fernández Carballo-Calero, que la define como una obra monumental. En efecto, la obra es extensa pero coincide con el prologuista en que su valor reside en la profundidad del estudio de los temas, en sus abundantes referencias bibliográficas y en la sólida argumentación jurídica de las cuestiones más difíciles y conflictivas.

Se estructura en veinte capítulos de los cuales diecisiete se ocupan de las patentes. El dieciocho aborda los diseños industriales y el diecinueve, los modelos de utilidad. El capítulo que cierra se dedica a los procedimientos de solicitud comunes a estos derechos. Me gustaría a continuación poner el foco en algunas cuestiones concretas de la obra a las que merece la pena prestar atención.

En relación a la naturaleza jurídica del derecho de patente (en el capítulo I), tras estudiar profusamente y con numerosas referencias a la doctrina europea y norteamericana las distintas interpretaciones en torno a la cuestión, el autor se adhiere al sector de la doctrina que propugna que no hay diferencias conceptuales entre el derecho de propiedad sobre una cosa corporal y el derecho sobre una entidad inmateria. Es un debate antiguo en el que, sin embargo, merece la pena detenerse. La claridad de la obra y su capacidad descriptiva de estas posturas resultan de gran ayuda para el lector. Algo similar ocurre con el concepto de patente (en el capítulo II), del que el autor presenta sus diferentes acepciones para finalizar delimitándolo a través de las facultades o poderes que encierra la exclusiva asociada al titular. En ese mismo capítulo, es interesante el estudio del requisito de la novedad en tres etapas: precisar los elementos de la invención, determinar la fecha de comparación de la invención y las anterioridades y valorar la divulgación que suponen estas últimas.

El capítulo III se detiene en el estudio de las patentes relativas a las plantas y los animales: las normas, las resoluciones recaídas en la materia y los problemas bioéticos asociados a las mismas que, en Europa, se suelen abordar a través de la prohibición de patentar lo que resulte contrario a la moral, al orden público y a la salud pública. Por su parte, en el capítulo VII se aborda la denominada «infracción por equivalente» que permite a los titulares de patentes ampliar la exclusiva más allá de lo reclamado en las reivindicaciones porque el infractor únicamente sustituye algunos elementos de esas reivindicaciones por otros que ya son conocidos como equivalentes, la cual ha sido expresamente recogida para los modelos de utilidad en la mencionada Ley 17.164, artículo 83.B).

El capítulo IX se titula «Protección penal de la patente». En primer lugar, personalmente me parece loable que el jurista aborde la vertiente penal de las invenciones, sin dejarla fuera so pretexto de que no se trata de una materia puramente mercantil. Al contrario, el autor destaca el incremento en la lesión cuantitativa y cualitativa para los derechos de propiedad intelectual que supone la piratería, reforzada a su vez por el uso de internet y de las nuevas tecnologías. Nuevamente se aborda un debate antiguo: cuál es el bien jurídico protegido en el caso de las patentes. Chijane se decanta por entender que se tutela el derecho de exclusiva, si bien existe también una cierta protección del consumidor y del orden económico-social.

Igualmente loable es el estudio que se hace en el capítulo XII de los conflictos internacionales, así como de la jurisdicción y de la Ley aplicable a los mismos. En este punto el Derecho internacional privado se estudia tanto a nivel europeo, a partir del Reglamento 1215/2012 que sustituye al Convenio de Bruselas de 2001, como a nivel estadounidense, a partir de la jurisprudencia en la materia, con una especial referencia al caso *Jan K Voda M.D. contra Cordis Corporation*. En relación a la Ley aplicable, el autor refiere el proyecto de Ley General de Derecho Internacional Privado.

Los capítulos XV y XVI se ocupan respectivamente de la transferencia de la patente y de su licencia. En el primero el autor distingue entre las transmisiones negociales y las no negociales, fundamentalmente de tipo sucesorio y relativas a la ejecución forzada. El capítulo sobre licencias es particularmente detallado en lo que se refiere al concepto, con abundantes referencias a la doctrina francesa, italiana, alemana y española, a la naturaleza jurídica del contrato y a las obligaciones de las partes. El siguiente capítulo me parece particularmente útil y esclarecedor ya que trata las relaciones entre el Derecho de patentes y el Derecho antitrust, poniendo el acento en algunas cláusulas conflictivas: la fijación de precios y la transmisión del *know-how*, entre otras.

Como adelantábamos, los capítulos XVIII y XIX se ocupan de los diseños industriales y de los modelos de utilidad respectivamente. En ellos se hace una profunda labor de conceptualización: diseño, producto y producto complejo. Me gustaría señalar la precisión del autor al enumerar los requisitos del diseño. El jurista apunta que este será protegido si es visible, nuevo, singular y si posee una aplicación industrial, a partir de la ley uruguaya. En el caso de la regulación europea armonizada, sin embargo, solo se consideran verdaderos requisitos del diseño la novedad y la singularidad, sin que dicha legislación aclare cuál es el estatus de la visibilidad y de la aplicación industrial.

Indudablemente estas son solo unas pinceladas imprecisas y muy generales —impresionistas si se me permite atribuirme este calificativo de una corriente pictórica que admiro— de una obra que merece la pena adquirir y consultar como referencia, no solo de la legislación uruguaya sino del estatus jurídico mundial de las patentes, los modelos de utilidad y los diseños. No puedo menos que felicitar a su autor por la labor de documentación, de exposición y de argumentación efectuada.

Sara LOUREDO CASADO

Investigadora Posdoctoral de la Xunta de Galicia
Universidade de Vigo

PALAO MORENO, Guillermo (2020), *Arbitraje en contratos internacionales de transferencia de tecnología*, Tirant lo Blanch, Valencia, 296 págs.

La monografía *Arbitraje en contratos internacionales de transferencia de tecnología*, del profesor Guillermo Palao Moreno, Catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universitat de València, está llamada a ocupar un lugar destacado entre las obras científicas tanto del Derecho internacional y procesal como del Derecho mercantil. La publicación en la prestigiosa colección Arbitraje de la editorial Tirant lo Blanch, su anclaje en el Proyecto nacional «Psicoanálisis del Arbitraje: solución o problema en el actual paradigma de Justicia, y la autoría del prólogo asumida por Ignacio de Castro, Director de la *IP Disputes and External Relations Division* de Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, auguran ya el alto nivel de la obra y su relevancia tanto en el ámbito de la investigación y la ciencia jurídica como en la aplicación de las normas y resolución de problemas prácticos. Este nivel se acredita, además, por la amplitud de la bibliografía, las fuentes manejadas, propiamente jurídicas (*hard law*) y de organizaciones internacionales o regionales en su labor de armonización legislativa o contractual (*soft law*), que se refleja en un gran número de citas que apoyan la argumentación y conclusiones que el profesor Palao nos proporciona.

El objetivo del trabajo, e idea que orienta su línea expositiva, es destacar la importancia de los instrumentos de resolución alternativa de controversias y, prin-

cialmente, del arbitraje en la resolución de los conflictos derivados de la transferencia de tecnología por distintos motivos que pueden resumirse en tres: minimizar el riesgo de internacionalidad y la fragmentación de procesos, conseguir una mayor seguridad jurídica mediante la participación de órganos y técnicos especializados en la materia y mantener la confidencialidad. Para conseguir dicho objetivo, el estudio acertadamente no se limita a analizar el arbitraje, sino que primeramente se analiza la solución de las controversias en la jurisdicción y los distintos instrumentos de resolución alternativa de litigios, entre los que destaca la mediación. Y ello se realiza previa explicación de la complejidad de la materia objeto de análisis, por la multiplicidad de fuentes (internacionales, europeas y nacionales), y su carácter multidisciplinar, y sobre todo porque las controversias que deben resolverse aúnan el incumplimiento de obligaciones contractuales e ilícitos de naturaleza extracontractual, así como materias cuya regulación desde el punto de vista del Derecho internacional se considera imperativa o de orden público: las relativas a la validez de los derechos de propiedad intelectual y las normas de defensa de la competencia o sobre inversiones, todo ello aderezado con la pluralidad de sujetos intervinientes, de Derecho privado y Derecho público, como el propio Estado, universidades y organismos públicos de investigación (OPIs).

El trabajo se estructura en tres capítulos, el primero de ellos se dedica a delimitar la actividad objeto de estudio: la transferencia de tecnología, destacar la importancia que dicha actividad tiene en la economía global, exponer la regulación de los contratos internacionales de transferencia de tecnología y determinar la ley aplicable. El segundo capítulo, se centra en el estudio de los conflictos y las distintas vías para la resolución de controversias, destacando las diferencias e implicaciones de acudir a un medio alternativo de resolución de controversias, entre los que se halla la mediación y el arbitraje, u optar por el tradicional recurso a la justicia impartida por un tribunal estatal, para cuya determinación es necesario acudir a las normas sobre competencia judicial internacional que son objeto de análisis en este capítulo. Finalmente, el tercer capítulo se dedica al estudio del arbitraje internacional. Con esta estructura se presenta el marco normativo de los complejos procesos de transferencia de tecnología en el ámbito internacional y de los distintos tipos de litigio que pueden presentarse, de modo que pueden extraerse los criterios que las partes del contrato han de tener presentes al redactar el contrato para optar por un mecanismo u otro de resolución de controversias, lo que facilita el autor mediante las recomendaciones que va realizando a lo largo del texto.

El capítulo primero parte de un concepto amplio de tecnología que incluye tanto la investigación como la innovación, esto es, la I+D+i, en el sentido del artículo 1.1.b) del Reglamento (UE) núm. 316/2014, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3 del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, y también conforme a lo que debe entenderse como resultado de investigación en la normativa universitaria, de manera que engloba las patentes, los modelos de utilidad, los certificados complementarios de protección de medicamentos u otros productos como los fitosanitarios, los diseños, las variedades protegidas, las topografías de productos semiconductores y el *software*, pero también todos aquellos conocimientos que sean susceptibles de explotación, algunos de ellos protegidos por derechos de autor o derechos conexos como las bases de datos, a lo que podrían sumarse las marcas en determinados casos. Este concepto amplio es el que se sigue —o debe seguirse— también en el artículo 83.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, al referirse a los «resultados generados por proyectos de investigación» que pueden ser objeto de explotación mediante una empresa de base tecnológica. Igualmente se sigue un concepto amplio de contrato o acuerdo que incluye tanto los acuerdos de licencia

o comercialización como los consorcios y, en general, los contratos colaborativos, como los contratos entre operadores privados como públicos, y la creación de una persona jurídica *ad hoc*.

A continuación se hace una exposición exhaustiva de la normativa estatal, internacional y europea. De esta última el autor necesariamente ha subrayado las normas relativas a la defensa de la competencia, tanto los artículos 101 y sigs. TFUE, el Reglamento (UE) núm. 316/2014, o los reglamentos de exención de los acuerdos de investigación y desarrollo y de los acuerdos de especialización. Mayor interés tiene la exposición de los esfuerzos de las organizaciones internacionales (UNCTAD, OMPI, CNUDMI, OMC, OCDE y la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado) que han generado un marco jurídico internacional adecuado para la actividad transfronteriza en la materia, mediante disposiciones de distinto alcance (*Hard Law* y *Soft Law*). De la labor realizada por la Conferencia de La Haya, su Convenio de 2005, sobre Acuerdos de Elección del Foro, excluye de su ámbito de aplicación «la validez de los derechos de propiedad distintos de los derechos de autor y derechos conexos», no del todo justificable si se limitan los efectos a las partes. Se excluyen igualmente los litigios en materia de infracción de derechos «con excepción de los litigios iniciados por la violación de un contrato existente entre las partes con relación a tales derechos, o los que pudieran haberse iniciado por la infracción de dicho contrato». La Conferencia tiene entre sus objetivos continuar su labor codificadora: tras la reciente aprobación de la *Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters*, en su sesión de marzo de 2020 decidió profundizar, en colaboración con la OMPI, en las relaciones entre el Derecho internacional privado y el Derecho de la propiedad intelectual.

Especialmente interesante en este Capítulo primero me parece la parte dedicada a la dinámica negocial donde el lector encontrará información y recomendaciones sobre el clausulado de los contratos de transferencia de tecnología y remisiones a cláusulas estándar propuestas por la Cámara de Comercio Internacional o la OEPM, entre otros organismos, pues se trata de una materia en la que existe un alto grado de estandarización. Pero es más apropiado centrar la atención en la parte final dedicada a la determinación de la ley aplicable, que exige acudir tanto al Reglamento de Roma I como al II, puesto que los litigios en materia de transferencia de tecnología no siempre se ceñirán al incumplimiento de las obligaciones contractuales, pudiendo versar sobre el incumplimiento de obligaciones precontractuales derivadas de los tratos previos, cuya naturaleza contractual o extracontractual es discutida y, a mi modo de ver, que coincide con la opinión del profesor Palao, dependerá de si finalmente se perfecciona el contrato; como también pueden acumularse las acciones por infracción de los derechos (incluidas, en ocasiones con carácter complementario, y en otras de forma directa, las acciones por competencia desleal) cuando el licenciatarario se haya extralimitado en la modalidad de explotación autorizada o haya, por ejemplo, traspasado la zona asignada. De ahí la posición del autor a favor de la *electio iuris*, que permite a las partes seleccionar el ordenamiento que mejor sirva a sus intereses, así como extender la elección a los aspectos precontractuales, toda vez que el artículo 12.1 del Reglamento de Roma II consigna que la ley rectora de la obligación extracontractual que se derivase de los tratos previos a la celebración de un contrato sería la propia del contrato o la que hubiera regido en caso de que se hubiera llegado a celebrar el contrato y, en consecuencia, la autonomía de la voluntad regiría también en la fase precontractual. Por ello, el profesor Palao considera altamente conveniente que las partes lleven a cabo una elección de la ley aplicable ya desde el intercambio de cartas de intenciones (*intention Letters*) o en la elaboración del posterior *Memorandum of Understanding*. Distinto es el caso de

la acumulación de acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual, pues para estas acciones el artículo 8.3 Reglamento de Roma II no permite el ejercicio de la autonomía de la voluntad, siendo de aplicación la *lex loci protectiones*. Esta falta de autonomía de voluntad que puede llevar a aplicar distintos ordenamientos en una misma controversia (que puede agravarse si se discute la validez de los derechos o la infracción de normas de defensa de la competencia, que pueden apuntar a otros ordenamientos), es criticada por el autor, que la considera escasamente justificable y aboga por la reforma legislativa. Precisamente esta distorsión puede ser la causa de la inclusión de los litigios por infracción en los convenios arbitrales, dado que la infracción de derecho se considera materia objetivamente arbitrable.

El segundo capítulo se centra en la litigación internacional de los contratos de transferencia de tecnología, analizando, por una parte, los mecanismos alternativos de resolución de controversias (mediación y conciliación, decisión de experto y arbitraje), y por otra parte, el recurso a la vía jurisdiccional o tribunales estatales, de manera que pueda compararse los resultados de seguir una vía u otra, aunque el arbitraje se analiza con detalle en el capítulo tercero. Como se ha explicado ya en el capítulo primero, la complejidad de los conflictos, en los que se acumulan aspectos contractuales con otros precontractuales y no contractuales (por infracción de derechos pero también sobre aspectos societarios en caso de EBTs, bien sean *Spin off* o *Start up*), llevan al autor a recomendar, como hace respecto a la ley aplicable, incluir en los contratos o en los estatutos sociales cláusulas *ad hoc* para la resolución de controversias, que lleven a soluciones heterocompositivas, como la vía jurisdiccional o el arbitraje, con un paso previo en el que las partes intenten una solución mediante un mecanismo de naturaleza autocompositiva como la mediación (cláusulas «a escala»). Especial interés práctico tienen las cláusulas estándar que reproduce o cita el autor incorporadas en los contratos modelos de organismos especializados en propiedad intelectual como la OEPM o la OMPI, así como la referencia al fomento del recurso a la mediación de estos y otros organismos como la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional o la EUIPO.

Por lo demás, el profesor Palao, realiza un detallado análisis de la Ley 5/2012, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, que incorpora la Directiva 2008/52/CE, así como de disposiciones relacionadas, tales como el artículo 136 de la Ley de Patentes o los artículos 20 y 158 de la Ley de Propiedad Intelectual, que contemplan de forma expresa la posibilidad de acudir a la mediación. En cuanto a la normativa nacional sobre mediación es de interés recordar que el inicio de la mediación suspende la prescripción o la caducidad de las acciones judiciales desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación en su caso (art. 4), y que el acuerdo de mediación será ejecutivo solo cuando se eleve a público por acuerdo de las partes (arts. 25 y 26). En un caso nacional, y relativo a una patente, una vez el acuerdo de mediación adquiera carácter ejecutivo debe comunicarse a la OEPM para su ejecución. En caso de concurrir un elemento de extranjería deberá acudirse a los instrumentos previstos por la UE o a los convenios firmados por España. En esta materia, resulta del máximo interés, por su novedad y su potencial, el análisis de la «Convención de Singapur sobre la Mediación».

El capítulo segundo termina con el examen de la competencia judicial en los contratos internacionales. También en esta sede el autor recomienda la sumisión expresa por los siguientes motivos: la previsibilidad, la seguridad jurídica, el ahorro de costes procesales que serían elevados por el factor transnacional (se evitan procesos paralelos y se garantiza la unidad jurisdiccional), la posibilidad de acudir

a un tribunal neutral y especializado. En todo caso, debe tenerse en cuenta que la autonomía voluntad aparece limitada por los foros exclusivos respecto de algunos aspectos societarios (art. 24.2 Reglamento de Bruselas I bis) y en «materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás análogos sometidos a depósito o registro», con independencia de que se aleguen vía acción o excepción (art. 24.4 Reglamento de Bruselas I bis); en el caso de plantearse vía excepción cuestiones de validez de los derechos, a mi modo de ver, y atendiendo a la falta de efectos *erga omnes*, no resulta muy justificable su inclusión en el foro exclusivo.

El libro finaliza con el Capítulo tercero dedicado exclusivamente al arbitraje. Se destaca una encuesta de la OMPI de 2013 en la que se concluye que el 60 por 100 de los contratos contienen convenios arbitrales. De esta suerte, el profesor Palao destaca que se confirma una tendencia hacia la «privatización» y la «desjudicialización» de los mecanismos de coerción en el comercio internacional. Aparte de la labor de las instituciones internacionales arbitrales y aquella especializadas en propiedad intelectual, el autor señala como incluso la opción por el arbitraje en la materia encuentra apoyo explícito en la normativa española sobre propiedad industrial, incluso en relación con el procedimiento de concesión (art. 28 LM, art. 40 LM, art. 42.1 LDI, art. 136 LP o arts. 193 a 195 LPI).

Siendo claros los beneficios del arbitraje en materia de transferencia de tecnología, el autor nos advierte de que sus ventajas pueden considerarse al tiempo como inconvenientes. Tal sería el caso de la imposibilidad de recurrir el laudo arbitral, si bien es cierto reconocer que cada vez abundan más (al menos en el arbitraje interno) las solicitudes de anulación de laudos; el hecho que el arbitraje carezca *per se* del *imperium* y de las competencias coercitivas con las que cuenta la autoridad judicial; la imposibilidad de que intervengan terceros o los efectos *inter partes* del laudo. Todas estas cuestiones son abordadas con brillantez en este tercer capítulo: la arbitrabilidad; la adopción por los árbitros de medidas provisionales y cautelares, incluso con anterioridad a su nombramiento toda vez que es posible acudir a un árbitro de emergencia; la determinación de la ley aplicable, que puede realizarse de forma amplia, incluso remitiendo a la *Lex mercatoria*, y recomienda hacerla coincidir con la *lex arbitrii*. El lector apreciará cómo se resuelven los problemas planteados con numerosas fuentes. De especial utilidad para decidirse por la opción del arbitraje, es la exposición comparada relativa a los ordenamientos nacionales que admiten la arbitrabilidad de materias relativas a la validez de los derechos: países como Estados Unidos admiten de forma amplia la arbitrabilidad en la materia, y otros muchos como España también, pero limitando sus efectos a las partes de la controversia (a modo de lo que resultaría de plantear la nulidad de un derecho vía excepción ante los tribunales). Sin duda, la arbitrabilidad respecto de la validez de los derechos facilita la resolución de las controversias en materia de transferencia de tecnología en un solo procedimiento.

En definitiva, con independencia del mérito científico del profesor Palao, la obra merece ser leída pues se presentan al académico y al práctico del derecho soluciones y recomendaciones precisas y seguras para optar resolver controversias en materia de transferencia de tecnología por la vía jurisdiccional o acudiendo a un medio alternativo como la mediación y el arbitraje.

Felipe PALAU RAMÍREZ
Catedrático de Derecho Mercantil
Universitat Politècnica de València

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel (2021), *Origen geográfico y aceites de oliva*, Marcial Pons, Madrid, 153 págs.

El Dr. Martínez Gutiérrez, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Jaén, publica su octava monografía en relación con el *Origen geográfico y aceites de oliva*. Trabajo de investigación profundo que deriva no solo de la dedicación particular que el autor tiene hacia el Derecho industrial, como puede comprobarse de sus numerosas publicaciones precedentes; sino, además, en la preocupación que le singulariza respecto de la difusión del conocimiento científico al sector oleícola más próximo y su responsabilidad para con el mismo.

El nuevo trabajo que se presenta aborda el estudio de un aspecto trascendente de la comercialización de los aceites de oliva que, habiendo suscitado el interés de la Unión Europea desde finales de la última década del siglo pasado, refiere la designación del origen geográfico de los aceites de oliva en sus diferentes presentaciones en el mercado al por menor. En consecuencia, hemos de comenzar alabando las singularidades que el lector puede percibir al ilustrarse con esta Obra. De un lado, la actualidad de la materia que se analiza y estudia con rigor, cuál es el régimen jurídico europeo actualmente vigente y de aplicación al tema. En el que se incluye la última intervención normativa aprobada por la Comisión Europea cuya entrada en vigor, habiéndose producido durante el confinamiento decretado con ocasión de la pandemia de la COVID-19, ha pasado inadvertida para sus destinatarios naturales. De otro, la originalidad de su contenido, por cuanto —en contraste con lo ocurrido en otros Estados con fuertes intereses comerciales en esta preciada grasa vegetal— el trabajo de investigación que se introduce viene a llenar el vacío bibliográfico existente en España, donde la doctrina científica no ha prestado atención a la regulación comunitaria, salvando honrosas excepciones. Pero también, y al mismo tiempo, debe subrayarse su notoria repercusión práctica. Así, además de abordar la designación del origen geográfico de los aceites de oliva en el conjunto de los posibles escenarios comerciales —sea como producto envasado para su consumo directo por los consumidores, sea como ingrediente, primario o no, de otros productos alimenticios de carácter compuesto—, esta Obra viene a ofrecer diferentes propuestas interpretativas orientadas a superar las dudas suscitadas por algunas disposiciones en coordinación con los principios básicos de Derecho industrial y, especialmente, del Derecho de los signos distintivos.

Por lo expuesto, nada impide que pueda afirmarse que el estudio sobre la designación del origen geográfico realizado por el Dr. Martínez va más allá de lo cabe suponer, en la medida en que se ocupa de una materia compleja y no exenta de debate interpretativo y, a su vez, el autor lo hace desde su personal compromiso con el sector del entorno más cercano (el mercado de los aceites de oliva), ávido de soluciones jurídicas que respondan a los múltiples interrogantes prácticos que suscita la aplicación del régimen jurídico vigente. Y es, precisamente, esta su finalidad. El Dr. Martínez Gutiérrez trata de proporcionar al lector y, en un sentido más amplio al propio mercado oleícola, un examen preciso sobre la materia que supere las dudas inherentes a las disposiciones normativas aprobadas.

La Obra que nos ocupa está dividida en cinco partes diferenciadas cuyo tratamiento responde a una razonable y ordenada lógica de contenido y argumentación. La *primera*, se dedica con acierto a exponer la fundamentación de la investigación efectuada. Esto es, el autor expone las razones que le han llevado a ocuparse de esta materia y que se concretan tanto en la evolución normativa a nivel comunitario y las consiguientes cuestiones suscitadas, como en la aplicación práctica de las previsiones anteriores. De esta última, destaca la diversa interpretación administrativa en los distintos ámbitos competenciales de actuación, ocasionando situaciones

de inseguridad jurídica. Sobre ello, en este momento, merece destacarse que el Dr. Martínez Gutiérrez realiza un pormenorizado y detallado examen y, asimismo, ofrece nuevas fórmulas interpretativas para solventar las manifiestas deficiencias en dicho ámbito.

Argumentadas las razones de esta investigación, el autor aborda en las dos siguientes partes de su trabajo (*segunda* y *tercera*) el origen geográfico como estrategia comercial en los mercados agroalimentarios. A tal fin, se analiza la normativa europea que regula actualmente la designación del origen geográfico en el comercio de los aceites de oliva y, en particular, el riguroso estudio del artículo 4 del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 29/2012, sobre las normas de comercialización del aceite de oliva. Precepto referido al contenido de la designación de origen que ha de constar en el etiquetado de los aceites de oliva (*virgen extra* y *virgen*, según lo previsto en el Anexo XVI, punto 1, letras *a*) y *b*) del Reglamento (CE) núm. 1234/2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas) y que se concreta en la indicación del nombre geográfico en el envase o en la etiqueta del propio producto. El preciso y exacto análisis del Dr. Martínez Gutiérrez sobre la cuestión le ha brindado la oportunidad de concretar los antecedentes, evolución, alcance del tema y, en particular, los efectos desplegados en este sector productivo. Y ello ha consentido un examen que agota este régimen jurídico de carácter especial, al afrontar los parámetros fácticos sobre los que pivota el vínculo de los aceites de oliva con el origen geográfico; las formas de exteriorización en el etiquetado del producto; las condiciones formales impuestas a la inclusión de la designación de origen en dicho etiquetado y, la más que controvertida, posibilidad de conformación de exclusivas marcarias sobre indicaciones geográficas descriptivas de los aceites de oliva envasados y diferenciados por los indicados signos distintivos.

Determinado el examen normativo sobre el origen geográfico como estrategia empresarial, el Dr. Martínez dedica la *cuarta* parte de su Obra, en sintonía con las causas que justifican el trabajo de investigación y siguiendo la misma línea argumental, al uso distintivo (no simplemente descriptivo) de las indicaciones geográficas en el ámbito oleícola. Y, de manera concreta, al mencionado precepto del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 29/2012 (apartado 3.º del art. 4), cuya aplicación práctica ha dado lugar a interpretaciones administrativas y judiciales totalmente antagónicas en sus respectivos ámbitos competenciales. Siendo este el fondo del estudio como evidencia su extensión y el ecuaníme tratamiento que el autor hace al respecto. De este modo, como se pone de manifiesto en el análisis presentado, lo que se ha conseguido no ha sido sino acrecentar la inseguridad jurídica y la conflictividad en el sector oleícola sobre el particular. La situación, a juicio del autor, es aún más compleja si se tiene en cuenta que la infracción de la línea interpretativa defendida por la Administración Pública con competencia en Agricultura denota importantes sanciones —también de carácter económico— para los operadores del mercado. Situación, pues, sobre la que cabe advertir su lejanía en relación con los principios de certeza y seguridad jurídica que deben regir la actuación de aquella frente a los ciudadanos.

Sin embargo, y a falta de una decisión por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea —que es el órgano comunitario competente para conocer de la validez e interpretación de los actos normativos dictados por las Instituciones Europeas—, el trabajo del Dr. Martínez Gutiérrez ha reparado en aquellas resoluciones adoptadas hasta la fecha por diversos órganos administrativos y judiciales, comunitarios y estatales, a saber: la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura español, la OEPM, la EUIPO y la jurisprudencia me-

nor. En este último caso, es de interés y relevancia el planteamiento y atención a casos concretos dilucidados por diversas instancias de los juzgados de lo contencioso-administrativo, desde el más actual a la fecha en que se redactó la monografía (relativo al uso de la marca *Oro Bailén*, de 28 de enero de 2020) hasta la referencia al asunto sobre la concesión de la marca *La Dama Deibiza* para distinguir aceites de oliva que se retrotrae a mediados de 2011 (6 de junio de 2011).

En definitiva, el razonamiento que hace el autor, basándose en los errores concurrentes, le lleva a manifestar una valoración crítica de las resoluciones asumidas y, por consiguiente, a identificar que la solución más acertada, desde una perspectiva técnico-jurídico, y a la vista del conflicto de interés subyacente en cada uno de los supuestos examinados, es aquella que pasa por negar la inviabilidad registral de las marcas geográficas y la posibilidad de su uso en el etiquetado de los aceites de oliva envasados.

Finalmente, y a la vista del frecuente uso de esta grasa vegetal (los aceites de oliva) como ingrediente de otros productos compuestos y no simplemente como aderezo culinario, este trabajo dedica el capítulo *quinto* al análisis de la identificación del origen geográfico de los aceites de oliva, también, en dicho contexto. Para examinar esta compleja cuestión, el autor ha diferenciado oportunamente dos supuestos de hecho que encuentran su regulación en otros instrumentos normativos europeos. Así pues, se aborda, en primer término, la utilización de los aceites de oliva como ingredientes primarios de otros alimentos compuestos, cuya regulación se encuentra en el Reglamento de Ejecución Reglamento de Ejecución (UE) núm. 2018/775, de 28 de mayo. Para, en segundo lugar, analizar con destreza la utilización como ingredientes de los aceites de oliva protegidos mediante figura de calidad diferenciada. Empleo que encuentra su regulación en la Comunicación titulada «Directrices sobre el etiquetado de los productos alimenticios que utilizan como ingredientes denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP)», aprobada por la Comisión Europea en 2010. Esta referencia, pese a reconocer que la inclusión de un producto que se beneficia de una DOP o una IGP a un producto alimenticio puede ser una salida importante para esos productos de calidad, apunta la necesidad de que se garantice que cualquier alusión a tal incorporación en el etiquetado del producto alimenticio se hará en consonancia con los principios de buena fe y de no inducción a error al consumidor. El tratamiento conjunto que realiza el Dr. Martínez Gutiérrez ha permitido la identificación de los errores y lagunas existentes en ambos regímenes, así como, y no menos importante, la constatación de las diferentes reglas de las que se ha valido el legislador comunitario para la designación del origen geográfico en los supuestos donde los aceites de oliva pierden su identidad y se presentan a los consumidores finales como partes integrantes de otros productos alimenticios.

El trabajo *Origen geográfico y aceites de oliva* finaliza con un capítulo de conclusiones, a modo de decálogo, en el que el autor sintetiza las principales ideas vertidas en el estudio realizado. Se trata, sin duda, de una importante aportación teórica al conocimiento científico de las reglas jurídicas aplicables al sector oleícola y de notable repercusión práctica que ha de valorarse en sentido muy positivo. Así, el Dr. Martínez Gutiérrez, llamando la atención sobre los errores regulatorios e interpretativos ínsitos en aquellas, ofrece las claves para un correcto funcionamiento del mercado interior basado en una leal competencia de los operadores económicos y en la protección de los consumidores a través de una correcta información alimentaria.

En definitiva, esta nueva monografía del Dr. Martínez Gutiérrez es una muestra más de la esencia que le distingue y que singulariza su trayectoria investigadora.

Pues, junto a la claridad expositiva en la delimitación conceptual y el análisis riguroso de la compleja normativa aplicable, se analizan con una perfecta metodología los interrogantes principales que genera su atención en la práctica a fin de proporcionar soluciones al sector oleícola. Reflejo, además, de la inquietud y entrega del autor en la difusión del conocimiento al sector productivo más próximo, lo cual enriquece su experiencia y distingue su incansable labor investigadora.

Trinidad VÁZQUEZ RUANO
Profesora Titular de Derecho Mercantil
Universidad de Jaén