



FACULTAD DE DERECHO

DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

TRABAJO DE FIN DE GRADO

**EL REGIMEN EN DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO DE LAS INFRACCIONES A LA
NORMATIVA SOBRE COMPETENCIA LEAL**

Presentado por Anne-Sophie Floirat

Cuarto curso de Grado en Derecho

Dirigido por el Dr. Rafael Arenas García

Bellaterra, 13 de mayo de 2016

RESUMEN

El presente trabajo pretende exponer el tratamiento de los actos de competencia desleal desde la perspectiva del Derecho internacional privado. Se trata de recalcar los intentos armonizadores en la materia a través de los criterios introducidos por el legislador europeo a fin de identificar el Juez competente y la ley aplicable. El Reglamento 1215/2015 y el Reglamento 864/2007 ofrecen, en este punto, una regulación armonizada con el fin de garantizar una buena administración de la justicia en el momento de resolver el litigio. Sin embargo, la falta de definición clara del concepto de competencia desleal, la aparición de nuevas formas de competencia, que se al desarrollo de los medios de comunicación y la tutela de nuevos intereses, conducen a cuestionar la eficacia de la reglamentación.

ABREVIATURAS

Art. = Artículo

AEDIPr = Anuario español de Derecho internacional privado

BOE = Boletín Oficial del Estado

C.E. = Constitución Española

Ch. Com. = *Chambre commerciale*

C. civ. = *Chambre civile*

DIPr = Derecho internacional privado

LCD = Ley de Competencia Desleal

LCJIMC = Ley de Cooperación jurídica internacional en materia civil

LOPJ = Ley Orgánica del Poder Judicial

OGH = *Oberster Gerichtshof*

RB I = Reglamento Bruselas I

RB I bis = Reglamento Bruselas I bis

R. Des C. = *Recueil des Cours*

Rev. Crit. DIPr = *Revue critique de Droit international privé*

RTD com. = *Revue trimestrielle de Droit commercial*

STJUE = Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

STS = Sentencia del Tribunal Supremo

TFUE = Tratado de funcionamiento de la Unión Europea

TJUE = Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Vid. = *Vide*, véase

INDICE

INTRODUCCION	1
I. EL RÉGIMEN APLICABLE A LOS ACTOS DESLEALES DE NATURALEZA	
EXTRA CONTRACTUAL	5
A. La identificación del juez competente	5
1. La coherencia de la reglamentación	5
2. La concreción del criterio del lugar de producción de un daño futuro.....	8
3. La concreción del criterio del lugar de producción de un daño difuso	11
B. La identificación de la ley aplicable	14
1. La dimensión político-económica de la norma de conflicto	14
2. La concreción del criterio del mercado afectado.....	18
3. La regulación discutida de los actos de publicidad desleal	19
II. EL RÉGIMEN APLICABLE A LOS ACTOS DESLEALES DERIVADOS DEL CONTRATO.....	21
A. El juez competente para los actos desleales derivados del contrato.....	21
1. La solución propuesta: la absorción del foro extracontractual por el foro contractual	21
2. La concreción de la solución propuesta	25
3. Los efectos de la cláusula de sumisión expresa contenida en el contrato	27
B. La ley aplicable a los actos desleales derivados del contrato	30
1. La solución propuesta: la conexión accesorio	30
2. La eficacia de la solución	31
3. Los efectos de la cláusula de elección de ley aplicable en el contrato	32
CONCLUSIONES	34
BIBLIOGRAFIA	36

INTRODUCCION

La posición en el mercado es un indicador, entre muchos, del valor de la empresa. La globalización, los avances tecnológicos y las consiguientes nuevas expectativas de los consumidores han contribuido a la configuración de un espacio competitivo internacional en el cual los operadores económicos intentan captar una clientela y aumentar sus rendimientos. Existen muchas maneras de conseguirlo pero pueden ser, en ocasiones, desleales.

Si bien se promueve la libertad de competencia, por ser el presupuesto de la libertad de empresa¹, la misma se tiene que desarrollar con conformidad a las pautas previstas por el legislador que ha ido configurando un “derecho de la competencia”. Ahora bien, conviene distinguir los dos sectores que componen esta materia, es decir la defensa de la competencia y el derecho de la competencia desleal que es objeto de este estudio. La configuración de un modelo social después de la Segunda Guerra Mundial asentó la legitimidad del Estado en la tutela del interés público, el funcionamiento del mercado, así como los intereses particulares de los consumidores y empresarios. Así pues, a través de la elaboración de un “derecho de la competencia” se pretende que la misma consiga ser “suficiente, libre y no falseada”. Aunque sea el buen funcionamiento de la economía de mercado un objetivo común, las finalidades de ambas normativas se distinguen según la naturaleza de los intereses tutelados. Según la jurisprudencia, el derecho de la defensa de competencia pretende proteger exclusivamente el interés público, mientras que la normativa sobre competencia desleal tiene vocación a tutelar los intereses particulares de los participantes en el mercado². Así pues, la ley de Competencia Desleal debe considerarse norma imperativo de derecho privado, por lo que sólo los particulares tendrán legitimación activa. Dicha distinción tiene consecuencias en la determinación de los órganos competentes para conocer del litigio que serán respectivamente la Comisión

¹ Artículo 38 CE

² Resolución del Tribunal de defensa de la Competencia del 15 de abril de 1994, *Trip y Chevignon*, expediente 335/93.

nacional de Defensa de la Competencia (órgano administrativo), o bien, el Juzgado de lo Mercantil.

Habiéndose delimitado el campo de acción de la normativa sobre competencia leal, cabe notar -a la vista de su contenido- las dificultades en conseguir una definición clara del concepto. La competencia desleal es en realidad un concepto jurídico en construcción que se ha ido implementado por la legislación, especialmente a través de la Ley de Competencia desleal (LCD)³ y la jurisprudencia. El legislador español considera desleal “todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a la exigencias de buena fe⁴”. Formula una cláusula general prohibitiva de deslealtad que es similar a lo previsto en los demás ordenamientos jurídicos. Ahora bien, la formulación propuesta se constituye de conceptos amplios, por lo que el precepto es susceptible de abarcar una variedad de conductas, y resulta ser, por lo tanto, poco satisfactorio.

Debe añadirse que el contexto de globalización, la libre circulación de bienes y capitales y la creación del Mercado Interior han dado lugar a la configuración de un mercado transnacional, en plena expansión. Los cambios observados se han necesariamente de tomar en consideración en el momento de regular supuestos de competencia desleal. En efecto, la creación de un mercado transnacional pone de relieve la particular importancia que se otorga a la inversión de las empresas con el fin de mejorar la calidad del producto que venden. Debe además observarse las manifestaciones de la globalización económica a través de la internacionalización de las cadenas de investigación, de producción y comercialización⁵. Además, frente a la influencia decreciente del poder industrial, cabe recalcar la expansión del poder de la información en los países desarrollados. En este punto, el paso de una sociedad de manufacturación a una sociedad de información es fuente de nuevos desafíos para la empresa, que no se limita a la protección de sus bienes corporales sino también de sus bienes inmateriales, también dotados de valor económico. Los derechos de propiedad industrial, de propiedad intelectual, y el *know-how* forman parte integrante de estos activos

³ Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, “BOE” núm. 10, de 11 de enero de 1991, ref. BOE-A-1991-628.

⁴ Art. 4.1 LCD

⁵ FONT SEGURA, Albert, *La protección del secreto empresarial*, Colección Estudios internacionales, Eurolex D.L., Madrid, 1999, p. 28.

inmateriales y representan ventajas competitivas en el mercado. La normativa sobre competencia leal contribuye, en este sentido, a proteger el secreto empresarial, por lo que el competidor podrá interponer una demanda por vía judicial cuando se vulnere el mismo mediante espionaje industrial.

Habida cuenta de estas constataciones, conviene enfocarse en la regulación de los supuestos de competencia desleal por el Derecho internacional privado. El objeto de este estudio se centrará en el tratamiento de los actos desleales cometidos en el marco relaciones privadas internacionales, es decir cuando el litigio se halla conectado con más de un ordenamiento jurídico. Toda resolución de litigio implica en primer lugar identificar el órgano competente y la normativa aplicable. En supuestos transfronterizos, las normas de DIPr tienen por vocación regular los conflictos de jurisdicciones permitiendo al juez que esté conociendo del asunto plantearse su propia competencia. Una vez identificado el órgano competente, el mismo verificará la ley aplicable al caso concreto de acuerdo con los criterios previstos. En este punto, conviene enfocarse en el contenido del *Reglamento Bruselas I bis*, instrumento regulador de competencia judicial internacional entre Estado miembros y aplicable en materia civil y mercantil. La regulación del derecho aplicable en el ámbito de la Unión Europea se distingue por materias: el derecho de familia y sucesiones, el derecho de obligaciones (contractuales o extracontractuales) y el derecho de bienes. La aplicación de estos instrumentos demuestra la tendencia a la homogeneización de los procedimientos internos, impedir la ventilación del litigio ante varios tribunales, y así mejorar la seguridad jurídica. Por consiguiente, el estudio se centrará en la reglamentación aplicable para los supuestos de competencia desleal que se reviste de particular importancia por reflejar la progresiva armonización del Derecho Privado y del DIPr. Sólo nos limitaremos a la regulación de la resolución del caso, descartando así la cuestión de la eficacia extraterritorial de la resolución, es decir el reconocimiento y la ejecución de la sentencia en un Estado distinto del en que se haya dictado. Nos centraremos además en las consecuencias previstas en el Derecho Privado descartando así el estudio de las sanciones penales.

Aunque se observen relaciones cada vez más estrechas entre Estados, existen disparidades entre los distintos ordenamientos jurídicos que impiden la concreción de un régimen unificado y podrían ser fuentes de desigualdades entre las partes. La regulación material de esta disciplina en el plano internacional demuestra carencias en la medida en que no se consigue la concreción de un concepto jurídico unitario. Se propuso, a través del Convenio de Unión de París⁶, una definición según la cual constituye acto de competencia desleal “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial⁷”. Por ser un tratado internacional, su aplicación dependerá de la ratificación del mismo en cada uno de los Estados e implicará además, para su interpretación, la toma en consideración de los principios erigidos al nivel interno. Además, la cláusula general prevista no introduce criterios de identificación. De ello se desprende la inexistencia de mínimos normativos en el plano internacional. Debe añadirse que este vacío jurídico se ha ido incrementado dado el proceso de expansión del mercado.

A pesar del alcance limitado de las normativas internacionales, cabe recalcar la progresiva elaboración del concepto jurídico de competencia desleal al nivel interno alentada por la reglamentación europea. Las Directivas adoptadas demuestran un esfuerzo de armonización y reflejan la voluntad de extender el ámbito de aplicación de la normativa sobre competencia leal. Así pues, la reforma de la Ley 29/2009⁸ incluyó en el precepto la tutela de los intereses de los consumidores y usuarios. Además, el desarrollo de un sistema de “economía de mercado” ha contribuido a la instauración de medidas destinadas al control de la fijación de los precios, los abusos de posición dominante. Ahora bien, resulta difícil conciliar estos objetivos con los principios de competencia desleal.

A la vista de todo lo expuesto, se plantea la cuestión de saber si el tratamiento por el DIPr de los casos de competencia desleal consigue ser más ventajoso para las partes en el litigio.

⁶ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (enmendado el 28 de septiembre de 1979), “BOE” núm. 26, de 30 de enero de 1974, ref. BOE-A-1974-191.

⁷ Art. 10.2 *bis* del Convenio de París

⁸ Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, “BOE” núm. 315, de 31 de diciembre de 2009, ref. BOE-A-2009-21162.

De esta manera, el estudio procederá primero en la tentativa de homogeneización del régimen aplicable que pretende garantizar seguridad jurídica en las relaciones jurídico-privadas internacionales al facilitar la previsibilidad del Derecho (I). Enfrentándose este proceso de unificación a la realidad internacional y a la diversidad de los regímenes internos, se plantea la cuestión de la unidad de su calificación jurídica y del régimen aplicable cuando los actos litigiosos derivan de un contrato (II).

I. El régimen aplicable a los actos desleales de naturaleza extracontractual

Tanto al nivel interno como en supuestos transfronterizos, la resolución de litigios supone en primer lugar determinar el juez competente (A) y en segundo lugar identificar la ley aplicable para resolver el fondo (B). Estas cuestiones han sido reguladas por el legislador europeo.

A. La identificación del juez competente

1. La coherencia de la reglamentación

Los actos de denigración destinados a menoscabar el crédito del producto de un competidor en el mercado, la transmisión de información falsa con el fin de alterar el comportamiento económico de sus destinatarios se consideran, desde la perspectiva de la legislación española, actos de competencia desleal. Quien alegue sufrir un perjuicio por dichas prácticas puede solicitar por vía judicial la cesación de la actividad litigiosa, la remoción de los efectos de la misma o bien la indemnización por daños y perjuicios⁹. Ahora bien, la modernización de las técnicas de comercialización -por ejemplo a través de internet- y la creación de un mercado interior europeo, que fomenta la cooperación regional entre Estados miembros, obliga a plantearse la cuestión de los efectos extraterritoriales de dichas actividades.

⁹ Art. 32 de la Ley 3/1991, de Competencia desleal

La aparición de litigios de transfronterizos hace surgir el problema del modo de resolver los conflictos. Desde la perspectiva europea, cabe destacar la falta de armonización de la regulación material de esta disciplina. Dicha carencia pone de relieve varias cuestiones; se manifiestan, en primer lugar, las dificultades para conseguir una definición y delimitación unitaria del concepto de competencia desleal, y se plantea por consiguiente un problema de seguridad jurídica para aquellos cuyos intereses han sido vulnerados. Habida cuenta de esta constatación, se propuso como solución la creación de un espacio judicial común para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva cuando un litigio se halla conectado con más de un ordenamiento jurídico. La Comunidad Europea lo concretó mediante la aprobación, por sus Estados miembros, del Convenio de Bruselas de 1968, luego sustituido por el Reglamento *Bruselas I*¹⁰ y por el Reglamento *Bruselas I bis*¹¹. A través de este instrumento, se pretendía unificar las reglas relativas a la competencia judicial y al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales con el fin de alcanzar el objetivo de libre circulación de resoluciones dentro del ámbito de la Unión¹². Son normas directamente aplicables por las cuales se determinan criterios de atribución de jurisdicción. Se permite, por una parte, al juez pronunciarse sobre su propia competencia, y por otra, a las partes saber con antelación ante qué tribunal se podrán personar en caso de litigio. En definitiva, se quiso atender las necesidades de una buena administración de la justicia del derecho privado¹³ y asimismo salvaguardar los intereses de las partes¹⁴ cuando el litigio se incluye en el ámbito material del Reglamento¹⁵. Así pues, las reglas previstas ofrecen al demandante varias opciones en cuanto a la selección del órgano jurisdiccional que conocerá del caso.

Cabe añadir que la competencia judicial internacional se rige también por la legislación interna. Está contemplada en el derecho autónomo español, en los

¹⁰ Reglamento (CE) 44/2001, “Bruselas I”, de 22 de diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

¹¹ Reglamento (UE) 1215/2012, “Bruselas I bis”, de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

¹² Considerando 6 del Reglamento “Bruselas I”

¹³ BUREAU, Dominique; MUIR WATT, Horatia, *Droit international privé*, t. 1, Colección *Thémis*, PUF, 2014, p.139.

¹⁴ FONT SEGURA, *La protección del secreto empresarial*, cit., p. 150.

¹⁵ El artículo 1 del Reglamento 1215/2012 limita el ámbito de aplicación a las materias civiles y mercantiles.

artículos 21 y siguientes de la LOPJ. Resulta únicamente de aplicación en ausencia de reglamentación internacional, es decir cuando el demandado no esté domiciliado en un Estado miembro del Reglamento ni en ningún Estado parte del Convenio de Lugano y que las partes no se hayan sometido expresamente a la jurisdicción de un tribunal¹⁶.

En primer lugar, se establece como foro de competencia general el domicilio del demandado¹⁷, por lo que no tiene relevancia el lugar de realización de las actividades litigiosas. Los actos de competencia desleal se pueden concretar tanto en España, como en otro país miembro, como en un Estado tercero. Así pues, la competencia de los tribunales españoles requerirá que el demandado esté domiciliado en España¹⁸. Por tratarse de un instrumento de la Unión Europea, su aplicación requiere necesariamente que el demandado esté domiciliado en un Estado miembro. Si tal no fuera el caso, se remitirá al Derecho internacional privado autónomo del Estado cuyo tribunal se halla conociendo del caso. En definitiva, esta regla resulta ventajosa para las partes; la proximidad geográfica permite al demandado preparar su defensa y garantiza al demandante la eficacia de la ejecución de la resolución judicial¹⁹. Además, desde un punto de vista pragmático, se consigue la centralización del litigio ante un solo tribunal.

El artículo 7.2 prevé además un foro de competencia territorial especial en el que se opera una distinción entre materias contractual, en su apartado primero, y extracontractual, en su apartado segundo²⁰. Se supone que los actos de competencia desleal están desprovistos cualquier relación contractual²¹, por lo que se entiende que su regulación se incluye dentro del ámbito de aplicación de este mismo artículo²². Se trata de un foro concurrente²³ en la medida en que posibilita

¹⁶ Existen excepciones según los arts. 5, 6, 7 del Reglamento 1215/2012

¹⁷ Art. 4.1 del Reglamento 1215/2012, anteriormente art. 2 del Reglamento 44/2001: Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.

¹⁸ La determinación del domicilio se regula a la luz de los arts. 62 y 63 del Reglamento.

¹⁹ IGLESIAS BUHIGUES, José Luis, *Derecho internacional privado*, “La competencia judicial internacional”, Manuales, 9a edición, actualizada con las reformas de julio de 2005, p. 127.

²⁰ Antes, artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 (Bruselas I)

²¹ Sin embargo, en ocasiones, los actos de competencia desleal se manifiestan en el marco de relaciones regidas por un contrato (*vid. infra*)

²² SJTUE, de 27 de septiembre de 1988, *Kalfelis contra Bankhaus Schröder*, (AS.C-. 189/87), Rec. p. 5565. (*Vid.* Nota de BORRAS RODRIGUEZ, RJC, 1989, núm. 1, pp. 262-264: las categorías

dirigirse a tribunales distintos de los del domicilio del demandado. Se prevé más concretamente la posibilidad de plantear la demanda ante los órganos jurisdiccionales del lugar donde “se haya producido” o “pueda producirse el hecho dañoso”. En definitiva, el criterio atributivo de competencia judicial internacional es la localización del daño, es decir un *forum delicti commissi*. Por lo tanto, serán competentes los tribunales españoles si el demandado está domiciliado en España –según la regla general-, o bien si el acto de competencia desleal está localizado en el territorio español. Ahora bien, la identificación del lugar de realización del acto ilícito implica distinguir competencia y fondo. Su localización tiene necesariamente que preceder la determinación de su existencia efectiva. Dicho de otro modo, una vez justificada su competencia, el juez podrá pronunciarse sobre la existencia o no del acto ilícito²⁴.

2. La concreción del criterio del lugar de producción de un daño futuro

El *forum delicti commissi* no genera muchos problemas de aplicación cuando el acto de competencia desleal se produce y despliega sus efectos en un solo Estado. Sin embargo, la concreción del criterio es más difícil cuando existe disociación geográfica entre los elementos materiales del acto ilícito. En efecto, dada la evolución de los medios usados para competir y las relaciones cada vez más estrechas entre Estados, resulta imprescindible considerar el supuesto de que el daño se materialice en un país distinto del en que se haya cometido. Un ejemplo sería el supuesto de una sociedad alemana que se sirve del nombre comercial de un producto comercializado en Francia para ofrecer el suyo a la venta, en Alemania. La jurisprudencia ofreció una interpretación de los preceptos del Reglamento, en un caso de contaminación transfronteriza de las aguas del Rin, y

jurídicas deben interpretarse a la luz Reglamento, es decir a partir de los criterios establecidos por el Tribunal de Luxemburgo para distinguir las materias contractual y extracontractual).

²³ A este respecto, cabe recalcar que se trata un criterio de interpretación restrictiva por tratarse de una excepción a la regla general del domicilio del demandado. Partiendo de esta afirmación, se considera que la aplicación este criterio debe condicionarse a la existencia de un vínculo particularmente estrecho con la jurisdicción del lugar del hecho dañoso (*Vid.* IGLESIAS BUHIGUES José Luis, *Derecho internacional privado*, “La competencia judicial internacional”, *cit.* p. 128)

²⁴ TREPPOZ, Edouard, *De la localisation d’agissement de concurrence déloyale et de contrefaçon accomplis via internet*, *Revue critique de droit international privé*, 2008, p. 322.

sostuvo que el “lugar donde se hubiera producido el hecho dañoso” se debe entender tanto por lugar de realización de hecho generador del daño, como por lugar de producción del resultado²⁵.

El criterio de la localización del hecho dañoso plantea varias cuestiones en la práctica, en primer lugar porque no se descarta la posibilidad de que el daño sea futuro. Los ordenamientos internos prevén, para reprimir conductas desleales en el mercado, tanto la reparación como el cese de las actividades litigiosas a modo de prevención. A este respecto, si el daño realizado otorga a aquel que se pretende lesionado el derecho a reparación, la ausencia de daño no impide que se reclame el cese de toda actividad litigiosa²⁶. En la jurisprudencia, se consideró que el “hecho dañoso” se debía de entender como “acto ilícito”, así pues, aunque el daño sea potencial, se podrá exigir la responsabilidad de quien lo haya cometido. Por lo tanto, se incluyen también las acciones preventivas dentro del ámbito del artículo 7.2²⁷. Ahora bien, prevenir la amenaza de un daño significa que el mismo no existe propiamente, por lo que resulta difícil localizar el lugar eventual del hecho dañoso. Es imprescindible que su localización pueda ser determinada²⁸.

Como medidas provisionales para prevenir un perjuicio grave e inminente, el demandante podría, por ejemplo, solicitar el cese provisional de una campaña de publicidad denigratoria, o la prohibición de comercialización de un determinado producto. Esta última categoría reviste particular importancia en la práctica por la rapidez del proceso y el consiguiente ahorro de tiempo de espera de decisión sobre el fondo, ya que se permite un tratamiento provisional del asunto antes de su resolución definitiva. Este modo de resolución de conflicto tiende, por tanto, a ser el más utilizado en supuestos de competencia desleal²⁹.

²⁵ Vid. el apartado 19 de la STJUE, de 30 de noviembre de 1976, *Bier contra Mines de Potasse d'Alsace*, se consagró la doctrina de ubicuidad.

²⁶ OTAMENDI, Jorge, *La competencia desleal*, Revista jurídica de la Universidad de Palermo, año 3, n° 2, octubre 1998, p. 4.

²⁷ FONT SEGURA, *La protección internacional del secreto empresarial*, cit., pp. 170-171.

²⁸ A.L. DROZ, Georges, *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché Commun*, Paris, 1972, vol. 24, núm. 3.

²⁹ ROUBIER, Paul, *Théorie générale de l'action en concurrence déloyale*, RTD com, 1948, pp. 541-591.

Según la nueva redacción del Reglamento³⁰, el demandante, para solicitarlas, se podrá dirigir a los tribunales de cualquier Estado miembro, sin perjuicio de que un Juez de otro Estado tenga competencia –en virtud de la normativa europea o interna– para conocer del caso³¹. La novedad introducida es la carencia de efectos extraterritoriales de las medidas adoptadas por un juez distinto del que conoce del fondo³², lo que planteará la cuestión del reconocimiento y de la ejecución de las medidas. En definitiva, se distinguen los procedimientos de medidas cautelares solicitadas antes del tribunal del proceso principal de aquellos iniciados ante otro tribunal incompetente para conocer del fondo. En el caso en que el procedimiento principal no se inicie nunca después de la resolución sobre la procedencia de las medidas provisionales, se podría preguntar si la aplicación de esta regla no eludiría la competencia de los tribunales del demandado.

En el caso *Iberdrola contra EDF*³³, los tribunales españoles justificaron su competencia para tomar medidas cautelares dado que conocían del fondo del asunto. Se entiende que el Juez que esté conociendo del caso, una vez determinada la cuestión de la competencia para dictar del litigio principal, podrá también dictar medidas provisionales³⁴, lo que permite mantener la concentración del litigio ante un solo tribunal. Su competencia en cuanto al litigio principal se justificó a la luz del artículo 5.3 del Reglamento 44/2001, es decir según el *forum delicti commissi*, ya que se producían los efectos de los actos de competencia desleal en España. La sede en Bilbao de la empresa demandante fue más concretamente el criterio usado para sostener que la conducta litigiosa afectaba su negocio y, por consiguiente, generaba efectos en España. Ahora bien, se puede discutir esta solución por lo

³⁰ Art. 35 del Reglamento 1215/2012: “Podrán solicitarse a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de dicho Estado miembro, incluso si un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro es competente para conocer del fondo del asunto.”

³¹ Debe articularse esta disposición con lo que prevé el artículo 2 al establecer que por “resolución” se debe entender todas las medidas cautelares dictadas por el juez competente, en virtud del Reglamento, para conocer del fondo del asunto, por lo que no elude el acceso a tribunales competente para resolver el litigio principal.

³² HONORATI, Constanza, *Medidas provisionales y revisión del Reglamento Bruselas I: una oportunidad perdida para mejorar la regulación*, AEDIPr, 2011, pp. 207-227.

³³ Juzgado de lo Mercantil de Bilbao (Provincia de Vizcaya), Auto núm. 38/2008 de 25 de marzo sobre la procedencia de la solicitud de medidas cautelares

³⁴ STJUE de 21 de mayo de 1980, asunto 125/79 (*Vid.* Nota F.J. GARCIMARTIN ALFEREZ, *El régimen de las medidas cautelares en el comercio internacional*, Madrid, 1996, p. 41, nota 74.

insuficiencia de este criterio. Los daños alegados, consistentes en la pérdida de oportunidades de negocio y adopción de negociación estratégicas de la empresa de la demandante, son de naturaleza inmateral. Así pues, además de dificultar la evaluación del perjuicio sufrido, el lugar de su manifestación no queda claramente determinado. Al sostener que producían efectos en la sede del demandante conduce a pensar que el criterio de competencia fue más bien el lugar de ubicación del patrimonio concreto de la empresa afectada. Se puede además cuestionar la solución elegida respecto de la ejecución de las medidas dictadas. Es objeto de competencia exclusiva del Estado de ejecución³⁵, por lo que la solución del juez español de ejecutarlas forzosamente es discutible. Pues, si las mismas se tenían que cumplir en Francia, por ser el lugar de ubicación del patrimonio del demandado, sólo el juez francés tendría que conocer de la ejecución de las medidas. En este sentido, los tribunales españoles vulnerarían aquí el principio de competencia exclusiva.

3. La concreción del criterio del lugar de producción de un daño difuso

Volviendo a las acciones de cesación y/o de reparación del perjuicio causado, y al foro correspondiente por razón de la materia, el demandante puede elegir, como es sabido, entre el foro del demandado y el *forum delicti commissi*. Del mismo modo que para la determinación del juez de las medidas provisionales, surgen problemas cuando el daño sufrido es inmateral y difuso. Una interpretación flexible del criterio del criterio del lugar de producción del hecho dañoso podría propiciar una multiplicación de foros competentes y asimismo generar riesgos de *forum shopping*³⁶.

El Tribunal de justicia añadió límites y sostuvo que sólo las consecuencias directas e inmediatas del acto ilícito tienen relevancia para identificar los tribunales competentes³⁷. Se podría cuestionar la aplicación de esta regla en el caso de que el daño se produzca en el domicilio del demandante dado que

³⁵ Art. 24 RB I *bis*

³⁶ CORNUT, Étienne, *Forum shopping et abus du choix du for en droit international privé*, Journal du droit international privé (Clunet), núm. 1, 2007.

³⁷ STJCE de 19 de septiembre de 1955, *Antonio Marinari contra Lloyd's Bank plc y Zubaidi Trading Company*, as C-364/93, Rec . p. I-2719.

implicaría introducir el *forum actoris*. Cabe recordar a este respecto que este artículo 7.2 es de interpretación estricta, por lo que siempre se dará preferencia a la regla de competencia de los tribunales del domicilio del demandado, de acuerdo con el principio proximidad y de buena administración de la justicia.

La concreción de los criterios del Reglamento se puede dificultar además por el desarrollo de un espacio de información sin fronteras y de las nuevas tecnologías, ya que generan indudablemente dificultades para localizar el hecho dañoso. En este sentido, cabría plantear la cuestión de la interpretación del artículo 7.2 cuando se comete un acto de competencia desleal por medio de un sitio Internet, por ejemplo. El carácter transnacional de la red implica que los efectos del acto ilícito se manifiesten no en una, sino en varias jurisdicciones. La jurisprudencia aportó una solución en un supuesto difusión de un artículo de prensa difamatorio en varios Estados miembros³⁸. Se realiza en esta sentencia una dicotomía entre el establecimiento del editor de la publicación, considerado lugar de origen del daño o lugar del hecho generador, y el lugar de publicación del artículo litigioso que se entendió como lugar de cristalización del hecho causal del daño³⁹. La solución desarrollada fue discutida por la doctrina. En definitiva, se atribuye competencia a los tribunales con los que el daño tuviera la conexión más cercana⁴⁰. Se puede cuestionar el alcance general de esta regla y, por consiguiente, su aplicación en supuestos de competencia desleal. A este respecto, una parte de la doctrina sostiene que se ha de concebir como una extensión de la regla expuesta en la sentencia *Mines de Potasse*, es decir que lo que se había previsto respecto de daños patrimoniales también podría ser aplicable en cuanto a daños inmateriales⁴¹. Sin embargo, dado la variedad de actos ilícitos existentes a la luz del artículo 7.2, la aplicación de una solución jurisprudencial unitaria conlleva dificultades⁴².

³⁸ STJUE *Fiona Shevill e. a. c. Presse Alliance SA*. as. C- 68/93, Rec. P. I-415, FJ

³⁹ El foro general del demandado tendrá competencia para conocer de la totalidad de los daños causados, mientras que los tribunales del lugar de realización del daño sólo serán competentes respecto de los daños manifestados en su territorio (Vid. BOUREL P. *Du rattachement de quelques délits spéciaux en droit international privé*, R. Des C., 1989, t-214-II, pp. 261-398., esp. p. 355)

⁴⁰ FONT SEGURA, *La protección internacional del secreto empresarial*, cit., p. 196.

⁴¹ FONT SEGURA, *La disociación y los daños indirectos en la aplicación del artículo 5.3 del Convenio de 1968 de Bruselas*, Sentencia del TJCE de 11 de enero de 1990, Noticias CEE, n°66, 1990, p. 134.

⁴² CORDERO ALVAREZ, *Algunos problemas de aplicación del art. 5.3 del Reglamento 44/2001*, AEDIPr, cit. pp. 411-428.

Conviene por lo tanto enfocarse en la interpretación propuesta por los tribunales internos. Parece evidente que la interpretación de un criterio atributivo de competencia con el fin de recurrir a una autoridad judicial puede volverse un medio de instrumentalización del derecho internacional privado⁴³. Efectivamente, el juez interno tendrá que pronunciarse sobre su competencia en virtud de lo establecido en el Reglamento, por lo que tendrá, en su caso, que justificar la existencia de algún vínculo estrecho entre su jurisdicción y la localización del acto desleal. Dicho de otro modo, la competencia del juez se limita a los daños localizados en su jurisdicción⁴⁴. Cabría considerar el ejemplo de la representación en un sitio internet de un producto, caracterizado como constitutivo de competencia desleal, que podría causar perjuicio en el territorio del demandante. En este supuesto, los tribunales franceses interpretaron de manera muy flexible los términos del artículo 7.2 y consideraron que la accesibilidad del sitio Internet en Francia fundamentaba su competencia aunque la venta del producto no se dirigiera a este país⁴⁵. La consagración de este criterio es manifiestamente contraria a los principios sobre los que descansa el Reglamento, especialmente la exigencia de previsibilidad del foro a favor del demandado⁴⁶.

La regulación prevista en el sistema de DIPr español es también objeto de dificultades de interpretación. Además de los foros generales⁴⁷, la LOPJ⁴⁸ otorga competencia a los tribunales españoles, en materia extracontractual, cuando el hecho dañoso se haya producido en el territorio español⁴⁹. El caso *Repsol-YPF* se resolvió en base a la nueva redacción de esta norma⁵⁰. El asunto trata de una demanda interpuesta por una empresa española contra su filial argentina por haber actuado de forma desleal. Más concretamente, se trataba de evitar que la misma

⁴³ CORNUT, Étienne, *Forum shopping et abus de choix du for en droit international privé*, Journal du droit international (Clunet) n°1, enero de 2007, doctr. 2.

⁴⁴ GAUDEMET-TALLON, Hélène, *Droit international privé de la contrefaçon: aspects actuels*, Dalloz, 2008.

⁴⁵ Sentencia de la *Cour de Cassation*, Ch. Com., *Soc. HSMSchuhmarketing contra Soc. Gep Industries*, de 20 de marzo de 2007

⁴⁶ TREPPOZ, Edouard, *De la localisation d'agissement de concurrence déloyale et de contrefaçon accomplis via internet*, cit., p. 322.

⁴⁷ Los artículos 22 *bis* y 22 *ter* prevén la posibilidad de sumisión expresa o tácita a los tribunales españoles así como el foro del domicilio del demandado.

⁴⁸ Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, "BOE" núm. 174, de 22 de julio de 2015, ref. BOE-A-2015-8167.

⁴⁹ Artículo 22 *quinquies* letra b) relativo al foro en materia de obligaciones extracontractuales

⁵⁰ Juzgado de lo Mercantil num. 1 de Madrid, Auto de 5 julio 2013, AC\2013\1535.

pudiera, con la colaboración de terceros, explotar los recursos descubiertos en Argentina por la empresa española. El juez español determinó su competencia en base al criterio del lugar de producción del hecho dañoso considerando que la actuación litigiosa desplegaba sus efectos en el mercado español. En definitiva, se trasladó la teoría de la ubicuidad consagrada por el Tribunal de Luxemburgo⁵¹ en la aplicación de la norma interna española, cuando se tendría que haber interpretado el precepto de forma neutral ⁵². Es interesante notar que la competencia al Juez español se fundamenta también en el hecho de que resultaría aplicable la normativa española sobre competencia desleal para regular el fondo del asunto.

La identificación del juez competente es, en definitiva, determinante para el resultado del litigio. Desde una perspectiva estratégica, no se puede negar la existencia de riesgos de que el régimen aplicable, por ser más favorable al demandante, condicione la selección del foro. Sin embargo, los principios que rigen la competencia y el Derecho aplicable responden a lógicas distintas⁵³.

B. La identificación de la ley aplicable

1. La dimensión político-económica de la norma de conflicto

La regulación material del derecho de competencia desleal se somete al cumplimiento una diversidad de objetivos por parte de los países de la Unión Europea. En concreto, no sólo interesa garantizar la lealtad de los competidores sino también salvaguardar los intereses de los colectivos afectados como por ejemplo, como podría ser los de una asociación de consumidores. De ello se desprende que la normativa sobre competencia leal responde tanto a la protección de los intereses privados y colectivos como públicos. No obstante, aunque los Estados miembros converjan hacia una regulación del comportamiento de los actores profesionales del mercado, no garantizan todos el mismo nivel de protección, por lo que la determinación del derecho aplicable, después de haber

⁵¹ STJCE 30 de noviembre de 1976, *Bier contra Mines de Potasse d'Alsace*

⁵² ARENAS GARCIA Rafael, *Competencia judicial internacional y demandas por competencia-El retorno del imperialismo jurisdiccional*, AEDIPr, 2013, p. 1004.

⁵³ FONT SEGURA, *La protección internacional del secreto empresarial*, cit. p. 153.

identificado el juez competente, resulta ser una cuestión de mayor importancia en el momento de resolución del litigio.

La identificación del derecho aplicable en supuestos conectados con más de un ordenamiento jurídico puede resultar más difícil en la medida en que pueden existir conflictos de leyes. Por lo tanto, el legislador europeo, con fines de armonización, optó por diseñar una norma destinada a concretar la ley aplicable en supuestos *jurídico-privados internacionales*⁵⁴. La uniformización de las normas de conflicto tiene como objetivo permitir a las partes prever el régimen aplicable y asimismo evaluar la reparación del daño causado. Dichas normas pueden sólo estar dirigidas a la concreción del derecho que se aplica, o bien, solucionar directamente el supuesto.

El Reglamento “Roma II”⁵⁵ regula la identificación del derecho aplicable en materia de obligaciones extracontractuales y prevé como regla general la aplicación de la ley del lugar de producción del daño o *lex loci delicti commissi*⁵⁶. Este criterio era inicialmente el que regía los supuestos transfronterizos de competencia desleal⁵⁷. Se trata de una norma de conflicto bilateral, en la medida en que permite la aplicación del derecho extranjero. En definitiva, el legislador europeo intentó conseguir un equilibrio entre la ley del foro y la ley extranjera en el momento de determinar la ley aplicable. Por tratarse de una regla general y al igual que en el momento de determinar el juez competente, se concretará este criterio si las partes no han elegido previamente la ley aplicable, o bien, si el litigio no da lugar a la aplicación de reglas especiales por razón de la materia. Esta regla se podrá también descartar a favor de la ley del lugar de residencia habitual

⁵⁴ ESPLUGUES MOTA, Carlos, *Derecho internacional privado*, “La determinación del Derecho aplicable a las situaciones jurídico-privadas...”, *cit.*, p. 311.

⁵⁵ Reglamento (CE) núm. 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (“Roma II”)

⁵⁶ Art. 4.1 Reglamento “Roma II”: “Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un hecho dañoso es la del país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión.”

⁵⁷ El ámbito *ratione materiae* del Reglamento es idéntico al Reglamento que regula la competencia judicial internacional. La interpretación comunitaria del concepto de obligaciones extracontractuales incluye por lo tanto los actos desleales dentro del ámbito de aplicación del precepto.

común del demandado y del demandante⁵⁸, o bien, cuando el litigio presente vínculos más estrechos con un país distinto⁵⁹. A la vista de lo expuesto, este punto de conexión responde indudablemente a un objetivo de proximidad que es uno de los fundamentos sobre los que descansa el Reglamento. Además, resulta coherente ya que, como es sabido, el criterio de atribución de competencia es el lugar de producción del hecho dañoso, por lo que el juez que conoce del caso podrá aplicar su derecho para resolver el litigio; aplicará, en otros términos, la ley del foro⁶⁰.

No obstante, la sanción de conductas desleales ha sido objeto de la especialización de sus normas de conflicto en detrimento de la regla general. El punto de conexión del lugar de comisión del acto litigioso pasa a ser, más concretamente, el lugar donde despliega sus efectos⁶¹. Ahora bien, el legislador delimita el ámbito de aplicación del precepto distinguiendo, por una parte, la afectación de las relaciones entre competidores o de los intereses colectivos de los consumidores, y por otra, la afectación de los intereses de un competidor en particular⁶², y reserva la aplicación de la regla especial al primer supuesto. Lo expuesto no debe conducirnos a concebir la especialización de la norma de conflicto como excepción a la norma general sino como una aclaración de la misma⁶³. En definitiva, la norma especial sólo se podrá aplicar en los casos en los que los intereses de un competidor en particular no resulten afectados.

El alcance de esta norma de conflicto recogidas en el Reglamento “Roma II” está sujeto a un límite. En concreto, no deberán afectar a las leyes de policía, es decir normas con carácter imperativo que se aplicarán, cualquiera que sea la ley aplicable a la obligación extracontractual⁶⁴. En definitiva, esta disposición permite

⁵⁸ Art. 4.2 Reglamento “Roma II”: “No obstante, cuando la persona cuya responsabilidad se alega y la persona jurídica tengan su residencia habitual en el mismo país en el en que se produzca el daño, se aplicará la ley de dicho país.”

⁵⁹ Art. 4.3 Reglamento “Roma II”

⁶⁰ Sin embargo, no se puede concebir este punto de conexión como criterio de vinculación para determinar la competencia del juez que conocerá del caso y para garantizar la aplicación, por consiguiente, de su derecho interno. La *lex loci delicti commissi* se debe más bien contemplar como la vocación de ley nacional de reprimir los actos ilícitos cometidos en su ámbito territorial de aplicación (*Vid.* FONT SEGURA, *La protección internacional del secreto empresarial*, cit. p. 221)

⁶¹ Cit. Art. 6.1 Reglamento “Roma II”

⁶² Art. 6.2 Reglamento “Roma II”

⁶³ Considerando núm. 21 del Reglamento “Roma II”

⁶⁴ Art. 16 del Reglamento “Roma II”

garantizar, en cierta medida, la aplicación de la ley del foro en lugar de la ley extranjera. En el ordenamiento español, el legislador optó por la elaboración de una norma de extensión, estableciendo que cuando la actividad enjuiciada genere efectos en el mercado español, será de aplicación la Ley española de Competencia desleal⁶⁵. Cabe destacar que la formulación del precepto es unilateral en la medida en que se determina el ámbito de aplicación de la legislación española, se afirma asimismo el principio de soberanía estatal. El artículo 4 LCD resultó de aplicación en un litigio entre una sociedad holandesa que comercializaba de camisetas oficiales de equipos de fútbol y una sociedad española que les imitaba y les vendía exclusivamente en el mercado español⁶⁶.

La elección del criterio de los efectos merece particular atención. Respecto de la definición del precepto, la Comisión de las Comunidades europeas afirmó que la ley aplicable era la del mercado en el que actúan los competidores “para atraerse clientes”⁶⁷. La aplicación de este punto de conexión ha sido globalmente acogida por los ordenamientos jurídicos⁶⁸ y la doctrina. En efecto, y como dicho anteriormente, la normativa sobre competencia desleal responde a la finalidad de garantizar los intereses colectivos de los actores del mercado⁶⁹, mientras que el derecho de la responsabilidad civil extracontractual está más bien dirigido a ofrecer una compensación por los daños sufridos. Por lo tanto, la ley del mercado refleja indudablemente la voluntad de proteger los actores profesionales o consumidores en el mercado nacional⁷⁰.

Una parte de la doctrina cuestiona la unilateralidad de este precepto⁷¹, ya que podría generar un vacío jurídico cuando se vulneren los intereses de competidores en un mercado extranjero. En concreto, este supuesto no se podrá solucionar de otra forma que mediante la regulación general del Código civil

⁶⁵ Art. 4 LCD

⁶⁶ STS (Sala de lo Civil, Sección 1a), de 29 de octubre de 2014, núm. 570/2014

⁶⁷ Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (“Roma II”), CEE, 2003/0168 (COD), Bruselas, 22 de julio del 2003, COM(2003) 427 final, p.17.

⁶⁸ Art. V de la resolución del Instituto de Derecho Internacional, adoptada en 1983

⁶⁹ FERNANDEZ ROZAS, José Carlos, ARENAS GARCIA, Rafael; DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, *Derecho de los negocios internacionales*, Bienes inmateriales y derecho de la competencia, Competencia desleal, Manuales, 4ª ed., 2014, p. 149.

⁷⁰ FERNANDEZ ROZAS/ARENAS GARCIA/DE MIGUEL ASENSIO, *Derecho de los negocios internacionales*, cit., p. 149.

⁷¹ FONT SEGURA, *La protección internacional del secreto empresarial*, cit. p. 240.

español en materia de obligaciones extracontractuales⁷². A la vista de lo expuesto, se sugiere la “bilateralización” de la regla que permitiría aplicar la legislación del mercado afectado para el que se reclama la protección, que podría ser español o bien extranjero⁷³. Si la norma de la LCD pone de manifiesto el respeto del principio de soberanía territorial, se supone que la redacción bilateral de la misma no lo infringiría tampoco. En efecto, permitiría no sólo a la normativa interna española sino también al Derecho extranjero regular su mercado⁷⁴. Así pues, se podría conseguir un equilibrio en la toma en consideración de las leyes extranjeras existentes. En este punto, la nueva redacción la LCD permitió suprimir cualquier referencia a su ámbito de aplicación territorial, por lo que se deberá acudir a la norma de conflicto prevista en el Reglamento “Roma II”.

2. La concreción del criterio del mercado afectado

Ahora bien, la concreción del criterio de los efectos plantea cuestiones en supuestos especiales debido al abanico de actividades que abarca el concepto de competencia desleal. A modo de ejemplo, la violación del secreto empresarial⁷⁵, según la doctrina, requeriría un punto de conexión autónomo, dado que supone una protección especial del competidor titular del secreto⁷⁶. En aquel supuesto, la identificación de la ley aplicable implicaría la toma en consideración de la sede del titular del perjudicado, por ser el lugar donde el lugar donde el secretado ha sido desarrollado. Así pues, por afectar exclusivamente los intereses de un competidor, resulta de aplicación la regla general del lugar del daño.

Además, si el mercado afectado puede coincidir con el lugar de realización del daño, persisten dudas, al igual que en el momento de determinar el juez competente, en supuestos transfronterizos, o bien cuando los actos desleales se cometen por Internet. La doctrina intentó resolver el primer problema sosteniendo que sólo se valorarán los efectos “directos y sustanciales” de los actos

⁷² Art. 10.9 del Código civil: “las obligaciones extracontractuales se regirán por la ley del lugar donde hubiere ocurrido el hecho de que deriven”.

⁷³ FERNANDEZ ROZAS/ARENAS GARCIA/DE MIGUEL ASENSIO, *Derecho de los negocios internacionales*, cit. p.150.

⁷⁴ FONT SEGURA, *La protección internacional del secreto empresarial*, cit. p. 241.

⁷⁵ Art. 13 LCD

⁷⁶ FONT SEGURA, *La protección internacional del secreto empresarial*, cit. p. 261.

enjuiciados⁷⁷, por lo que no tendrán relevancia los mercados en los que se manifiestan efectos secundarios. Por lo tanto, cabe entender que cuando resulten afectados los intereses de los consumidores, el mercado coincidirá, en regla general, con su domicilio. En el caso de que se vulneren los intereses de los competidores, tendrá relevancia el lugar de comercialización del producto o del servicio prestado. Por último, si se trata de proteger el interés general del mercado, se deberá prestar atención al mercado al que se dirigen las prácticas desleales enjuiciadas⁷⁸. Por lo tanto, si la actividad litigiosa se manifiesta en varios países, se aplicará la ley nacional de cada uno de los Estados involucrados. Dicho de otro modo, ello conducirá a una aplicación distributiva de las normativas internas. De ello se desprende que el precepto no concede un gran margen de maniobra al juez interno para identificar la ley aplicable cuando resultan afectados varios mercados.

3. La regulación discutida de los actos de publicidad desleal

Los supuestos de publicidad desleal han dado lugar a mucha discusión en la doctrina y en la jurisprudencia. En supuestos transfronterizos, se propuso como ley aplicable la ley del Estado donde la publicidad despliegue sus efectos, es decir del lugar donde se percibe por el público a quien va dirigida⁷⁹. El problema de la aplicación cumulativa de leyes ha sido parcialmente solucionado por la localización unitaria del país de origen⁸⁰ de la conducta litigiosa. Esta interpretación resulta ventajosa en la medida en que garantiza seguridad jurídica y permite a las parte anticipar el derecho aplicable. El anteproyecto de norma de conflicto en el ordenamiento jurídico alemán propone también soluciones de regulación. Existen similitudes con la reglamentación española puesto que el legislador alemán opta por consagrar una regla especial en materia de

⁷⁷ Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (« Roma II »), *cit.*, p.17.

⁷⁸ FERNANDEZ ROZAS/ARENAS GARCIA/DE MIGUEL ASENSIO, *Derecho de los negocios internacionales*, *cit.*, p. 150.

⁷⁹ Resolución del 11 de octubre de 1992, adoptada por la Liga internacional del derecho de la concurrencia, durante el congreso de Ámsterdam

⁸⁰ FERNANDEZ ROZAS/ARENAS GARCIA/DE MIGUEL ASENSIO, *Derecho de los negocios internacionales*, *cit.*, p. 158.

competencia desleal, según la cual se aplicará la ley del mercado del Estado en el que los efectos del acto se manifiestan⁸¹. Hay además jurisprudencia abundante en la materia. Los tribunales alemanes consideran, más concretamente, que en supuestos en los que se desarrollan actos de promoción de venta en un determinado país y se entregan los productos en un Estado distinto, tendrá relevancia la ley del mercado de promoción, es decir la legislación del Estado del hecho generador del daño. No obstante, en supuestos de publicidad desleal, cuando el acto se dirija y afecta directa y efectivamente a un público en distintos países, se aplicará la ley de cada uno de los Estados involucrados⁸². Ahora bien, el juez puede también elegir aplicar la ley extranjera; en este sentido, los tribunales austriacos dieron preferencia a la ley holandesa en un litigio entre asociaciones austriacas en relación con la difusión de una publicidad en Holanda relacionada con una prestación de servicios en Austria⁸³. No obstante, según la doctrina y la jurisprudencia europea, la aplicación de una ley extranjera podría, dado las disparidades entre las legislaciones internas, afectar el desarrollo del Mercado Interior. La argumentación de la sentencia *Dassonville*⁸⁴ va en este sentido al afirmarse que las legislaciones nacionales que restringen las formas de publicidad son susceptibles de dificultar el comercio intracomunitario⁸⁵. Es interesante notar que el desarrollo de la libre circulación de los bienes pasa a ser un criterio determinante en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. A modo de ejemplo, se consideró la aplicación del derecho de Luxemburgo contraria al principio de libre circulación de las mercaderías en un litigio en cuanto a una campaña publicitaria. Una empresa belga promocionaba en Luxemburgo ofertas especiales con el fin de atraer clientes en Bélgica y los tribunales del Luxemburgo habían dictado la prohibición de los actos de publicidad en base a la ley del foro⁸⁶. Sin embargo,

⁸¹ Se prevé además una excepción cuando los intereses de un competidor en particular resultan afectados y una cláusula de excepción cuando exista un vínculo más estrecho con un Estado determinado, (*vid.* Anteproyecto de ley sobre el DIPr en materia de obligaciones extracontractuales y de bienes, redactado por el ministerio federal alemán de la justicia, 1984, arts. 40-41).

⁸² DUINTJER TEBBENS, Harry, *Les conflits de lois en matière de publicité déloyale à l'épreuve du droit communautaire*, Rev. crit. DIPr, 1994.

⁸³ OGH, de 8 de julio de 1980, *GRUR Int.* 1981, p. 401.

⁸⁴ STJUE, de 11 de julio de 1974, núm. 8/74, *Rec.* p. 837.

⁸⁵ Art. 36 TFUE

⁸⁶ STJUE, de 7 de marzo de 1990, *GB-Inno-BM*, núm. 362/88, *Rec.* p. I-667.

sólo se podrán admitir las restricciones nacionales cuando se justifiquen por motivos de interés general⁸⁷.

A modo de conclusión, la identificación de la ley aplicable, así como la determinación del juez competente, ponen de manifiesto la instrumentalización de la reglas de DIPr en el momento de resolución del litigio. Los Reglamentos prevén criterios competencia y puntos de conexión comunes con el fin de evitar soluciones contradictorias y asimismo garantizar la libre circulación de las resoluciones dentro de la Unión Europea. La aplicación de estos criterios dependerá de la calificación autónoma del supuesto de hecho. Ahora bien, los actos desleales se entienden incluidos en la categoría jurídica de responsabilidad extracontractual, pero también se pueden cometer en el marco de una relación jurídica preexistente entre las partes. En este caso, se plantea la cuestión del fundamento jurídico de la acción que ejercerá el demandante, del foro competente y también de la ley aplicable al fondo del litigio.

II. El régimen aplicable a los actos desleales derivados del contrato

Si el acto desleal deriva de un contrato, conviene preguntarse si la relación contractual, cuando se plantea la demanda, podría tener efectos en el momento de determinar el juez competente (A), y el derecho aplicable para resolver el fondo del caso (B).

A. El juez competente para los actos desleales derivados del contrato

1. La solución propuesta: la absorción del foro extracontractual por el foro contractual

Como se dijo anteriormente, los actos de competencia desleal no suponen la existencia de vínculo contractual entre las partes, por lo que la acción ejercitada tiene en principio un fundamento extracontractual. En la mayoría de los Estados se sigue esta interpretación pero cabe recordar que la calificación del foro no opera al momento de resolver del litigio sino que debe tomarse en consideración

⁸⁷ FERNANDEZ ROZAS/ ARENAS GARCIA/ DE MIGUEL ASENSIO, *Derecho de los negocios internacionales*, cit. p.156.

la calificación autónoma. En efecto, el Tribunal de Justicia ha ido elaborando conceptos autónomos que podrían diferir de las calificaciones adoptadas al nivel interno. El Tribunal de Luxemburgo distinguió entre las materias contractuales y extracontractuales a efectos del Reglamento afirmando que la materia delictual comprende toda demanda que se dirija a exigir la responsabilidad de un demandado, y se definía por oposición a la materia contractual⁸⁸. El TJUE define negativamente el concepto de materia extracontractual, por lo que se deberá primero determinar si nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad contractual. Se ha ido interpretando el concepto de “obligación contractual” a partir de “acuerdo libremente asumido entre las partes”, así pues, las obligaciones de cualquier naturaleza que sea se entenderán incluidas en el foro contractual. Esta delimitación pretende garantizar una solución uniforme a todos los Estados miembros y no supone *a priori* dificultades.

No obstante, deben tomarse en consideración los actos de competencia desleal cometidos en el marco de una relación jurídica preexistente. En este supuesto, el origen de la deslealtad es un incumplimiento contractual. Se puede considerar el ejemplo de dos sociedades que celebran contrato de concesión o de distribución. Si una sociedad francesa se compromete a fabricar un producto exclusivamente por la cuenta de otra, domiciliada en un país distinto, y desarrolla esta actividad por su cuenta personal, se podría demandar a esta sociedad por el hecho de desviar la clientela de aquella para quien se había comprometido a prestar sus servicios. La cuestión que se plantea es la de saber si la acción ejercitada tiene carácter contractual, por derivarse del incumplimiento del contrato, es decir que abarcaría la acción por competencia desleal, o bien estrictamente delictual por tratarse de un acto desleal.

Esta cuestión tiene particular relevancia dado que la calificación jurídica determina el foro competente para resolver el litigio. Como es sabido, en materia delictual, el Juez competente será aquel del lugar de producción del hecho dañoso. En cambio, en materia contractual, será competente el órgano jurisdiccional “del lugar en el que se haya cumplido la obligación o deba cumplirse la obligación que

⁸⁸ STJUE, de 27 de septiembre de 1988, *Kalfelis c. Bankhaus Schröder*, as. 189/87, Rec. p. 5565.

sirva de base a la demanda”⁸⁹. En defecto de pacto del lugar de cumplimiento de la obligación, los tribunales competentes serán competentes los tribunales del lugar en que hayan sido o deban ser entregadas las mercaderías o bien del lugar en el que hayan sido o deban ser prestados los servicios⁹⁰. Por lo tanto, los criterios podrían dar lugar a jueces competentes diferentes. Desde la perspectiva del ordenamiento español, se trata de saber si los tribunales españoles pueden conocer del asunto respecto al incumplimiento contractual en la medida en que el acto de competencia desleal se ha producido en España, cuando el lugar de cumplimiento de la obligación contractual no era el territorio español. Puesto que el Reglamento prevé dos foros distintos, podría preguntarse si cabe la posibilidad de acumular las dos acciones a fin de evitar una multiplicación de los foros competentes y asimismo concentrar el litigio ante el mismo tribunal. Dicho de otro modo, debe preguntarse si la acción contractual podría absorber la acción por responsabilidad extracontractual.

La calificación de la acción depende de lo que escoja el demandante pero no vincula al Juez que conoce de la demanda, él deberá permitir la acumulación de acciones sobre ambos fundamentos. A este respecto, algunos autores sostienen que el Tribunal que conoce de la base delictual es el que debe conocer de la cuestión preliminar y decidir si cabe o no la acumulación de acciones puesto que se trata de probar la improcedencia de la demanda delictual⁹¹.

Esta cuestión deberá ser resuelta conforme a la ley aplicable al fondo del asunto, o bien por la ley del foro⁹². Ahora bien, en el caso *Kalfelis*, Tribunal de Justicia recuerda el carácter restrictivo del foro en materia delictual, por lo que el Juez competente para conocer de la acción con fundamento extracontractual, no lo será para las demás acciones. Por lo tanto, no cabe la posibilidad de acumulación en este caso. Una parte de la doctrina sostiene además que el Reglamento tendría

⁸⁹ Art. 7.1 RB I *bis*

⁹⁰ Art. 7.1, letra b) RB I *bis*

⁹¹ FONT SEGURA, *La protección internacional del secreto empresarial*, cit., pp. 206 y ss.

⁹² COLLINS, Lawrence, *Interaction between Contract and Tort in the Conflict of Laws*, I.C.Q.L., 1967, p.107.

que prever un foro general de conexidad para paliar los problemas que derivan de la existencia de dos foros especiales independientes⁹³.

Algunos autores afirman que sería deseable una acumulación de las acciones en virtud del principio de economía procesal que es uno de los objetivos que rige el Reglamento. Se podría superar este problema gracias al foro especial de protección previsto en los casos de contratos individuales de trabajo. En este punto, cabe plantearse el supuesto siguiente: un trabajador celebra un contrato de trabajo con un empresario que contiene cláusulas de no competencia por las cuales se obliga a desarrollar su tarea profesional de forma exclusiva para el empresario⁹⁴. En caso de incumplimiento, el empresario le podrá despedir por incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales y podrá solicitar una indemnización por los perjuicios causados. Los tribunales competentes en este caso serán los del lugar en que el trabajador tenga su último domicilio⁹⁵. Esta solución se podría también aplicar en supuestos de violación del secreto empresarial por incumplimiento del deber de reserva y/o de prohibición de explotación dado que estas obligaciones se suelen establecer en un contrato laboral. La aplicación esta solución sería deseable en la medida en que garantiza la protección del trabajador demandado, sin menoscabar los intereses del demandante⁹⁶. El conocimiento de la jurisdicción competente en virtud del foro especial de protección implicaría que evitar una multiplicación de los foros respecto de una misma relación jurídica y el consiguiente riesgo de adopción de resoluciones contradictorias. Así pues, dado lo anterior, los tribunales españoles podrán conocer de las dos acciones con el fundamento contractual si el lugar de cumplimiento de la obligación es España o bien si el trabajador estuviera domiciliado en España. El acto ilícito que supone la comisión del acto de competencia desleal deberá además derivar de las obligaciones del contrato.

Si se admite la absorción del foro extracontractual por la materia contractual, pues, la cuestión que se plantea ahora es la concreción del lugar de

⁹³ GAUDEMET-TALLON, Hélène, *Les Conventions de Bruxelles et de Lugano. Compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en Europe*, Paris, 2ª ed., 1996, p. 114.

⁹⁴ Art. 21 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

⁹⁵ Art. 22 Reglamento 1215/2012

⁹⁶ FONT SEGURA, *La protección internacional del secreto empresarial*, cit., p. 211.

cumplimiento de la obligación. La doctrina indica que se deberá determinar la obligación principal que sirve de base a la demanda⁹⁷. Sin embargo, existen contratos complejos, como por ejemplo los contratos de concesión, en los que no se puede determinar fácilmente la obligación principal dado que se pactan las modalidades de suministro, asistencia técnica, la transmisión de informaciones confidenciales, por ejemplo. En el caso específico del deber de reserva, el mismo no tiene cumplirse en ningún lugar concreto sino que se tiene que cumplir en todas partes.

Frentes a dichas dificultades, se puede considerar la posibilidad de plantear la demanda ante los tribunales del domicilio del demandado, foro general de competencia, de tal modo que se puedan acumular las acciones ejercitadas, pero esta decisión dependerá del demandante.

2. La concreción de la solución propuesta

La cuestión de la absorción de las acciones extracontractuales en la materia contractual, dado la relación jurídica preexistente entre las partes, ha sido recientemente el objeto de una cuestión prejudicial planteada ante el TJUE⁹⁸. La cuestión que se planteaba era más concretamente saber si el Juez que conocía de la demanda podía volver a calificar la relación jurídica entre las partes, y por consiguiente, posiblemente declararse incompetente. Se trataba de un litigio entre un comerciante de relojes de lujo, domiciliado en Alemania, y una sociedad de fabricación de relojes, domiciliada en Francia, en la que un fabricante, domiciliado en Suiza, desarrollaba su actividad. Las partes celebraron un contrato por el cual el fabricante se comprometía a trabajar por la cuenta del comerciante. Sin embargo, el fabricante empezó a desarrollar otros mecanismos de relojería por su cuenta y comercializar los productos bajo su nombre promocionándolos en un sitio Internet en alemán y en francés. La sociedad comerciante demandó al fabricante ante los tribunales alemanes, alegando la comisión de actos desleales

⁹⁷ Vid. CARRASCOSA GONZALEZ, J., *Comentario al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*, Madrid, 1994, p.88.

⁹⁸ STJUE, de 13 de marzo de 2014, *Marc Brogsitter c. Fabrication des Montres normandes EURL y otros*, núm. 2014/107

que derivan de un incumplimiento de la obligación contractual de prestar sus servicios por cuenta ajena. El demandado alegó la competencia de los tribunales franceses dado que el lugar de producción del daño y de cumplimiento de la obligación son el territorio francés.

El Tribunal afirmó que se tenía que comprobar, en primer lugar, si las relaciones revestían carácter contractual, independientemente de su calificación en Derecho nacional⁹⁹. Indica que la mera circunstancia de que una de las partes contratantes ejercite una acción de responsabilidad civil no bastaba para determinar que la acción esté comprendida en la materia contractual en el sentido del artículo 5.1 del Reglamento 44/2001. El comportamiento recriminado tiene que ser un incumplimiento contractual, por lo que se debe atender al objeto del contrato. Por lo tanto, el juez deberá interpretar los términos del contrato para determinar la licitud del comportamiento del demandado. Dicho de otro modo, deberá determinar si la solicitud de indemnización se puede motivar por el incumplimiento de los derechos y obligaciones del contrato que vincula a las partes en el procedimiento principal, de tal modo que se tendrá necesariamente que tomar en consideración el contrato para resolver el recurso. Si es así, las acciones se incardinarán en la materia contractual del Reglamento, si no, será aplicable el artículo 5.3. Así pues, el Tribunal sostuvo que las acciones de responsabilidad extracontractual (así calificadas según el Derecho nacional) se podían entender incluidas en la materia contractual puesto que el comportamiento imputado podía considerarse incumplimiento de las obligaciones contractuales a la vista del objeto del contrato. Esta solución pone de relieve la voluntad de concentrar los litigios ante el mismo tribunal. Sin embargo, podría limitar al demandante en la medida en que no es libre de elegir los fundamentos jurídicos de la acción que ejercita.

⁹⁹ Vid. el apartado 37 de la STJUE, de 1 de octubre de 2002, *Henkel*, C-167/00, Rec. p. I-8111.

3. Los efectos de la cláusula de sumisión expresa contenida en el contrato

Como es sabido, la atribución de competencia judicial internacional puede derivarse de los foros de competencia exclusiva, por razón de la materia. En ocasiones, las partes se someten a la jurisdicción de un arbitro o de tribunales de un determinado Estado para resolver el litigio. La cuestión que se plantea aquí es la de cómo opera la cláusula compromisoria contenida en el contrato. Se trata de determinar más concretamente el alcance de esta cláusula, ¿se limita a los incumplimientos contractuales o puede también aplicarse en caso de incumplimiento extracontractual que derive del contrato? Los tribunales franceses se han pronunciado sobre esta cuestión en un litigio entre una sociedad alemana que se dedicaba a la fabricación y a la venta de productos médicos y una sociedad de distribución que desarrollaba su actividad en Francia, que celebraron un contrato de concesión¹⁰⁰. La sociedad alemana pidió la resolución del contrato y creó una sucursal en Francia para garantizar la comercialización directa de sus productos. La sociedad de distribución demandó a la sociedad fabricante por competencia desleal ante los tribunales franceses en virtud del artículo 5.3 del Reglamento. La demandada alegó la existencia de una cláusula, contenida en el contrato de concesión, que atribuía competencia a los tribunales alemanes. El tribunal afirmó que la sociedad demandante no alegaba el cumplimiento de ninguna cláusula del contrato de concesión, y no alegaba ningún incumplimiento contractual sino que fundaba su demanda en hechos de competencia desleal por captación de sus trabajadores. Dicho de otra forma, la cláusula atributiva de competencia sólo se refería al contrato de concesión y no podía operar cuando se ejercitaba una acción de carácter extracontractual. Por lo tanto, el Juez francés se declaró competente y privó de efectos la cláusula atributiva de competencia. En definitiva, a través de esta solución, el Juez afirmó la autonomía de la acción por competencia desleal.

Los tribunales franceses tuvieron también que pronunciarse sobre el caso siguiente: se celebró un contrato de distribución en materia de zapatería, actividad dirigida al territorio francés, entre una sociedad alemana y una sociedad

¹⁰⁰ Sentencia de la *Cour de cassation* (Ch. com.), de 21 de marzo de 2000, *Soc. Maquet c. Soc. Becker Holding et autres*

francesa¹⁰¹. Las partes incorporaron una cláusula atributiva de competencia para los litigios que podrían derivar del contrato de venta a favor de los tribunales alemanes. Ahora bien, si el acto desleal deriva del contrato de concesión, ¿puede entenderse incluido el litigio en el ámbito de aplicación de la cláusula? El tribunal que conoció de la demanda afirmó que la cláusula sólo se refería a las condiciones generales de venta, por lo que no se podía tomar en consideración para los litigios que deriven del contrato de concesión. Limita los efectos de la cláusula dado que los dos contratos tienen objetos diferentes. Se trata de respetar la voluntad de las partes en el hecho de no extender la competencia más allá de lo que habían pactado previamente¹⁰². Ahora bien, se podría cuestionar esta solución en la medida en que el acto litigioso es consecuencia directa de la ruptura de contrato de concesión, por lo que se podría haber calificado la acción como contractual. Por lo tanto, cabe recalcar que el juez francés interpreta de manera estricta el concepto de materia contractual, es decir, los hechos constitutivos de competencia desleal no son incumplimientos de las obligaciones recogidas en el contrato de concesión.

Se planteó una cuestión parecida ante los tribunales españoles respecto de la aplicación de una cláusula compromisoria que atribuía competencia a un tribunal arbitral en París. Una sociedad italiana domiciliada en Milán concedió, mediante un contrato de licencia, la fabricación y comercialización de calzados con su marca a una sociedad domiciliada en Barcelona. Las partes establecieron una cláusula de sumisión a arbitraje. A causa del incumplimiento contractual, la sociedad italiana hizo iniciar el procedimiento arbitral con el fin de conseguir la resolución *ex lege* del contrato, la prohibición de seguir comercializando los productos y la indemnización por los perjuicios causados. La sociedad española planteó una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil en Barcelona solicitando que se reconociera la vigencia del contrato de licencia, así como la reparación de los perjuicios causados por los actos desleales que derivan de la ruptura del contrato, y la ordenación de medidas cautelares. La cuestión que se planteaba era la eficacia de la cláusula compromisoria. Aquí, si es alegada la cláusula por la

¹⁰¹ Sentencia de la *Cour de cassation*, (Ch. Com.), de 27 de febrero de 1996.

¹⁰² SINAY-CYTERMANN, Anne, *Inapplication d'une clause attributive de juridiction à une action en concurrence déloyale postérieure à la rupture du contrat*, Rev. Crit. DIPr., 2000, p. 792.

parte interesada en el momento oportuno, pues, impediría que los tribunales españoles conociesen del caso¹⁰³. Sin embargo, pertenecerá al Juez verificar su validez y eficacia, y en su caso, tendrá que determinar si el litigio que sirve de basa a la demanda ha de entenderse incluido en su ámbito de aplicación. Ahora bien, dado que se inició el procedimiento arbitral antes de recurrirse ante el tribunal, el Juez español, antes de verificar la validez de la cláusula, deberá diferir toda resolución hasta que se dicte el laudo arbitral¹⁰⁴.

Respecto del alcance de la cláusula compromisoria, habiéndose planteado una demanda por la realización de actos de competencia desleal en el marco de un contrato de licencia, pues, el litigio deriva del cumplimiento de las obligaciones del contrato entre las partes. El Juez español que conoció de la demanda afirmó, en este sentido, la falta de jurisdicción de los tribunales españoles por sometimiento de la cuestión litigiosa a arbitraje, por lo que archivó el proceso¹⁰⁵. Reconoció que la materia del litigio entraba en el ámbito de aplicación de la cláusula, dado que se planteó la demanda en base a incumplimientos contractuales. La demanda se situaba, más concretamente, en el marco de ejecución y desarrollo del contrato de licencia. Añadió que no se podía alegar la ineficacia de la cláusula por la carencia o insuficiencia de medios económicos para afrontar el procedimiento arbitral. El problema radica aquí en el acceso oneroso a la justicia privada. Al admitir la eficacia de la cláusula compromisoria, la parte que se encuentra en difícil situación financiera corre el riesgo de verse privada del acceso a la tutela judicial efectiva. La *Cour d'Appel* de París, en este sentido, revocó el laudo arbitral¹⁰⁶ a través del cual se expresaba el rechazo de las pretensiones extracontractuales de la parte que se hallaba en situación concursal¹⁰⁷.

Así pues, una vez determinada la competencia judicial internacional, se trata de identificar la ley aplicable en supuestos de actos desleales cometidos en el marco de una relación contractual.

¹⁰³ Según la interpretación del art. 11 del Convenio de Nueva York

¹⁰⁴ Art.VI.3 del Convenio de Ginebra

¹⁰⁵ *Vid.* el Auto núm. 86/2009 de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 29 de abril de 2009, *Licensing Projects SL c. Pirelli & C. SpA.*,

¹⁰⁶ Laudo arbitral de 19 de octubre de 2009

¹⁰⁷ Sentencia de la *Cour d'Appel* de Paris, de 17 de noviembre de 2011, *Licensing Projects SL c. Pirelli & C. SpA.*, núm. 09/24158

B. La ley aplicable a los actos desleales derivados del contrato

1. La solución propuesta: la conexión accesorio

Como es sabido, las conductas desleales se sancionan en el Derecho interno como incumplimiento de obligaciones extracontractuales. En supuestos conectados con más de un ordenamiento jurídico, a fin de determinar la ley aplicable, se aplicará la norma de conflicto prevista en el Reglamento “Roma II”, relativo a las obligaciones extracontractuales. Así pues, se aplicará la ley del país en cuyo territorio las relaciones de competencia o los intereses colectivos de los consumidores resulten o puedan resultar afectados, o bien la *lex loci delicti commissi* cuando resulten afectados los intereses de un consumidor en particular.

Ahora bien, el acto desleal puede también derivar de una relación jurídica preexistente, ¿sería aplicable la norma de conflicto que rige especialmente los supuestos de competencia desleal, o bien, la norma de conflicto que rige de las obligaciones extracontractuales, o bien aquella prevista en materia contractual? La calificación jurídica del hecho tendrá consecuencias muy importantes dado que podrá dar lugar a la aplicación de una normativa más o menos favorable al demandado.

Para solucionar este problema y garantizar más seguridad jurídica, la doctrina propuso, antes de la entrada en vigor de los Reglamentos “Roma I” y “Roma II”, el recurso a la conexión accesorio¹⁰⁸. En el supuesto de la violación del secreto empresarial cometida en el marco de una relación jurídica previa en la que se imponía un deber de reserva o de confidencialidad, la ley que rige aquella relación -la *lex contractus*- sería también aplicable para sancionar el acto desleal. En otros términos, se tendría que recurrir al punto de conexión aplicable en materia contractual en vez de referirse a la ley del mercado afectado.

La entrada en vigor de los Reglamentos que regulan la determinación de la ley aplicable contribuyó a disipar las dudas planteadas, y se optó por la conexión accesorio. El Reglamento “Roma II”, aplicable en materia de obligaciones extracontractuales, prevé que las partes puedan elegir el Derecho aplicable; en defecto de acuerdo, será aplicable la *lex loci delicti commissi*. Se prevé también una cláusula de excepción a favor de la ley que resulte más estrechamente

¹⁰⁸ FONT SEGURA, *La protección del secreto empresarial*, cit., p. 296.

conectada con el caso. Conviene detenerse en esta última posibilidad, pues, el Reglamento prevé que “un vínculo manifiestamente con otro país podría estar basado en una relación preexistente entre las partes, como por ejemplo un contrato”¹⁰⁹.

El sistema de DIPr suizo también admite los supuestos de conexión accesoria. Según la norma de conflicto suiza¹¹⁰, la competencia desleal, definida de forma muy amplia¹¹¹, se deberá regir por el derecho aplicable a la relación preexistente. Por lo tanto, el Juez deberá, a partir de la ley del foro, determinar si el acto tiene carácter desleal. Deberá además verificar que sea posterior a la celebración del contrato y sea un incumplimiento contractual. Se puede suponer que esta norma está pensada para los supuestos de violación del secreto empresarial en la medida en que la infracción puede ser la consecuencia del incumplimiento del deber de reserva.

2. La eficacia de la solución

La regla de conexión accesoria supone ventajas, pues, implica que las pretensiones extracontractuales y contractuales, basadas en los mismos hechos y relacionando a las mismas partes, se rijan por el mismo Derecho. Se puede acoger esta solución en la medida en que resolvería los conflictos de calificación de los hechos y permitiría garantizar la coordinación entre responsabilidad contractual y extracontractual.

Sin embargo, la aplicación de esta regla implica que se descarte la aplicación de la ley del mercado y la *lex loci delicti commissi* a favor de la ley considerada más estrechamente conectada con el caso, la *lex contractus*. Se podría criticar esta solución; pues, el mercado parece ser el punto de conexión más adecuado con las finalidades que pretende cumplir la normativa sobre competencia leal. Además, la cuestión que se plantea es si se debe acoger su aplicación para todos los actos de competencia desleal. En efecto, resultaría

¹⁰⁹ Art. 4.3 Reglamento “Roma II”

¹¹⁰ *Vid.* los arts. 136.3 y 133.3 de la Ley de DIPr suiza

¹¹¹ Es interesante notar que el artículo 136 designa el Derecho aplicable también en materia de actos que no son prohibidos en Suiza que podrían serlo en otro país.

conveniente aplicar para los casos de violación del secreto empresarial en la medida en que el acto afecta a un competidor en particular y no afecta al mercado. Se justificaría la conexión accesorio en este supuesto en la medida en que implicaría la aplicación de la ley del país en el que se encuentra el centro de gravedad de la relación.

En definitiva, a través de esta solución, se manifiesta el progresivo carácter residual de la norma de conflicto en materia extracontractual a favor de la regulación por responsabilidad contractual¹¹².

3. Los efectos de la cláusula de elección de ley aplicable en el contrato

El artículo 14 del Reglamento “Roma II” permite a las partes, mediante un “acuerdo libremente negociado”, antes del hecho generador del daño, elegir el Derecho aplicable para resolver el asunto. Conviene analizar la articulación entre los efectos de este pacto y la conexión accesorio. En primer lugar, cabe notar que el precepto sólo se dirige a aquellas partes que desarrollen una actividad comercial, por lo que están excluidos de su ámbito de aplicación los consumidores. Se puede justificar esta exclusión en la medida en que se considera el consumidor incapaz de apreciar todas las consecuencias que podrían surgir de la elección de la ley aplicable *ex ante*. Sin embargo, se puede cuestionar la eficacia de la protección del consumidor. En este sentido, algunos autores sostienen que se tendría que extender los límites previstos en el artículo 14 a los supuestos de conexión accesorio¹¹³. En otros términos, si los consumidores han elegido *ex ante* la ley aplicable a las obligaciones contractuales, se tendría que excluir la conexión accesorio. Se trata de evitar que la *lex contractus* se aplique también para las obligaciones extracontractuales.

En la jurisprudencia americana, se planteó la cuestión de la determinación del derecho aplicable para las obligaciones extracontractuales cuando las partes designan *ex ante* la ley aplicable mediante una cláusula contenida en el contrato.

¹¹² FERRARI-BRAVO, Luigi, *Les rapports entre contrats et obligations délictuelles en Droit international privé*, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, vol. 146, t. III, pp. 367 y ss.

¹¹³ KADNER GRAZIANO, Thomas, *Le nouveau droit international privé communautaire en matière de responsabilité extracontractuelle*, Rev. crit. DIPr, 2008, p. 445.

En este punto, la sentencia *Composiflex, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc.*¹¹⁴ aporta elementos de respuesta. Las partes habían celebrado un contrato de licencia cuyo objeto era la fabricación de productos médicos y habían además designado la ley del Estado de California como *lex contractus*. Se interpuso una demanda por violación del secreto empresarial y el tribunal afirmó que la cuestión se debía resolver mediante la regla de DIPr aplicable a los *torts*¹¹⁵. Ahora bien, siendo también el acto ilícito un incumplimiento contractual, se planteaba la cuestión de si la ley designada podía también regular los aspectos extracontractuales de la relación entre las partes. En este caso se consideró que la *lex contractus* se aplicaba también para las relaciones que derivaban del contrato.

¹¹⁴ *United States District Court For The Northern District Of California*, de 25 de agosto de 1999, Núm. C-95-3577 Dlj, C-96-0942 Dlj

¹¹⁵ En los países de *Common Law*, el *tort* es un ilícito civil, cometida por una persona responsable, que causa un daño a un tercero.

CONCLUSIONES

La competencia desleal es, en principio, un supuesto especial de responsabilidad extracontractual. En supuestos conectados con más de un ordenamiento jurídico, el Reglamento RB I *bis* prevé criterios de atribución de competencia comunes para los Estados miembros y se da preferencia al criterio del lugar del hecho dañoso. El TJUE interpretó que se podía tomar en consideración tanto el lugar del hecho generador del daño, como el lugar donde se despliegan sus efectos. Este criterio es aplicable cuando el supuesto entra en el ámbito de aplicación del Reglamento y si las partes están domiciliadas en Estados miembros. En el caso contrario, el criterio atributivo de competencia dependerá del Derecho autónomo del Estado donde se plantea la demanda.

En el Derecho autónomo español, la LOPJ prevé la competencia de los tribunales españoles cuando el demandado está domiciliado en España o cuando existe alguna cláusula de sumisión a los tribunales españoles. El foro en materia de responsabilidad extracontractual otorga competencia a los tribunales españoles cuando el daño haya ocurrido en territorio español o cuando las partes tengan su residencia habitual en España. Sin embargo, este precepto ofrece pocas posibilidades a los tribunales españoles de conocer del asunto.

Estos supuestos ofrecen pocas posibilidades de conocimiento a los jueces españoles, por lo que se podría plantear la posibilidad de introducir un foro de necesidad para garantizar una efectiva tutela judicial al demandante.

Serán competentes los tribunales del lugar en el que el daño haya ocurrido y estos tribunales aplicarán su propia norma de conflicto con el fin de identificar la ley aplicable para resolver el caso. La LCD era la norma de conflicto aplicable en el derecho autónomo español pero la redacción unilateral del precepto podía generar, en ocasiones, situaciones de vacío jurídico. La reforma de la ley ha permitido recurrir a la norma de conflicto del Reglamento “Roma II”, relativo a las obligaciones extracontractuales. El punto de conexión es la ley del mercado y permite adecuarse a las finalidades que pretende cumplir la normativa sobre competencia leal. Sin embargo, la variedad de actos desleales y la toma en

consideración de nuevos intereses protegibles conduce a cuestionar la eficacia del criterio elegido.

Si bien los actos de competencia desleal están desprovistos, en principio, de cualquier relación contractual, se pueden también cometer en el marco de una relación jurídica preexistente. El problema radica en la calificación de la acción que se ejercitará y en las incertidumbres que provoca en cuanto al régimen aplicable. Para evitar la multiplicación de foros competentes, se propuso el recurso a la absorción del foro extracontractual por el foro contractual. La cuestión de la ley aplicable, en este supuesto, se resuelve bajo el mismo razonamiento, es decir la conexión accesoria a la materia contractual. En definitiva, se demuestra la fuerza atractiva de la relación contractual. Las soluciones aportadas no son plenamente satisfactorias, en la medida en que se debería otorgar un tratamiento específico a los supuestos de competencia desleal.

Las partes contratantes pueden pactar cláusulas de sumisión a tribunales, o bien, a arbitraje, y/o de elección de ley aplicable al contrato. En este caso, se trata de saber si acuerdo puede desplegar efectos para las cuestiones extracontractuales que derivan del contrato. La cláusula de sumisión expresa a tribunales o a arbitraje operará si la demanda se fundamenta en un incumplimiento contractual y el acto de competencia desleal deriva del mismo. Respecto de la ley aplicable, se aplicará la *lex contractus*, aunque se considere mejor descartarla en supuestos de contratos de consumo. Sin embargo, la eficacia de la cláusula pactada en el marco de una relación contractual puede acentuar las desigualdades existentes entre las partes.

BIBLIOGRAFIA

ARENAS GARCIA, Rafael, *Competencia judicial internacional y demandas por competencia-El retorno del imperialismo jurisdiccional*, AEDIPr, 2013, pp. 1001-1009.

BUREAU, Dominique; MUIR-WATT, Horatia, *Droit international privé*, PUF, París, 2014, p.139.

BROSETA PONT, Manuel; MARTINEZ SANZ, Fernando, *Manual de Derecho mercantil*, 18ª ed., vol. 1, 2011.

CARRASCOSA GONZALEZ, Javier, *Comentario al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*, Madrid, 1994, p.88.

CORDERO ALVAREZ, Clara Isabel, *Algunos problemas de aplicación del art. 5.3 del Reglamento 44/2001*, AEDIPr, cit. pp. 411-428.

CORNUT, Étienne, *Forum shopping et abus de choix du for en droit international privé*, Journal du droit international (Clunet) núm. 1, 2007.

DE MIGUEL ASENSIO, Pedro, *Acciones de competencia desleal: delimitación entre materia contractual y extracontractual en el Reglamento Bruselas I*, 2014, en: <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2014/03/acciones-de-competencia-desleal.html> {visitado el 02.05.2016}

DUINTJER TEBBENS, Harry, *Les conflits de lois en matière de publicité déloyale à l'épreuve du droit communautaire*, Rev. crit. DIPr, 1994, p. 451.

ESPLUGUES MOTA, Carlos; IGLESIAS BUHIGUES, José Luis; PALAO MORENO, Guillermo, *Derecho internacional privado*, Manuales, 9ª edición, Valencia, 2015.

FERRARI-BRAVO, Luigi, *Les rapports entre contrats et obligations délictuelles en Droit international privé*, Rec. des C., vol. 146, t. III, pp. 363-382.

FONT SEGURA, Albert, *La protección del secreto empresarial*, Colección Estudios internacionales, Eurolex, 1999.

FONT SEGURA, Albert, *La disociación y los daños indirectos en la aplicación del artículo 5.3 del Convenio de 1968 de Bruselas* (Nota de la sentencia del TJCE de 11 de enero de 1990, Noticias CEE, nº66, 1990, p. 134).

FERNANDEZ ROZAS, José Carlos; ARENAS GARCIA, Rafael; DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, *Derecho de los negocios internacionales*, Manuales, 4ª ed., Madrid, 2013

GAUDEMET-TALLON, Hélène, *Les Conventions de Bruxelles et de Lugano. Compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en Europe*, Paris, 2^a ed., 1996, p. 114.

JAFFERALI, Raphaël, *Rome II ou la loi applicable aux obligations non contractuelles*, *Revue Générale des Assurances et des Responsabilités*, 2008, núm. 14386

KADNER GRAZIANO, Thomas, *Le nouveau droit international privé communautaire en matière de responsabilité extracontractuelle*, *Rev. Crit. DIPr.*, 2008, p. 445.

OTAMENDI, Jorge, *La competencia desleal*, *Revista jurídica de la Universidad de Palermo*, año 3, n° 2, octubre 1998, p. 4.

SINAY-CYTERMANN, Anne, *Inapplication d'une clause attributive de juridiction à une action en concurrence déloyale postérieure à la rupture du contrat*, *Rev. Crit. DIPr.*, 2000, p. 792.

TREPPOZ, Edouard, *De la localisation d'agissements de concurrence déloyale et de contrefaçon accomplis via internet*, *Rev. Crit. DIPr.*, 2008, p. 322.

ULMER, Eugen, *La répression de la concurrence déloyale dans les États membres de la Communauté économique européenne*, T. 1, *Revista Internacional de Derecho comparado*, vol. 20 núm. 1, enero-marzo de 1968, p. 256.