

dedicadas con exclusividad al derecho privado europeo –y no solo al derecho de contratos– y a la publicación de un sinfín de monografías, libros colectivos, artículos y comentarios como el que nos ocupa. La doctrina privatista europea ha dado lo mejor de sí misma. Y, sin embargo, los frutos legislativos son irrisorios en comparación con el ahínco mostrado. Zimmermann y Jansen no pueden sino mostrar su desencanto citando a Horacio: «parturient montes, nascetur ridiculus mus» («Los montes parirán, y de los montes un ratoncillo nacerá ridículo»), reza la traducción de su *Ars Poetica* a cargo de Francisco Cascales). La política europea, que nunca demostró demasiado entusiasmo, miniaturizó el DCFR en el CESL, y solo en 2019 este se ha concentrado en las dos directivas antes mencionadas sobre compraventa en línea y servicios digitales.

Quienes consideramos que Europa es una idea –o tal vez una utopía– que trasciende a los actuales Estados y a las instituciones políticas europeas, y que esa idea se manifiesta –o debe manifestarse– también en el derecho no estamos, sin embargo, abocados a la desesperanza. Los *Commentaries* aportan una buena dosis de aire fresco. Primero, porque demuestran que no todo el camino está transitado; al contrario, queda mucho por elaborar y discutir, incluso de los mismos PECL. Segundo, porque Zimmermann se presenta acompañado de una nueva generación de investigadores –*rectius*, de dos generaciones, si se analiza la edad de los colaboradores– llamada a sustituir a la que ha protagonizado estos dos últimos decenios, y que es la primera que ya se ha formado en este ideal científico iuseuropeo. En fin, sea el empuje de estas nuevas generaciones o sea simplemente un desliz, a quien escribe estas líneas le agrada que se formulen sugerencias «for the long and rocky road towards a European civil code» (p. 412).

En conclusión, los *Commentaries* constituyen un espléndido compendio del derecho europeo de contratos que hemos conocido hasta la fecha, pero, sobre todo, un pilar concebido para sostener el que tenemos que construir.

Antoni VAQUER ALOY
Catedrático de Derecho civil
Universidad de Lleida

MASSAGUER, José: *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad intelectual*, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2018, 300 pp.

La obra objeto de esta reseña ofrece un estudio sistemático, completo y muy documentado de las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial en derecho español y de los aspectos procesales que afectan a su ejercicio ante los tribunales. En ella, el Prof. José Massaguer proyecta su doble condición –la académica propia de una trayectoria de décadas como catedrático de derecho mercantil y la profesional como abogado en una de las firmas jurídicas más cremosas del país– para mostrar y examinar la caja de herramientas a disposición de los titulares de derechos de propiedad industrial que querrán hacerlos valer frente a quienes los infringen o amenazan con infringirlos.

Toda la monografía del Prof. Massaguer da buena cuenta de esta dualidad. La dimensión académica de la obra permea la discusión que realiza su autor de problemas con enjundia dogmática acerca de la naturaleza y función de los derechos de propiedad industrial, así como de otras cuestiones de importante calado analítico sobre el funcionamiento y coordinación de las

acciones previstas para su infracción. La dimensión práctica emerge, por su parte, en el examen de varias cuestiones procesales y en el poderoso andamiaje jurisprudencial que cruza el libro de la primera a la última página: más de quinientas sentencias y autos, muchas del Tribunal Supremo, pero sobre todo, de las tres secciones de audiencias provinciales más influyentes en la materia (la 28.^a de Madrid, la 15.^a de Barcelona y la 8.^a de Alicante), ayudan al lector a conocer bien el derecho en acción y los factores que afectan a los pleitos por infracción de derechos de propiedad industrial en España.

El libro se suma así a otras producciones de referencia que muestran la fuerza que una dualidad como la referida entre universalidad y práctica jurídica puede ejercer sobre el tratamiento de cuestiones jurídicas y sobre el contraste de las soluciones que se propongan para solventarlas. Valgan ahora otros ejemplos muy fecundos de esta dualidad: el grupo de sentencias dictadas por la Sala Primera del Tribunal Supremo con ponencia del Prof. Fernando Pantaleón; el afán de conciliar razón jurídico-positiva y razón práctica en la discusión de los grupos de sociedades del Prof. Cándido Paz-Ares⁴; o el último trabajo del Prof. Ángel Carrasco sobre derecho de contratos⁵. Los ejemplos también se dan en otras jurisdicciones: en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial y fuera de España, el más conocido es el del Prof. Mark Lemley, catedrático de la facultad de derecho de Stanford, el cuarto jurista más leído del portal SSRN, y abogado en un despacho especializado en la materia, quien ha participado en algunos de los asuntos que han influido de forma crucial el desarrollo de este campo. Sinergia es ya palabra gastada, empañada o diluida por el sobreuso a que ha sido sometida, pero todavía describe bien lo que han conseguido los autores citados y la obra que aquí se recensiona.

El libro arranca con una delimitación sucinta de su ámbito de estudio: el tratamiento que realiza el Prof. Massaguer se refiere principalmente a las patentes y los modelos de utilidad, las marcas y nombres comerciales, y los diseños industriales españoles; y no abarca, entre otros, los derechos de autor, las patentes europeas validadas en España, las marcas de la Unión Europea o los dibujos comunitarios. La elección permite a su autor afinar su examen pues, a pesar de que cada derecho de exclusiva cuenta con un conjunto de acciones muy similar para su protección, en buena medida deudor de la transposición al derecho español de la Directiva 2004/84/CE, hay razones de oportunidad, de falta de coordinación legal o de singularidad de cada derecho en cuestión, que explican las diferencias de detalle en el régimen especial de cada uno de ellos. A esta breve introducción sigue un capítulo II, que comprende la discusión de cada una de las acciones previstas para la infracción de derechos de propiedad industrial y que constituye el núcleo del libro. Se presentan aquí los regímenes jurídicos para cada uno de los derechos estudiados de las acciones declarativa, de cesación, indemnizatoria, de remoción y de publicación de la sentencia; así como cuestiones tales como la prescripción de estas y su relación con otras acciones previstas en el ordenamiento jurídico. A continuación, el capítulo III presenta los diferentes medios para preparar un pleito por infracción de derechos de propiedad industrial. Finalmente, el capítulo IV discute la regulación general y especial de los procesos por infracción. Cuestiones relativas a la competencia jurisdiccional, a la legitimación de las partes o a la prueba son tratadas con detalle.

⁴ Cándido PAZ-ARES, *¿Derecho especial o derecho común de grupos? Esa es la cuestión*, Civitas-Thomson Reuters, 2019.

⁵ Ángel CARRASCO PERERA e Inés FONTES MIGALLÓN, *Construyendo contratos. Estrategias para la praxis negocial*, Aranzadi-Thomson Reuters, 2019.

El análisis que realiza el autor es esencialmente funcional a partir de la identificación de los objetivos político-legislativos de la protección jurídica de la propiedad industrial y de la realización efectiva de estos por medio de los remedios previstos para su infracción⁶. Este enfoque es utilizado, entre otros menesteres, para discutir con provecho la complementariedad relativa entre las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial y las acciones de competencia desleal (pp. 143-157); o para definir la noción de daño indemnizable como mecanismo de preservación de la integridad del contenido económico del derecho de exclusiva y de prevención de la infracción (pp. 52-61). Ello permite, por ejemplo, ofrecer un retrato de la acción indemnizatoria y de los métodos de cálculo de su importe despojado de rasgos propios del enriquecimiento injusto: los diferentes métodos, con raíces en el modelo alemán tradicional de la *dreifache Schadensberechnung*, son mecanismos de liquidación *normativa* del valor íntegro del derecho que asegure que se cumpla una función preventiva y otra de facilitación de transacciones voluntarias entre titular del derecho y tercero que persigue su explotación. La acción de enriquecimiento injusto es pues independiente, pero, ello sí, con un espacio útil muy limitado (pp. 158-160).

El tratamiento exhaustivo que realiza el autor de los aspectos sustantivos y procesales de las acciones por infracción limita la posibilidad de ahondar en algunas de las cuestiones más sugestivas del libro. Ello ocurre, por ejemplo, con el recurso a la acción de responsabilidad civil extracontractual del artículo 1902 CC para fundar un régimen de responsabilidad secundaria (pp. 157-158); o con la interacción entre acción de cese e indemnización, que puede aconsejar que en algunos supuestos se deniegue aquella al titular de un derecho de propiedad intelectual y que se sustituya la pérdida de esta facultad de exclusión por un pago monetario (pp. 50-51). El análisis económico del derecho de la propiedad intelectual ha mostrado que un titular que pueda recurrir fácilmente a una acción de cese puede enrocarse en una negociación *ex post* con un tercero que ha empleado su derecho sin autorización (*hold-up*), explotar las inversiones específicas realizadas por este último y obtener rentas excesivas, más allá de las socialmente óptimas para incentivar la innovación⁷. Como señala Massaguer, estos supuestos que aconsejan transformar los remedios inhibitorios por un equivalente pecuniario suelen implicar los procesos promovidos por *non-practising entities* (NPEs), por titulares con un programa de licencias abierto, o por titulares de una patente relativa a un elemento no esencial de un producto complejo, sobre todo en el sector de las tecnologías de comunicación.

La lectura del nuevo libro del Prof. José Massaguer ha de agradar a cualquiera que se interese por buenos trabajos de derecho privado, y no solo a los mercantilistas dedicados al derecho de los signos distintivos, de las patentes de invención y de otras innovaciones industriales. No es necesario discutir aquí ni la parcelación artificial entre derecho de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial –pues todo es derecho de propiedad intelectual y un

⁶ Para una discusión sobre diferentes enfoques para estudiar la relación entre derechos de propiedad intelectual y acciones para su infracción, véase Eric R. CLAEYS, «The Conceptual Relation Between IP Rights and Infringement Remedies», 22 *George Mason Law Review* 825 (2015).

⁷ Para un resumen reciente del enfoque económico de esta cuestión, véase Thomas F. COTTER, «On the Economics of Injunctions in Patent Cases», *Zeitschrift für Geistiges Eigentum / Intellectual Property Journal*, 2019 (en prensa; disponible en: <https://ssrn.com/abstract=3413225>).