

Confluencia del Derecho internacional privado con el Derecho de la propiedad intelectual Guía para jueces



Connecter Protéger Coopérer Depuis 1893
Connecting Protecting Cooperating Since 1893



Confluencia del Derecho internacional privado con el Derecho de la propiedad intelectual

Guía para jueces

Dra. Annabelle Bennett

Antigua magistrada
del Tribunal Federal de Australia (Sídney)

y

Sr. Sam Granata

Magistrado
del Tribunal de Apelaciones de Amberes (Bélgica)
y Tribunal de Justicia del Benelux (Luxemburgo)



© OMPI y HCCH (2019)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20 (Suiza)

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH)
Secretaría Permanente
Churchillplein 6b
2517 JW La Haya (Países Bajos)

ISBN: 978-92-805-3182-4



Atribución 3.0 Organizaciones intergubernamentales
(CC BY 3.0 IGO)

Todo usuario puede reproducir, distribuir, adaptar, traducir y presentar en público la presente publicación, también con fines comerciales, sin necesidad de autorización expresa, a condición de que el contenido esté acompañado por la mención de la OMPI y de la HCCH como fuente y, si procede, de que se indique claramente que se ha modificado el contenido original.

Forma de citar la obra: A. Bennett y S. Granata (2019). *Confluencia del Derecho internacional privado con el Derecho de la propiedad intelectual – Guía para Jueces*. Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (La Haya) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ginebra).

Las adaptaciones/traducciones/productos derivados no deben incluir ningún emblema ni logotipo oficial, salvo que hayan sido aprobados y validados por la OMPI y la HCCH. Para obtener autorización, pónganse en contacto con nosotros mediante el sitio web de la OMPI.

En relación con las obras derivadas, debe incluirse la siguiente advertencia: “Las Secretarías de la OMPI y de la HCCH no asumen responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original”.

En los casos en los que el contenido publicado por la OMPI y la HCCH, como imágenes, gráficos, marcas o logotipos, sea propiedad de terceros, será responsabilidad exclusiva del usuario de dicho contenido obtener de los titulares las autorizaciones necesarias.

Para consultar la presente licencia, remítanse a <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/deed.es>

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no entrañan, de parte de la OMPI y la HCCH, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

La presente publicación no refleja el punto de vista de los Estados miembros ni el de las Secretarías de la OMPI y la HCCH.

Fotografías: Getty Images/@Nikada, @querbeet

Índice

Prólogo	5		
Acerca de los autores	8		
Acerca de la HCCH y la OMPI	10		
Agradecimientos	12		
I. Confluencia del Derecho internacional privado con el Derecho de la propiedad intelectual	13		
El Derecho de la PI y el DIPr	15		
La intersección de la PI y el DIPr	17		
II. ¿Cómo se regula la intersección del Derecho internacional privado y la propiedad intelectual en distintos marcos jurídicos?	21		
A. Las normas de DIPr por las que se rigen las relaciones de PI	23		
1. Instrumentos internacionales	23		
2. Instrumentos regionales	23		
B. Las normas de DIPr recogidas en los instrumentos de PI	25		
1. Las normas de DIPr recogidas en los tratados de PI	25		
		2. Las normas de DIPr recogidas en los sistemas regionales e internacionales de registro de la PI	27
		C. Las iniciativas de Derecho no vinculante	30
		III. ¿A qué tribunal corresponde entender en la controversia?	31
		A. Elucidar las cuestiones de Derecho del asunto litigioso	33
		B. ¿Podrá el tribunal entender en la cuestión de derecho?	34
		C. Los fundamentos de la jurisdicción y de la competencia	34
		1. El demandado cuyo domicilio radica en el foro	35
		2. El demandado cuyo domicilio no radica en el foro	36
		3. La cláusula de elección de foro	39
		4. Las peculiaridades de la demanda de derechos de PI	41
		D. ¿Es el tribunal el “foro apropiado”? La doctrina del <i>forum non conveniens</i>	47
		E. ¿Qué tribunal de la jurisdicción del Estado es competente para conocer de la controversia?	48

IV. ¿Con arreglo a qué derecho se juzgará la demanda?	49		
A. El encuadre de la cuestión	51	B. Las condiciones que deberá reunir el reconocimiento y la ejecución de la sentencia extranjera	69
B. El procedimiento para determinar el Derecho aplicable	51	1. El principio de reciprocidad: la vía legislativa y el registro de sentencias extranjeras	72
Paso 1: La determinación del encaje del supuesto de hecho con la norma jurídica	52	2. Las causas de denegación	73
Paso 2: La calificación de la demanda	53	3. Los instrumentos regionales e internacionales	74
Paso 3: Normas de policía y la determinación de las normas de conflicto de leyes	56	VI. La cuestión de la cooperación administrativa y judicial	77
Paso 4: La cláusula de Derecho aplicable	59	A. La obtención de pruebas en el extranjero	79
Paso 5: El modo de aplicar el Derecho que regirá la controversia	62	B. La admisión del documento extranjero	84
C. Los problemas de la aplicación del DIPr en la esfera de la PI en relación con el Derecho aplicable	63	C. La notificación de documentos en el extranjero	87
V. El reconocimiento y la ejecución de la sentencia en otro estado	65	D. La cooperación y la coordinación entre tribunales	90
A. El reconocimiento y la ejecución de la sentencia extranjera	67	1. El interdicto de actuaciones procesales concurrentes	90
1. El reconocimiento de la sentencia extranjera	68	2. La litispendencia	90
		Glosario	92
		Notas	94

Prólogo

Los derechos de propiedad intelectual (PI) son de naturaleza territorial y surten efecto en esa esfera, pero en el mundo de nuestros días esos derechos tienen ante sí la realidad del comercio moderno, donde las transacciones comerciales reúnen a numerosas entidades y actividades, que son de distinta naturaleza y poseen carácter internacional. Las cadenas de valor ahora se extienden por todo el planeta y en su nacimiento influye de forma determinante la circulación internacional del capital inmaterial, como los inventos, los diseños, las marcas y las obras literarias y artísticas, todos los cuales están protegidos por los derechos de propiedad intelectual e industrial.

El Derecho internacional privado reglamenta las relaciones que traban los particulares fuera del ámbito delimitado por las fronteras de cada país. Dicha rama del Derecho cobra mayor importancia ante el problema que conlleva la mayor movilidad de la propiedad intelectual y el carácter auténticamente planetario de las transacciones comerciales, que ya no conocen las fronteras nacionales. Como es natural, el nexo que se establece entre la propiedad intelectual y el Derecho internacional privado suscita enormemente la atención y el interés de la doctrina y de la jurisprudencia, pues pone sobre el tapete importantes cuestiones como el tribunal que posee jurisdicción para entender en las controversias que se suscitan en la esfera internacional cuando su objeto son los derechos de propiedad intelectual, la legislación por la que se regirá dicha controversia (o sea, la figura denominada “Derecho competente”, “legislación competente” y “Derecho aplicable” o “Ley aplicable”) y si es posible reconocer y ejecutar la sentencia con la que el tribunal extranjero resuelve el litigio de derechos de propiedad intelectual.

La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual son los organismos internacionales a los que competen, respectivamente, el campo del Derecho internacional privado y el campo de la propiedad intelectual y ambas

instituciones estuvieron de acuerdo en que era preciso estudiar el nexo que une al Derecho internacional privado y a la propiedad intelectual. La presente Guía es el fruto de dicho esfuerzo común y con ella se pretende brindar un medio de naturaleza práctica que sea útil para la labor que cumplen los jueces y los abogados de todo el mundo.

La Guía es un recurso práctico, pues fue escrita por jueces y está destinada a los jueces. Brinda a los profesionales de las ramas del Derecho citadas una sinopsis fiel de las relaciones que se establecen entre ambas. No se pretende realizar un estudio exhaustivo de todos los campos del Derecho, sino elucidar el modo de encarar los asuntos de propiedad intelectual desde el prisma del Derecho internacional privado y con ese fin se exponen ejemplos de determinados instrumentos regionales e internacionales y también de la legislación nacional. Los autores procuran echar luz sobre las grandes cuestiones que atañen a la jurisdicción del tribunal, el Derecho aplicable, el reconocimiento y la ejecución de la sentencia y, también, a la cooperación judicial en la esfera de las controversias internacionales de propiedad intelectual, y confían en que, por esa vía, el lector contará con mayores conocimientos para aplicar la ley de la propia jurisdicción.

Deseamos manifestar nuestro agradecimiento a la Honorable Dra. Annabelle Bennett y al Honorable Magistrado Sam Granata por dar a luz la Guía, y estamos seguros de que esta obra será de suma utilidad para que jueces y abogados puedan entender en las controversias internacionales de propiedad intelectual.

Christophe Bernasconi
Secretario general
Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado

Francis Gurry
Director general
Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual

Acerca de los autores

Dra. Annabelle Bennett

Antigua magistrada del Tribunal Federal de Australia (Sídney).

Hasta marzo de 2016 la Honorable Dra. Annabelle Bennett AC SC desempeñó un cargo en el Tribunal Federal de Australia y en tal condición entendió en numerosas demandas de propiedad intelectual, tanto en primera instancia como en alzada; también desempeñó funciones de “juez suplementaria” del Tribunal Supremo del Territorio de la Capital de Australia. Antes de integrar el Tribunal Federal de Australia, la Dra. Bennett ejerció de *Senior Counsel* en el ramo de la propiedad intelectual.

Además de eso, la Dra. Bennett presidió el Tribunal de Derecho de Autor de Australia, el Instituto Nacional de Investigaciones Médicas y el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. En la actualidad cumple las siguientes funciones: rectora honoraria de la Universidad Bond; presidenta del Instituto de Lucha contra la Discriminación de Nueva Gales del Sur; árbitra del Tribunal de Arbitraje Deportivo; presidenta de Landservices SA; presidenta de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI y presidenta del Instituto Australiano de Energía Atómica. Pertenece asimismo al Instituto Garvan de Investigaciones Médicas, a la asociación Chief Executive Women y a la Junta Asesora de la Facultad de Derecho de la Universidad China de

Hong Kong. Al margen de ser doctora en Bioquímica y licenciada en Derecho, la Dra. Bennett posee el título de doctora honoraria que otorgan dos instituciones australianas de estudios superiores: la Universidad de Nueva Gales del Sur y la Universidad Nacional de Australia.

Sr. Sam Granata

Magistrado del Tribunal de Apelaciones de Amberes (Bélgica) y del Tribunal de Justicia del Benelux (Luxemburgo)

El Sr. Sam Granata es magistrado del Tribunal de Apelaciones de Amberes (Bélgica) y del Tribunal de Justicia del Benelux. Además, presta funciones de vocal independiente en la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes e integra el Grupo de Marco Jurídico del Tribunal Unificado de Patentes (TUP) (Subgrupo 1 (Legislación procesal) y Subgrupo 6 (Legislación de Mediación y Arbitraje)). Pertenece asimismo al *Conseil Benelux de la Propriété Intellectuelle*. También se desempeña en el Departamento de Propiedad Industrial dependiente de la Oficina Belga de Derechos de Propiedad Intelectual.

El Sr. Granata cursó estudios de Derecho en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y también se especializó en Derecho de Propiedad Intelectual en el antiguo Centro de Estudios Jurídicos Franklin Pierce,

que actualmente es la Universidad de Nueva Hampshire (Estados Unidos de América). Posee un doctorado en publicidad multimedia expedido por la Universidad de Londres (Reino Unido). Escribe habitualmente sobre los problemas de la propiedad intelectual y acaba de publicar en colaboración un libro que trata de la Patente Unificada y del Proyecto de Reglamento de Procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes.

Acerca de la HCCH y la OMPI

La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH)

La HCCH es un organismo intergubernamental que data de 1893 y tiene por mandato “la unificación progresiva de las normas de Derecho internacional privado” en la esfera internacional. Es el organismo internacional de naturaleza permanente al que compete la cooperación internacional en materia civil y mercantil y a él pertenecen más de 80 Miembros de todo el planeta y unos 70 Estados más que no son miembros, pero que constituyen parte en uno o más convenios; de esa forma, un total de 152 Estados están “vinculados” a la labor del organismo.

Como indica su mandato, la HCCH elabora convenios (tratados) y demás instrumentos correspondientes a tres grandes ramas: la protección internacional del niño y el Derecho de familia, el procedimiento civil internacional y el Derecho mercantil y financiero internacional. Dichos instrumentos poseen naturaleza eminentemente práctica y surten un beneficioso efecto directo en los particulares (adultos y menores) y en las partes que intervienen en la vida comercial y en el mundo de la inversión.

Por ende, la labor de la HCCH reviste suma importancia en la esfera de la propiedad intelectual, ya que dichos instrumentos imprimen seguridad jurídica y previsibilidad a las relaciones que se establecen entre dichas partes y, en consecuencia, facilitan la transacción internacional de los derechos de PI, la ejecución de tales derechos y la solución de las controversias que se suscitan por causa de ellos. Todo ello contribuye a dotar al marco jurídico internacional de las soluciones propias del Derecho internacional privado.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

La OMPI es el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual. Es un organismo de las Naciones Unidas, autofinanciado, que cuenta con 193 Estados miembros.

La misión de la OMPI es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos. El mandato y los órganos rectores de la OMPI, así como los procedimientos que rigen su funcionamiento, están recogidos en el Convenio de la OMPI, por el que se estableció la Organización en 1967.

La OMPI ayuda a los gobiernos, las empresas y la sociedad a realizar los beneficios de la PI. ¿Qué hace la OMPI?:

- Constituye un foro de política en el que plasmar normas internacionales de PI equilibradas para un mundo en evolución.
- Presta servicios mundiales para proteger la PI en todo el mundo y para resolver controversias.
- Ofrece infraestructura técnica para conectar los sistemas de PI y compartir los conocimientos.
- Organiza programas de cooperación y fortalecimiento de las capacidades para permitir a todos los países utilizar la PI para el desarrollo económico, social y cultural.
- Constituye una fuente mundial de referencia para la información en materia de PI.

Agradecimientos

Los autores desean expresar su agradecimiento a quienes colaboraron a revisar el borrador de la presente obra y la enriquecieron notablemente: profesor Pedro de Miguel Asensio (Universidad Complutense de Madrid); profesor Marcelo De Nardi (Universidad Unisinos); profesor Toshiyuki Kono (Universidad de Kyushu); profesor Axel Metzger (Universidad Humboldt); y profesora Marketa Trimble (Universidad de Nevada).

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) aportó valiosas ideas para la confección de esta Guía.

I. Confluencia del Derecho internacional privado con el Derecho de la propiedad intelectual

La presente Guía tiene por fin brindar a los jueces y a los profesionales del Derecho una sinopsis del modo de aplicar el Derecho internacional privado (DIPr) a las controversias de propiedad intelectual (PI). Con la convicción de que se trata de una materia compleja, se pretendió hacer de ella una obra tan práctica y sencilla como fuera posible y por eso se emplea un lenguaje llano, acompañado de diagramas que ilustran los conceptos fundamentales que están vigentes en numerosos Estados.

También se exponen ejemplos, tanto teóricos, de las controversias en las que pueden confluir el DIPr y el PI, como prácticos, de las normas de rango nacional, regional e internacional por las que se rigen tales controversias. Los ejemplos reales de la legislación se extraen de las jurisdicciones que los autores conocen mejor, o sea, Australia, Bélgica y la Unión Europea. Tales ejemplos obedecen a fines meramente ilustrativos, pues en la presente obra meramente se exponen los rudimentos de la materia y no se pretende realizar una exposición acabada y completa de todas las leyes que rigen este campo. Por ende, corresponderá al lector profundizar el conocimiento de las disposiciones legales de la jurisdicción correspondiente.

La Guía constituye un punto de partida para que jueces y abogados puedan encarar mejor los litigios internacionales en los que se ventilan derechos de PI. No se defiende un principio determinado en materia de Derecho sustantivo ni se exponen soluciones para cada asunto en particular, pues simplemente se pretende echar luz sobre las cuestiones más sobresalientes de esta compleja rama del Derecho para que puedan obrar con conocimiento de causa los jueces y los abogados de diferentes Estados.

El Derecho de la PI y el DIPr

El Derecho de la PI y el DIPr son dos ramas del Derecho independientes y de naturaleza distinta.

El **Derecho de la propiedad intelectual** es la rama que fija los derechos y obligaciones por que se rigen las creaciones del espíritu y se divide en dos grandes categorías: por un lado, la propiedad industrial, que agrupa a las patentes, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas, y por el otro, el derecho de autor y los derechos conexos.

El **Derecho internacional privado** también se denomina “conflicto de leyes” en determinadas jurisdicciones y rige las relaciones que se establecen entre los particulares de distintos países, o, dicho con otras palabras, aquellas relaciones en que las que concurre un elemento de extranjería. Comprende tres grandes capítulos o aspectos: la jurisdicción (o “competencia territorial”) del tribunal que deberá entender en el asunto (jurisdicción internacional), el Derecho con arreglo al cual se juzgará el asunto (lo cual se denomina también “Ley aplicable”, “Derecho competente” y “legislación competente”) y el reconocimiento y la ejecución de la sentencia dictada por el tribunal extranjero. El DIPr también abarca la cooperación judicial y administrativa en las materias señaladas.

Los Estados contemplan acciones civiles, penales y administrativas para las controversias de PI. El DIPr rige exclusivamente las relaciones entre los particulares (es decir, las personas físicas y las personas jurídicas) y, por ende, las acciones penales y administrativas de manera general se considera que no corresponden a esta rama del Derecho. Sin embargo, en algunas jurisdicciones cabe interponer reclamos civiles y mercantiles en el proceso penal, y el tribunal de la causa deberá pronunciarse sobre dichos asuntos en el trámite procesal. En tales casos, el tribunal de lo penal debería juzgar las pretensiones de materia civil y mercantil con arreglo al DIPr.

Las partes disponen de distintos mecanismos de solución de controversias: la vía judicial, la vía administrativa y la solución extrajudicial de controversias, y esta última comprende el arbitraje, la mediación y la conciliación. Si se emprende la vía judicial, cuando las partes, los derechos de PI o las actividades radican en Estados del extranjero, eso puede plantear problemas de DIPr y dan pie a diferendos entre las partes por las siguientes causas: la jurisdicción del tribunal, la legislación por la que se juzgará la controversia y el reconocimiento y la ejecución de la sentencia extranjera. El modo en el que el tribunal atienda dichas cuestiones que

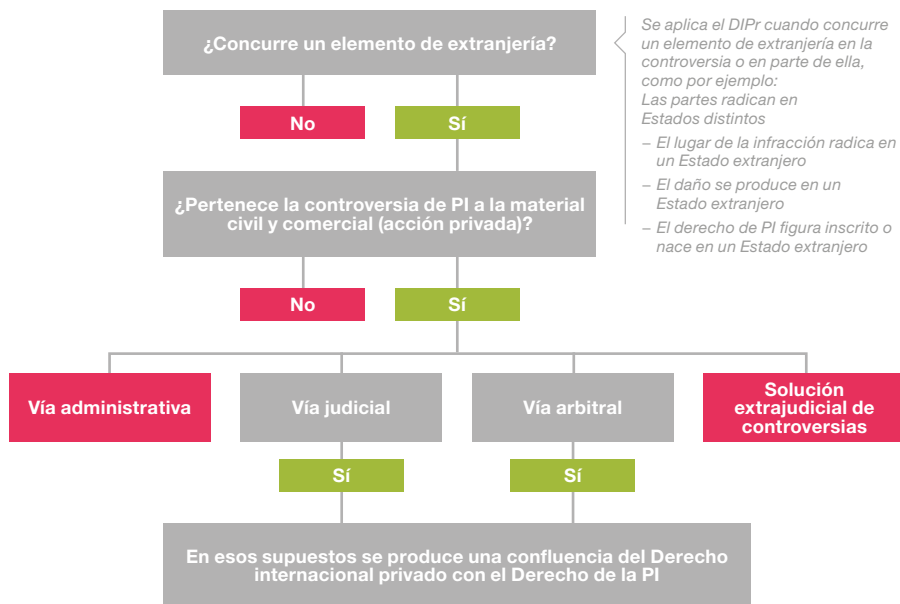
concurrer en la controversia internacional suscitada por derechos de PI contribuirá a mejorar la defensa de tales derechos, reforzar la previsibilidad y firmeza de la sentencia que emane del juicio, disipar dudas acerca de la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias y de que no se ajuste a Derecho la responsabilidad por daños y perjuicios, preservar los recursos públicos de las instituciones de justicia y los recursos privados de las partes y, en última instancia, también ayudará a facilitar la buena administración de justicia.

Las complejas cuestiones que se ventilan en los juicios de PI, como la validez, la titularidad, la infracción y las estipulaciones contractuales que corresponden a varias jurisdicciones, hacen que las partes acuerden recurrir al arbitraje u otro mecanismo de solución extrajudicial de controversias para conocer y resolver en un único y mismo proceso controversias que atañen a una pluralidad de jurisdicciones, pues por tal vía se evitan mayormente los problemas que acarrear la jurisdicción y la legislación competente, y en consecuencia la sentencia dictada se podrá ejecutar en el extranjero.¹

En esta obra se examinará el nexo que se establece entre la PI y el DIPr en el curso del proceso.

Gráfico 1

¿En qué situaciones confluye el Derecho internacional privado (DIPr) con el Derecho de la propiedad intelectual (PI)?



La intersección de la PI y el DIPr

Hay elementos de los derechos de PI que guardan relación directa con el DIPr. Por un lado, los derechos de PI son de naturaleza inmaterial y pueden circular por todo el planeta de forma irrestricta y sin dificultad alguna, en buena medida gracias a la aparición de Internet y su actual predominio en todas las esferas de la vida. Por otro lado, la protección que confiere la PI es territorial: la esfera de protección de los derechos de PI queda fijada en la correspondiente legislación nacional y regional. Aparte de ello, en varios supuestos el nacimiento de los derechos de PI está sujeto a formalidades, como la inscripción en el registro y el otorgamiento, las cuales competen a la administración pública. Dicho rasgo de la PI hace que nazca un fuerte nexo con la esfera de la soberanía u orden público del Estado que otorga la protección, lo cual realza la territorialidad de los derechos de PI y de la legislación que los rige.

La naturaleza eminentemente territorial de los derechos de PI, sumada a la mundialización, a la digitalización y a los ágiles medios de diseminación que fomentan e impulsan la actividad internacional en ese campo, hace que los profesionales del Derecho deban llevar a menudo asuntos en los que la PI confluye con el DIPr. Por ende, se impone la necesidad de imprimir previsibilidad y firmeza a la resolución judicial que pone fin a las controversias que conciernen a varios Estados y es precisamente en los tribunales en quienes recae la ardua misión de determinar los elementos vinculantes que unen a ambas ramas del Derecho y que concurren en las actividades de carácter internacional. Las actividades que se cumplen en Internet (actividades en línea), particularmente, hacen que el acceso sea inmediato y desde cualquier lugar del planeta y eso multiplica las posibilidades de que los derechos de PI sean vulnerados al instante en todos los países.

Dichos fenómenos realzan la función que juega una importante figura: el intermediario. En el mundo material dicha figura es el agente y el transportista de las mercancías, pero en la era de Internet, es la compañía que posee el servidor y la que presta el servicio y que brinda acceso a la obra o elemento que se reputa en infracción. Son numerosas las cuestiones jurídicas del campo de la PI y del DIPr que guardan relación con los derechos y obligaciones que recaen en dichos intermediarios.

Cuando se examinan las controversias de PI desde el punto de vista del DIPr es imperioso elucidar los elementos de extranjería que concurren en el litigio. Dichos elementos de extranjería suelen ser la ubicación de una o ambas partes en el extranjero; el derecho de PI protegido; la actividad infractora de la PI; y el efecto o el daño que causa la actividad infractora. Para el DIPr es importante elucidar la naturaleza del derecho de PI protegido, es decir, si el nacimiento del derecho queda supeditado al cumplimiento de formalidades administrativas, como la inscripción en el registro y el otorgamiento (por ejemplo, las patentes, las marcas registradas y los diseños industriales registrados), o si el goce y ejercicio no depende de formalidad alguna, como, por ejemplo, el derecho de autor y las marcas y los diseños industriales no registrados.

Ejemplos de cuestiones de DIPr que concurren en las controversias de derechos de PI

Los ejemplos siguientes ilustran las cuestiones de DIPr que concurren en las controversias de PI:

Ejemplo 1: Demanda por ilícito extracontractual de derechos de PI

La parte A posee el derecho de autor sobre un guion cinematográfico en los Estados X e Y. En el Estado Z expiró el plazo de protección por derecho de autor y la obra se encuentra en el dominio público. La parte B reside en el Estado Z y distribuye la película en Internet mediante un servidor que radica en el Estado Z, con lo cual la película llega a todo el mundo, y por supuesto, a los Estados X e Y. La parte A presenta una demanda en el Estado X, en el cual reside y donde posee un derecho de autor válido y eficaz, y reclama daños y perjuicios por infracción en los Estados X, Y y Z.

Ejemplo 2: Demanda por incumplimiento de contrato y cuestión de la validez de los derechos de PI

Las partes A y B residen, respectivamente, en los Estados X e Y y subscriben un contrato de licencia con el objeto de distribuir mercancías producidas gracias a una patente que la parte A posee en dichos Estados X e Y. La licencia se rige por la legislación del Estado X. Se suscita una controversia por incumplimiento de la licencia y la parte A interpone una demanda en el Estado X, donde reside habitualmente. En vez de, o además de, reclamar por incumplimiento del contrato de licencia, la parte A demanda a la parte B por infracción de la patente en los Estados X e Y, ante lo cual, en la contestación a la demanda, la parte B aduce que las patentes de la parte A en ambos Estados carecen de validez.

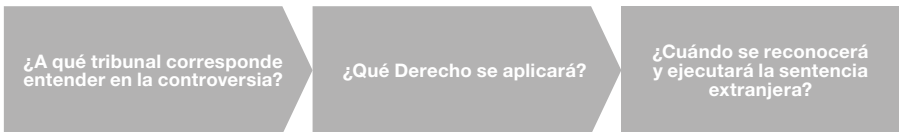
En tales asuntos, el tribunal deberá decidir primeramente si posee jurisdicción para juzgar el asunto que es objeto de la controversia y, de así ser, a continuación, deberá determinar si la materia en la que queda comprendido ese asunto litigioso corresponde a su esfera de competencia. En el ejemplo 1: ¿posee **jurisdicción** el tribunal para juzgar la infracción cometida en el territorio de los Estados X, Y y Z o solamente en el Estado X? En el ejemplo 2: ¿posee jurisdicción el tribunal del Estado X para entender en la contestación a la demanda presentada por la parte B, según la cual la patente es inválida en los Estados X e Y? De dichas cuestiones se hablará posteriormente en el capítulo III.

Si el tribunal decide que posee jurisdicción para juzgar la controversia, habrá que determinar **el Derecho que aplicará** a la controversia. En el ejemplo 1: ¿por qué leyes juzgará el tribunal del Estado X, la legislación de X, Y y Z o solamente la de X? De ello se tratará en el capítulo IV.

Una vez que el tribunal que posea jurisdicción y competencia juzga y resuelve el asunto con arreglo al Derecho aplicable a la controversia, se suscita la cuestión del **reconocimiento y ejecución** de la sentencia en el extranjero. En el ejemplo 1, si el tribunal del Estado X entiende que la infracción acaeció en los Estados X e Y y condena a abonar daños y perjuicios a la parte B cuyo patrimonio radica en el Estado Z: ¿podrá el tribunal del Estado Z reconocer y ejecutar dicha sentencia, y lo hará? En el capítulo V se da respuesta a dicha interrogante.

Gráfico 2

Cuestiones de DIPr que se deberán examinar sucesivamente



En esta obra no se pretende tratar en profundidad todas las circunstancias que deberán tener presentes los jueces cuando les toque examinar los vínculos que unen a la PI con el DIPr. En mayor o menor grado la jurisdicción y determinados elementos, como los puntos de conexión, están fijados en la legislación y en las normas procesales en los distintos Estados, por cuya razón habrá que elucidar dichas normas y, luego, sopesar otros posibles elementos relevantes para la resolución que se haya de dictar.

Los autores no tratan todas las situaciones que puedan presentarse, sino, más bien, se procura echar luz sobre determinadas cuestiones que posiblemente se suscitarán. Se señalan, particularmente, los convenios internacionales vigentes que rigen en las distintas jurisdicciones y las normas nacionales en las que se recogen los principios plasmados en dichos convenios, siempre que esos principios se encuentren vigentes en la jurisdicción respectiva. Aparte de ello, se indican las complejidades constatadas y cuya solución está pendiente a la hora de escribir estas líneas.

II. ¿Cómo se regula la intersección del Derecho internacional privado y la propiedad intelectual en distintos marcos jurídicos?

Si bien no se cuenta en la esfera internacional con un régimen que consagre el modo de aplicar las normas de DIPr al campo de la PI, hay instrumentos regionales e internacionales de DIPr que se aplican a la PI, amén de instrumentos de PI en los que se tocan las cuestiones de DIPr.

En el presente capítulo se exponen sintéticamente las normas de DIPr que rigen las relaciones de PI y las normas de DIPr recogidas en los instrumentos de PI, en ambos casos en la esfera de los tratados regionales e internacionales.

A. Las normas de DIPr por las que se rigen las relaciones de PI

1. Instrumentos internacionales

Son varios los instrumentos internacionales de DIPr en materia de litigios internacionales de PI. La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH) reglamenta el nexo que une a la PI y el DIPr en dos instrumentos: el Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro y los Principios sobre la Elección del Derecho Aplicable en materia de Contratos Comerciales Internacionales.

No todos los Estados son parte en dichos instrumentos de DIPr y, por ende, no quedan obligados por sus disposiciones, lo cual no obsta a que de ellos se puedan extraer orientaciones útiles.

El **Convenio de 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro (“Convenio de Elección de Foro”)** tiene por fin dar eficacia a los acuerdos de elección de foro estipulados por las partes de las transacciones comerciales internacionales y a la fuerza ejecutiva de la sentencia que tenga por objeto dichos contratos. El Convenio rige los acuerdos exclusivos de elección de foro pactados en materia civil y comercial y constituye un régimen sofisticado de PI (véase posteriormente la parte III.C.3).

2. Instrumentos regionales

Algunos Estados que son fieles a la misma tradición jurídica o que poseen proximidad geográfica se han dotado de varios instrumentos regionales, que contemplan de forma distinta la PI. En algunos casos, dichos instrumentos no reglamentan especialmente las controversias de PI, por lo cual serán de aplicación las normas generales de DIPr en materia de esa clase de litigio. Quedan comprendidos en la presente categoría la Convención de Minsk,² la Convención de Montevideo,³ el Protocolo de Las Leñas,⁴ el Protocolo de Ouro Preto, de medidas cautelares,⁵ la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros,⁶ el Convenio de la Liga Árabe de Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros⁷ y el Convenio de Riad.⁸

Por otro lado, hay vigentes instrumentos regionales en los que se fijan normas especiales de DIPr en materia de controversias de PI. Por ejemplo, en **la Unión Europea (UE)** hay tres normas que reglamentan especialmente el nexo del DIPr y la PI: el Reglamento Bruselas Ia,⁹ el

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (“Reglamento Roma I”)¹⁰ y el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (“Reglamento “Roma II”).¹¹

El **Reglamento Bruselas Ia** es el más novedoso instrumento del Régimen de Bruselas y fue concebido con el ánimo de facilitar la libre circulación de las sentencias. Se disponen en él normas de jurisdicción internacional de carácter uniforme para la mayoría de los litigios de materia civil y mercantil que se ventilan en los órganos jurisdiccionales de la UE. Aunque determinadas controversias deben ser objeto de jurisdicción exclusiva, en otros casos las partes pueden pactar el órgano jurisdiccional al que se someterán. En el Reglamento también se disponen las normas de jurisdicción que rigen por defecto. El principio general dice que se interpondrá la demanda en el Estado miembro del domicilio del demandado, independientemente de la nacionalidad. Para facilitar la buena administración de justicia, el Reglamento Bruselas Ia prescribe normas especiales con arreglo a las cuales el demandado también puede ser enjuiciado ante los tribunales de otro Estado miembro (véase posteriormente la parte III.C).

El **Reglamento Roma I** fija las normas correspondientes a las obligaciones contractuales en materia civil y mercantil en las cuales concurre un elemento de extranjería. La libertad de las partes de escoger la ley aplicable es uno de los principios fundamentales del Reglamento. En defecto de la elección de ley, la ley aplicable se determinará atendiendo a las normas por que se rija el tipo de contrato. La ley aplicable es, por norma, la legislación del Estado en el cual posea residencia habitual la parte obligada a cumplir la “prestación característica” del contrato, salvo cuando este guarde relación más estrecha con otro Estado o cuando no sea posible determinar dicha “prestación característica.”

En el **Reglamento “Roma II”** se establecen disposiciones en materia de obligaciones extracontractuales en materia civil y mercantil en las cuales concurre un elemento de extranjería. Se consagran normas especiales en materia de infracción de derechos de PI (véase posteriormente la parte IV.B).

B. Las normas de DIPr recogidas en los instrumentos de PI

1. Las normas de DIPr recogidas en los tratados de PI

El sistema internacional de PI fue concebido para facilitar la protección que confieren los derechos de PI más allá de las fronteras nacionales. Dicho sistema se asienta en varios principios: la afirmación de la naturaleza territorial de los derechos de PI, el establecimiento de normas mínimas para armonizar la legislación nacional en la que se consagran tales derechos y el otorgamiento de trato igual a los titulares respectivos, sean nacionales o extranjeros.

La **territorialidad de los derechos de PI** queda consagrada en los tratados internacionales de PI por la vía del principio de **independencia de derechos**. En el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial se consagra la independencia mutua de las patentes y las marcas y, por ende, se establece que las patentes obtenidas para la misma invención en varios países son independientes las unas de las otras (Artículo 4*bis*); además, las marcas registradas en un Estado son independientes de las registradas en otros Estados (Artículo 6). Tales derechos de PI, una vez otorgados, son independientes y no resultan afectados por la suerte que corran en otros Estados los registros que tengan el mismo objeto y, además, surten efecto dentro de los límites territoriales de protección nacional. Quedan exceptuados los derechos unitarios de PI, que son de naturaleza supranacional, pues se crean en virtud de convenios regionales (véase posteriormente la parte II.B.2). En materia de derecho de autor, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas también consagra la independencia del derecho de autor, en lo que respecta al goce y ejercicio, el cual no queda subordinado a que exista protección de la misma obra en otros Estados, en los cuales queda incluido naturalmente el Estado de origen de la obra (Artículo 5.2)).

Con el fin de estrechar las diferencias que separan a los diversos derechos nacionales de PI en varios tratados internacionales de la materia se recogen normas mínimas **de Derecho sustantivo**. Fruto de dicha labor de **armonización del Derecho sustantivo** son los 15 tratados de protección de la PI que administra la OMPI y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la OMC. Cabe señalar, además, otro instrumento: la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos, en

Internet, también elaborada por la OMPI (“Recomendación Conjunta de 2001”), con la cual se busca facilitar el perfeccionamiento progresivo de la legislación de PI. En virtud de dicho instrumento se vincula con Internet a la legislación territorial nacional y se fijan normas para aplicar el Derecho interno de PI a los actos de naturaleza internacional que se registran en la red. De esa forma, aunque en la Recomendación Conjunta se excluye expresamente la cuestión de la elección del Derecho aplicable, ese instrumento se asemeja a las normas de DIPr en las que se disponen puntos de conexión que establecen un nexo de una actividad con un Estado (véase posteriormente la parte III.C.2).

El principio de **trato nacional** está consagrado en los tratados internacionales de PI: Artículo 2.1) del Convenio de París, Artículo 5.1) del Convenio de Berna y Artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC). Con arreglo a ese principio el extranjero goza del mismo trato que el nacional, de lo cual se deduce que el Derecho interno de PI rige de manera uniforme y no discriminatoria para los nacionales y para los extranjeros. Por ejemplo, si se vulnera en Francia el derecho de autor sobre la obra de un autor senegalés, publicada por primera vez en Côte d’Ivoire, el autor deberá recibir en Francia el mismo trato que si la obra se debiera a un autor francés y hubiera sido publicada en su propio país. Es frecuente que el principio de trato nacional también figure consagrado en los convenios de libre comercio bilaterales y multilaterales, en los que se recogen normas de PI.

Según se expuso anteriormente, los tratados internacionales de PI rigen las relaciones en las que concurren elementos de extranjería correspondientes a ordenamientos jurídicos distintos y sientan directrices para interpretar y reglar las cuestiones de orden internacional. No obstante, escasean las disposiciones expresas en materia de jurisdicción, de legislación competente y de reconocimiento y ejecución de la sentencia extranjera.

Se puede entender que el principio de trato nacional anteriormente mencionado, además de una norma de prohibición de la discriminación, enuncia una norma de conflicto de leyes, aunque tal interpretación no es universal. Del mismo modo, en lo que respecta al Artículo 5.2) del Convenio de Berna, en el cual se establece que “la extensión de la protección, así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección”, no hay acuerdo acerca de si se debería interpretar que constituye o no una norma de conflicto de leyes, es decir, *lex loci protectionis*. Figuran disposiciones semejantes en la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y

los organismos de radiodifusión (artículo 7) y en el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (artículo 5). El Convenio de Berna también rige la cuestión de la titularidad del derecho de autor sobre las obras cinematográficas y en él se establece que el Derecho competente será la ley “del país en que la protección se reclame” (Artículo 14*bis*).

Es difícil aplicar el principio de territorialidad a las actividades de Internet, como los actos de infracción simultánea que se cometen en la red, y el concepto de “el país en que la protección se reclame” puede adquirir o requerir un significado distinto. Hay un ejemplo de la intención de fijar un significado propio a dicho concepto en la Directiva de Satélite y Cable de la Unión Europea,¹² en la cual se dispone que el “país donde se solicita protección” es el país del cual proceda la transmisión dirigida a una pluralidad de territorios y, asimismo, que los derechos de los titulares de derechos de autor quedan supeditados exclusivamente a lo que diga la legislación del Estado miembro de la UE del cual la señal se transmita al satélite (artículo 1.2b)).

2. Las normas de DIPr recogidas en los sistemas regionales e internacionales de registro de la PI

La armonización de los derechos de PI en el plano regional ha sido lograda por varios organismos de dicha esfera: la Unión Europea, la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad Andina.

Hay también órganos jurisdiccionales de rango regional que juzgan las demandas de PI. En la UE el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJUE) brinda orientación en lo que respecta a los reglamentos y directivas comunitarias, entre ellos los que legislan la materia de PI, y recibe recursos contra las decisiones que dicta la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en materia de los derechos unitarios de PI, los cuales rigen en todo el ámbito de la UE. Del mismo modo, en la Comunidad Andina, que comprende a Bolivia, Colombia, el Ecuador y el Perú, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpreta las leyes y reglamentos de dicho organismo regional, entre ellos, los que reglamentan la PI. El Tribunal Andino es uno de los tribunales internacionales más activos, pues, a la fecha, en él se han dictado más de 4.000 sentencias, de las cuales, el 90% corresponden a la materia de PI. La mayoría de las decisiones preliminares del Tribunal Andino tienen por objeto recursos interpuestos contra las resoluciones que dicta el respectivo organismo nacional de PI por las cuales se admite o deniega la solicitud de inscripción de derechos

de PI, aunque también se ventilan ante él demandas motivadas en que la legislación nacional vulnera las normas de PI de la Comunidad Andina.

Por lo general, los derechos de PI se obtienen por la vía de la instancia nacional en cada país en el cual se solicita protección, y según se vio anteriormente, dichos derechos nacionales son independientes los unos de los otros. Sin embargo, en algunos casos, los derechos de PI nacen al amparo de instrumentos de rango regional e internacional que facilitan la protección en la esfera internacional o en cuya virtud se otorgan derechos que trascienden las fronteras. Gracias a dichos instrumentos se obtiene un cúmulo de derechos territoriales nacionales y regionales bastando para ello solamente una solicitud regional o internacional, o se obtienen derechos unitarios, de carácter “supranacional”, en virtud de un único registro.

Entre los instrumentos que facilitan la obtención de un **cúmulo de derechos** están los sistemas que administra la OMPI: el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, patentes), el de Madrid (marcas), el de La Haya (diseños) y el de Lisboa (denominaciones de origen). Cabe mencionar también instrumentos de orden regional: el Protocolo sobre Patentes y Dibujos y Modelos Industriales (“Protocolo de Harare”); el Protocolo de Banjul sobre Marcas y el Protocolo de Arusha para la Protección de las Obtenciones Vegetales, ambos administrados por la ARIPO; el Convenio sobre la Patente Europea (CPE), que fue establecido en el seno de la Organización Europea de Patentes (OEP); y el Convenio sobre la Patente Eurasiática, de la Organización Eurasiática de Patentes (EAPO). Una vez otorgados, esos derechos quedan supeditados a la legislación nacional (o regional) y a los regímenes de observancia nacionales (o regionales).

Entre los instrumentos que otorgan **derechos unitarios supranacionales de PI** están los siguientes: la marca de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios, la (futura) patente con efecto unitario que se consagra en el Convenio sobre la Patente Europea; el Acuerdo de Bangui administrado por la OAPI; y el régimen de patentes del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC). En dichos instrumentos se recogen normas especiales de jurisdicción por las cuales se establece un régimen jurisdiccional propio e independiente en el cual se designan los juzgados nacionales que poseen competencias propias en la materia o se confía a los jueces de la jurisdicción ordinaria la misión de aplicar los principios generales del Derecho internacional privado.

Por ejemplo, aunque la patente europea consagrada en el Convenio sobre la Patente Europea (CPE) queda protegida en el ámbito nacional, el régimen de protección que confiere la patente con efecto unitario, que se sustenta en dicho Convenio por la vía de los reglamentos 1257/2012 y 1260/2012, hará posible adquirir el efecto unitario de la patente europea en los 25 Estados miembros de la UE (es decir, aquellos que a la fecha hayan suscrito el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (TUP)). En virtud de dicho Acuerdo se establece un régimen jurisdiccional que se compone del tribunal de primera instancia, el Tribunal de Apelaciones y una Secretaría, que son independientes de las instituciones de justicia de cada país. Por norma general, el TUP gozará de competencia exclusiva en los asuntos de materia civil que tengan por objeto la patente europea con efecto unitario, la patente europea clásica, el certificado complementario de protección expedido para el producto que sea objeto de dicha patente y, por último, la solicitud de patente europea.

La Unión Europea se dotó del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE) por el cual se instaura la marca unitaria, que posee validez en todo el seno de la UE y que cuenta con un régimen jurisdiccional propio. En ese Reglamento no se disponen juzgados especiales, sino que, para las acciones de infracción, se atribuye jurisdicción internacional a determinados juzgados, los tribunales de marcas de la Unión Europea, que son tribunales nacionales que hacen las veces de tribunales europeos a la hora de entender en las controversias suscitadas por causa de derechos de marca unitaria europea. Se recogen disposiciones análogas en el Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios.

Los derechos que ampara la OAPI proceden de un régimen administrativo uniforme, pero se hacen valer ante los juzgados civiles y penales de cada país, pues dichos juzgados se rigen por la legislación de los Estados miembros en los cuales surten efecto esos derechos. En lo que respecta a las patentes, en el Acuerdo de Bangui queda reglamentada la jurisdicción, pues se dispone que el propietario de la patente tiene derecho a interponer acciones legales ante el tribunal del lugar de la infracción.

C. Las iniciativas de Derecho no vinculante

Existen igualmente instrumentos que no poseen carácter vinculante y que tienen por objeto la PI y el DIPr, como los **Principios sobre la Elección del Derecho Aplicable en materia de Contratos Comerciales Internacionales**, que fueron aprobados por la HCCH en 2015. Dichos “Principios” constituyen una completa guía que indica la manera de crear, reformar e interpretar el régimen de elección del Derecho aplicable en los planos nacional, regional e internacional. Los Principios refuerzan la autonomía de las partes, pues dan efecto práctico al pacto que celebran las partes de la transacción comercial para determinar la legislación que regirá las relaciones entre ellas. Además, son pertinentes para los contratos internacionales que tienen por objeto derechos de PI, como los contratos de licencia y los contratos de transmisión de esos derechos, que habitualmente incluyen acuerdos de elección de derecho pactados por las partes.

En los últimos tiempos han surgido diversas iniciativas de Derecho no vinculante a propósito del vínculo que une al DIPr con la PI y en ellas se proponen marcos jurídicos *de lege ferenda* para enjuiciar las controversias internacionales de derechos de PI y también orientaciones que sirven de guía para la instancia legal correspondiente. Dichas iniciativas son las siguientes: los “Principios de propiedad intelectual que rigen la jurisdicción, el Derecho aplicable y la sentencia en el litigio internacional” (*Intellectual Property Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes*), redactados en 2008 por el American Law Institute (ALI); los “Principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual” publicados en 2011 por la Comisión de Derecho Internacional Privado de la Propiedad Intelectual de la Sociedad Max Planck (CLIP); la “Propuesta de normas en materia de jurisdicción, Derecho aplicable y reconocimiento y ejecución de la sentencia del litigio de propiedad intelectual” (*Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual Property*), presentada en 2009 por la comisión “Transparency of Japanese Law Project”; y la “Propuesta común de principios del Derecho Internacional Privado de la Propiedad Intelectual” (*Joint Proposal on the Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights*), que fue redactada en 2010 por socios de la Private International Law Association of the Republic of Korea and Japan. La Comisión de Propiedad intelectual y Derecho Internacional Privado de la Asociación de Derecho Internacional (ILA) tiene en preparación las “Directrices del Derecho Internacional Privado de la Propiedad Intelectual” (*Guidelines on Intellectual Property in Private International Law*).

III. ¿A qué tribunal corresponde entender en la controversia?

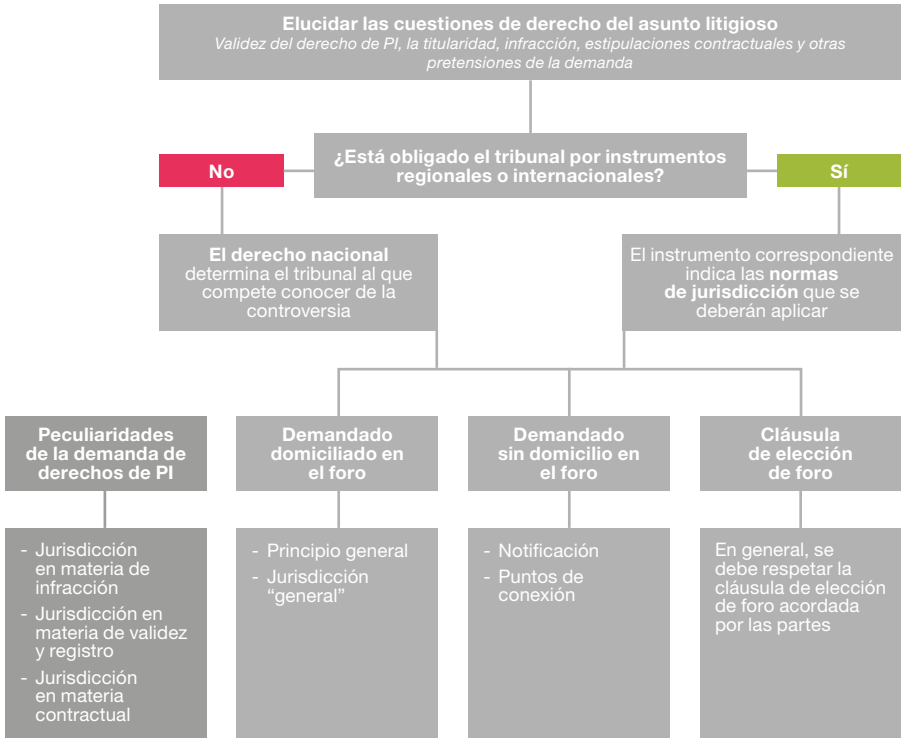
El tribunal ante quien se interpone la acción debe decidir primeramente si su órgano constituye el foro apropiado para ventilar la controversia, lo cual obliga a elucidar el vínculo que une al Estado respectivo con las partes, con el objeto del litigio y con el amparo legal solicitado.

La cuestión de si el tribunal goza de potestad para entender en la controversia de PI, en otras palabras, si posee jurisdicción (o competencia territorial) en la controversia, se decidirá con arreglo a las normas de DIPr vigentes en el Estado del tribunal; tal resolución dependerá también de los instrumentos regionales e internacionales en materia de DIPr y PI. Puede ocurrir que gocen de jurisdicción para entender en la controversia tribunales de más de un Estado, con lo cual, en la práctica, el demandante podrá escoger el tribunal ante el que presentará la demanda (esa posibilidad se denomina *forum shopping*, o sea, la búsqueda del foro más favorable).

La cuestión de si el tribunal posee jurisdicción para entender en la controversia es independiente de la cuestión del Derecho por el cual se regirá dicha controversia. Por ejemplo, el tribunal del Estado X es competente para juzgar la controversia que se suscita por causa del contrato de derechos de PI, pero se aplicará la legislación del Estado Y para juzgar la controversia. La cuestión del Derecho aplicable se examinará con más detenimiento en la parte IV de esta Guía.

Gráfico 3

¿A qué tribunal corresponde entender en la controversia?



A. Elucidar las cuestiones de Derecho del asunto litigioso

La primera medida que deberá disponer el tribunal será examinar y calificar la naturaleza del asunto, de la controversia y del amparo legal que pretende el demandante. Eso reviste especial importancia, pues de la calificación que se haga dependerá que se aplique una u otra norma de DIPr o que la controversia se rija por un Derecho en particular.

La controversia de PI obedece, entre otras, a las siguientes causas: la existencia o validez del derecho de PI; la titularidad y la infracción de ese derecho; las estipulaciones contractuales; y otras pretensiones fundadas en la figura de la competencia desleal y del delito de usurpación de marca.

Dichos objetos de la demanda pueden superponerse y dificultan la calificación del asunto. En la actualidad es habitual que las partes recurran al Derecho de la competencia, particularmente cuando las patentes son fundamentales para normas técnicas (por ejemplo, en las telecomunicaciones).

El amparo legal solicitado reviste varias formas: el resarcimiento pecuniario, la declaración de validez o de invalidez del derecho de PI, la medida cautelar para evitar o prohibir la infracción y la cesión de los derechos de PI.

B. ¿Podrá el tribunal entender en la cuestión de derecho?

No presenta mayor dificultad establecer la jurisdicción del tribunal cuando la controversia nace en la esfera nacional, por ejemplo, si está en entredicho la validez del derecho de PI nacional y si el acto de infracción denunciado ocurre en la jurisdicción y el demandado también radica en ella.

Comienzan los problemas cuando la controversia comprende a más de un Estado, y así ocurre en el supuesto de que el demandado radique en un Estado extranjero.

C. Los fundamentos de la jurisdicción y de la competencia

En numerosas estructuras jurisdiccionales que se rigen por el *common law* la figura de la “**jurisdicción *ratione personae***” fija la potestad del tribunal para dictar una resolución vinculante en el asunto que enfrenta a las partes del litigio y, en consecuencia, es obligatorio que el demandado posea vínculo suficiente con el lugar donde radica el tribunal. A su vez, la **competencia en sentido estricto (“competencia material” o “competencia por razón de la materia”)** establece la potestad de que está revestido el tribunal para entender en el asunto atendiendo a la naturaleza de la demanda o controversia y es preciso que el tribunal goce de esa potestad para juzgar las cuestiones de Derecho litigiosas que le sean presentadas para su resolución. El tribunal del Estado que sea fiel a la tradición del *common law* deberá gozar tanto de jurisdicción *ratione personae* como de competencia material o competencia a secas para juzgar la controversia.

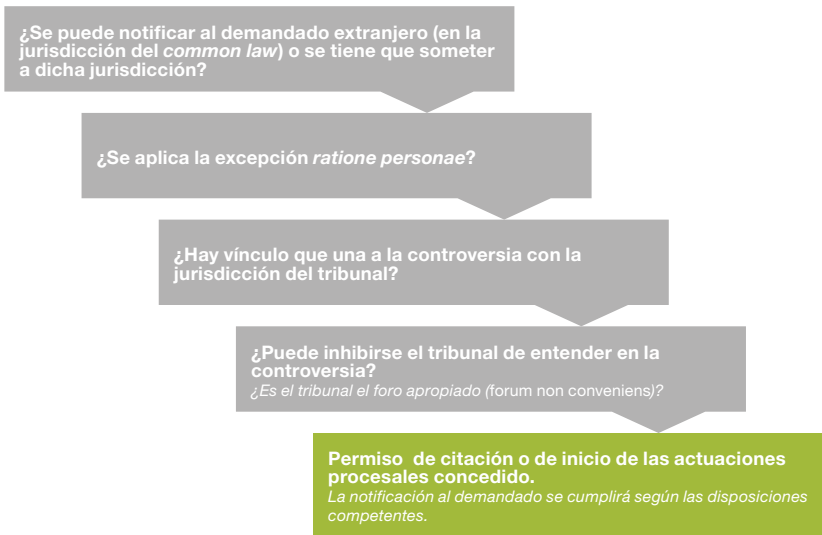
III. ¿A qué tribunal corresponde entender en la controversia?

En la UE, en virtud del Régimen de Bruselas, la potestad jurisdiccional comprende lo siguiente: la “jurisdicción general” (domicilio del demandado), la “**competencia especial**” (por ejemplo, la materia del asunto, contractual o extracontractual) y la “**competencia exclusiva**” (por ejemplo, cuando se juzga la validez de los derechos de PI registrados).

En la sección siguiente se tratarán los aspectos comunes y las peculiaridades de dichos principios jurisdiccionales.

Gráfico 4

Determinación de los fundamentos de la jurisdicción y de la competencia (en el *common law*)



1. El demandado cuyo domicilio radica en el foro

El **principio general** dice que el tribunal del Estado en el que se domicilia el demandado posee jurisdicción sobre dicho demandado, incluso con respecto a los hechos acaecidos fuera de ese Estado. En la esfera del DIPr habrá que determinar el “domicilio”, “residencia” o “residencia habitual” de dicha parte, o sea, el “**domicilio principal**” del sujeto. La cuestión del lugar donde “vive” el sujeto se elucida con arreglo a la legislación del Estado en el cual se interpone la acción (*lex fori*). Por ejemplo, en el artículo 4 del Reglamento Bruselas Ia se confiere “**jurisdicción general**” a

los jueces del Estado miembro donde se domicilia el demandado y dichos órganos gozarán de competencia para dictar justicia en todos los territorios correspondientes, incluso cuando el daño se produzca fuera del foro. En Australia se entiende que tal hecho constituye un punto de conexión (véase posteriormente la parte III.C.2).

El aumento del número de las partes que forman la cadena de valor de la PI conlleva también un mayor número de controversias en las cuales se enfrentan a varios demandados que radican en distintos Estados. En dicho supuesto de **pluralidad de demandados** (por ejemplo, las filiales de la misma compañía farmacéutica internacional), cabe la posibilidad de que la demanda se sustancie ante el tribunal del lugar donde posea domicilio cualquiera de ellos. Cuando la controversia de PI nace de la actividad que cumple la **sucursal, agencia o establecimiento** (por ejemplo, el representante nacional de la editorial extranjera), con arreglo a la legislación nacional o al Derecho de tratados, la acción en contra del demandado se interpondrá ante el tribunal del lugar donde radique la sucursal, la agencia o el establecimiento.

En la UE se fija tal posibilidad en el artículo 8.1) del Reglamento Bruselas Ia, que dice: “siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente”. El TJUE sentó la doble condición de “misma situación de hecho y de Derecho” para determinar si hay riesgo de que puedan dictarse resoluciones divergentes. Por esa vía se evita la acumulación de varios demandados en controversias que tienen por objeto derechos paralelos de PI que figuran inscritos en distintos Estados.¹³

2. El demandado cuyo domicilio no radica en el foro

La notificación

A diferencia de los países de tradición jurídica romanista, en los países del *common law* la notificación reviste suma importancia a la hora de fijar la jurisdicción del tribunal. En efecto, en el ordenamiento del *common law* la jurisdicción *ratione personae* conlleva que el tribunal posea jurisdicción sobre el demandado cuando se trate de la acción personal. Es obligatoria la notificación incluso cuando el demandado se domicilia en el foro, pero los aspectos prácticos y las normas de notificación son más complicados cuando el demandado carece de domicilio en el foro. Si el demandado no está domiciliado en el foro, la jurisdicción *ratione personae* del tribunal dependerá de una de las dos condiciones siguientes:

- a) Que la parte sea “notificada” válidamente (en lo cual se incluye la notificación tácita y la indirecta), esto es, se deberá cursar en tiempo y forma la notificación de la demanda con arreglo a las normas de notificación correspondientes.
- b) Que la parte se someta a la jurisdicción del tribunal.

Tomando el ejemplo de Australia, las disposiciones especiales que rigen la notificación del sujeto extranjero están fijadas en las normas vigentes del órgano jurisdiccional correspondiente; tales normas tienen fuerza de ley y constituyen el cuerpo de normas procesales dictadas por dicho órgano y por las que se rige la conducta procesal de las partes, y en ellas se da cabida a la notificación conforme se establece en los convenios internacionales.

Si la parte se domicilia o radica fuera del Estado del foro, se cumplirá válidamente la notificación con arreglo a un cuerpo de normas especiales. Dichas normas se rigen por los tratados regionales e internacionales, por ejemplo, el **Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, de 15 de noviembre de 1965** (“Convenio de notificaciones de 1965”) (véase posteriormente la parte VI.C) y en la UE, el Reglamento de notificación y traslado de documentos,¹⁴ y en ellas se disponen diversos modos de notificar al demandado.

Los puntos de conexión

Por sí sola, la notificación no basta para que el demandado quede sometido a la jurisdicción del tribunal, sino que se deberá acreditar la presencia de vínculo suficiente que una a la controversia con el Estado. Por ejemplo, no es procedente que el tribunal de un Estado entienda en la controversia, si esta no guarda relación alguna con ese Estado.

Por norma general, las leyes procesales disponen que en la demanda que se presente ante el tribunal deberán acreditarse los siguientes puntos de conexión:

- Los fundamentos de la acción radican en el Estado.
- La demanda se funda en incumplimiento contractual que se produce en el Estado o, en su defecto, en contrato otorgado en el Estado o que se rige por la legislación de este.
- La demanda se presenta en virtud de acuerdo de elección de foro.
- Se aduce contravención a la legislación de ese Estado.
- Hay en juego bienes que radican en ese Estado.

- Se reclama por acto extracontractual cometido en ese Estado o por daño extracontractual producido en él.

En los **países del *common law***, como Australia, es preciso acreditar que concurre el “punto de conexión” para establecer la jurisdicción *ratione personae* mediante notificación que se cursará al demandado que radique fuera de la jurisdicción. En tal caso, los supuestos de punto de conexión vienen fijados en las normas procesales y en la legislación de *common law*.

En la UE, en el considerando 16 del Reglamento Bruselas Ia se señala que, además del foro del domicilio del demandado, debe haber otros **foros alternativos a causa de la estrecha conexión** entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia. La existencia de una estrecha conexión debe garantizar la seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente. En el artículo 7 se disponen los supuestos de las mencionadas competencias especiales en materia contractual y extracontractual.

Excepciones

Como es habitual, hay las siguientes excepciones a la jurisdicción *ratione personae* del tribunal:

- La titularidad de bienes que radiquen en el extranjero.
- La inmunidad del Estado extranjero.
- La inmunidad diplomática.

La titularidad y validez de los bienes inmuebles constituye una excepción, pues se funda en que el derecho en cuestión es creado por el Estado extranjero. Del mismo modo, el tribunal carece de jurisdicción para entender en las demandas cuyo objeto sea la titularidad y los derechos que recaigan en bienes de PI extranjeros. Sin embargo, hay dudas de que dicha excepción pueda aplicarse exclusivamente a los derechos registrados (como las patentes y las marcas) y de que no rija también para los derechos que nacen de forma automática (como el derecho de autor). Además, el tribunal puede mostrarse inclinado a pronunciarse sobre la cuestión del título y la validez cuando se trate de una cuestión incidental suscitada en un asunto sobre el cual el tribunal posea jurisdicción, como el litigio contractual (cuestión preliminar) (véase posteriormente la parte III.C.4).

3. La cláusula de elección de foro

Las partes del contrato pueden estipular dónde se ventilarán las diferencias que puedan suscitarse entre ellas, antes o después de que nazca la controversia. Ese pacto se denomina “elección de foro”, “elección de jurisdicción”, “prórroga de jurisdicción” y “renuncia de jurisdicción”. La cláusula en cuestión es independiente y distinta de la estipulación por la cual se conviene el Derecho aplicable, pues en esta última las partes convienen el Derecho sustantivo por el cual se regirá el contrato. Cabe una de las dos posibilidades siguientes:

- Que la controversia se pueda sustanciar ante un tribunal en particular (cláusula sin exclusividad).
- Que la controversia se deba sustanciar exclusivamente ante un único tribunal (cláusula de exclusividad).

En virtud de la cláusula sin exclusividad se establece un punto de conexión o se puede influir en la discrecionalidad del tribunal. Por su parte, el pacto de exclusividad es de obligado cumplimiento, salvo que haya razones de peso para no hacerlo, como cuando concurren causas de orden público.

No obstante, la cláusula de elección de foro no surtirá efecto en la jurisdicción en lo que concierne al registro y la validez del derecho de PI cuando determinados jueces posean competencia exclusiva en materia de tal derecho (véase posteriormente la parte III.C.4).

En el **Convenio de Elección de Foro de la HCCH** se reglamenta la eficacia de los pactos exclusivos de elección de foro y en él se disponen tres obligaciones fundamentales: 1) el tribunal elegido deberá conocer la controversia, salvo que el pacto sea nulo e inválido en lo que respecta a su eficacia sustantiva con arreglo a la legislación del Estado del tribunal elegido; 2) el tribunal que no haya sido elegido deberá suspender o anular las actuaciones que sean objeto del pacto exclusivo de elección de foro; y 3) la sentencia que dicte el tribunal elegido deberá ser reconocida y ejecutada en las demás Partes Contratantes.

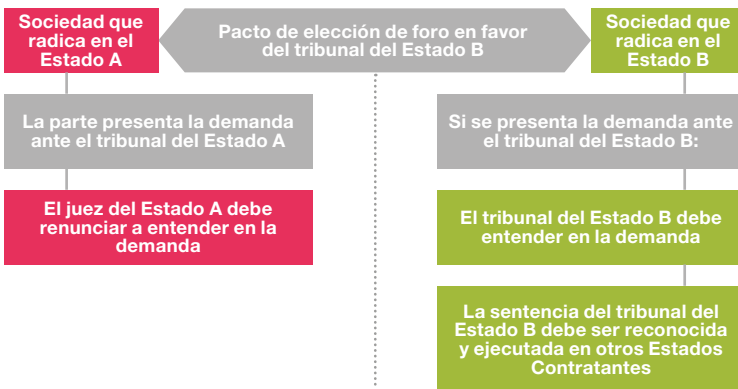
En lo que respecta a las demandas de PI, en el Convenio de Elección de Foro se reglamentan de forma particular y distinta, por un lado, el derecho de autor y los derechos conexos, y por el otro, los derechos de PI. En efecto, el derecho de autor y los derechos conexos quedan comprendidos plenamente en la esfera del Convenio, aun cuando se impugne la validez

de tales derechos, pero cabe señalar que la sentencia que resuelva dicha cuestión surtirá efecto exclusivamente *inter partes*.

Por otro lado, la validez y la infracción de los derechos de PI que son distintos del derecho de autor y derechos conexos es materia que queda excluida de la esfera del Convenio, cuando esa cuestión sea objeto del litigio. En dicha exclusión recae una excepción importante: cuando la demanda de infracción se funda, o se podría haber fundado, en incumplimiento contractual, la acción queda amparada por el Convenio, y así ocurre incluso cuando la infracción posee naturaleza de ilícito extracontractual, es decir, no nace del contrato que vincula a las partes. Además, no rige el Convenio en el caso de la acción de revocación y de declaración de nulidad de los derechos de PI cuyo registro es obligatorio. Cuando la validez de esa clase de derechos es objeto de una cuestión preliminar, por ejemplo, la excepción en la demanda de pago de regalías, el Convenio rige de todos modos la acción principal (pago de regalías). No obstante, cuando el auto preliminar sobre la cuestión de la validez no es reconocido o no se ejecuta al amparo del Convenio, y si no es congruente con la sentencia o resolución del órgano al que compete juzgar la validez del derecho respectivo en el Estado cuya legislación da nacimiento al derecho de PI, se denegará la ejecución de la sentencia de la acción principal (que se funda en el auto preliminar que recae sobre la cuestión de la validez).

Gráfico 5

Sinopsis del Convenio de Elección de Foro de la HCCH



Del mismo modo, en virtud del **Régimen de Bruselas**, cuando las partes convienen la elección de foro, el tribunal elegido resolverá la controversia de PI, salvo que se entienda que el contrato es nulo e inválido atendiendo al Derecho sustantivo del Estado miembro del tribunal elegido. La autonomía de las partes no se hace extensiva al registro y validez de las patentes, marcas, diseños y demás derechos similares que deben ser objeto de depósito o registro, lo cual, según se explicará posteriormente se rige por la norma de jurisdicción exclusiva. Cuando se toman en cuenta los puntos de conexión, como ocurre en Australia, la cláusula de elección de foro será dicho punto de conexión.

4. Las peculiaridades de la demanda de derechos de PI

La existencia del punto de conexión dependerá de la legislación competente o del *common law*. El Derecho de la PI podría determinar que el acto de que se trate constituye infracción a la ley exclusivamente si se produce dentro de un territorio determinado. En primer lugar, el tribunal deberá elucidar si en la legislación de PI está reglamentada la jurisdicción (o sea, competencia territorial). En lo que respecta a dicha determinación de la jurisdicción, suele ocurrir que los factores que establecen el vínculo entre el tribunal y la controversia se solapan con aquellos que determinan cuestiones sustantivas de PI, como la existencia o no de la infracción y el lugar donde se ha producido. En la esfera de Internet, por ejemplo, la competencia del tribunal para entender en la controversia por infracción de marca queda determinada, entre otras cosas, por el auto preliminar en el cual se acredita la infracción de la marca registrada en la jurisdicción de que se trate, lo cual a su vez suscitará la cuestión de si hubo sujetos afectados en tal jurisdicción. Ese es otro elemento precedente a la hora de determinar la legislación competente, aunque la determinación de la jurisdicción y del Derecho aplicable son cuestiones de distinta naturaleza a los efectos del examen jurídico.

La jurisdicción en materia de infracción

La jurisdicción en materia de infracción de los derechos de PI se rige por los principios de la responsabilidad extracontractual.

En las jurisdicciones del *common law* la cuestión de si el ilícito extracontractual se produce en la jurisdicción es una de las consideraciones necesarias para determinar la presencia del punto de conexión a los efectos de establecer la jurisdicción *ratione personae* y notificar al demandado fuera de la jurisdicción. Poseen jurisdicción para entender en la demanda de infracción de derechos de PI los tribunales del Estado en el que dichos

derechos están protegidos. Por regla general, cuando la infracción de los derechos de PI se produce en un Estado, no se puede aducir en la demanda que tales derechos gozan de protección en Estados del extranjero.

En la UE, el artículo 7.2) del Reglamento Bruselas Ia dispone que, en materia delictual o cuasidelictual, la persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso. El TJUE interpreta que eso designa “al mismo tiempo al lugar donde se ha materializado el daño y al lugar del hecho causal que originó ese daño”.

En la esfera de Internet no es sencillo determinar si el derecho de PI es objeto de infracción en un Estado, pues, por ejemplo, hay varias posibilidades en lo que respecta a la ubicación de las actividades que se cumplen en la red:

- La ubicación del actor.
- La ubicación del servidor de carga o de descarga de obras y contenidos.
- La ubicación del sujeto que sea destinatario de la actividad (como la comunicación).
- La ubicación o ubicaciones a la cual se dirige la actividad de Internet.
- Las ubicaciones de carga y de descarga de obras y contenidos.

Las reglas para determinar la ubicación de la actividad de Internet que interese constituyen una rama del Derecho relativamente novedosa, pero no son iguales en todas las jurisdicciones, pues tales diferencias obedecen a la naturaleza del hecho que motiva la acción interpuesta. Por ejemplo, el objeto de la acción puede ser el daño que se causa al titular, mientras que en otro caso puede tratarse de una cuestión de monopolio sobre determinados tipos de actividad.

Ejemplo: Distribución por Internet de la obra protegida por derecho de autor

La obra protegida por derecho de autor se distribuye por Internet mediante un servidor que radica en el Estado X, donde el derecho de autor ha caducado. La obra está a disposición del público en el mundo entero, y naturalmente en los Estados donde subsiste la protección. El propietario del derecho de autor presenta una demanda en el Estado Y, donde su derecho de autor aún goza de validez.

A la hora de determinar el punto de conexión habrá que determinar el nexo que una al órgano jurisdiccional con las circunstancias siguientes:

- El lugar donde radique efectivamente el sujeto infractor.
- El lugar donde se produzca el daño, que puede ser la ubicación del propietario del derecho de autor.
- El lugar donde se pueda recibir o ver la obra de derecho de autor.
- El lugar donde radique el público al que se dirija el sitio de Internet.
- El lugar donde se cumpla la labor técnica necesaria para que la obra de derecho de autor pueda ser visible en Internet.
- El lugar donde radiquen efectivamente los datos (la ubicación del servidor).

En los supuestos que se vienen de mencionar, la atribución de jurisdicción a un tribunal en particular dependerá mayormente de si los elementos vinculantes se interpretan y aplican en sentido lato o estricto; dicho examen no siempre resulta fácil.

Por ejemplo, en la esfera de Internet “el lugar donde se pueda recibir o ver la obra de derecho de autor” (o, dicho con otras palabras, donde se pueda disfrutar sin dificultad de la obra de derecho de autor) es aquel lugar del mundo donde se cuente con los medios técnicos necesarios para conectarse a Internet. Según se señaló precedentemente, el TJUE interpreta que “el lugar donde se haya producido el hecho dañoso” comprende por igual el lugar donde se produce el daño y el lugar del hecho causal que origine ese daño. Por tanto, en el ejemplo precedente, el tribunal del Estado Y gozará de jurisdicción sobre la infracción de derecho de autor cuando la infracción nazca de difundir por Internet la obra protegida mediante un sitio de Internet que sea accesible en la jurisdicción territorial de dicho Estado Y. Por regla general, en tal supuesto, atendiendo al principio de territorialidad de los derechos de PI, el señalado tribunal gozará de jurisdicción exclusivamente para juzgar el daño causado en esa misma jurisdicción territorial.¹⁵

Por otro lado, en otras jurisdicciones el tribunal no admitirá que el supuesto de la mera accesibilidad constituya vínculo suficiente y dispondrá que se acredite un vínculo más estrecho con el Estado del foro, como que la actividad de Internet esté dirigida expresamente a ese Estado y como el daño cierto. “El lugar donde radique el público al cual se dirige el sitio de Internet” puede sustituir a la regla de “el lugar donde se pueda recibir o ver la obra de derecho de autor” y de ello se desprende que la infracción del derecho de autor se produce exclusivamente en aquellos países a los

que se dirija expresamente el sitio de Internet, en vez de en cualquier país en el cual se pueda establecer una conexión con dicho sitio de Internet.

Aún más, en otras jurisdicciones el tribunal entenderá que la infracción se produce en una pluralidad de lugares. Por ejemplo, se acredita que la infracción se produce por igual en el país donde se carga la obra infractora y en el país donde es descargada. El Tribunal Supremo del Canadá falló que la infracción del derecho de autor que se comete en Internet ocurre tanto en el lugar de carga como en el lugar de descarga.¹⁶

La naturaleza del derecho de PI es examinada desde distintos ángulos en cada jurisdicción. En la UE, mientras que, según la legislación del Estado correspondiente, la accesibilidad de la obra protegida basta para atribuirse jurisdicción en materia de infracción de derecho de autor, en lo que respecta a las controversias de marca, la mera accesibilidad no es suficiente y será preciso acreditar elementos vinculantes más sólidos, como el hecho de que el acto se dirija intencionalmente a esa jurisdicción territorial.

En el precedente ejemplo del derecho de autor, el tribunal del Estado X gozará de jurisdicción porque es donde radica el demandado y también porque es el lugar que corresponde al hecho causal de la infracción, o sea, donde radican y se utilizan los medios técnicos gracias a los cuales se da difusión por Internet a la obra litigiosa.¹⁷ Lo habitual es que dicho último lugar coincida con la ubicación del demandado.

Con arreglo a lo que viene de exponerse, a la hora de decidir si se notificará al demandado que radique fuera del Estado o, en las jurisdicciones de Derecho codificado, si el tribunal se atribuirá jurisdicción, habrá que sopesar la infracción de derechos de PI denunciada y se deberá dictar un auto preliminar para establecer que la infracción ocurrió en el Estado. En otras palabras, será preciso dictar una resolución que haga las veces de auto preliminar con el objeto de determinar si hubo infracción de derechos de PI y si esta se registró dentro del Estado Y a fin de establecer si el tribunal está revestido de competencia para entender en la demanda.

Las medidas provisionales que se dictan durante el juicio, o previamente a éste, en la acción por derechos de PI son de suma importancia y revisten las siguientes formas: medidas cautelares, de ejecución forzosa, conservación y preservación de pruebas. En general, el tribunal que esté dotado de competencia en la materia del asunto también podrá dictar medidas provisionales. Además, la competencia para dictar medidas provisionales se funda en el lugar de ejecución de la medida o, en su caso, en la legisla-

ción del Estado del tribunal requerido, por lo cual no es obligatorio que recaiga en el órgano que posee competencia en infracción de derechos de PI. Por ejemplo, en países como Bélgica y Francia, el tribunal puede disponer que las medidas de conservación de pruebas se cumplan en el territorio respectivo para que el titular de derechos de PI pueda interponer una demanda de infracción en otro Estado. Cabe solicitar la aplicación de medidas provisionales en el procedimiento *ex parte*, que se rige por las mismas reglas de competencia jurisdiccional. Empero, como el demandado no podrá presentar excepción de competencia en contra del tribunal requerido, este deberá obrar con suma diligencia a la hora de examinar la propia competencia. (Es ajeno al propósito de la presente Guía examinar con mayor detenimiento la cuestión de las medidas interlocutorias, entre las cuales se incluyen, por ejemplo, las medidas cautelares y las de preservación de pruebas.)

La jurisdicción en materia de validez, otorgamiento y registro

Ejemplo: Controversia por causa de titularidad de derechos de PI

Se otorga la patente en el Estado X a nombre de la compañía multinacional A, cuyo domicilio radica en el Estado Y. La trabajadora que inventa el artículo patentado aduce que la patente se deberá inscribir en su nombre, pues es ella quien crea el producto en el Estado Z.

En la esfera de los derechos de PI se entiende que la validez y el registro de tales derechos son competencia “exclusiva” del tribunal del Estado en el que se solicita el registro o este se cumple efectivamente, prescindiendo del domicilio de las partes del asunto y dejando de lado asimismo los elementos vinculantes con otros Estados. Ello es así porque los derechos de PI registrados son derechos territoriales, que se limitan al territorio en el que se inscribe la PI, en aras del interés público. Por “jurisdicción exclusiva” se entiende que pueden entender en la controversia exclusivamente los jueces de un Estado particular, prescindiendo del domicilio de las partes del asunto.

En lo que respecta a los derechos de PI no registrados, como el derecho de autor, cuyo ejercicio no está supeditado al cumplimiento de un acto administrativo, el tribunal es más favorable a dar curso a la acción de infracción de derechos de PI extranjeros, particularmente cuando no se impugna la validez de aquellos. En el supuesto de que sea objeto de entredicho la titularidad del derecho, la atribución de com-

petencia se rige por las normas generales en materia de jurisdicción.¹⁸ La jurisdicción exclusiva faculta al tribunal para entender en la controversia o, en su defecto, sirve de fundamento para que otro tribunal ajeno a la jurisdicción exclusiva se declare incompetente.

Por lo general, la naturaleza territorial de los derechos de PI es respetada. En la UE, el Reglamento Bruselas *Ia* confiere jurisdicción exclusiva cuando la acción se funda en el registro y la validez de las patentes, marcas, diseños y demás derechos similares que deban ser objeto de depósito o registro. En dichos supuestos, la acción en contra del demandado se puede interponer exclusivamente ante el órgano del Estado miembro en el cual se solicite el depósito o registro o este se cumple o se reputa cumplido. La acción en materia de registro y validez solo se podrá interponer ante el órgano que se preceptúa en el citado Reglamento. Dicha norma de jurisdicción exclusiva rige prescindiendo de si la cuestión del registro y validez es objeto de la acción o se interpone por vía de excepción.¹⁹ En **Australia** es la legislación de PI la que establece la jurisdicción exclusiva en materia de validez e infracción.

La jurisdicción en materia contractual

Cuando el origen de la controversia es el contrato de derechos de PI, la demanda se puede interponer, entre otros lugares, en aquel en el que deba cumplirse la obligación estipulada. Si las partes no convienen el lugar de cumplimiento, en virtud del Artículo 7.1) b) del Reglamento Bruselas *Ia* dicho lugar será “cuando se trate de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios”. En el supuesto de infracción de los derechos de PI, la demanda se interpondrá ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso.

El nexo que une a la controversia contractual con la cuestión de la validez y el registro de derechos de PI cuando el tribunal posee jurisdicción exclusiva constituye un campo del Derecho complejo y que se encuentra en formación, por lo cual el tribunal resolverá atendiendo a los hechos de cada asunto en particular.

Ejemplo 1: Transmisión de derechos de marca que surte efecto en distintos Estados

La parte A registra la marca en los Estados X, Y y Z y la transmite a la sociedad B, domiciliada en el Estado W. La parte B, nueva titular de la marca registrada, interpone una denuncia por infracción de marca

III. ¿A qué tribunal corresponde entender en la controversia?

en el Estado X. La parte C, que posee residencia en el Estado Y, es la denunciada y alega que la transmisión de la parte A a la parte B es nula.

Ejemplo 2: Controversia que tiene por objeto el contrato de licencia de patente y examen de la validez de la patente

La parte A y la parte B suscriben un contrato de licencia cuyo objeto es una cartera de patentes. Con el tiempo, caducan dichas patentes, salvo una de ellas, en el Estado Y. La parte A presenta una demanda en el Estado X y reclama que ya no deberá abonar regalías a la parte B. En la contestación, la parte B aduce que la controversia es ajena a la jurisdicción del Estado X, pues se juzga la validez de la patente en el Estado Y. A su vez, la parte A replica que la controversia no tiene por objeto la cuestión de la validez, sino el ámbito de eficacia de la patente, que, según habían convenido las partes, debería ser juzgado por el tribunal del Estado X.²⁰

D. ¿Es el tribunal el “foro apropiado”? **La doctrina del *forum non conveniens***

En determinadas jurisdicciones, particularmente, en los países del *common law*, puede ocurrir que el tribunal sea competente para conocer de la controversia, pese a lo cual se inhiba de hacerlo en razón de que, a todas luces, no constituye el foro apropiado.

El tribunal decidirá inhibirse del asunto con carácter permanente o por determinado plazo, previa consideración de las circunstancias que estén preceptuadas en la legislación nacional, por ejemplo:

- ¿Constituye el juzgado o tribunal un “foro manifiestamente inapropiado”?
- ¿Es el foro gravoso y perjudicial para el demandado o constituye un supuesto de abuso procesal?
- ¿Hay otro tribunal que constituya el “foro natural” o que sea el “foro más apropiado”?

A la hora de examinar la cuestión, se tendrán presentes las siguientes circunstancias:

- ¿Hay en curso procesos concurrentes que puedan dar pie a consecuencias no deseadas, como que se dicten sentencias contradictorias?
- ¿Se puede obtener amparo legal del tribunal extranjero?
- ¿Por qué Derecho se rige la controversia?
- ¿Dónde radican las partes, los testigos y el daño?

Cabe observar que, en los sistemas de Derecho codificado, como ocurre en la UE (Reglamento Bruselas Ia), no está vigente la doctrina del *forum non conveniens*, pues en la propia legislación quedan fijados los límites de la jurisdicción internacional o, en su defecto, esta se transpone en las normas de Derecho interno.

E. ¿Qué tribunal de la jurisdicción del Estado es competente para conocer de la controversia?

La competencia del órgano al que toque conocer de la controversia no atañe exclusivamente al DIPr, sino que se deberá elucidar el tribunal del Estado en cuestión que goce de competencias con ese fin. En ese Estado habrá una pluralidad de juzgados y no todos ellos tendrán la potestad necesaria para juzgar la controversia y otorgar amparo legal.

Será importante examinar tanto la legislación de PI como la legislación procesal para determinar el tribunal al que compete juzgar la controversia. En la legislación de PI se atribuye competencia a determinados tribunales, y algunas cuestiones, como la validez y el registro, son potestad exclusiva de unos tribunales en particular, mientras que las cuestiones accesorias se rigen por las leyes y la costumbre del Estado. Cuando el tribunal competente no pueda entender en todas las cuestiones accesorias, se procederá a examinar estas y a desglosarlas al comienzo del proceso. Si no procede que los elementos de la acción deban ser juzgados por un tribunal determinado y este posee competencia general, se sustanciarán todos ellos en una única y misma acción.

Hay Estados que otorgan competencias a los juzgados especiales de PI, mientras que en otros se asignan dichas potestades a órganos de distinto rango, como los juzgados provinciales, estatales y federales. De todos modos, en la legislación se establecen supuestos discrecionales para fijar el órgano al que corresponderá entender en la demanda.

IV. ¿Con arreglo a qué Derecho se juzgará la demanda?

Una vez esclarecida y fijada la jurisdicción correspondiente a la demanda internacional de PI, el tribunal deberá determinar el Derecho aplicable (la legislación con arreglo a la cual se juzgará el asunto), o sea, el Derecho sustantivo del Estado al cual deberá atenerse. Determinar el Derecho aplicable o competente se reduce a escoger uno de entre los diversos cuerpos de normas y ello obliga a examinar la legislación nacional del lugar donde radique el tribunal (particularmente, las normas de policía o normas irrenunciables), los principios del DIPr y el Derecho aplicable convenido por las propias partes.

En el presente capítulo se exponen los elementos que deberá examinar el tribunal a los efectos de dicha determinación. Aunque se pretenda sostener un punto de vista neutral en esa oportunidad, el tribunal debe tener presente que las disposiciones nacionales influyen en tal determinación. Tampoco se debe olvidar que algunos pasos de tal labor son los mismos que se deban dar para fijar la jurisdicción. Las orientaciones que se brindan en esta obra conciernen a los elementos de orden sustantivo, pues si el objeto de la demanda es meramente procesal, corresponderá aplicar la legislación del foro, es decir, su Derecho procesal.

A. El encuadre de la cuestión

El vigoroso auge del comercio internacional, la digitalización y los medios de transmisión correspondientes, y el uso de intermediarios relacionados con tales fenómenos ponen sobre el tapete complejas cuestiones en lo que respecta a la legislación competente.

Cuando el tribunal competente a quien toca entender en la controversia tiene ante sí un elemento de extranjería, deberá seguir un **proceso de múltiples pasos** para elucidar la legislación por la cual se juzgará la demanda.

B. El procedimiento para determinar el Derecho aplicable

El capítulo II trata de varios instrumentos regionales e internacionales en los que se sientan normas uniformes que fijan la legislación competente en materia de controversias de PI. Con el tiempo el empeño de idear disposiciones uniformes llevará a que se aprueben nuevas normas internacionales que regirán la legislación en dicha materia, pero a la fecha no se cuenta con un tratado internacional exhaustivo en esa rama del Derecho.

En el presente capítulo se esbozará un **principio racional** para encarar tales supuestos, el cual, dentro de lo posible, está desligado de los principios generales del Derecho vigentes en cada país. En otras palabras, aquí se pretende exponer un principio o método analítico neutral que pueda ser útil para los jueces y los profesionales del Derecho que ejercen en numerosos Estados de distintas características. Sin embargo, los jueces deberán tener presente la posibilidad de que tal principio no se pueda aplicar o se deba limitar atendiendo a las normas particulares del respectivo Derecho nacional.

Este capítulo brinda un **principio práctico** que el tribunal aplicará cuando le toque buscar la legislación que se deba aplicar a la controversia. No obstante, cabe señalar que dicho principio práctico podrá apartarse de los principios que se exponen en los manuales teóricos de Derecho de la materia. Además, si bien el principio podría interesar a cualquier campo del derecho, y aplicarse a él, se examinará exclusivamente su utilidad en lo que respecta a la legislación de PI.

Gráfico 6

Procesos de múltiples pasos para determinar el Derecho que corres- ponda aplicar



Paso 1: La determinación del encaje del supuesto de hecho con la norma jurídica



El paso inicial dice que se deberá hacer que encajen los supuestos de hecho de la demanda con la correspondiente **cuestión de Derecho**.

Es importante que el tribunal señale *todas* las cuestiones de Derecho que se deban elucidar.

Parecería sencillo elucidar las cuestiones de Derecho que resulten de la demanda y de la contestación a la demanda, pero no es extraño que a la hora de bosquejar el marco de hechos que es propio del asunto, las partes omitan las cuestiones preliminares que se deberán sentar antes de formular la demanda y la contestación.

Ejemplo

Se interpone una demanda cuyo objeto es un programa de ordenador y el demandante, un trabajador contratado en el extranjero, sostiene que la empresa le “robó” la idea. La empresa contesta que el trabajador creó la obra durante el “horario de trabajo”. Sin embargo, ambas partes no exponen la cuestión preliminar esencial: ¿qué se “robó”, la idea (la PI no la protege) o la expresión de esa idea (la PI la protege)?

Las cuestiones de Derecho en juego son las siguientes:

- ¿Queda protegida la expresión de la idea en la forma en cuestión?
- ¿Por qué principio de derecho de autor se rige el hecho controvertido?
- ¿Qué relación jurídica une a las partes?
- ¿A quién pertenece el título originario?
- ¿Fue válida y eficaz la transmisión del título?

Paso 2: La calificación de la demanda



El tribunal podrá ya haber aplicado esta regla a la hora de examinar su propia competencia para juzgar el asunto, no obstante, se debería estudiar nuevamente las cuestiones de Derecho que estén en juego y adjudicar cada una de ellas a una categoría establecida de conflicto de leyes.

En la práctica, no es en absoluto fácil la labor de distinguir y delimitar el Derecho aplicable y la jurisdicción, pues las normas relativas al examen de la jurisdicción se mezclan con la cuestión de la ley que se deberá aplicar.

Es muy probable que la cuestión de Derecho se pueda determinar con arreglo a una categoría de conflicto de leyes propia y especial de lo cual se deduzca la correspondiente norma especial de conflicto de leyes cuando toque seguir la regla siguiente de esta labor de calificación del Derecho aplicable.

Las cuestiones de Derecho de la demanda de PI corresponden a diversas categorías de conflicto de leyes:

- La validez.
- La titularidad y transmisibilidad de los derechos.
- El contrato.
- La responsabilidad extracontractual (en lo cual se incluye el supuesto de infracción del derecho de PI).
- La constitución de derechos de garantía.

Cuando se busca elucidar las cuestiones de Derecho que corresponden a las situaciones de hecho, surge el problema de fijar el cuerpo de normas que se aplicará.

La respuesta dependerá del cuerpo de normas que obligue al tribunal del país en cuestión.

Ejemplo

La forma de la idea expresada puede corresponder a una rama del Derecho distinta en cada jurisdicción (por ejemplo, las bases de datos se rigen por el derecho de autor en algunos países y por un marco de protección sui géneris en otros).

La elucidación y calificación de la cuestión de Derecho puede realizarse de varias maneras:

- *Lex fori* (el Derecho del foro). El tribunal aplicará la propia legislación nacional para elucidar la cuestión de derecho. La *lex fori* es el principio más extendido.
- *Lex causae* (el Derecho de la materia). El juez aplicará el cuerpo de leyes correspondiente a la cuestión de derecho, el cual puede ser el Derecho extranjero. A la hora de aplicar este principio habrá que determinar previamente la legislación competente.

IV. ¿Con arreglo a qué Derecho se juzgará la demanda?

- *La calificación autónoma con arreglo a normas regionales e internacionales.* Es posible que las normas regionales e internacionales obliguen a realizar una calificación independiente en atención a su naturaleza regional o internacional.

La labor de calificación obliga a fragmentar cada cuestión de Derecho en asuntos distintos que se regirán por distintas normas de la legislación competente. Por ende, juega un papel importante en dicha etapa el primer paso, que radica en traducir las situaciones de hecho en cuestiones de Derecho y que puede dar pie a que se formule una cuestión preliminar.

Ejemplo

En el ejemplo del trabajador que denuncia a la empresa por infracción de sus derechos de PI, habrá que elucidar primeramente las siguientes cuestiones preliminares antes de examinar la cuestión principal de la demanda: la supuesta infracción del derecho de PI del trabajador:

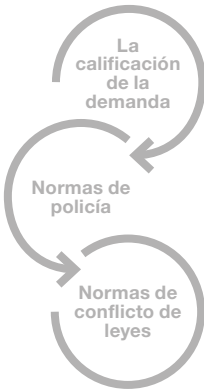
Cuestiones preliminares

Calificación de la relación de las partes	Derecho del trabajo
¿Firmaron las partes un contrato aparte?	Derecho de contratos
¿Goza de protección el objeto del contrato?	Legislación de derecho de autor
Condiciones de transmisibilidad del derecho de autor	Legislación de derecho de autor

Cuestiones de Derecho fundamentales

¿Hay infracción del derecho de autor?	Legislación de derecho de autor
¿Qué indemnización de daños y perjuicios corresponde?	Legislación general (en defecto de norma propia en la legislación de derecho de autor que sea aplicable)

Paso 3: Normas de policía y la determinación de las normas de conflicto de leyes



Las **normas de policía** son aquellas que, por su importancia o trascendencia política, social y económica para el interés público, no se pueden renunciar, pese a la naturaleza internacional de la controversia. Las normas de policía proceden de varias fuentes, que son tanto las leyes como la jurisprudencia.

Las normas de policía anulan las normas de conflicto de leyes y regirán prescindiendo de lo que diga la legislación que correspondería aplicar en ausencia de ellas. En defecto de normas de policía, la legislación competente se determinará atendiendo a las normas de conflicto de leyes.

Las **normas de conflicto de leyes** rigen la determinación de la legislación competente, o sea, del Derecho que se deberá aplicar, pero no las cuestiones de Derecho propiamente dichas. Dichas normas indican a los jueces la legislación que tocará aplicar para resolver las cuestiones de Derecho señaladas y así decidir en la demanda interpuesta y en la contestación a la demanda.

En las normas de conflicto de leyes se recogen los supuestos de **puntos de conexión**, que son fundamentales para indicar al tribunal la legislación competente, y dichos puntos de conexión son de hecho y de derecho.

En líneas posteriores se expondrán orientaciones generales, aunque procede advertir que no siempre se podrá aplicar dichas orientaciones, pues son distintos los elementos vinculantes consagrados en la legislación nacional de PI y en las normas jurídicas de rango regional e internacional. Los elementos vinculantes que se mencionarán obedecen a fines meramente ilustrativos.

En la UE el punto de conexión fundamental de la legislación de PI, particularmente, en materia de infracción de derechos de PI, es el territorio en el que se solicita protección (*lex loci protectionis*).

Ejemplo

Sea un ciudadano austríaco, titular del derecho de autor, que presenta una denuncia en Francia por una infracción cometida en dicho país. En tal supuesto, la legislación competente por la que se juzgará la infracción será la legislación francesa de derecho de autor en virtud del artículo 8.1 del Reglamento “Roma II” (“La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección”).

En los países del *common law* el tribunal conocerá la demanda de infracción de derechos de PI con arreglo al principio de la *lex loci delicti* (el Derecho del lugar donde se produce el hecho lesivo). Es el mismo principio que aplica la magistratura australiana para determinar el Derecho que corresponda aplicar en el supuesto de ilícito extracontractual. En la acción por derechos de PI, eso quiere decir que la legislación escogida será la ley del lugar donde se comete la infracción. En el ejemplo del párrafo precedente el principio de *lex loci delicti* hará que rija la ley de derecho de autor francesa. Aunque desde el punto de vista de la doctrina, la *lex loci protectionis* y la *lex loci delicti* son figuras distintas, la consecuencia práctica de ambas no difiere mayormente.

Rigen normas propias de conflicto de leyes para las diversas materias:

- En lo que respecta a la **titularidad y la transmisibilidad** del derecho de PI, hay que considerar si se trata de derechos registrados o de derechos no registrados. Los derechos de PI no registrados (por ejemplo, el derecho de autor) se rigen por dos normas de conflicto de leyes: la legislación del “domicilio principal” del creador y, cuando la obra se crea en virtud de contrato, será la legislación que ampare el contrato. Hay también dos normas en el caso de los derechos registrados: la legislación correspondiente al contrato donde se registre la obra creada con arreglo a vínculo contractual y la legislación del Estado donde se registre dicha obra. En cuanto a la validez de los derechos registrados, se estará a lo que diga la legislación del Estado del otorgamiento o del registro. En varios países, la *lex loci protectionis* no rige exclusivamente el supuesto de infracción, sino también todo lo que haga referencia a la titularidad.
- En lo que respecta a las **estipulaciones contractuales**, rige el principio de la autonomía de las partes (véase posteriormente la parte IV.B.4).

- En lo que respecta a la **constitución de derechos de garantía sobre bienes de PI**, las normas de conflicto de leyes son más complejas y diversas.

Ejemplo: Constitución de garantía sobre derechos de PI

La parte A es una compañía farmacéutica domiciliada en el Estado X y toma dinero en préstamo de la parte B, una institución de crédito del Estado Y. La parte A afianza el préstamo con su cartera de patentes y el contrato es suscrito en el Estado Z. Cuando la parte A no cumple las obligaciones del préstamo, la parte B trata de hacer efectiva la garantía, pero la parte A aduce que la parte B no perfeccionó debidamente el derecho de garantía sobre el bien prendado, por cuya razón no procede ejecutar la garantía. ¿Por qué ley se rige la constitución y la ejecución de la garantía?

La **Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias** fue elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)²¹ y en ella se consagran distintas normas de conflicto de leyes en materia de constitución de garantías sobre derechos de PI y de las respectivas estipulaciones contractuales.

En lo que respecta a la cuestión de los elementos patrimoniales, en el artículo 99 de la citada Ley Modelo se dispone que la ley aplicable a la constitución, la oponibilidad a terceros y la prelación de la garantía mobiliaria sobre el derecho de propiedad intelectual será la ley del Estado en el que esté amparado ese derecho. También se dispone en el artículo otra posibilidad, según la cual se podrá constituir la garantía mobiliaria sobre derechos de PI y hacerla oponible contra determinados terceros con arreglo a la ley del Estado en el cual esté ubicado el otorgante.²² La ejecución del derecho de garantía sobre derechos de PI también se regirá por la ley del Estado en el cual esté ubicado el otorgante.

En el Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual, creado por la CNUDMI, se exponen y examinan las ventajas y desventajas de distintas posibilidades,²³ que son las siguientes: 1) aplicar la ley del lugar del otorgante; 2) aplicar la ley del Estado en el cual la PI goza de protección (*lex protectionis* o *lex loci protectionis*) a la garantía real sobre derechos de PI; y 3) combinar las dos posibilidades precedentes y, de ese modo, determinados asuntos se regirán por la ley del lugar del otorgante y otros por la ley del Estado en el cual goza de protección el derecho de PI.

En lo que respecta a la materia contractual, en el artículo 84 de la Ley Modelo se dispone que las partes del contrato de garantía (el otorgante y el acreedor garantizado) podrán escoger la legislación por la que se regirán los derechos y obligaciones que ambas contraen en virtud del contrato. Si se conviene la cláusula de elección del Derecho aplicable, el contrato se regirá por dicha legislación, pero los elementos patrimoniales del contrato relativos a la garantía quedarán fuera de la esfera de libertad contractual.

Paso 4: La cláusula de Derecho aplicable



Es habitual que las partes convengan la ley por la que se regirá la controversia. Ese consentimiento reviste la forma de compromiso contractual (*ante-factum*) o de pacto que se celebra una vez suscitada la controversia, ya sea con antelación a la interposición de la demanda o durante el transcurso del proceso (*post-factum*).

Si las partes se ponen de acuerdo sobre la legislación competente, el tribunal deberá aplicar dicha ley, salvo en aquellos asuntos en los que quede limitada la autonomía de las partes, como cuando operan las normas de orden público. Hasta qué punto pueden las partes pactar el Derecho aplicable dependerá de lo que digan las leyes de la jurisdicción respectiva.

Ejemplo

Dada la naturaleza territorial de los derechos de PI, la validez del registro de marca nacional se rige por la legislación del Estado donde se cumpla la inscripción. En consecuencia, las partes no podrán convenir otra legislación en lo que respecta a la validez.

En dicho plano, a la hora de juzgar la validez de la cláusula o pacto de elección del Derecho aplicable, los jueces deberán atenerse a la legislación del país del registro. Si en dicho país se dispone que regirá la propia legislación, las partes tendrán prohibido pactar un cuerpo de normas que no sea ése. Los jueces ya habrán saldado dicho asunto cuando, en aplicación del presente conjunto de reglas, hayan examinado si procedía someterse a las normas de orden público.

Cuando una de las partes de la relación contractual impugne la cláusula de Derecho aplicable, el tribunal deberá investigar si esa cláusula es válida y surte efectos *inter partes*, particularmente, en lo que respecta a la cuestión de PI controvertida. Para elucidar dicha cuestión, el tribunal se remitirá a la legislación competente en materia contractual, salvo que en la mencionada cláusula se estipule otra rama del derecho.

Ejemplo: Inscripción de mala fe en distintos registros de marcas

La marca figura inscrita en los Estados X e Y. Un sujeto, que reside en el Estado Y, alega que dicha inscripción se hizo de mala fe.

Las partes de la controversia pactaron la cláusula de legislación competente. Tras elucidar la cuestión de Derecho (es decir, ¿fue inscrita de mala fe la marca?) y calificar la cuestión de Derecho (el asunto corresponde al Derecho de marcas), el tribunal aplicará las normas de conflicto de leyes para juzgar la validez del pacto de elección del Derecho aplicable. Del examen de las normas antedichas podrá resultar que el asunto no se rija por la legislación convenida por las partes. En lo que respecta al registro de marca, la legislación competente será la ley del Estado del registro. Si en dicho ordenamiento se prohíbe que las partes estipulen otra legislación competente, el tribunal dictará la nulidad de la cláusula de Derecho aplicable acordada por las partes. (Obsérvese que el tribunal ya podrá haberse pronunciado sobre dicho asunto al examinar la vigencia de las normas de policía.) Si en la legislación del Estado del registro no se dispone la aplicación de su propia ley, las partes podrán estipular otro cuerpo de normas y ese pacto será válido.

Ejemplo: ¿Está protegida por derecho de autor la obra?

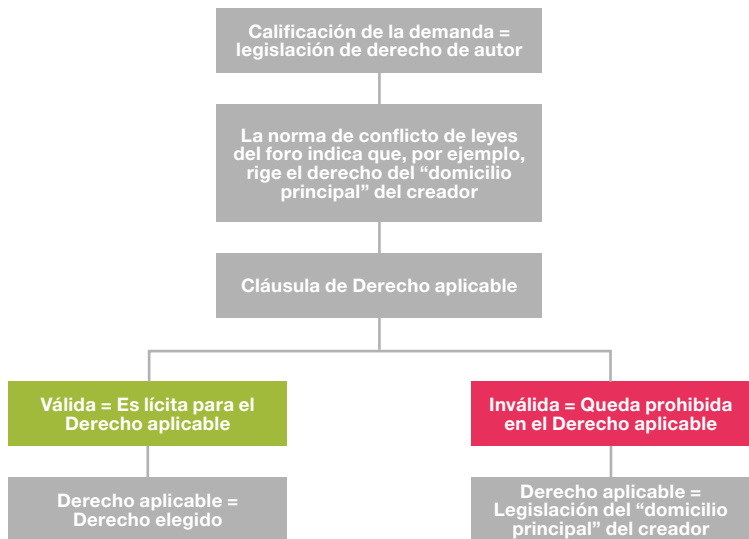
En la controversia se ventila si la obra está protegida por derecho de autor y las partes acordaron someterse a determinada ley. Tras elucidar la cuestión de Derecho (o sea, ¿está protegida la obra?) y calificar la cuestión de Derecho (el asunto corresponde a la legislación de derecho de autor), el tribunal aplicará las normas de conflicto de leyes para juzgar la validez del pacto acordado en esa materia. En el presente ejemplo podrá estarse a lo que diga la legislación del “domicilio principal” del creador (que será el “domicilio”, “residencia” o “residencia habitual” del creador). Si en dicho ordenamiento se prohíbe que las partes estipulen someterse a otra legislación, el tribunal dictará la nulidad de la cláusula de Derecho aplicable que ellas hayan acordado. (Obsérvese que

puede que el tribunal ya se haya pronunciado sobre dicho asunto al examinar la vigencia de las normas de policía.) Si en la legislación del “domicilio principal” del creador no se dispone la aplicación de su propia ley, las partes podrán estipular otro cuerpo de normas y ese pacto será válido.

Siguiendo con el ejemplo de la controversia de si la obra está protegida por derecho de autor, en el gráfico 7 se ilustran los pasos para elucidar la cuestión.

Gráfico 7

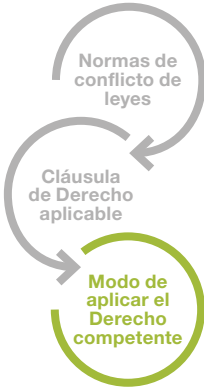
La determinación de la validez de la cláusula de Derecho aplicable estipulada por las partes



En el Reglamento “Roma II” de la Unión Europea no se consagra la autonomía de las partes en el supuesto de las obligaciones extracontractuales que nacen de la infracción de derechos de PI, es decir, las partes no pueden convenir el Derecho que regirá en el supuesto de controversia entre ambas. En dicho Reglamento se preserva el principio más aceptado, la *lex loci protectionis*, en cuya virtud la infracción del derecho de PI se juzga por la

legislación del país en el que se solicita la protección. En el supuesto de infracción del derecho unitario de PI, consagrado en la legislación de la Unión Europea, se estará a lo que diga la ley del Estado en el cual se cometa el acto de infracción, siempre que el asunto no deba ser juzgado con arreglo a las normas uniformes del correspondiente instrumento de la Unión.

Paso 5: El modo de aplicar el Derecho que regirá la controversia



El presente proceso de múltiples pasos es la vía para determinar la legislación aplicable a la controversia, pero es habitual que el tribunal se tope con un problema práctico: el desconocimiento del Derecho extranjero que decida aplicar.

Ejemplo

Tras aplicar el proceso de múltiples pasos, el tribunal español concluye que el asunto de la licencia de patente se regirá por el Derecho de patentes de Rusia.

La solución de dicho problema dependerá del tratamiento que se dé al Derecho extranjero en el ordenamiento jurídico propio del tribunal:

- ***Iura novit curia***: En los ordenamientos en los que impera este principio **se presume que el tribunal conoce** toda la legislación, incluso la extranjera. Se da por supuesto que el tribunal deberá obtener y conocer las leyes correspondientes y también se entiende que el Derecho extranjero forma parte del Derecho interno, por cuya razón las partes se eximen de probarlo. Según determinados ordenamientos jurídicos, el tribunal podrá solicitar la asistencia de las partes del litigio. En algunos sistemas regionales se disponen reglas prácticas para obtener los conocimientos necesarios. En ciertos países el tribunal queda autorizado a aplicar la legislación nacional cuando no pueda procurarse el conocimiento del Derecho extranjero, aunque dicha facultad se aplica de forma restrictiva.

- **Obligación de las partes** de informar a los jueces acerca de las normas del Derecho extranjero que se deba aplicar. Se entiende que el Derecho extranjero constituye una cuestión de hecho y que, por tanto, **debe ser probado**. En la mayor parte de los países del *common law* se entregan al tribunal ejemplares de la legislación extranjera y se recurre al testimonio pericial para probar la sustancia de ese derecho, y en ese supuesto corresponderá al tribunal fallar cuando no coincidan los dictámenes de los peritos. Aunque la sustancia del Derecho extranjero es una cuestión de hecho, una vez acreditada esta, la aplicación de la norma extranjera pasa a ser una cuestión de derecho. Igual que ocurre con las demás cuestiones de hecho, si las partes no acreditan debidamente la sustancia del Derecho extranjero, el tribunal aplicará la presunción de que impera la legislación nacional.

C. Los problemas de la aplicación del DIPr en la esfera de la PI en relación con el Derecho aplicable

La aplicación del presente proceso de múltiples pasos hace que el tribunal deba encarar distintas situaciones. Aunque escapa a los propósitos de esta Guía aclarar todas las situaciones que se puedan presentar, hay que destacar dos mecanismos: el reenvío o remisión y el orden público.

El reenvío o remisión

Cuando se aplique el presente proceso de múltiples pasos, no es inusual que las normas extranjeras de conflicto de leyes remitan nuevamente al Derecho del foro y eso hará que el tribunal entre en un círculo vicioso. La teoría de la remisión pretende romper dicho círculo y para ello se dispone que el tribunal queda obligado a suspender la búsqueda del Derecho aplicable tras el primer reenvío.

Ejemplo

Tras aplicar el proceso de múltiples pasos, el tribunal francés decide que se deberá aplicar el Derecho nigeriano de PI y dicha legislación (con arreglo a las normas de conflicto de leyes) indica a los jueces que será preciso remitirse al Derecho francés. En dicho supuesto, los jueces deberán dar por cumplida la búsqueda y aplicarán el Derecho francés.

El reenvío se encuentra prohibido en la mayoría de los instrumentos regionales e internacionales. Por ejemplo, el artículo 8 de los Principios sobre la Elección del Derecho Aplicable en materia de Contratos Comerciales Internacionales, de la HCCH dice así: “La elección del Derecho aplicable no incluye las normas de conflicto de leyes del Derecho elegido por las partes, a no ser que las partes establezcan expresamente lo contrario”. Del mismo modo, en el artículo 20 del Reglamento Roma I se establece que: “Cuando el presente Reglamento establezca la aplicación de la ley de un país, se entenderá por tal las normas jurídicas materiales en vigor en ese país, con exclusión de las normas de Derecho internacional privado, salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa”.

El orden público

Puesto que las normas de conflicto de leyes son abstractas, es posible que el resultado de aplicar tal proceso de múltiples pasos conlleve que el Derecho aplicado sea incompatible con el orden público de determinados Estados. Por ende, en virtud de la excepción de orden público, que constituye una vía de escape, el tribunal se exime de aplicar el Derecho extranjero competente cuando haya motivos suficientes para rechazar las normas sustantivas de tal Derecho. La excepción de orden público se sustenta en valores fundamentales, como la moral y la justicia (por ejemplo, los derechos humanos) y también guarda relación con el principio de la esfera lícita de protección que confiere la PI, como lo que se considere invención patentable (por ejemplo, los genes humanos aislados), y en otros supuestos, se funda en las orientaciones vigentes del país en materia de investigaciones científicas y actividad creativa. Cuando la excepción de orden público esté recogida en el ordenamiento jurídico correspondiente, el tribunal deberá eximirse de aplicar las leyes que se establecen en las normas de conflicto de leyes.

Cabe observar que no en todos los Estados se concilian de igual modo los asuntos de PI y las normas de orden público. En efecto, ese equilibrio queda supeditado a la evolución de las circunstancias políticas, económicas y sociales, la cual, a su vez, determinará la aplicación de tales elementos a los hechos de la causa.

V. El reconocimiento y la ejecución de la sentencia en otro Estado

Una vez que el tribunal decide que posee jurisdicción y después de que juzga y falla la controversia con arreglo a la legislación competente, pueden surgir preguntas sobre la posibilidad y el modo de dar reconocimiento y ejecución en otro Estado a la sentencia dictada. Estas preguntas surgen normalmente cuando el demandado contra quien se ordenó la sentencia radica en otro Estado o cuenta con patrimonio en él.

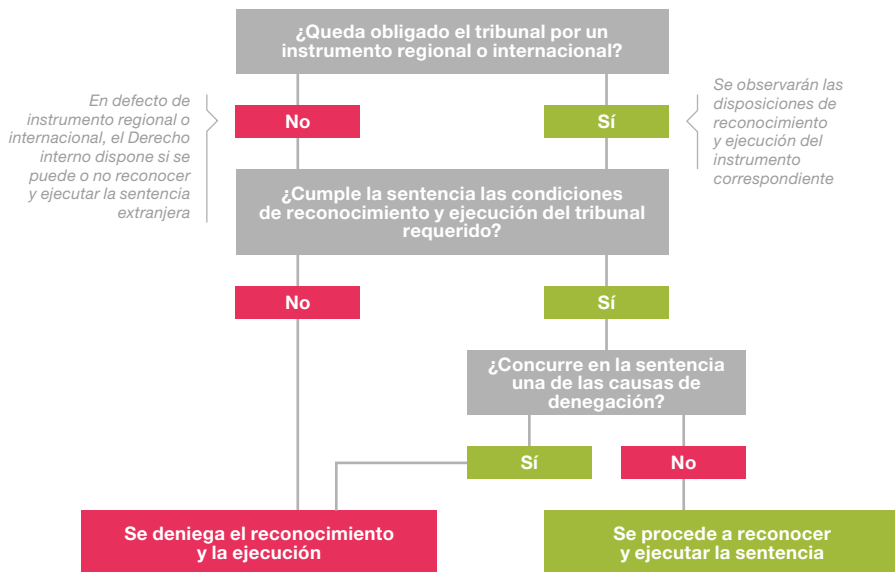
En estas situaciones participan dos órganos jurisdiccionales:

- **El tribunal que dicte la sentencia (el tribunal de origen). Dicho tribunal podría haber considerado las dificultades con que podría tropezar la parte cuando toque hacer que se ejecute la sentencia en otro Estado.**
- **El tribunal del Estado al que se solicite reconocer o ejecutar la sentencia del tribunal de origen (el tribunal requerido).**

En el presente capítulo se exponen los principios del DIPr que observará el tribunal requerido a la hora de reconocer y ejecutar la resolución extranjera.

Gráfico 8

El reconocimiento y la ejecución de la sentencia en otro Estado



A. El reconocimiento y la ejecución de la sentencia extranjera

Es preciso distinguir lo que es el reconocimiento de lo que es la ejecución. En sentido lato, el reconocimiento tiene por objeto todos los efectos jurídicos que surte la sentencia, como los efectos vinculantes en litigios ulteriores: la cosa juzgada. Solo cabe ejecutar la sentencia extranjera cuando la misma es ejecutable en el Estado de origen y cuando surja la necesidad de adoptar medidas de ejecución en el Estado requerido.

En la presente materia se plantean los dos supuestos siguientes:

Ejemplo 1: El reconocimiento de la sentencia extranjera

En el litigio que se dirime entre las partes A y B el tribunal del Estado X falla que la parte A es la autora de la obra protegida por derecho de autor y que, por ende, le pertenece la titularidad sobre aquella. La parte B solicita ante el tribunal del Estado Y una sentencia declarativa en la que se acredite que a ella le corresponde la autoría original y, por ende, la titularidad de dicha obra en el mundo entero. La parte A se opone a la declaración alegando la sentencia dictada por el tribunal del Estado X.

Ejemplo 2: La ejecución de la sentencia extranjera

El tribunal del Estado X resuelve que la parte A vulneró la patente de la parte B y la condena a abonarle una abultada indemnización en concepto de daños y perjuicios. La parte A radica en el Estado Y y no posee patrimonio en el Estado X. La parte B se propone ejecutar en el Estado Y la sentencia dada por el tribunal del Estado X.

1. El reconocimiento de la sentencia extranjera

La cuestión que ilustra el ejemplo 1 es el **reconocimiento** de la resolución que dicta el tribunal del Estado X (el tribunal de origen) por el tribunal del Estado Y (el tribunal requerido). El reconocimiento conlleva que los hechos y las relaciones jurídicas acreditadas por el tribunal extranjero serán reconocidos por el tribunal requerido.

El principio general del reconocimiento dice que no se puede juzgar dos veces el litigio que enfrenta a las partes. Cuando el mismo asunto litigioso es resuelto por el tribunal extranjero y las mismas partes pretendan pleitear en otra jurisdicción, una de ellas solicitará al tribunal que acepte la sentencia del tribunal extranjero acogiéndose al principio de cosa juzgada. Cuando se pueda acreditar que ambos Estados legislan de forma distinta el mismo objeto litigioso, eso brinda fundamento para rehusar reconocimiento a la sentencia extranjera. En el supuesto contrario, se procederá a reconocer la sentencia extranjera con arreglo al principio de cortesía internacional y al principio general antedicho.

En el ejemplo 1 el tribunal del Estado Y podrá fallar que la cuestión de determinar la autoría original de la obra de derecho de autor ya está

resuelta por cosa juzgada. Sin embargo, en relación con la titularidad, y según las circunstancias, no procede la cosa juzgada, pues puede ocurrir que la obra de derecho de autor pertenezca a distintos titulares en más de una jurisdicción.

2. La ejecución de la sentencia extranjera

La cuestión que se ilustra en el ejemplo 2 es la ejecución de la resolución extranjera. La ejecución constituye el paso posterior al reconocimiento, pues la sentencia del tribunal extranjero surtirá idéntico efecto en el Estado donde se ha de ejecutar que en el Estado donde se dictó, y el tribunal del Estado requerido dispondrá las medidas necesarias para que se haga cumplir la sentencia.

Normalmente, la posibilidad de ejecutar la sentencia extranjera está supeditada a que previamente el tribunal del Estado requerido dicte una sentencia declarativa de fuerza ejecutiva. En particular, el otorgamiento de la fuerza ejecutiva debe ser objeto de un procedimiento especial, que se denomina *exequatur* en algunas jurisdicciones de Derecho codificado y que procede por la vía de la inscripción en el registro correspondiente en algunas jurisdicciones del *common law*. Cabe señalar que el procedimiento de reconocimiento y ejecución de la sentencia extranjera se rige por el Derecho del Estado requerido.

En ambos ejemplos el DIPr indicará al tribunal del Estado Y el modo de reconocer y ejecutar la sentencia dictada en el Estado X.

B. Las condiciones que deberá reunir el reconocimiento y la ejecución de la sentencia extranjera

Cuando el tribunal es requerido para que haga reconocer o ejecutar la resolución extranjera, primeramente habrá que determinar las normas de DIPr por las que se rija la resolución de ejecutar dicha sentencia.

- El tribunal podrá aplicar las normas de DIPr que se recogen en los tratados regionales e internacionales.
- En defecto de un instrumento regional o internacional, las normas de DIPr en materia de reconocimiento y ejecución podrán regirse por lo que se disponga en la legislación del Estado. Por ejemplo, en

Australia hay un régimen de inscripción registral de las sentencias procedentes de determinados países; en Bélgica se observa lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes del Código de Derecho Internacional Privado.

- En los Estados fieles a la tradición del *common law* imperan las normas propias de esa clase de ordenamiento jurídico.

En cada uno de los antedichos cuerpos de normas de DIPr, el tribunal requerido no examina el fondo del asunto de la resolución extranjera ni si se aplicaron debidamente los principios de derecho. El principio general de admisión de la solicitud de reconocimiento y ejecución de la sentencia extranjera conoce excepciones estrictamente limitadas, como los supuestos de fraude de ley y de orden público (véase posteriormente la parte V.B.2).

Por regla general, además de comprobar que la sentencia extranjera goce de fuerza ejecutiva en el Estado de origen, el tribunal deberá satisfacerse del cumplimiento de otras condiciones, sin lo cual no procederá reconocer y ejecutar la resolución foránea.

Primeramente, habrá que determinar si el tribunal de origen hizo ejercicio de la “jurisdicción internacional”, o sea, si **poseía jurisdicción** para entender en la controversia. A la hora de determinar la “jurisdicción internacional”, en algunos Estados el tribunal requerido aplicará las normas de jurisdicción vigentes en el Derecho interno propio, mientras que en otros las que rijan serán las normas del Estado de origen, e incluso en otros supuestos, se aplicarán las normas especiales que el Estado requerido haya promulgado con ese fin expreso. En algunos Estados la falta de “jurisdicción internacional” del tribunal de origen constituye causa de denegación.

En segundo lugar, la resolución extranjera debe ser de naturaleza **firme e inapelable**. En la mayor parte de las jurisdicciones se prescribe que la decisión deba ser firme e inapelable, lo cual quiere decir que no será posible que las partes enfrentadas ante el tribunal de origen susciten nuevamente la misma controversia. De ello no se desprende necesariamente que se hayan agotado todos los recursos contra la resolución, pero en la práctica el tribunal requerido suspenderá el procedimiento de ejecución cuando haya un recurso pendiente. En general, en tales jurisdicciones no se reconocen la orden provisional ni la resolución interina.

En tercer término, la resolución tiene que recaer en el **fondo del asunto**. El tribunal no reconoce las decisiones de mero procedimiento, pues se atiende a la legislación procesal nacional y no se considera obligado por la resolución que dicta otro tribunal con arreglo a dicha legislación extranjera.

En cuarto lugar, las **partes** deben ser **idénticas**, o sea, el tribunal requerido no procederá a ejecutar la sentencia cuando las partes que lo soliciten no sean las mismas que son objeto de la resolución extranjera. Sin embargo, cabe señalar que en determinados ordenamientos jurídicos es lícito ejecutar la sentencia en contra del sucesor del deudor condenado.

En determinadas jurisdicciones, en la sentencia se fija una condena a pago de **suma fija** en concepto de daños y perjuicios. De ello se desprende lo que sigue:

- El tribunal requerido no podrá ejecutar la sentencia extranjera cuando la condena en daños y perjuicios no sea una suma cierta y determinada, pues corresponde al tribunal de origen fijar la cuantía del resarcimiento.
- En algunas jurisdicciones, el tribunal requerido no podrá ejecutar la sentencia extranjera cuando no sea de naturaleza pecuniaria, como sería el caso de algunas interdicciones y medidas cautelares. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, como la UE, rige un principio más liberal por el cual el tribunal ejecutará aquellas resoluciones cuyo objeto sea claro y preciso, aunque la condena no sea pecuniaria ni de suma fija. La ejecución de la acción de cesación internacional en el ámbito de la Unión Europea es objeto de un minucioso examen en la esfera judicial.
- Además, cuando la solicitud se efectúa por el procedimiento de equidad, el tribunal está facultado para ejecutar las resoluciones judiciales que no posean naturaleza pecuniaria.

Sin embargo, incluso aunque se cumplan las antedichas condiciones, el sujeto condenado en virtud de la sentencia extranjera que se pretenda ejecutar podrá oponerse y aducir excepciones por las cuales no procede ejecutar dicha resolución. Dichas excepciones se tratarán posteriormente en la parte V.B.2.

1. El principio de reciprocidad: la vía legislativa y el registro de sentencias extranjeras

En el Derecho del Estado requerido podría legislarse expresamente la ejecución de las sentencias dictadas por los jueces de determinados Estados, lo cual constituye la vía legislativa de dar aplicación al principio de reciprocidad. Pero según se expuso anteriormente, determinados Estados fieles a la tradición del *common law* cuentan con un registro en el que se inscriben las sentencias de determinados tribunales de un número limitado de Estados extranjeros con el propósito de dar ejecución a dichas resoluciones.

En Australia hay un ejemplo de esa figura jurídica: la Ley de Ejecución de Sentencias Extranjeras (1991) (***Australian Foreign Judgments Act***). En esa lista se incluyen los Estados que dan un trato recíproco a las sentencias australianas. Las sentencias que se inscriben en dicho registro son más amplias que las del *common law*, pues se da cabida también a las sentencias interlocutorias y a las condenas al pago de sumas de cuantía variable. La parte que solicita la ejecución de la sentencia deberá inscribirla en el Tribunal Supremo del Estado o del territorio y deberá asimismo notificar al demandado.

Una vez inscrita, la sentencia extranjera posee idéntica fuerza y efectos que la sentencia del Tribunal Supremo, aunque, en determinadas circunstancias, el demandado podrá solicitar que se anule la inscripción de la sentencia. Además de la falta de la figura legislativa equivalente a la “jurisdicción internacional”, las causas por las que se pueda anular la inscripción se estudiarán posteriormente en la parte V.B.2.

En otras jurisdicciones, que casi siempre corresponden a países de Derecho codificado, rigen instituciones jurídicas semejantes, con arreglo al principio de reciprocidad, aunque en tales casos compete al tribunal del Estado requerido comprobar si el Estado de origen confiere trato recíproco. En otras palabras, en dichas jurisdicciones se limita el reconocimiento y la ejecución a aquella sentencia extranjera dictada por jueces del Estado que reconozca y ejecute las sentencias del Estado requerido o que tenga la posibilidad de reconocer y ejecutar dichas sentencias.

2. Las causas de denegación

La denegación de la inscripción de la sentencia extranjera en el registro y la denegación por el tribunal de la solicitud de reconocimiento y ejecución de dicha misma sentencia obedece a causas similares, como las siguientes:

- La sentencia se obtuvo de fraude de ley.
- El demandado no gozó de las debidas garantías procesales, por ejemplo, no le fue notificada la demanda.
- La ejecución de la sentencia sería contraria al orden público. Obsérvese que en el ámbito de la UE, no resulta fácil aducir dicha causa de denegación, pues el TJUE sostiene que la parte que presente la excepción de vulneración del orden público deberá gozar de todas las acciones que en derecho procedan en el país donde se dicte la sentencia.²⁴
- La controversia ya ha sido juzgada y en ella recae fallo distinto en otro Estado o en el Estado requerido, lo cual da pie a que existan sentencias contradictorias.

En otros ejemplos, la legislación del Estado requerido faculta al tribunal a denegar la ejecución cuando se cumplan determinados supuestos.

Si la ley pretende otorgar competencia en materia de validez e infracción de los derechos de PI a los jueces de ese Estado, cabrá preguntarse si los jueces de dicho Estado reconocerán y ejecutarán la sentencia del tribunal de otro Estado el cual pretenda entender en el asunto con arreglo a esa misma ley.

Ejemplo

En Australia, el artículo 154 de la **Ley de Patentes (1990)** atribuye competencia al Tribunal Federal “en la materia que es objeto de la presente Ley”. Cuando no medie convenio entre los Estados por el cual se confiera competencia en la materia que sea objeto de la ley, no es fácil determinar cómo se podría dar reconocimiento a la sentencia del tribunal de otro Estado en lo que respecta, por ejemplo, a la validez de la patente australiana.

Cuando se examina la letra de la ley y el modo de atribuir y determinar la jurisdicción, cabrá preguntarse si se espera que el tribunal haga ejercicio de dicha potestad de forma independiente o si es aceptable que ejecute

la sentencia del tribunal de otro Estado. Puede haber causas de orden público que impidan ejecutar la sentencia del tribunal extranjero. En el litigio de naturaleza contractual, cuando los daños y perjuicios por incumplimiento estén supeditados a la validez o la invalidez del derecho de PI, cabe preguntarse si será posible ejecutar el contrato. En virtud del Convenio de Elección de Foro de la HCCH (que no se podrá aplicar a menos que haya sido ratificado en la jurisdicción correspondiente o que esta se haya adherido a él), rige la demanda principal (como el pago de regalías), pero no se reconocerá ni ejecutará el fallo concerniente a la validez.

El asunto se torna aún más complejo cuando el derecho de PI existe en un Estado, pero no en el otro y la sentencia está destinada a surtir efecto fuera de las fronteras del Estado de origen, por ejemplo, la medida cautelar por infracción de derechos de PI con efectos en el mundo entero, pero cuyos derechos no se han otorgado en el Estado requerido, y también la ejecución de la sentencia que entre en conflicto con derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión. Dichas cuestiones tendrán repercusión en la esfera del orden público, por ejemplo, si la clase de patentes se encuentra excluida por ley en el Estado requerido lo cual hará que se deniegue la ejecución.

3. Los instrumentos regionales e internacionales

En el capítulo II se hizo mención a los instrumentos de carácter multilateral que tienen por objeto el reconocimiento y la ejecución de la sentencia extranjera.

Los tratados regionales en materia de reconocimiento y ejecución son muestra de un estadio superior en el plano de la cooperación y confianza mutua entre las jurisdicciones de una región determinada.

En el caso de los jueces de los Estados miembros de la UE, se presume que la sentencia dictada por el tribunal de otro Estado miembro está en regla, pues así se dispone expresamente en materia civil y mercantil en el capítulo III del Reglamento Bruselas Ia. En efecto, se denegará el reconocimiento y la ejecución exclusivamente cuando concurra una de las causas de denegación prescritas en el Reglamento. Dichas causas de denegación son de número limitado, pero obligatorias: el reconocimiento y la ejecución es manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido; no se notificó debidamente la interposición de la demanda al demandado en rebeldía; se sometieron al tribunal para su reconocimiento y ejecución sentencias que son inconciliables.

Del mismo modo, en la Convención de Minsk, la Convención de Montevideo, el Protocolo de Las Leñas, la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, el Convenio de la Liga Árabe de Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros y el Convenio de Riad también se disponen normas de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en otro Estado Contratante y las causas de denegación.

En la esfera internacional hay un nuevo tratado internacional que fue aprobado últimamente y que tiene por objeto el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras: el Convenio de Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial, de fecha 2 de julio de 2019, elaborado con los auspicios de la HCCH. En el Convenio se excluyen explícitamente de su esfera de validez las sentencias en materia de PI (artículo 2.1m): así, no podrán circular al amparo de dicha norma, por ejemplo, las sentencias que tengan por objeto la validez de la inscripción de los derechos registrados de propiedad intelectual, la vigencia del derecho de autor y derechos conexos, y los actos de infracción de tales derechos. En lo que respecta a los contratos de derechos de propiedad intelectual, si la sentencia se funda en el Derecho general de contratos y si su relación con la materia de la propiedad intelectual es exclusivamente indirecta, tal sentencia quedará amparada por el Convenio, por ejemplo, la sentencia que recaiga en un contrato de distribución o de licencia en cuyas cláusulas se fije la determinación de las regalías adeudadas y el incumplimiento de la obligación de pago de dichas regalías.

VI. La cuestión de la cooperación administrativa y judicial

En las transacciones civiles y comerciales de ámbito internacional y en las controversias que se suscitan en dicha esfera, surgen dificultades cuando el domicilio del demandado y del testigo y el lugar de la prueba radican fuera del Estado donde se entable la demanda; cuando el Estado extranjero expide los documentos públicos necesarios; y cuando hay en curso en distintos Estados procesos paralelos cuyo objeto es la misma controversia. Así ocurre porque cada Estado posee un ordenamiento jurídico y administrativo distinto. El estrechamiento de la cooperación de las autoridades de distintos Estados puede suprimir los obstáculos que acarrea la complejidad de los distintos ordenamientos nacionales. Por consiguiente, la HCCH crea convenios que facilitan la colaboración por la vía de distintos mecanismos. Gracias a dichos convenios los órganos administrativos y judiciales de cada país pueden, entre otras cosas, mejorar y agilizar todo lo concerniente a reunir pruebas en el extranjero, admitir documentos públicos extranjeros y transmitir los documentos que se deban notificar en el extranjero.

En el presente capítulo se expone brevemente la actividad de dichos mecanismos y se brindan ejemplos de ellos referidos a algunos Estados.

A. La obtención de pruebas en el extranjero

La prueba es el elemento fundamental del proceso civil y mercantil, y por supuesto, de la controversia de PI. Cuando esa controversia se suscita en el plano internacional, aumentan desmesuradamente las dificultades inherentes a la labor de determinar y practicar la prueba necesaria para acreditar la pretensión procesal, y así ocurre, por ejemplo, cuando la prueba fundamental radica fuera de la jurisdicción en la cual se sustancia la demanda.

El Convenio de la HCCH de Obtención de Pruebas

El Convenio sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial, de fecha 18 de marzo de 1970 (“Convenio de Obtención de Pruebas”), de la HCCH, fue celebrado con el fin de establecer métodos de cooperación en lo que respecta a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y comercial. En el entendido de que los ordenamientos jurídicos de todos los países presentan diferencias en el capítulo de la obtención de pruebas, el Convenio constituye un medio eficaz para facilitar la remisión internacional de las solicitudes que se cursan con ese fin.

En el marco del Convenio, las pruebas se obtienen: i) por medio de cartas rogatorias y ii) por funcionarios diplomáticos o consulares y comisarios.

Con arreglo al Capítulo I del Convenio, la autoridad judicial de una Parte contratante (el Estado requirente) podrá solicitar, por carta rogatoria, a la autoridad competente de otra Parte contratante (el Estado requerido) la obtención de pruebas destinadas a ser utilizadas en un procedimiento judicial en el Estado requirente. La autoridad judicial del Estado requirente remite la carta rogatoria a la Autoridad Central del Estado requerido. Posteriormente, esta última remite la carta rogatoria a la autoridad competente para su cumplimiento, con arreglo a lo que se dispone en la legislación del Estado requerido.

En el capítulo II del Convenio se dispone que los funcionarios diplomáticos y consulares y los comisarios podrán obtener pruebas, previa la autorización correspondiente, cuando así proceda, de la autoridad competente del Estado en el cual deba obtenerse la prueba y siempre que ese Estado no haya impugnado en todo o en parte el capítulo II. El funcionario o comisario podrá obtener la prueba, siempre que la diligencia solicitada no sea incompatible con la legislación del Estado de ejecución y a condición, asimismo, de que aquel goce de atribuciones para recibir declaraciones bajo juramento y declaraciones solemnes sin juramento. Por norma, la

práctica de la prueba se regirá por el derecho procesal de la jurisdicción en la cual se interponga la acción, salvo que el modo solicitado para obtener la prueba sea incompatible con la legislación del Estado de ejecución.

La aplicación del Convenio suele dar pie a controversia en lo que respecta al procedimiento denominado “*pretrial discovery of documents*”, que es propio de determinados países del *common law* y por el cual se admite el pedido de pruebas después de iniciada la acción, pero antes de la audiencia final sobre el fondo del asunto. En el Convenio no se prohíbe que las Partes Contratantes puedan reservarse la aplicación de determinadas disposiciones con el ánimo de evitar que se presenten solicitudes donde una de las partes pretenda meramente saber cuáles serían los documentos que pueda tener la otra parte del proceso.

No hay unanimidad en el seno de las Partes Contratantes con respecto a si el Convenio es o no obligatorio. Empero, gracias a él se facilita notablemente la obtención de pruebas en el extranjero, mejora el procedimiento y abrevia en gran medida el tiempo que lleva ese trámite. Según estadísticas reunidas por la HCCH, el 55% de las cartas rogatorias se cumplen en menos de cuatro meses.

Gráfico 9
Procedimiento establecido en el capítulo I del Convenio de Obtención de Pruebas (HCCH)

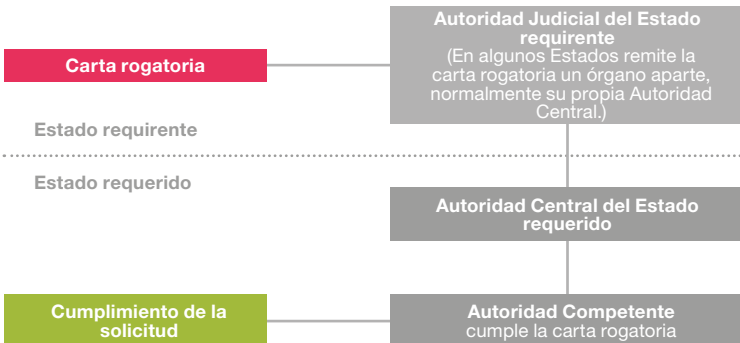


Gráfico 10

Procedimiento establecido en el capítulo II del Convenio de Obtención de Pruebas (HCCH) en lo que respecta a los funcionarios diplomáticos y consulares

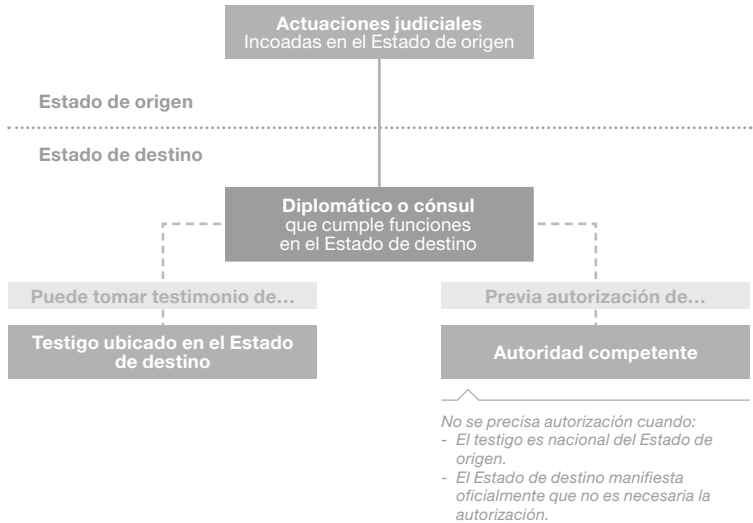
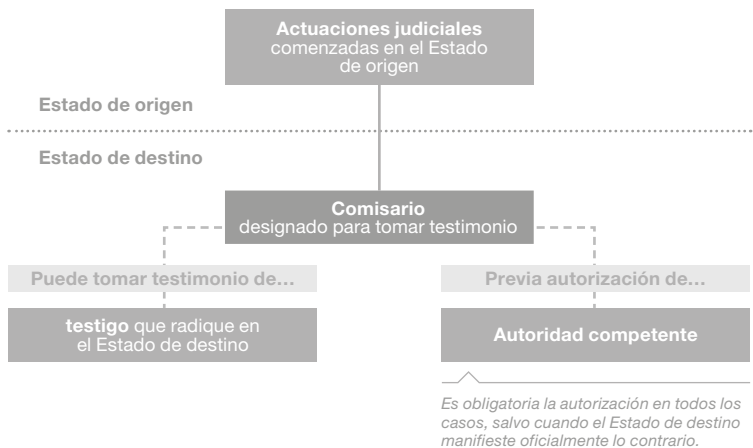


Gráfico 11

Procedimiento establecido en el capítulo II del Convenio de Obtención de Pruebas (HCCH) en lo que respecta a los comisarios



La obtención de pruebas cuando el testigo radica en el Estado extranjero – prácticas nacionales

Es habitual en la controversia internacional de PI que los testigos radiquen en el Estado extranjero, lo cual lleva a determinar el modo de practicar el testimonio de dichos testigos. Hay varias posibilidades.

La forma más directa es que el testigo se desplace al lugar donde se celebre la audiencia, con lo cual podrá prestar testimonio del mismo modo que lo hacen los demás testigos del juicio. Siempre es conveniente que el testigo testifique en persona, sobre todo, cuando la deposición sea extensa y si se presentan dudas de la veracidad del testimonio.

Sin embargo, hay motivos por los cuales no conviene o no es posible que el testigo se desplace. Por ejemplo, cuando se prevé que sea muy breve la deposición, el gasto de desplazamiento no compensa las ventajas de que el testigo preste declaración en persona. También puede ocurrir que el testigo tenga problemas de salud que le impidan desplazarse. Todo ello obliga a sopesar otras vías.

Atendiendo al derecho procesal, puede ocurrir que las partes deban contar con autorización para valerse de dichas otras vías, por lo cual, a la hora de pronunciarse sobre el asunto, el tribunal deberá sopesar si se dictará mejor justicia cuando el testigo preste testimonio por una vía distinta.

En primer lugar, el testigo puede prestar testimonio por videoconferencia o teléfono, gracias a los correspondientes aparatos que sirven a dicho fin, pero no se deberá dejar de lado, entre otros, los siguientes aspectos prácticos:

- La compatibilidad del aparato.
- La necesidad de comprobar previamente la conexión del aparato telefónico y de videoconferencia.
- La diferencia horaria entre el lugar donde radique el tribunal y donde lo haga el testigo.
- La necesidad de contar con servicio de interpretación.
- La presencia de terceros en el lugar donde se encuentre el testigo.
- El modo de practicar la declaración bajo juramento y la declaración solemne sin juramento.

En segundo término, la declaración testimonial se puede practicar en otro Estado: a) encargando que el testigo sea examinado en el extranjero, bien por el propio juez, bien por otro sujeto designado a tal efecto, o b)

remitiendo carta rogatoria a la autoridad judicial de otro Estado al objeto de que se tome declaración al testigo. Los gastos de cada una de las formas de práctica de la prueba citadas normalmente corren a cargo de las partes. En primer lugar, será necesario obtener autorización del órgano judicial extranjero al que compete tomar declaraciones bajo juramento y declaraciones solemnes sin juramento en el Estado extranjero. Varios Estados no permiten que la autoridad judicial extranjera practique la toma de declaración, por lo cual, según se expuso precedentemente, habrá que proceder por la vía de la carta rogatoria que se establece en el Convenio de Obtención de Pruebas.

En **Australia** hay varias leyes que rigen la admisión de determinados documentos extranjeros con fines probatorios en el proceso nacional. Por ejemplo, en el artículo 157 de la **Ley de Medios de Prueba (1995)** (*Evidence Act 1995*) se dispone la admisión con fines de prueba del documento público que sea la sentencia u otra diligencia del tribunal extranjero, y por el artículo 69 quedan admitidos los documentos mercantiles. En el artículo 34 de la **Ley de Medios de Prueba Extranjeros (1994)** (*Foreign Evidence Act 1994*) se dispone la admisión con fines de prueba de los documentos que expiden las instituciones extranjeras de la materia mercantil.

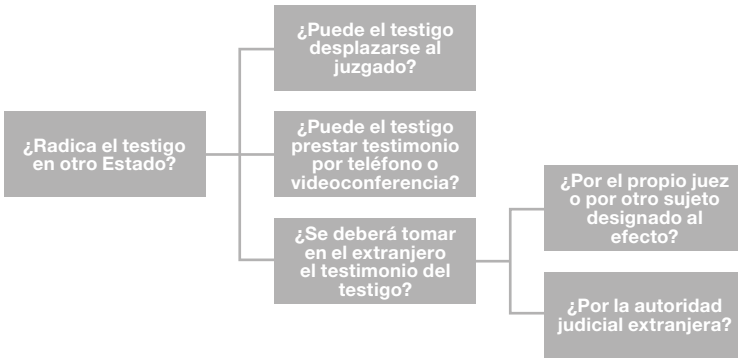
Además, en la propia legislación de PI se recogen presunciones en lo que respecta al documento extranjero. Por ejemplo, en la **Ley de Derecho de Autor (1968)** (*Copyright Act 1968*) se consagran presunciones en materia de vigencia y titularidad de la obra de derecho de autor, pues se da por buena la certificación expedida en el extranjero.

Además, con la anuencia del tribunal, las partes pueden consentir que sean admitidos documentos que por ley no puedan serlo, como la prueba practicada con motivo de actuaciones judiciales celebradas en el extranjero y como los documentos que se presenten en virtud del auto por el cual se ordena la presentación y la exhibición de pruebas.

En **la UE** rigen disposiciones similares, pero no idénticas, en virtud del Reglamento de práctica y obtención de pruebas.²⁵

Gráfico 12

La obtención de pruebas cuando el testigo radica en el Estado extranjero



B. La admisión del documento extranjero

En la controversia internacional de PI es necesario que las partes presenten documentos públicos procedentes del extranjero, como, por ejemplo, las sentencias y los certificados que expide el registro de derechos de PI.

Convenio de la Apostilla de la HCCH por el cual se suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros

El Convenio de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (“Convenio de la Apostilla”) facilita la circulación de los documentos públicos otorgados en el territorio de una Parte contratante en el Convenio y que se deban presentar en otra Parte contratante (con arreglo al mecanismo de formulación de objeciones). El Convenio substituye a las engorrosas y costosas formalidades del trámite de legalización (certificación en cadena) por la simple emisión de la **Apostilla**.

La apostilla puede ser expedida exclusivamente por la Autoridad Competente designada por la Parte Contratante de donde emane el documento público. El órgano competente se limita exclusivamente a autenticar el origen del documento público que deba ser legalizado, ya que se certifica la autenticidad de la firma que figura en el documento, la calidad en la que obre el sujeto que firma el documento, y, cuando proceda, la identidad del sello o timbre del que esté revestido el documento. No se certifica la sustancia misma del documento público apostillado.

El Convenio se aplica exclusivamente a los documentos públicos, entre ellos los “documentos administrativos”, como los de otorgamiento de patentes y de otros derechos de PI.

En el Convenio no se hace mención explícita a los documentos que otorgan los organismos intergubernamentales y supranacionales, por ejemplo, las patentes que otorga la Oficina Europea de Patentes. La aplicación del Convenio a dichos documentos es objeto de examen por una comisión técnica creada en el seno de la HCCH.

El Convenio de la Apostilla fue concebido para abolir la legalización y facilitar el uso de los documentos públicos en el extranjero, por lo cual no crea la *obligación* de apostillar el documento público extranjero. De ellos se desprende que no es necesaria la Apostilla cuando el Derecho interno del Estado de destino ha simplificado más o suprimido por entero las condiciones de autenticación, y cuando determinados tratados, convenios y otros instrumentos semejantes suprimen o simplifican más tales condiciones de autenticación. En el campo de la propiedad intelectual, así se ha conseguido gracias a determinados tratados administrados por la OMPI, como el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, el Tratado sobre el Derecho de Marcas y el Tratado sobre el Derecho de Patentes.

Gráfico 13

La presentación de documentos públicos en el extranjero sin el Convenio de la Apostilla

La cadena de legalización clásica

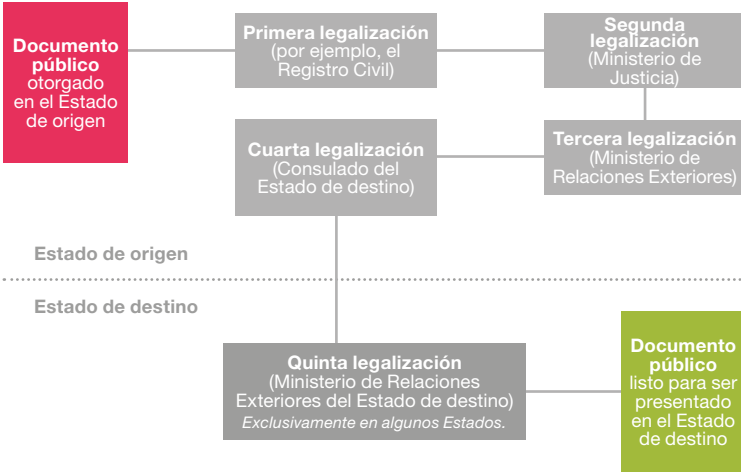
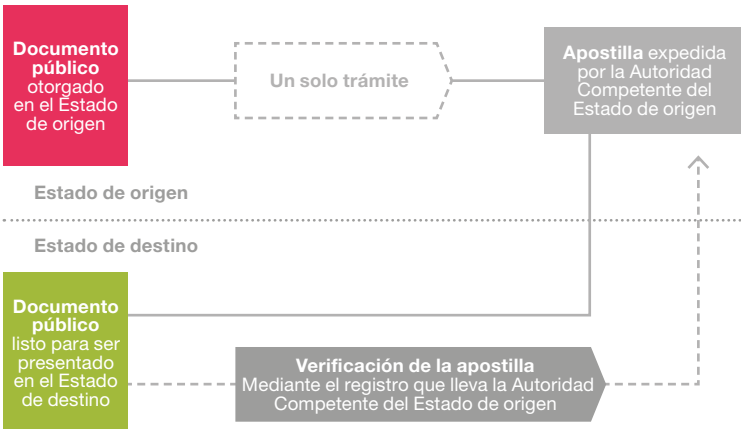


Gráfico 14

La presentación de documentos públicos en el extranjero con el Convenio de la Apostilla

El Convenio de la Apostilla simplifica el trámite



C. La notificación de documentos en el extranjero

La notificación de los documentos judiciales y extrajudiciales a las partes que radican en el extranjero constituye un elemento importante de las controversias internacionales en materia civil y comercial, y como es lógico, del litigio de PI. Es un aspecto fundamental del derecho que asiste al demandado de que se le dé traslado de la demanda en tiempo y forma. Además de lo expuesto precedentemente en la parte III.C.2, en lo que respecta a la notificación al demandado con el fin de determinar la jurisdicción en los países del *common law*, hay un convenio internacional gracias al cual se coordina la notificación de documentos en el extranjero en la esfera de las respectivas Partes Contratantes.

El Convenio de Notificaciones de la HCCH

El Convenio de 15 de noviembre de 1965 sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial (“Convenio de Notificaciones”) fue celebrado para simplificar y acelerar el trámite de los documentos judiciales y extrajudicial que una Parte contratante del Convenio deba remitir a otra Parte contratante con el objeto de su notificación o traslado en esta última. En la práctica, el Convenio facilita y mejora notablemente la remisión de documentos para su notificación o traslado en el extranjero, y asimismo abrevia en gran medida los plazos necesarios para cumplir dicho trámite.

El Convenio rige en los siguientes supuestos: i) el documento se debe remitir de una a otra Parte Contratante en el Convenio con objeto de notificación o traslado (la legislación del Estado del foro determina si se deberá remitir el documento al extranjero para su notificación o traslado, por cuya razón se dice que el Convenio no rige con carácter *obligatorio, sino exclusivo*); ii) se conoce el domicilio del destinatario del documento; iii) el documento es de naturaleza judicial o extrajudicial; y iv) el documento corresponde a un asunto civil o comercial. Cuando se cumplen todas las condiciones antedichas, regirán exclusivamente las vías de remisión que se estipulan en el Convenio, salvo en el supuesto de que proceda la vía derogatoria.

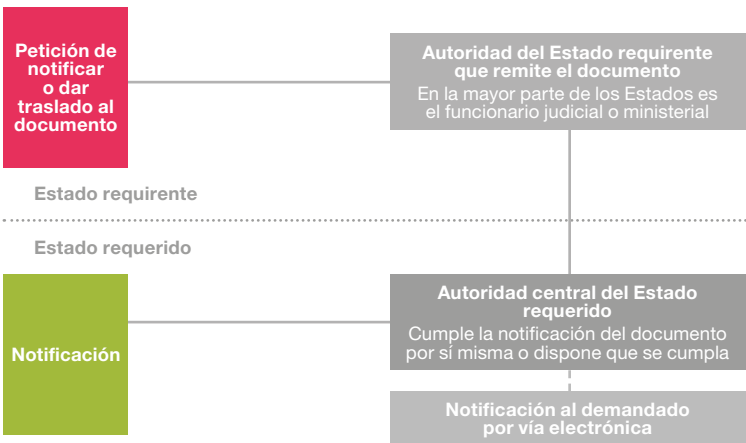
En el Convenio se dispone la **vía principal** de remisión y **varías vías complementarias**. Con arreglo a la vía principal de remisión, la autoridad o el funcionario judicial o ministerial competente de acuerdo con la ley del Estado requirente (Estado de donde emana el documento que deba notificarse) remite el documento que sea objeto de notificación a la Autoridad Central del Estado requerido (Estado donde se cumple la notificación). La Autoridad Central del Estado requerido procederá a

cumplir la petición de notificación u ordenará que sea cumplida, ya sea i) por la simple entrega al destinatario que lo acepte voluntariamente; ii) según la forma prescrita por la legislación del Estado requerido; iii) según la forma particular solicitada por el requirente, siempre que no sea incompatible con la legislación del Estado requerido.

Las vías de remisión complementarias son: las vías consular o diplomática (directa e indirecta); la vía postal; la comunicación directa entre los funcionarios judiciales y ministeriales y demás personas competentes del Estado de origen y del Estado de destino; y la comunicación directa de la persona interesada con los funcionario judiciales y ministeriales y demás personas competentes. El Convenio autoriza a que un Estado se oponga a recurrir a las vías de remisión complementarias enunciadas.

En el Convenio se reconoce el estrecho vínculo que une a la notificación en tiempo y forma con la comparecencia del demandado. Con ese fin se consagran dos cláusulas fundamentales que protegen al demandado antes de que dicte sentencia en rebeldía (artículo 15) y después de que ella sea pronunciada (artículo 16).

Gráfico 15
La vía de remisión principal con arreglo al Convenio de Notificaciones de la HCCH



Ejemplo de legislación nacional

En Australia, por ejemplo, según el artículo 10.4 de la Ley del Tribunal Federal (*Federal Court Rules*) se tendrá por válidamente cumplida la notificación al sujeto que radique en la jurisdicción extranjera en los siguientes supuestos:

- a) El asunto figure enumerado en la relación que se establece en el artículo 10.42 (categorías de asunto en el que concurren elementos de vinculación con Australia).
- b) El tribunal haya otorgado anuencia a la parte para notificar al sujeto. En la petición de anuencia se deberá acreditar que en el asunto concurre presunción de amparo legal.
- c) La solicitud se notificará al sujeto por una de las siguientes vías:
 - i) En virtud de convenio, de la legislación del país extranjero o del Convenio de Notificaciones de la HCCH (artículo 10.43)2).
 - ii) Si no fuese practicable notificar el documento de conformidad con el apartado i) y si el documento hubiese sido puesto en conocimiento del sujeto, el tribunal lo podrá tener por notificado (artículo 10.48).
 - iii) Si no hubiere sido posible cumplir la notificación de conformidad con el apartado i), el tribunal dispondrá que se cumpla por otra vía (artículo 10.49).

El demandado se someterá a la jurisdicción del tribunal o la impugnará.

Australia tiene suscrito con Nueva Zelandia un tratado que constituye la excepción al procedimiento antes mencionado y en cuya virtud la notificación al sujeto que radique en Nueva Zelandia se cumplirá del mismo modo que se hace en Australia, esto es, se prescinde de la anuencia del tribunal.

En la UE, el “Reglamento de Notificaciones” rige la notificación y el traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil.

D. La cooperación y la coordinación entre tribunales

La cuestión de los procesos internacionales que nacen de la misma controversia y que se ventilan en paralelo es una de las eternas cuestiones debatidas en el ámbito del Derecho internacional privado. En los países del *common law* y en las jurisdicciones de Derecho codificado ese problema se legisla de distinto modo, ya sea mediante la figura del interdicto de actuaciones procesales concurrentes (*anti-suit injunctions*) para impedir que se interpongan acciones en el extranjero, ya sea por la vía de la doctrina de la litispendencia, en cuya virtud se suspenden o desestiman las actuaciones en curso.

Hay acuerdo en que el ánimo de fiscalizar los procesos concurrentes en la esfera internacional obedece a propósitos evidentes: constituir un corolario preventivo de la fuerza de cosa juzgada de la sentencia extranjera; fomentar la eficacia judicial; y estimular la cortesía en el seno de la magistratura. En dicho sentido, las iniciativas emprendidas en la esfera regional e internacional han permitido armonizar los medios para reglar los procesos paralelos en materia de litigio privado internacional.

1. El interdicto de actuaciones procesales concurrentes

En las jurisdicciones del *common law* una de las partes puede solicitar al tribunal que disponga un interdicto de esta especie con el fin de prohibir las actuaciones judiciales ante el tribunal extranjero. Con dicha medida cautelar se busca proteger la jurisdicción del tribunal nacional y las propias actuaciones procesales, por ejemplo, cuando las actuaciones en curso en el extranjero interfieran con la demanda en curso o sean gravosas y perjudiciales.

El interdicto de actuaciones procesales concurrentes constituye una medida extraordinaria y se debe ejercer con suma precaución, pues mientras que con la medida cautelar se busca prohibir la conducta procesal de las partes del proceso nacional, el interdicto afectará al órgano jurisdiccional de otro Estado.

2. La litispendencia

La figura de la litispendencia es propia de las **jurisdicciones de Derecho codificado** y por ella el tribunal suspende el juicio o desestima la demanda cuando hay otro tribunal que entiende del mismo asunto y también son idénticas la acción y las partes del litigio.

La doctrina de la litispendencia está presente en los instrumentos regionales e internacionales y, en consecuencia, cuando es idéntico el objeto del juicio que enfrenta a las mismas partes en más de un Estado, gozará de preferencia el tribunal ante el cual se haya interpuesto primeramente la acción y los demás deberán declinar su potestad en favor de dicha jurisdicción. Sin embargo, el problema se legisla de modo diferente en el **Convenio de Elección de Foro**, pues en su artículo 6, relativo al tribunal no elegido, se dispone que dicho tribunal declinará competencia en favor del tribunal elegido, mientras que el artículo 5.2 dice que el tribunal elegido no declinará el ejercicio de su competencia fundándose en que el tribunal de otro Estado debería conocer del litigio, aunque la acción se hubiera incoado primeramente ante el tribunal del otro Estado (principio de la litispendencia).

Según el **Régimen de Bruselas**, el tribunal ante el que se interponga la segunda demanda deberá suspender de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el tribunal ante el que se interpuso la primera. Dicha norma rige las actuaciones entabladas ante jueces de distintos Estados miembros cuando sean idénticas la acción y las partes.

La relación de los pactos de elección de foro con el principio de litispendencia fue modificada con oportunidad de la revisión del Reglamento Bruselas I. En el Reglamento Bruselas Ia, que fue puesto en consonancia con el mecanismo establecido en el Convenio de Elección de Foro, el tribunal elegido del Estado miembro de la UE goza de preferencia para entender de su propia jurisdicción, prescindiendo de si la demanda se presentó primeramente ante él o en segundo término, y los tribunales de los demás Estados miembros deberán declinar jurisdicción en favor del tribunal elegido cuando este haya establecido su jurisdicción.

Glosario

Competencia (competencia en sentido estricto o competencia material)	Potestad de que está revestido el tribunal para entender y juzgar la materia que es objeto del litigio.
Cosa juzgada	Principio por el cual no se puede juzgar dos veces el mismo litigio.
<i>De lege ferenda</i>	Locución que designa la futura o eventual reforma de la ley.
Ejecución (de la sentencia)	Procedimiento por cuyo medio el tribunal requerido dispone que se haga cumplir la sentencia en contra del demandado la cual dicta el tribunal de origen.
Estado extranjero	Estado en el cual no se juzga el asunto.
Estado de origen	Estado donde radica el tribunal de origen, o sea, aquel que dicta la sentencia cuyo reconocimiento y ejecución se solicita.
Estado requerido	Estado en donde radica el tribunal ante quien se solicita el reconocimiento y la ejecución de la sentencia extranjera. En lo que respecta a la obtención de pruebas en el extranjero, el Estado requerido es aquel en el que se solicita la obtención y práctica de la prueba que se deberá presentar en la actuación judicial incoada en el Estado requirente.

<i>Forum non conveniens</i>	Potestad discrecional de la que está revestido el tribunal competente y en virtud de la cual se inhibe de entender en el asunto cuando a su juicio hay otro foro más apropiado.
<i>Iura novit curia</i>	Principio de que el tribunal conoce el Derecho y en cuya virtud se presume que el tribunal conoce toda la legislación, incluido el Derecho extranjero.
Jurisdicción exclusiva	Potestad de que está revestido el tribunal para entender en el asunto con exclusión de los demás jueces.
Jurisdicción <i>ratione personae</i>	Potestad que posee el tribunal de juzgar a la persona del demandado.
Litispendencia	Doctrina por la cual el tribunal deberá suspender el juicio o desestimar la demanda cuando hay otro tribunal que entienda del mismo asunto y también sean idénticas la acción y las partes del litigio.
Reconocimiento (de la sentencia)	Procedimiento por el cual el tribunal requerido hace que surta efecto la determinación de los derechos y obligaciones dictada por el tribunal de origen.
Reenvío	Principio que indica al tribunal de un Estado que, cuando proceda a aplicar el Derecho extranjero, tendrá que aplicar asimismo las normas de conflicto de leyes del otro Estado con la consecuencia de que podría tener que remitirse al Derecho vigente en el propio Estado y aplicarlo.
Territorialidad de los derechos de PI	Principio por el cual los derechos de PI se limitan al territorio del Estado soberano que los otorgue.
Tribunal de origen	Tribunal que dicta la sentencia.
Tribunal requerido	Tribunal a quien se solicita el reconocimiento y ejecución de la sentencia.

Notas

1. En el sitio del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (<https://www.wipo.int/amc/es/index.html>) se explica el mecanismo de la solución extrajudicial de controversias. Véase asimismo la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958).
2. En lo que respecta a la Comunidad de Estados Independientes, véase la Convención sobre la Asistencia Judicial y las Relaciones Jurídicas en Materia de Derecho Penal, Civil y de Familia, aprobada en Minsk el 22 de enero de 1993.
3. En lo que respecta a la Organización de Estados Americanos, véase la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, aprobada el 8 de mayo de 1972.
4. En lo que respecta al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), véase el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, aprobado en Valle de las Leñas el 27 de junio de 1992.
5. Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Protocolo de Ouro Preto, celebrado el 17 de diciembre de 1994 en Ouro Preto.
6. Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, que entró en vigor el 14 de junio de 1980.
7. Convenio de la Liga Árabe de Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, aprobado el 14 de septiembre de 1952.
8. Convenio árabe de cooperación judicial, aprobado el 6 de abril de 1983.
9. Reglamento (UE) n° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición) (DO L 351/1, 20/12/2012, págs. 1 a 32). El “Reglamento Bruselas la” substituyó al Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (“Reglamento Bruselas I”) (DO L 12, 16/01/2001, págs. 1 a 23), el cual, a su vez, substituyó al Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, de 27 de septiembre de 1968 (“Convenio de Bruselas”). El Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, suscrito el 30 de octubre de 2007 (“Convenio de Lugano de 2007”) (DO L339, 21/12/2007, pág. 3), que substituyó al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, suscrito el 16 de septiembre de 1988 (“Convenio de Lugano”), es de aplicación en los Estados miembros de la Unión Europea, y además en Islandia, Noruega y Suiza. Como, en esencia, el Convenio de Lugano de 2007 es muy semejante al Reglamento

Bruselas I, se acuño el término genérico “Régimen de Bruselas” para designar a todos los instrumentos mencionados.

10. Reglamento (CE) n° 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (DO L 177/6, 4/7/2008, págs. 6 a 16). ROMA I
11. Reglamento (CE) n° 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (DO L 199/40, 31/7/2007, págs. 40 a 49). ROMA II
12. Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable.
13. TJUE, Roche c. Primus, C-539/03 (13 de julio de 2006), y TJUE, Painer c. Standard Verlags GmbH, 2011, C-145/10 (1 de diciembre de 2011).
14. Reglamento (CE) n° 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1348/2000 del Consejo.
15. TJUE, Hejduk, C-441/13 (22 de enero de 2015).
16. SOCAN v. Canadian Association of Internet Providers [2004] 2 SCR 427.
17. TJUE, Wintersteiger, C-523/10 (19 de abril de 2012).
18. UKSC, Lucasfilm Ltd v Ainsworth [2011] UKSC 39.
19. TJUE, GAT v. Luk, C-4/03 (13 de Julio de 2006). Sin embargo, en varias sentencias del TJUE se ponen de manifiesto los supuestos en los que la jurisdicción exclusiva no admite la controversia cuando se debate el registro y la validez. Dichos asuntos son los siguientes: Solvay SA v Honeywell, C-616/10 (12 de julio de 2012); Duijnste v Lodewijk Goderbauer, C-288/82 (15 de noviembre de 1983) y Hanssen Beleggingen BV v Tanja Prast-Knippling, C-341/16 (5 de octubre de 2017).
20. Chugai Pharmaceutical v. UCB [2017] EWCH 1216 (Pat).
21. Ley Modelo de la UNCITRAL sobre Garantías Mobiliarias, aprobada en 2016.
22. En el artículo 90 se dice que el otorgante está ubicado: a) En el Estado en que tenga su establecimiento; b) En el Estado en que se ejerza la administración central de sus negocios, si tiene establecimientos en más de un Estado; y c) En el Estado en que tenga su domicilio habitual, si no tiene establecimiento.
23. Véase los párrafos 284 a 339 (https://uncitral.un.org/es/texts/securityinterests/legislativeguides/secured_transactions/supplement). El Suplemento fue aprobado por la UNCITRAL en 2010 y se preparó con la asistencia de la OMPI. Por su parte, la recomendación 248 y el comentario correspondiente fueron preparados gracias a la asistencia de la HCCH.
24. Sentencias del TJUE: Diageo Brands BV c. Simiramida, Asunto C-681/13 (16 de julio de 2015) y Régie nationale des usines Renault SA c. Maxicar SpA and Orazio Formento, Asunto C-38/98 (11 de mayo de 2000).
25. Reglamento (CE) n° 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil.

Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado (HCCH)
Secretaría Permanente
Churchillplein 6b
2517 JW La Haya (Países Bajos)

Tel: +31 70 363 3303

Fax: +31 70 360 4867

Correo electrónico: secretariat@hcch.net

Sitio web: www.hcch.net

Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI)
34, chemin des Colombettes,
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20 (Suiza)

Tel: + 41 22 338 91 11

Fax: + 41 22 733 54 28

Para los datos de contacto de las oficinas
de la OMPI en el exterior, visite:
<http://www.wipo.int/about-wipo/es/offices>

Publicación n° 1053S de la OMPI
ISBN 978-92-805-3182-4

