

Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras

(Traducción no oficial)

Documento	Documento Preliminar <input type="checkbox"/> Documento Informativo <input checked="" type="checkbox"/>	Nº 1 de mayo de 2018
Título	Abordaje de las sentencias sobre P.I. en el marco del Anteproyecto de Convenio sobre Sentencias de noviembre de 2017	
Autor	Co-redactores del Anteproyecto de Convenio (Profesores Francisco J. Garcimartín Alférez, Universidad Autónoma de Madrid, España y Geneviève Saumier, Universidad McGill, Canadá) y la Oficina Permanente	
Tema del programa		
Mandato(s)		
Objetivo	Facilitar la consulta y el debate sobre cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, en el marco del Anteproyecto de Convenio de noviembre de 2017 Nótese que este documento <u>no</u> será discutido en la Comisión Especial de mayo de 2018.	
Acción a seguir	Aprobación <input type="checkbox"/> Decisión <input type="checkbox"/> Información <input checked="" type="checkbox"/>	
Anexos	Anexo: Extracto del Informe Explicativo del Convenio de la Haya de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro, publicado por los profesores Trevor Hartley y Masato Dogauchi	
Documentos relacionados		

A Introducción¹

1. Desde 1992, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (en adelante "la Conferencia de La Haya") se ha comprometido a trabajar en el ámbito de la competencia y el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras (en adelante "Proyecto sobre Sentencias"). La fase inicial del proyecto condujo a la celebración del *Convenio del 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro* (en adelante el "Convenio sobre Elección de Foro de 2005"). La segunda fase del Proyecto sobre Sentencias, que en agosto de 2013 llevó a la decisión de desarrollar un nuevo convenio sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras en materia civil o comercial (en adelante el "Convenio sobre Sentencias"), ha alcanzado la fase de negociación a nivel internacional: una Comisión Especial que, sobre la base del trabajo preparatorio llevado a cabo por un Grupo de Trabajo, se reunió tres veces en junio de 2016, febrero y noviembre de 2017 respectivamente, y produjo varios anteproyectos de Convenio.² El Anteproyecto de Convenio de noviembre de 2017, procedente de la tercera reunión, constituirá la base de discusión para este Documento (en adelante el "Anteproyecto de Convenio").³

2. Los derechos de P.I. (en adelante "P.I.") son un factor económico relevante, por lo que es esencial crear un marco jurídico seguro para los casos transfronterizos. Aunque los derechos de P.I. son de carácter territorial (es decir, que la existencia de un derecho de P.I. y de las prerrogativas otorgadas al titular del derecho se limitan al territorio del Estado que lo concede), existen varias situaciones transfronterizas que requieren el reconocimiento o ejecución de una sentencia sobre P.I. en otro Estado. Por ende, los asuntos relacionados a la P.I. siempre han sido un tema de debate importante en las reuniones del Grupo de Trabajo y de la Comisión Especial. Con el objetivo de promover el debate, la Oficina Permanente (en adelante la "OP") facilitó el trabajo entre reuniones en materia de P.I. con el fin de preparar la Segunda Reunión de la Comisión Especial⁴. Por su parte, la Unión Europea (en adelante, la "UE") elaboró un Documento de discusión sobre la aplicación del futuro Convenio sobre Sentencias de La Haya en relación con los Derechos de P.I. (en adelante el "Documento de discusión de la UE sobre P.I."). Dicho documento se fundó en el Anteproyecto de Convenio de febrero de 2017.⁵

3. En su Tercera Reunión, la Comisión Especial abordó en detalle el tratamiento de sentencias en materia de P.I., tanto en una reunión plenaria como en un grupo de trabajo informal, y consideró la conveniencia de adoptar una amplia variedad de enfoques, que incluye:

- si la P.I. debería excluirse del ámbito de aplicación del Anteproyecto de Convenio de noviembre de 2017 y, de ser así, cómo se debería definir esa exclusión; y
- si la P.I. debería incluirse en el ámbito de aplicación del Anteproyecto de Convenio de noviembre de 2017 y, de ser así, cómo y hasta qué punto deberían elaborarse las disposiciones relacionadas a la circulación de sentencias en materia de P.I. y las garantías necesarias.⁶

¹ Este documento tiene como objetivo facilitar la consulta de cuestiones relacionadas con la P.I. a fin de preparar la Sesión Diplomática que se llevará a cabo a mediados de 2019. A excepción de las decisiones de las autoridades competentes sobre la validez de los derechos de P.I., los asuntos en materia de P.I. **no** serán tratados en la Cuarta Reunión de la Comisión Especial sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias, que tendrá lugar del 24 al 29 de mayo de 2018.

² En el sitio web de la Conferencia de La Haya puede encontrar más información del Proyecto sobre Sentencias: www.hcch.net > "Sentencias".

³ Los autores agradecen la contribución de la Unión Europea en este Documento.

⁴ "Informe de Trabajo entre reuniones en materia de P.I.", elaborado por la Oficina Permanente. Doc. Informativo N° 6 de enero de 2017 para la atención de la Segunda Comisión Especial de febrero de 2017 sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras (16 al 24 de febrero de 2017). El documento se encuentra disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya (www.hcch.net), en la sección "Miembros y Estados parte", luego "*Porta Seguro*", luego "Comisiones Especiales", y "Comisión Especial sobre el Proyecto de Sentencias".

⁵ Doc. Info. N° 10 revisado en diciembre de 2017. El documento se encuentra disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya (www.hcch.net), en la sección de "Sentencias", luego "Comisión Especial sobre el Proyecto de Sentencias".

⁶ *Memorandum* del Presidente de la Comisión Especial del 13 al 17 de noviembre de 2017, apartado 19. El *Memorandum* está disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya (ver enlace en la nota 4).

4. Dada la complejidad del tema y las opiniones divergentes al respecto, los Miembros de la Conferencia de La Haya consideraron que era necesario disponer de una mayor variedad de documentos de consulta sobre asuntos de P.I., y que, sobre la base de dichos documentos, las cuestiones de P.I. fueran analizadas con mayor profundidad en una Sesión Diplomática. Con este fin, la Comisión Especial decidió incluir ambas alternativas en el Anteproyecto de Convenio de noviembre de 2017, es decir, las disposiciones que reflejan la posible inclusión o exclusión de cuestiones de P.I. (artículos 2(1)(m), 5(3), 6(a), 7(1)(g), 8(3) y (11)). Estas disposiciones fueron incluidas entre corchetes para indicar que no se llegó a un acuerdo y que es necesario realizar nuevas consultas y reflexiones. Además, se agregaron más corchetes dentro del texto entre corchetes para indicar las cuestiones específicas que requieren más atención.

5. De conformidad con lo expuesto anteriormente, este Documento, que está basado en el Documento de Discusión sobre P.I. de la UE, explica la aplicación prevista del Anteproyecto de Convenio de noviembre de 2017 en líneas generales, y su impacto en los litigios relativos a la P.I. si las sentencias en materia de P.I. se incluyen o excluyen del Anteproyecto. El documento comienza pues con una descripción general de cómo funcionará el Anteproyecto de Convenio (Sección B), seguido de una explicación del funcionamiento de los dos enfoques alternativos derivados del Anteproyecto, con la ayuda de ejemplos (Secciones C y D). Se puede encontrar más información útil sobre P.I. en los comentarios de la versión anterior del Anteproyecto de Convenio (presentados por la Secretaría de la OMPI en el Documento de Trabajo N° 777).

B Descripción General: funcionamiento del Anteproyecto de Convenio

6. El futuro Convenio de Sentencias es un instrumento de derecho internacional privado en materia civil o comercial. Sin embargo, de las tres áreas del derecho internacional privado solo cubre un aspecto, a saber, el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras (artículo 1(2)).⁸ Esto significa que los Estados que se adhieran al Convenio seguirán siendo libres de establecer y aplicar sus propias normas (provenientes de su derecho interno o de otros instrumentos bilaterales, multilaterales o regionales) con respecto a la jurisdicción para resolver controversias en materia civil o comercial (incluidas cuestiones de P.I.). En otras palabras, podrán determinar cuáles tribunales del Estado tienen competencia para tratar un caso particular, incluidos los casos que tienen conexiones de hecho con más de un Estado, y qué ley debe aplicarse a esos casos.

Ejemplo 1: Un ejemplo del mundo de la P.I. sería una situación en la que el titular de un derecho vive en un Estado X y posee un derecho de P.I. (por ejemplo, una marca registrada) que goza de protección según la ley del Estado Y. El titular del derecho quiere demandar por daños y perjuicios a otra parte que vive en el Estado Z, debido a una supuesta infracción de esta marca que ocurrió en el territorio del Estado Y. Independientemente de si el demandante demanda al acusado en los Estados X, Y o Z, y aun si las cuestiones relativas a la P.I. están contempladas en el Convenio de Sentencias, no atañe a dicho Convenio poder decidir si los tribunales nacionales de cualquiera de esos Estados pueden ejercer competencia internacional. Esta cuestión sería decidida conforme a la ley interna del Estado cuyo tribunal entienda en el asunto, o por cualquier acuerdo regional o internacional en vigor en dicho Estado. Del mismo modo, corresponde al tribunal competente determinar qué derecho sustantivo es aplicable al litigio por infracción, según su propio derecho interno o, de ser aplicable, según un acuerdo bilateral o multilateral en vigor en el Estado al que pertenece dicho tribunal.⁹ En la medida en que la sentencia resultante se aplique solo en el Estado donde fue dictada, el Convenio sobre

⁷ Doc. de Trabajo N° 77 de septiembre de 2016, "Comentarios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre el Anteproyecto de Convenio de 2016 sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras", para la atención de la Segunda Reunión de la Comisión Especial sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras (16 al 24 de febrero de 2017). Este documento está disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya (ver enlace en la nota 5).

⁸ Las otras dos áreas del derecho internacional privado en sentido más amplio son: la competencia para juzgar (es decir, las reglas que determinan los tribunales de cual Estado tienen competencia para entender en un caso particular que tiene contacto con varios Estados); y la determinación de la ley aplicable al fondo de un litigio (a veces denominado derecho internacional privado en el sentido estricto, o conflicto de leyes).

⁹ En términos generales, las normas de conflicto de leyes prevalecientes en el ámbito de P.I. establecen que, en caso de infracción, se aplicará la ley del Estado para el que se reclamó la protección (principio *lex loci protectionis*). Esto significa que la ley del Estado Y será aplicable a los tribunales de los Estados X, Y y Z en los reclamos por infracción, siempre y cuando los Estados X y Z ejerzan su competencia conforme al derecho interno.

Sentencias no entrará en vigor. Sin embargo, se aplicará tan pronto como surja una cuestión relativa al reconocimiento o cumplimiento transfronterizo de una sentencia, siempre que las cuestiones en materia de P.I. estén contempladas en el Convenio.

7. El Anteproyecto de Convenio es aplicable a las sentencias en materia civil o comercial, pero no es aplicable, en particular, a la materia fiscal, aduanera o administrativa (artículo 1), ni a una lista de materias establecidas en el artículo 2(1). Como se indica en la Sección A, el presente Anteproyecto de Convenio contiene la opción de excluir "la P.I. [y cuestiones análogas]" de su ámbito de aplicación (véase *supra* el Sección C).

8. El artículo 4 establece el principio de reconocimiento mutuo y ejecución de sentencias entre los Estados Contratantes, según el cual una sentencia dictada por el tribunal de uno de estos estados (en adelante, el "Estado de origen") será susceptible de reconocimiento y ejecución en otro Estado Contratante (en adelante, el "Estado requerido"), según lo dispuesto en el Capítulo II del Convenio.

9. El artículo 5 (Criterios para el reconocimiento y la ejecución) es la disposición básica que deben aplicar los tribunales del Estado requerido ante una solicitud de reconocimiento o ejecución de una sentencia en materia civil o comercial, dictada en otro Estado contratante. En el artículo se establecen las condiciones (o "criterios de competencia") según los cuales el Estado requerido deberá evaluar la sentencia del Estado de origen. Si se cumple una de las bases jurisdiccionales que se exigen en el artículo 5, la sentencia podrá, en principio, ser reconocida o ejecutada de conformidad con el Convenio. Estos motivos están limitados por los criterios exclusivos para el reconocimiento y la ejecución que se indican en el artículo 6. Cuando una sentencia cumple los requisitos establecidos en los artículos 4, 5 y, en su caso, el artículo 6, los únicos motivos de denegación para reconocerla o ejecutarla se encuentran en los artículos 7 y 10. El artículo 7 establece una lista exhaustiva de los motivos de denegación que permiten, pero no exigen,¹⁰ que el Estado requerido deniegue el reconocimiento y la ejecución. Es importante señalar que, en el artículo 16, se reserva el derecho del Estado requerido de reconocer o ejecutar una sentencia extranjera en función de su derecho interno, siempre y cuando se respeten las normas establecidas en el artículo 6.

C Aplicación de disposiciones de P.I. de conformidad con el Anteproyecto de Convenio (opción de excluir las sentencias en materia de P.I.)

10. El Anteproyecto de Convenio de noviembre de 2017 contiene la opción de excluir las sentencias relativas a la P.I. de su ámbito de aplicación. El artículo 2(1)(m) establece el ámbito de aplicación de la exclusión: la P.I. [y materias análogas].

11. El alcance de la exclusión fue tratado en detalle en la Comisión Especial de noviembre de 2017. Hubo una propuesta para incluir una lista detallada pero no exhaustiva de litigios excluidos relacionados con cuestiones de P.I., mientras que también había preferencias de tener una cláusula abierta sin detallar los tipos específicos de asuntos de P.I. En particular, el debate se centró en cómo excluir los derechos de P.I. que no son universalmente reconocidos. Luego se encontró una solución que consiste en utilizar el término "cuestiones análogas", que abarca varias cuestiones que se consideran derechos de P.I. conforme a ciertos derechos nacionales, pero no ante otros, como por ejemplo los conocimientos tradicionales, los recursos genéticos y las expresiones culturales tradicionales. El término "cuestiones análogas" se colocó entre corchetes para su ulterior consulta, dado que aún no se ha llegado a una conclusión respecto a los temas que abarca el término, si debe definirse en más detalle o si describe adecuadamente lo que se pretende lograr. Conviene mencionar que se incluye un término similar ("derecho análogo") en el artículo 5(3).¹¹

12. Solo mediante el derecho nacional de cada Estado, o los instrumentos bilaterales o multilaterales de reconocimiento y ejecución suscritos por el Estado, se podrá determinar si las sentencias en materia de P.I. **deben excluirse** del Convenio o si son susceptibles de reconocerse y ejecutarse y de qué manera. No obstante, el Convenio continuará desempeñando una función con relación a la aplicación del artículo 8(3). Como se indica en la Sección D.5, las

¹⁰ Sin embargo, los Estados contratantes pueden establecer, en su legislación de implementación para el Convenio, que sus tribunales están obligados a denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia si se cumple alguno de los motivos de denegación que figuran en el art. 7.

¹¹ Véase *supra* el apartado 32.

sentencias que versan sobre litigios contractuales, incluidas las de concesión de licencias o transferencia de P.I., están contempladas en el Anteproyecto de Convenio. En dichos litigios, la falta de validez de los derechos de P.I. que requieren concesión o registro podrá invocarse como defensa y, en consecuencia, como cuestión preliminar. En este contexto, el artículo 8(3) será relevante para la decisión del tribunal que deba reconocer o ejecutar la sentencia en el litigio contractual.¹²

D Aplicación de disposiciones de P.I. de conformidad con el Anteproyecto de Convenio (opción de incluir sentencias en materia de P.I.)

13. Si las sentencias en materia de P.I. **se incluyen** en el Convenio,¹³ los criterios de competencia de los artículos 5(3) y 6(a) serán especialmente pertinentes. Las garantías establecidas en los artículos 7(1)(g) y 8, y la restricción del artículo 11 que limita el ámbito de aplicación del Anteproyecto de Convenio a las "medidas de reparación pecuniarias en materia de P.I." requerirán consideración especial. En el caso de que se incluyan los derechos de P.I., también será necesario analizar ciertas Cláusulas Generales y Finales.

14. Dado que muchas de las normas del Anteproyecto de Convenio son técnicas, más adelante se explicará su aplicación con ejemplos. Antes de hacerlo, es importante examinar los tipos de sentencias que podrían entrar en el ámbito de aplicación del Anteproyecto de Convenio si se contemplan los litigios sobre P.I. sin excluir ningún litigio o derecho de P.I.

1. Tipos de sentencias en materia de P.I.

15. Los tipos de sentencias en cuestión corresponden, en particular, a las siguientes categorías:

- 1) sentencias sobre la validez de un derecho de P.I. que requiere concesión o registro;
- 2) sentencias sobre la validez de marcas no registradas o diseños industriales no registrados;
- 3) sentencias sobre la propiedad o subsistencia del derecho de autor o derechos conexos;
- 4) sentencias que declaran la infracción o no infracción de un derecho de P.I.;
- 5) sentencias que conceden daños y perjuicios por la infracción de un derecho de P.I.;
- 6) medidas cautelares (sobre el fondo del asunto) para cesar y desistir de una conducta que infringe un derecho de P.I.;

16. Los litigios sobre un acuerdo de licencia serán considerados contractuales y, por ende, no vinculados a la P.I. en el sentido utilizado en este Documento, cuando se refiere al ámbito de aplicación y el cumplimiento de las obligaciones que surjan del acuerdo de licencia. Sin embargo, en los casos donde la falta de validez de un derecho de P.I. se invoque como defensa y el Tribunal deba dictar una sentencia en carácter de cuestión preliminar sobre la validez o invalidez de dicho documento, se aplicarán las normas de P.I. que se explican en este Documento y el artículo 8(3) en particular.

a. Tribunales y Oficinas de P.I.

17. En este contexto, es importante señalar que el Anteproyecto de Convenio de noviembre de 2017 solo se aplica a las sentencias dictadas por "tribunales". Conforme a este criterio, las sentencias dictadas por oficinas de P.I., e incluso por tribunales de apelación establecidos dentro de esas oficinas, no serán susceptibles de reconocimiento o ejecución de conformidad con el Convenio. No obstante, estas sentencias pueden ser tomadas en cuenta por el tribunal requerido si son incompatibles con una sentencia o decisión dictada por el tribunal de origen que condujo a su sentencia definitiva. En particular, si en el Estado de origen se invocara como defensa la validez o invalidez de un derecho de P.I. (es decir, como una "cuestión preliminar" en virtud del Anteproyecto de Convenio), durante un proceso judicial sobre cuestiones distintas a la validez de un derecho de P.I. y, si la sentencia del tribunal de origen sobre esa cuestión preliminar fuera incompatible con la sentencia o decisión de una autoridad competente del Estado donde se requiere la concesión o registro de ese derecho, entonces podrá denegarse o

¹² Para más información, véase *supra* los apartados 52-55 y el ejemplo mencionado.

¹³ Es decir, en el caso de que no se decida excluir las sentencias en materia de P.I. del ámbito de aplicación del proyecto de convenio, tal como se establece en el art. 2(1)(m) del mismo.

posponerse el reconocimiento y ejecución de una sentencia en virtud del artículo 8(3) del Anteproyecto de Convenio. Esta disposición se explicará en detalle más adelante.

18. No obstante, durante la reunión de la Comisión Especial de noviembre de 2017, se expresó preocupación acerca de la existencia de sistemas jurídicos en los que son solo las oficinas de P.I. y no los tribunales las que pueden decidir sobre la validez de derechos de P.I. Se convocó un debate para discutir la ampliación del ámbito de aplicación del Convenio a las decisiones dictadas por las oficinas de P.I. sobre la validez de los derechos de P.I. La Comisión Especial señaló la importancia de esta cuestión, dado que sería injusto que en algunos sistemas jurídicos se reconozcan las sentencias sobre la validez de derechos de P.I. por ser dictadas por tribunales, mientras que en otros sistemas no se reconozcan dichas sentencias por ser dictadas por oficinas de P.I. En consecuencia, la Comisión Especial decidió organizar un plan de trabajo entre reuniones para determinar si debían abordarse las decisiones dictadas por autoridades competentes sobre la validez de derechos de P.I. y de qué manera (en relación con el artículo 8(3) del Anteproyecto de Convenio). Esta cuestión será objeto de consideración en la reunión de la Comisión Especial de mayo de 2018.

b. Medidas provisionales

19. El Convenio de Sentencias no se aplica a las medidas provisionales, resoluciones interlocutorias ni a ninguna orden que apoye los procedimientos sobre el fondo del asunto. Tal como se define en el artículo 3(1)(b), el término "sentencia" designa a las decisiones sobre el fondo del asunto, y las medidas provisionales "no se consideran sentencias". Aunque las medidas provisionales son de suma importancia para garantizar la protección de los titulares de derechos y los derechos de P.I., y no cabe duda de que mediante su uso se podría mejorar la aplicación de derechos de P.I. (al otorgar protección provisional en un foro y permitir que sea reconocida y ejecutada en otros foros), el Grupo de Trabajo y más adelante la Comisión Especial consideraron que tanto los tipos de medidas provisionales como las condiciones necesarias para obtenerlas difieren considerablemente según el Estado, y que pueden plantear nuevos problemas con relación al debido proceso y a la protección de los derechos de la parte demandada. En consecuencia, se determinó que las medidas provisionales no deben ser de circulación transfronteriza en virtud del Convenio. En lugar de eso, se deben obtener por separado en los respectivos Estados implicados para cada derecho de P.I. en cuestión, o bien reconocerlas y ejecutarlas de conformidad con el derecho interno.

2. Derechos de P.I. en cuestión

20. El Anteproyecto de Convenio distingue entre los derechos de P.I. que requieren concesión o registro (véase artículos 5(3) y 6(a)) y los que no requieren registro. Tal como se establece en los artículos 5(3) (b) y (c)), los derechos de P.I. "no registrados" son el derecho de autor y los derechos conexos, las marcas no registradas y los dibujos y modelos industriales no registrados. El Anteproyecto de Convenio no contempla ningún otro tipo de derechos de P.I. "no registrados".

a. Derechos de P. I. que requieren concesión o registro

21. Los artículos 5(3)(a) y 6(a) contienen una cláusula abierta que refiere a los derechos de P.I. que requieren concesión o registro. Estos derechos incluyen, por ejemplo, a las patentes, marcas registradas, dibujos y modelos industriales registrados,¹⁴ derechos de obtención vegetal (también conocidos como derecho de obtentor de variedades vegetales),¹⁵ indicaciones

¹⁴ El término "dibujo y modelo industrial" es utilizado en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883. Este Convenio fue revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, y en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (arts. 4 y 5 *quinquies*). También se utiliza el término en el Acuerdo de 1994 sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (en adelante, el "Acuerdo sobre los ADPIC") (arts. 25 y 26).

¹⁵ La protección de derechos de obtención vegetal está contemplada en el Acuerdo sobre los ADPIC, mediante el uso de patentes, de un sistema de protección *sui generis* o una combinación de ambos (véase arts. 27(3)(b)). La mayoría de los países han establecido un sistema de protección de variedades vegetales en virtud del Convenio Internacional para la Protección de las Nuevas Variedades de Plantas del 2 de diciembre de 1961, que fue revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991.

geográficas registradas, certificados complementarios de protección que amplían el período de protección de una patente y ¹⁶ modelos de utilidad (patentes menores), entre otros. El uso de una cláusula abierta permite incluir a futuro nuevos derechos de P.I. que requieran ser concedidos o registrados.

b. Derechos de P.I. que no requieren concesión o registro

22. Los artículos 5(3)(b) y (c), que versan sobre los derechos de P.I. que no requieren concesión o registro, utilizan un enfoque diferente. Los derechos de P.I. no registrados que se contemplan en el Convenio, se establecen específicamente en los subapartados (b) y (c), en una lista cerrada. La lista incluye solo los siguientes derechos de P.I. "no registrados" de reconocimiento internacional: de autor y derechos conexos, marcas no registradas y dibujos y modelos no registrados. De esta forma, se excluyen otros derechos de P.I. no registrados que puedan llegar a existir ahora y en el futuro de conformidad con las leyes de los Estados contratantes. La lista de derechos es cerrada debido a que las diversas legislaciones nacionales podrían establecer derechos no registrados diferentes, y podrían surgir nuevos derechos no registrados en el futuro. En ausencia de registro obligatorio u otro acto de dominio similar que haya sido sometido a un examen o procedimiento de oposición previo, es muy difícil que el Estado requerido pueda determinar (ej. mediante una medida de reparación pecuniaria) si un tipo de derecho de P.I. realmente existe según la ley de otros Estados contratantes, y podrían surgir problemas, en especial si el derecho de I.P. en cuestión no es reconocido según la ley del Estado requerido. Por ejemplo, hay opiniones divergentes respecto a si los secretos comerciales (es decir, información comercial no divulgada) son "**derechos** de P.I.". Si bien el Acuerdo sobre los ADPIC define la "P.I." en el artículo 1, no define el "**derecho** de P.I.". Se podrá garantizar mayor transparencia y previsibilidad en los litigios en cuanto a la aplicación de los criterios de competencia de los artículos 5(3)(b) y (c)¹⁷ mediante el uso de una lista cerrada que contenga algunos de los derechos de P.I. reconocidos internacionalmente que no están registrados.

c. Derechos unitarios de P.I.

23. La mayor parte de los derechos de P.I. son territoriales, por lo que se limitan al territorio de cada Estado. Sin embargo, dentro de la Unión Europea existe una serie de derechos denominados "derechos unitarios de P.I." que protegen todo el territorio de la UE. En la actualidad, estos derechos son los de marcas comunitarias,¹⁸ de dibujos y modelos comunitarios¹⁹, y de protección comunitaria de obtenciones vegetales²⁰. Todos ellos requieren ser concedidos o registrados. En el futuro, esta serie de derechos se complementará con una patente europea que tendrá un efecto unitario de acuerdo con dos Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo.²¹ Esta patente permitirá la cooperación reforzada en el ámbito de

¹⁶ Los "certificados complementarios de protección", protegidos por la legislación de la Unión Europea y el Área Económica Europea, son derechos de P.I. *sui generis* cuya función es ampliar la duración de una patente luego de que su período de protección ha caducado, y que permiten compensar el tiempo que lleva obtener una autorización para lanzar un producto al mercado. En otras jurisdicciones se obtienen resultados similares mediante el uso de la "prórroga de patentes" o la "restauración de términos de patentes", que también está incluida.

¹⁷ Nota: tanto los co-redactores como la Oficina Permanente consideran que el Anteproyecto de Convenio es aplicable cuando esos "derechos intangibles" están protegidos bajo otras leyes que no sean derechos de P.I., como son las normas generales que regulan la competencia desleal o el enriquecimiento sin causa. No obstante, esto debe ser explicado en detalle por la Comisión Especial.

¹⁸ Reglamento (CE) N° 207/2009 del 26 de febrero de 2009 del Consejo sobre Marcas Comunitarias, revisado por el Reglamento (UE) N° 2015/2424 del Parlamento Europeo y el Consejo (16 de diciembre de 2005), y sustituido por su Reglamento (EU) 2017/1001 sobre Marcas Comunitarias del 14 de junio de 2017 (codificado el 1 de octubre de 2017).

¹⁹ Reglamento (CE) N° 6/2002 del 12 de diciembre de 2001 del Consejo sobre Diseños Comunitarios (su terminología todavía no ha sido adaptada a la "UE").

²⁰ *Ibid.* Reglamento N° 2100/94 relativo a la protección comunitaria de obtenciones vegetales, que contempla la protección del derecho de obtentor en todo el territorio de la UE. No obstante, la variedad que sea objeto de una protección comunitaria de obtención vegetal no podrá ser objeto de una protección nacional de obtención vegetal ni de patente alguna para tal variedad durante la duración de la protección comunitaria (art. 92 del Reglamento N° 2100/94).

²¹ Reglamento (UE) N° 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, y Reglamento (UE) 1260/2012 del Consejo de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones adecuadas de traducción.

patentes y podría²² cubrir a todos los Estados miembros de la UE, con excepción de los Estados no participantes de la cooperación reforzada (es decir, Croacia y España).²³Bajo este régimen, el efecto unitario será registrado en las nuevas patentes europeas concedidas de conformidad con el Convenio sobre la Patente Europea (hasta ahora son una serie de patentes nacionales y no una patente unitaria)²⁴. Esta posibilidad se ampliará a los Estados miembros de la UE²⁵ en los que ya había entrado en vigor el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (TUP) al momento en que se registró²⁶ la patente unitaria. De incluirse en el Convenio las sentencias en materia de P.I., también se incluirán dichos derechos unitarios de P.I.

3. Criterios para el reconocimiento y ejecución de sentencias en materia de P.I.

a. Artículo 5(3) – Criterios para el reconocimiento y la ejecución (derechos de P.I.)

24. Cuando ambos Estados involucrados son partes en el Convenio de Sentencias, la parte demandante puede solicitar el reconocimiento y ejecución de una sentencia de conformidad con el Convenio.²⁷Para que una sentencia en materia de P.I. pueda circular, debe cumplir con uno de los criterios de competencia específicos de ese tipo de sentencias, que se establecen en el Convenio.

25. Conviene mencionar que los criterios de competencia de P.I. del presente Anteproyecto de Convenio de noviembre de 2017 difieren de los establecidos en versiones anteriores del Convenio y opta por un régimen separado que se adapta a las sentencias en materia de P.I. El artículo 5(3) establece de manera explícita que los criterios de competencia dispuestos en el artículo 5(1) no se aplican a las sentencias sobre derechos de P.I. o derechos análogos, y que las sentencias dictadas sobre estos derechos solo son susceptibles de reconocimiento y ejecución conforme al Convenio si se cumple uno de los criterios de competencia establecidos en el artículo 5(3). En consecuencia, los criterios de competencia generales del artículo 5(1) antes utilizados como una alternativa en versiones anteriores del Convenio, ya no pueden aplicarse a las sentencias en materia de P.I. conforme al presente Anteproyecto.

26. En este sentido, el artículo 5(3) establece criterios de competencia "exclusivos" en el marco del Anteproyecto de Convenio. Las sentencias que versen sobre derechos de P.I. solo son susceptibles de reconocimiento y ejecución con arreglo al Anteproyecto de Convenio si han sido dictadas por un tribunal de un Estado cuya ley protege ese derecho de P.I. En cuanto a las sentencias dictadas en procesos consolidados sobre litigios por infracción de P.I. en varios Estados, el Anteproyecto de Convenio solo contempla la parte separable de las sentencias que versen sobre la infracción de un derecho de P.I. registrado en el Estado de origen (si además versara las sentencias versan sobre derechos registrados en otros Estados puede aplicarse el artículo 9). Por lo tanto, si un acto infringe los derechos de P.I. protegidos por más de un Estado, la sentencia a dictarse en ese litigio solo será susceptible de reconocimiento y ejecución conforme al Anteproyecto de Convenio, en la medida en que verse sobre una infracción de derecho de P.I. que esté protegido en el Estado de origen de la sentencia (para las sentencias sobre derechos protegidos en otros Estados puede aplicarse el artículo 9). No obstante, conviene mencionar que existe una leve diferencia entre el término de "exclusividad" establecido en el artículo 5(3)(a) y en el 6(a): el artículo 6(a) excluye el reconocimiento y ejecución con arreglo al derecho nacional, según lo dispuesto en el artículo 16, mientras que el artículo 5(3)(a) no lo hace (para una explicación detallada véase *supra* el apartado 47).

²² Una vez que el sistema se ponga en marcha (cuando los 13 Estados miembros ratifiquen el Acuerdo sobre un Tribunal unificado de Patentes firmado el 19 de febrero de 2013, en adelante "Acuerdo TUP"), la patente unitaria comenzará a tener efecto gradual en el territorio de los Estados miembros que hayan ratificado el Acuerdo TUP luego de la entrada en vigor del paquete de patentes unitarias.

²³ Este será el caso tan pronto como el Acuerdo TUP entre en vigor en ciertos Estados.

²⁴ Este también será el caso tan pronto como el Acuerdo TUP entre en vigor en ciertos Estados.

²⁵ Pero no a Albania, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Serbia, Suiza, Turquía ni a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, que también son partes del Convenio sobre la Patente Europea.

²⁶ La concesión de una patente europea diverge del registro de su efecto unitario. Una vez que se concede una patente europea, el titular puede solicitar en el plazo de un mes su protección unitaria (patente unitaria), que será registrada por la Oficina Europea de Patentes si se cumplen los requisitos formales. Véase art. 18(2), segundo subapartado del Reglamento 1257/2012.

²⁷ El Convenio también permite el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera aun en las relaciones entre los Estados contratantes con arreglo al derecho interno, siempre y cuando se respeten los criterios de competencia exclusivos dispuestos en el art. 6 (art. 16).

Ejemplo 2. La parte demandante A presenta una demanda contra la parte B en la residencia habitual de B en el Estado Z en virtud del artículo 5(1)(a), por la infracción de una marca registrada en el Estado Y. El acusado no impugna la validez como defensa y se conceden los daños y perjuicios. Si luego resultara que B posee otros bienes en el Estado X, donde vive A, la sentencia dictada en el Estado Z no sería susceptible de reconocimiento y ejecución en el Estado X conforme a lo dispuesto en el Anteproyecto de noviembre de 2017 (aunque esto podría lograrse con arreglo al derecho nacional del Estado X, dado que el artículo 16 del Convenio de Sentencias no lo impide). Este principio también se aplica si, por ejemplo, la competencia del Estado Z estuviera fundada en el consentimiento de B en virtud de los artículos 5(1)(e) o (f).

En cambio, si A incoa el procedimiento en el Estado Y, donde la marca está registrada, la sentencia sería susceptible de reconocimiento y ejecución en virtud del artículo 5(3)(a).

27. Conforme a lo establecido en el artículo 5(3) del Anteproyecto de Convenio de noviembre de 2017, las siguientes sentencias serán susceptibles de reconocimiento y ejecución (a reserva de la cuestión de "*targeting*" (focalización de objetivos). Véase *supra* los apartados 33 a 37)):

- **la sentencia que versa sobre una infracción de un derecho de P.I. que requiere concesión o registro**²⁸ será susceptible de ser reconocida y ejecutada de conformidad con el artículo 5(3)(a) si el Estado de origen es el Estado en el cual se ha realizado la concesión o el registro, o se considera que ha sido realizado de conformidad con las disposiciones de un acuerdo internacional o regional y la infracción se produjo en ese Estado;²⁹
- **la sentencia que versa sobre una infracción en el Estado de origen, de un derecho de autor o derecho conexo, una marca no registrada, o un dibujo o modelo no registrado**, será susceptible de ser reconocida y ejecutada de conformidad con el artículo 5(3)(a) si ha sido dictada por un tribunal del Estado en que se había reclamado protección y la infracción se ha producido en ese Estado;
- **la sentencia que versa sobre la validez [subsistencia o titularidad], en el Estado de origen, de un derecho de autor o derecho conexo, una marca, dibujo o modelo no registrado** será susceptible de ser reconocida y ejecutada de conformidad con el artículo 5(3)(a) si ha sido dictada por un tribunal del Estado en que se había reclamado protección.

Ejemplo 3. Si A, titular del derecho, incoa un procedimiento contra B en el Estado X relativo a la validez de una marca no registrada que es protegida por la ley de ese Estado, la sentencia resultante será susceptible de reconocimiento en cualquier Estado requerido conforme a lo dispuesto en el artículo 5(3)(c). Esto se debe a que el tribunal de origen pertenece a un Estado cuya ley rige el derecho en cuestión y al territorio en que se reclama protección.

28. De ser aprobado, este nuevo sistema de sentencias en materia de P.I. reflejaría el compromiso de los Estados y sus distintos enfoques para lograr la aplicación adecuada del reconocimiento y ejecución de sentencias sobre P.I. Algunas delegaciones expresaron que, de incluirse los derechos de P.I. en el ámbito de aplicación del Convenio deberán estar sujetos a la aplicación *estricta* del principio de territorialidad, dadas las características territoriales de los derechos de P.I. Esto quiere decir que la existencia de un derecho de P.I. y las prerrogativas otorgadas al titular del derecho se limitan al territorio del Estado que lo concede.

29. La territorialidad de estos derechos está indudablemente relacionada con la dimensión del conflicto de leyes. La existencia y el contenido de un derecho de P.I. solo se pueden determinar conforme a la ley del Estado que lo concede, y lo mismo aplica a las prerrogativas del titular del derecho y a cualquier infracción del derecho de P.I. Un derecho de P.I. solo se

²⁸ El art. 5(3)(a) no se aplica a las sentencias que versan sobre derechos de P.I. no registrados, como son las marcas y los dibujos y modelos industriales no registrados. En cambio, las sentencias que versan sobre la infracción o validez de una marca no registrada o diseño industrial no registrado se contemplan en los requisitos de los arts. 5(3)(b) o (c).

²⁹ Esta norma tiene otros matices que serán explicados a continuación según el art. 6 ("se considera que").

puede infringir en el Estado donde existe y está protegido. La infracción de un derecho de P.I. registrado en el Estado X solo puede producirse en ese Estado; conceptualmente es imposible que la infracción del derecho registrado en el Estado X ocurra en el Estado Y. En el plano del conflicto de leyes, para poder determinar la existencia, el contenido y la infracción de derechos de P.I., el principio de territorialidad exige la aplicación del principio *lex loci protectionis* o de la ley del Estado en que se reclama la protección (véase *supra* los apartados 33 a 34 sobre el principio de territorialidad en el ámbito de la infracción de P.I. en línea).

30. El Anteproyecto de Convenio utiliza el principio *lex loci protectionis* en el plano jurisdiccional. Una sentencia que versa sobre derechos de P.I. solo puede circular conforme al Anteproyecto de Convenio si fue dictada por un tribunal del Estado en que se reclama la protección del derecho en cuestión (*lex loci protectionis*). Este principio aplica tanto a las sentencias sobre la validez de un derecho de P.I. como a las que versan sobre una infracción de ese derecho. De esta forma se garantiza un paralelismo entre la competencia y el derecho aplicable. En virtud del derecho comparado, los litigios sobre la validez de un derecho de P.I. que concede el derecho sustantivo del Estado X solo están sujetos a la competencia judicial de ese Estado. No obstante, en lo relativo a las infracciones, algunos Estados asumen la competencia para tratar los reclamos por infracción de derechos extranjeros de P.I. y aplican la legislación extranjera de P.I. Mientras que estas sentencias no pueden circular con arreglo al Anteproyecto de Convenio, sí pueden hacerlo las sentencias dictadas por el Estado que concedió el derecho de P.I. De este modo, el Estado de origen de la sentencia susceptible de reconocimiento y ejecución conforme al Anteproyecto de Convenio deberá coincidir, en principio, con el de la *lex loci protectionis*, es decir, que el derecho de P.I. exista y esté protegido por la ley de ese Estado. Esta solución da respuesta a la preocupación de varias delegaciones respecto a la aplicación de los criterios de competencia en materia de P.I. dispuestos en versiones anteriores del Convenio (artículo 5(1)), como son la residencia habitual de la parte demandada y la competencia bifurcada o fundada en el domicilio social principal. Además, permite la unificación de los litigios sobre derechos de P.I. que están protegidos por la ley de otros Estados. La aplicación de ese párrafo exige el reconocimiento y ejecución de sentencias conforme al Anteproyecto de Convenio en los casos donde el tribunal de origen deba aplicar derecho extranjero. Dado que en los litigios los aspectos jurídicos y técnicos de los derechos de P.I. tienen estrecha relación, la preocupación de las delegaciones consistía en que el tribunal de origen podría aplicar su ley interna a los derechos extranjeros de P.I. o incurrir en la aplicación errónea de una ley extranjera. La garantía de que el Estado de origen de la sentencia aplicará el "derecho pertinente" se explica en más detalle en el artículo 7(1)(g), que establece que los Estados pueden denegar el reconocimiento y ejecución de una sentencia si se aplicó un derecho distinto al del Estado de origen.³⁰

31. El presente Convenio también difiere de versiones anteriores en cuanto al ámbito de aplicación de los derechos de P.I. incluidos. La introducción del artículo 5(3) se refiere a los derechos de P.I. o derechos análogos. Estos términos abarcan: (i) los derechos de P.I. que tienen reconocimiento internacional y están fundados en el Acuerdo sobre los ADPIC o la pertenencia a la OMC; y (ii) los derechos de P.I. que no tienen reconocimiento internacional, pero son reconocidos conforme a algunos derechos nacionales, como son las expresiones culturales y los conocimientos tradicionales. Todas las sentencias que versan sobre estos derechos se excluyen del ámbito de aplicación del Artículo 5(1). En cambio, en el artículo 5(3)(a), (b) y (c) se establecen los criterios de competencia sobre derechos de P.I. en una lista semi-cerrada, que solo incluye los derechos de P.I. que requieren ser concedidos o registrados (subapartado (a)) y, entre los derechos no registrados, contemplan los derechos de autor y conexos y las marcas no registradas, dibujos y modelos industriales no registrados (subapartados (b) y (c)). Las sentencias sobre derechos de P.I. y derechos análogos que no estén contemplados en los artículos 5(3)(a), (b) y (c) no podrán circular conforme al Anteproyecto de Convenio, debido a la divergencia entre la exclusión abierta del preámbulo y la lista cerrada de los tres subapartados.

32. El término "derechos análogos" requiere consideración especial. De incluirse este término en el artículo 5(3), las sentencias sobre un derecho que no esté protegido como P.I. sino como un derecho análogo ante algunos sistemas nacionales estarán incluidas en el artículo 5(3) y, se excluirán del Anteproyecto de Convenio en vista del anterior análisis del ámbito de aplicación. De no incluirse el término "derechos análogos" en el artículo 5(3), la sentencia todavía puede ser susceptible de reconocimiento y ejecución en virtud del artículo 5(1). Esto también plantea

³⁰ La aplicación del art. 7(1)(g) se explica con ejemplos en el Apartado D.4.

la pregunta relativa al modo en que deben interpretarse los "derechos análogos": ¿deben ser interpretados por el tribunal requerido conforme a la ley de ese Estado, o deben ser interpretados de manera autónoma? Asimismo, es importante mencionar que el uso del término "derechos análogos" en vez de "cuestiones análogas" del artículo 2(1)(m), indica que las cuestiones contractuales en materia de derechos de P.I. no se incluyen dentro del ámbito de aplicación del artículo 5(3), sino que están sujetas a los criterios del artículo 5(1) cuando proceda.

- **Infracción de P.I. en el entorno en línea**

33. La infracción de los derechos de P.I. en internet se ha vuelto frecuente en el actual mundo virtual. En efecto, dada la territorialidad de los derechos de P.I., cierta marca, dibujo o modelo industrial registrado pueden ser propiedad de un individuo A en el Estado X, y de un individuo B en el territorio del Estado Y. Sin embargo, ambos pueden querer hacer uso de la marca en sus respectivos sitios web, que son accesibles en todo el mundo. A podría reclamar que B está infringiendo su marca, protegida por el Estado X, al alegar que supuestamente el sitio web de B, que utiliza la marca de B en el Estado Y, también es accesible desde el Estado X.

34. Por lo tanto, la ejecución de derechos de P.I. ante presuntas infracciones de P.I. cometidas en el entorno en línea requiere cierta adaptación al principio de territorialidad tradicional, dada la ubicuidad de internet, para poder proteger a los demandados o presuntos infractores de ser llevados ante el tribunal de un Estado donde el presunto perjuicio surgió en circunstancias que no podían ser previstas por los demandados.

35. Por esta razón, los artículos 5(3)(a) y (b), que versan sobre la infracción de derechos de P.I., contienen el siguiente texto entre corchetes al final: [, a menos que el demandado no hubiera tenido actividad en ese Estado a los efectos de iniciar o continuar la infracción, o no se pudiera considerar, de manera razonable, que su actividad estuviera dirigida específicamente a ese Estado]. El texto entre corchetes funciona como una excepción a los criterios de elegibilidad: es decir, aunque la sentencia haya sido dictada en el Estado de registro, no es susceptible de reconocimiento o ejecución si el demandado no tuvo actividad en ese Estado a los efectos de iniciar o continuar la infracción, o si no se puede considerar, de manera razonable, que su actividad estuviera dirigida específicamente a ese Estado.

36. El texto propone una solución que ha sido sugerida por varios grupos de expertos internacionales de todo el mundo en el derecho blando (*soft law*), como por ejemplo: en los *CLIP Principles*³¹ (Principios sobre Conflictos de Leyes en materia de P.I. por sus siglas en inglés), los *ALI Principles*³² (Principios del *American Law Institute* en materia de P.I.), o la propuesta de *Global COE (Centro de Excelencia Global)* de la Universidad de Waseda.³³ Según

³¹ Principios sobre Conflictos de Leyes en materia de P.I. (CLIP por sus siglas en inglés), elaborados por la Sociedad Max Planck (*European Max-Planck-Group*) el 1 de diciembre de 2011. Principio 2:202 - Infracción: En los litigios relativos a la infracción de un derecho de P.I., una persona podrá ser demandada en los tribunales del Estado donde se produzca la presunta infracción a menos que el infractor no tenga actividad en ese Estado a los efectos de iniciar o continuar la infracción, o no se pudiera considerar, de manera razonable, que su actividad estuviera dirigida específicamente a ese Estado.

³² Principios elaborados en 2008 por el *American Law Institute* que rigen la Competencia de los Estados, las Normas de Conflicto de Leyes y las Sentencias en materia de Litigios Transnacionales:

§ 204 Actos de Infracción de una Parte Demandada no Residente en el Foro

(1) Un individuo puede ser demandado en cualquier Estado en que haya tenido actividad o actos preparatorios sustanciales a los efectos de iniciar o continuar una presunta infracción. La competencia del tribunal de un Estado se extiende a los reclamos sobre perjuicios que surjan de una actividad en ese Estado a los efectos de iniciar o continuar la presunta infracción, sin importar dónde se produzca el perjuicio.

(2) Un individuo puede ser demandado en cualquier Estado en que su actividad inicie una infracción, si la actividad estuviera dirigida específicamente a ese Estado. La jurisdicción del tribunal de un Estado se extiende a los reclamos sobre perjuicios que se produzcan en ese Estado (...)

³³ Principios de Derecho Privado Internacional en materia de Derechos de P.I. (Propuesta conjunta redactada por miembros de la Asociación de Derecho Internacional Privado de Corea y Japón) (*Project Global COE* de la Universidad de Waseda del 14 de octubre de 2010): art. 203 - Infracción

(1) En caso de infracción de un derecho de P.I., un individuo puede ser demandado ante un tribunal del Estado en que se produzca la presunta infracción. Si el perjuicio producido en ese Estado ocurre en múltiples Estados, el individuo cuya actividad haya iniciado la infracción será demandado ante un tribunal del Estado en que se haya producido la mayor parte de sus actos de presunta infracción, sin importar el orden de las infracciones. La competencia internacional de los tribunales de un Estado se extiende a los reclamos sobre perjuicios que

explica la profesora Annette Kur, miembro del grupo de los CLIP (Conflictos de Leyes en materia de P.I.), la disposición CLIP:³⁴

"evita que un individuo sea susceptible de un proceso en un Estado donde la presunta infracción se produce por "exceso" (de difusión): por ejemplo, si una marca aparece en internet y puede ser vista a nivel mundial, sin que la actividad esté dirigida específicamente a uno o varios Estados donde existe la misma marca. Esta disposición está fundada en la Recomendación de la OMPI sobre la protección de marcas registradas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet. Pueden encontrarse disposiciones similares en los otros proyectos".

37. De aplicarse al ejemplo anterior, la disposición CLIP tendría el siguiente efecto:

Ejemplo 4: Si el demandado B tiene una marca registrada en el Estado Y que solo usa en un sitio web propio que opera en ese Estado, si el sitio web está en un idioma que no se habla en el Estado X, donde el demandante A es titular de una marca idéntica, si B no vende sus productos a clientes en el Estado X, y si el número telefónico que figura en el sitio web no incluye un prefijo internacional, la sentencia dictada en contra de B en el Estado X por infringir la marca de A (protegida por la ley de ese Estado) no será susceptible de reconocimiento en el Estado Y en virtud del artículo 5(3)(a), de incluirse el texto entre corchetes. Sin ese texto, la sentencia sería susceptible de reconocimiento. En ambos casos, corresponde al derecho sustantivo del Estado X determinar si la actividad del demandado infringió la marca del demandante protegida en el Estado X.

b. Artículo 5(1)(g) – Criterios adicionales para el reconocimiento y la ejecución (Acuerdos de P.I.)

38. Esta disposición establece los criterios para el reconocimiento y la ejecución de sentencias que versan sobre obligaciones contractuales y es, pues, pertinente para las sentencias sobre litigios en materia de P.I. (ej. contratos de licencia o de transferencia de P.I.).³⁵ De acuerdo a la disposición, toda sentencia que versa sobre una obligación contractual es susceptible de reconocimiento y ejecución en virtud del Anteproyecto de Convenio si fue otorgada en el lugar de cumplimiento de la obligación particular. Por ejemplo, si el licenciatario inicia un reclamo de pago de regalías adeudadas en virtud de un contrato de licencia de marca, la sentencia resultante será susceptible de reconocimiento y ejecución con arreglo al artículo 5(1)(g) si ha sido dictada por un tribunal del Estado contratante en que se adeuda el pago.

39. El Anteproyecto de Convenio prevé dos posibilidades diferentes respecto al lugar de cumplimiento de las obligaciones contractuales. La primera situación surge cuando en los términos del contrato se estipula el lugar de cumplimiento de la obligación en cuestión. De este modo, se considerará que la sentencia dictada por un tribunal del Estado contratante donde se encuentre dicho lugar cumple las condiciones del artículo 5(1)(g)(i). Esto es así independientemente de si el cumplimiento se produjo o no en ese lugar. En otras palabras, el acuerdo entre las partes sobre el lugar de cumplimiento es determinante. En la práctica, es muy común que se incluya el lugar de cumplimiento en las condiciones generales del contrato de una de las partes o de ambas.

40. La segunda situación se produce cuando no hay acuerdo sobre el lugar de cumplimiento o, en otras palabras, cuando el contrato no lo contempla. Lo mismo aplica si el acuerdo sobre el lugar de cumplimiento no es válido. En ambos casos, el lugar de cumplimiento deberá ser establecido conforme a la ley que rige el contrato. Como el Anteproyecto de Convenio no estipula cómo identificar ese derecho, se determinará con arreglo al derecho del Estado requerido y sus normas de derecho internacional privado.

surjan de una o más actividades en ese Estado a los efectos de iniciar la presunta infracción, sin importar dónde se produzca el perjuicio.

(2) Si la presunta infracción de un derecho de P.I. está dirigida a un Estado en particular, el tribunal de ese Estado tendrá competencia internacional únicamente sobre esos reclamos de perjuicio que se produjeron en su territorio.

³⁴ A. Kur, "Los principios CLIP – Resumen del Proyecto ", *The quarterly review of corporation law and society* 12 (2011), 202-215.

³⁵ Debe tenerse en cuenta que en virtud del art. 5(1) hay otros criterios que pueden aplicarse a las sentencias que deciden sobre obligaciones contractuales, por ej. art. 5(1)(a)-(g), (l) and (m).

Ejemplo 5. A incoa un procedimiento contra B en el Estado X. El reclamo se fundamenta en el pago de regalías a A. Si A y B han acordado en su contrato que el lugar de pago es el Estado X, entonces la sentencia resultante será susceptible de reconocimiento y ejecución en virtud del artículo 5(1)(g).

Sin embargo, si las partes no acordaron el lugar de cumplimiento en su contrato, la sentencia será entonces susceptible de reconocimiento y ejecución en virtud del artículo 5(1)(g) si el pago se efectuó en el Estado X conforme a la ley que rige el contrato. La legislación y normas de derecho internacional privado del Estado requerido determinarán qué ley rige el contrato. Si el lugar de pago designado por la ley que rige el contrato estaba en el Estado Z, la sentencia no será susceptible de reconocimiento o ejecución en virtud del artículo 5(1)(g). No obstante, la sentencia todavía podrá ser susceptible de reconocimiento y ejecución si cumple otro de los requisitos alternativos establecidos en el artículo 5, como por ejemplo: que B tiene su residencia habitual en el Estado de origen (artículo 5(1)(a)), o que aceptó expresamente la competencia del tribunal de origen en el Estado X (artículo 5(1)(e)).

41. Conviene mencionar que el artículo 5(1)(g) establece una garantía que permite que el demandado deniegue el reconocimiento o ejecución de una sentencia dictada en el Estado del lugar de cumplimiento en el caso en que las actividades del demandado relativas al contrato claramente no estén conectadas con ese Estado en forma significativa y sustancial. La redacción de esta disposición impone la carga probatoria sobre el demandado ("salvo que") y un umbral elevado ("claramente no estén conectadas").³⁶El objetivo de esta garantía es asegurar un marco justo para el demandado cuando el lugar de cumplimiento designado por las partes o por el derecho aplicable es arbitrario, aleatorio o guarda poca relación con el contrato, o cuando el lugar de cumplimiento designado tiene una relación meramente virtual e insuficiente con el Estado de origen (por ej. un lugar de cumplimiento en línea).

c. Artículo 6 – Criterios exclusivos para el reconocimiento y la ejecución

42. El artículo 6 también constituye una garantía para las sentencias en materia de P.I. Contiene una norma especial en el subapartado (a) que excluye la aplicación de todos los criterios establecidos en el artículo 5(3) para las sentencias que versan sobre [el registro o] la validez de los derechos de P.I. que requieren ser concedidos o registrados. Una sentencia que verse sobre [el registro o] la validez de un derecho de P.I. que requiera ser concedido o registrado será reconocida y ejecutada **únicamente** si el Estado de origen es el Estado en el cual se ha realizado, o se considera que ha sido realizado, la concesión o el registro. Se introdujo esta norma porque [el registro o] la validez de un derecho de P.I. que requiera ser concedido o registrado está sujeto a la competencia exclusiva del Estado de registro con arreglo a prácticamente todas las legislaciones nacionales e instrumentos internacionales. El objetivo del Convenio de Sentencias es garantizar y fortalecer esta disposición.

43. El artículo 6(a) también trata sobre las sentencias de un Estado contratante en el que **se considera** que ha sido realizada la concesión o registro del derecho de P.I. conforme a lo establecido en un acuerdo regional o internacional. Esta norma tiene en cuenta las disposiciones establecidas en varios instrumentos internacionales y supranacionales. Según establece la OMPI en el Documento de trabajo N° 77:

"18. Según la *Nota Explicativa* (párrafo 155), esta disposición tiene en cuenta los derechos registrados que se derivan de instrumentos regionales o internacionales e incluye: (1) los instrumentos que permiten conceder derechos (nacionales) en múltiples Estados mediante un único registro (internacional) y; (2) los instrumentos que conceden derechos unitarios y "supranacionales" mediante un único registro.

³⁶ Para más información sobre esta disposición consulte la "Nota sobre el concepto de 'Conexión Sustancial e Intencional' de los arts. 5(1)(g) y 5(1)(n)(ii) del Anteproyecto de Convenio de febrero 2017", de R.A Brand y C.M Mariottini. Doc. Prel. N° 6 de septiembre 2017 a la atención de la Tercera Reunión de la Comisión Especial sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras (13 al 17 de noviembre de 2017). Este documento está disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya (ver enlace en la nota 5).

19. El primer tipo de acuerdos mencionados incluye el sistema de Madrid, La Haya, Lisboa y del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), administrado por la OMPI;¹³ así como instrumentos regionales tales como el Protocolo de Harare sobre Patentes y Diseños Industriales, Protocolo de Banjul relativo a las Marcas y el Protocolo de Arusha para la Protección de las Obtenciones Vegetales, administrados por la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO).¹⁴ De acuerdo a estos instrumentos "el tribunal del Estado contratante en cuyo territorio se considere efectuado [el depósito o] registro del derecho conforme a lo establecido en un instrumento regional o internacional"[...] será por lo general el tribunal del Estado para el que se conceda la protección, y no el tribunal del Estado donde se registró el derecho o se llenó la solicitud en cuestión.

20. El último tipo de acuerdos mencionados incluye aquellos que rigen las marcas de la Unión Europea, los derechos de dibujos y modelos comunitarios y los de protección comunitaria de obtenciones vegetales;¹⁵ así como el Acuerdo de Bangui, administrado por la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).¹⁶ De acuerdo a estos instrumentos que prevén un único registro con efecto en múltiples Estados, el lugar de registro (o lugar de la autoridad administrativa) puede no ser un factor decisivo para establecer los límites territoriales de protección".

44. En otras palabras, los acuerdos regionales o internacionales que permiten la concesión de una serie de derechos nacionales en múltiples Estados mediante un único registro internacional (por ejemplo, la serie de patentes bajo el Convenio sobre la Patente Europea) o establecen derechos unitarios supranacionales mediante un único registro, por lo general contienen normas que determinan dónde "se considera" concedido o registrado el derecho en cuestión. Esta resolución es aceptada como decisiva por el Anteproyecto de Convenio.

45. Conviene mencionar que el término "registro o" fue colocado entre corchetes dado que continúa el debate sobre la necesidad de mencionar juntos los términos "registro" y "validez". Tal como se explicó en las reuniones de la Comisión Especial, ambos términos están estrechamente relacionados porque pueden implementarse de manera simultánea en algunos instrumentos, pero no significan lo mismo. Para algunos expertos, el término "validez" engloba al de "registro".

46. Asimismo, conviene mencionar que, aunque no se mencione de manera explícita, la presente disposición también trata sobre los pasos previos a la concesión o registro del derecho. Este es el caso del acto de "depósito", prerequisite necesario en algunos sistemas jurídicos para adquirir algunos derechos de P.I. ³⁷Lo mismo aplica al artículo 5(3)(a).

47. Como se explica brevemente en el párrafo 26 de este Documento, el artículo 6(a) difiere del artículo 5(3) en cuanto al carácter "exclusivo" de sus respectivos criterios de competencia. Ambas disposiciones tratan sobre derechos de P.I. que requieren ser concedidos o registrados: el artículo 5(3)(a) trata sobre las sentencias que versan sobre la *infracción* de estos derechos, mientras que el artículo 6(a) trata sobre sentencias relativas a su [registro o] validez. Aunque el factor vinculante es el mismo en ambos artículos – el Estado de origen es aquel en que se concede o registra un derecho o se considera que se ha efectuado el registro u concesión según lo dispuesto en un acuerdo internacional o regional – la principal diferencia entre ambos es que, en virtud del artículo 16, el artículo 6(a) excluye la posibilidad de reconocer o hacer cumplir con arreglo al derecho nacional las sentencias no dictadas en el Estado donde se otorgó el derecho, mientras que el artículo 5(3)(a) no lo hace.

Ejemplo 6. A incoa un procedimiento contra B en el Estado X por la presunta infracción de una patente otorgada en el Estado Y. La sentencia resultante no será susceptible de reconocimiento o ejecución en virtud del artículo 5(3)(a) dado que el tribunal de origen no es un tribunal del Estado en que se otorgó la patente. No obstante, la sentencia todavía podrá ser reconocida o ejecutada con arreglo al derecho nacional del Estado requerido.

³⁷ Aunque son pocos, existen sistemas de P.I. donde el derecho de P.I. en cuestión (habitualmente un derecho de dibujo o modelo industrial) se adquiere mediante un acto de "depósito". En estos sistemas, el depósito puede ser inscrito luego en un registro público, pero el acto pertinente con efecto legal es el "depósito" únicamente. [Nota de los autores: "no estamos seguros de si el "depósito" siempre es inscrito en un registro, por lo que hemos mantenido la opción "puede". Esto debería ser explicado en detalle en la versión final del Informe Explicativo si las cuestiones en materia de propiedad de intelectual finalmente se incluyen dentro del ámbito de aplicación del Convenio].

Por el contrario, si el litigio es sobre la validez de la patente (como objeto principal y no como cuestión preliminar), la sentencia resultante del Estado X no será susceptible de reconocimiento o ejecución en virtud del artículo 6(a) dado que el tribunal de origen no es un tribunal del Estado en que se otorgó la patente, ni tampoco podrá ser reconocida o ejecutada con arreglo al derecho nacional del Estado requerido.

4. Artículo 7 – Denegación del reconocimiento o de la ejecución

48. Conforme al artículo 4(1), el reconocimiento o ejecución de una sentencia susceptible a dicho proceso en virtud de los artículos 5 y 6 podrá ser denegado solo por los motivos establecidos en el propio Convenio de Sentencias. Estos motivos se establecen en el artículo 7.³⁸ La mayoría de los motivos son de carácter general y son aplicables a todas las sentencias, incluidas las relativas a la P.I. No obstante, el artículo 7(1)(g) contiene un motivo de denegación específico para la P.I. que es aplicable si la sentencia versa sobre la infracción de un derecho de P.I. y el tribunal del Estado de origen aplicó a ese derecho/infracción una ley distinta a la ley interna del Estado de origen. El objetivo de este motivo de denegación es salvaguardar el principio de territorialidad y, en especial, la aplicación del principio *lex loci protectionis* por los tribunales del Estado de origen. Fue introducido en el Anteproyecto de Convenio de febrero 2017, que aún permitía el reconocimiento y ejecución de las sentencias relativas a la infracción de un derecho de P.I. que fueran otorgadas en un Estado diferente al Estado bajo cuya ley se había reclamado la protección. Por ejemplo, en los casos en que el litigio por una infracción plurinacional de marcas idénticas protegidas por la ley de varios Estados se había consolidado en el Estado de residencia habitual del demandado, el tribunal competente debía haber aplicado a las respectivas partes de la sentencia las diferentes leyes de marcas de los Estados involucrados. Si esto no ocurría, en virtud del Anteproyecto de Convenio de febrero 2017 el artículo 7(1)(g) debía estipular un motivo de denegación del reconocimiento y ejecución de las partes pertinentes a la sentencia. Sin embargo, y a pesar de esta regla, los casos en que el tribunal aplicaba el derecho pertinente de manera errónea seguían siendo motivo de preocupación entre los participantes. Esto llevó finalmente a la restricción de los requisitos en materia de P.I. dispuestos en el artículo 5(3) del Anteproyecto de Convenio de noviembre 2017, según los cuales no es posible reconocer y hacer cumplir las sentencias resultantes de los litigios por infracción entre múltiples Estados consolidados en un solo foro. En el presente Anteproyecto de Convenio solo se prevé la circulación de las sentencias relativas a la P.I. que fueron dictadas por el Estado contratante cuya ley protege al derecho en cuestión. De acuerdo con lo antedicho y teniendo en cuenta el hecho de que el tribunal naturalmente aplica su propia ley, en la reunión de la Comisión Especial de noviembre de 2017 se debatió si se debía seguir manteniendo o no el artículo 7(1)(g). A la fecha, aun no se ha llegado a un consenso sobre esta cuestión.

49. Esta disposición solo es aplicable a sentencias que versan sobre la infracción de derechos de P.I. El texto entre corchetes ("derecho/infracción") está vinculado a las dos normas de conflicto de leyes que rigen los casos de infracción de derechos de autor en algunas jurisdicciones. En los casos de infracción de derechos de autor, el principio *lex loci protectionis* es la norma de conflicto de leyes para la mayoría de los Estados. No obstante, algunos Estados optan por aplicar la *lex originis* (ley del Estado de origen del derecho, por ej.: el Estado donde se publicó el trabajo por primera vez) frente a la cuestión de la titularidad inicial. Cada norma de conflicto de leyes puede dar lugar a la aplicación de legislaciones nacionales diferentes. En vista de esta diferencia, la Comisión Especial vio la necesidad de un debate. El problema central de elegir entre "derecho" o "infracción" está relacionado con el derecho aplicable a la cuestión de titularidad inicial de los derechos de autor. Si el tribunal del Estado de origen de la sentencia aplica la *lex loci protectionis* a esta cuestión (y al litigio por infracción), es decir su derecho interno, entonces la sentencia podrá circular en virtud del Anteproyecto de Convenio sin tener en cuenta la disposición utilizada. Sin embargo, si el Estado de origen de la sentencia aplica la *lex originis* a la cuestión sobre la titularidad inicial, es decir la ley del Estado donde se publicó por primera vez el libro, pero no su derecho interno, y si se elige el término "derecho" para el artículo 7(1)(g), se podrá denegar el reconocimiento y ejecución de la sentencia en virtud de ese artículo aun si el litigio por infracción se resuelve mediante la *lex loci protectionis*. Por el contrario, de elegirse el término "infracción", independientemente de qué ley se aplicó a la cuestión sobre titularidad inicial (aunque fuera una ley diferente a la del Estado de origen de la sentencia), la sentencia podrá circular en virtud del Convenio siempre y cuando haya sido

³⁸ Sujeto a otras garantías, en especial en el marco de la P.I., que aparecen en el art. 8 y serán tratados a continuación.

reconocida conforme al derecho del Estado de origen de esa sentencia y esté basada en la aplicación de la *lex loci protectionis* a la infracción. La decisión sobre qué término es más conveniente es de carácter político.

50. Conviene mencionar que el término "derecho interno" del Estado de origen se utiliza para explicar que la ley aplicable al derecho o infracción de P.I. debería ser el derecho sustantivo del Estado de origen; en efecto, la aplicación de sus normas de conflicto de leyes por parte del tribunal de origen provocaría la denegación de reconocimiento o ejecución si estas normas se refirieran al derecho sustantivo de otros Estados.

5. Artículo 8 – Cuestiones Preliminares

51. El artículo 8 contiene otra garantía para las sentencias en general y una norma específica para los derechos de P.I. que permite denegar el reconocimiento o ejecución de una sentencia en determinados casos. En el Anteproyecto de Convenio de febrero 2017, esta disposición era principalmente relevante pertinente para los litigios de infracción de P.I., donde la invalidez del derecho de P.I. se invocó como defensa ante un tribunal fuera del Estado donde se había otorgado o reclamado la protección del derecho. En vista del nuevo enfoque territorial para tratar los litigios por infracción con arreglo al artículo 5(3)(a) del Anteproyecto de Convenio de noviembre 2017, el número de casos donde rige el artículo 8(3) se reducirá considerablemente debido a que las sentencias dictadas en litigios por infracción de P.I. son susceptibles de reconocimiento y ejecución en virtud del Convenio solo si fueron dictadas en el Estado contratante donde se otorgó o reclamó la protección del derecho.

52. Sin embargo, en litigios sobre acuerdos de P.I. (contratos de licencia o transferencia de P.I.) la invalidez del derecho de P.I. se puede invocar como cuestión preliminar, lo que puede ser un argumento a favor del artículo 8 y sobre todo del párrafo 3 para conservar sus disposiciones en materia de P.I. En otras palabras, antes de dictaminar si hubo incumplimiento de contrato el tribunal de origen debe resolver la cuestión preliminar y determinar si el derecho existió (era válido). El artículo 8 es aplicable en estos casos. En general, la determinación de validez está sujeta a la competencia exclusiva del Estado donde se otorgó o registró el derecho (como se establece en el artículo 6(a)) si es al menos el **objeto** del litigio. No obstante, en varios sistemas jurídicos nacionales es posible presentar una decisión "preliminar" o "incidental" que resuelva sobre la validez del derecho de P.I., antes de que el tribunal resuelva la cuestión contractual que es objeto del litigio. En virtud del artículo 8(1) del Convenio, no se otorgará ningún efecto transfronterizo³⁹ a esta decisión (así denominada "decisión" en el artículo 8), y solo será susceptible de reconocimiento y ejecución transfronteriza la medida de reparación pecuniaria que conceda los daños exigidos en el litigio (ej. el pago de regalías).⁴⁰ Aun así, también puede denegarse el reconocimiento o ejecución transfronteriza de esta medida de reparación si está basada en una decisión sobre la validez o invalidez del derecho de P.I. y fue otorgada por un tribunal *diferente* al tribunal establecido en el artículo 6(a). Pero esto ocurrirá **solo si** la decisión es incompatible con la sentencia o decisión de una autoridad competente⁴¹ dictada en el Estado que se menciona en el artículo 6(a), y si un procedimiento sobre la validez de ese derecho está pendiente en ese Estado. El planteo principal del artículo 8(3) es, pues, que el Estado de origen de la sentencia es diferente al Estado de registro del derecho de P.I.

53. La aplicación del artículo 8(3) implica que la parte contractual que haya obtenido una sentencia que ordene el pago de regalías o compensación monetaria por incumplimiento de un contrato relativo a un derecho de P.I., por parte de un tribunal distinto al del Estado de su registro (ej. el Estado donde se cumplieron o debieron haberse cumplido las obligaciones

³⁹ Tales como el reconocimiento, la preclusión o el impedimento legal de cuestiones.

⁴⁰ Sobre la cuestión general de si en las cuestiones de P.I., las medidas de reparación monetaria y las medidas resarcitorias por orden judicial deberían ser susceptibles de reconocimiento y ejecución en virtud del Convenio, véase el debate en el art. 11 a continuación.

⁴¹ Sobre las decisiones de las Oficinas de P.I., véase *supra* el apartado 18.18. Es necesario mencionar que, en la versión actual del texto, las decisiones de oficinas de marcas, variedades vegetales, marcas registradas (autoridades competentes) y comisiones de apelaciones potenciales se contemplan *solo en el artículo 8(3)* del Convenio. Esto no se menciona porque se podrían dictar sentencias que circulen en virtud del Convenio, sino porque sus decisiones relativas a la validez del derecho de P.I. serían determinantes para establecer si, por ejemplo, una medida de reparación pecuniaria es susceptible de ser otorgada o registrada de conformidad con el Convenio de invocarse la invalidez del derecho de P.I. como defensa en el procedimiento concreto que condujo a la resolución. Se creó un grupo de trabajo informal para tratar las decisiones de las autoridades competentes en relación con la validez de los derechos de P.I. en general.

contractuales (artículo 5(1)(g)), podrá también hacer cumplir la medida de reparación pecuniaria en otros Estados contratantes aunque la cuestión sobre la validez (decisión sobre la cuestión preliminar) se haya resuelto fuera del Estado de registro del derecho. Esto será posible, a menos que la decisión sea incompatible con la sentencia o decisión dictada por un tribunal o autoridad competente del “foro apropiado”, por ej.: el Estado de registro, o que se encuentre pendiente un procedimiento sobre la validez de ese derecho en ese Estado. En la práctica, esto también significa que el demandado que no haya tenido éxito al invocar la defensa de invalidez en el litigio contractual tendrá oportunidad de evitar el reconocimiento y ejecución de la indemnización o los daños resultantes de ese proceso si impugna la validez del derecho de P.I. en el foro adecuado. Por otro lado, si se desestima la defensa del demandado en el procedimiento original y este no intenta que el derecho se declare inválido *erga omnes*, la sentencia será vinculante para el demandado y susceptible de reconocimiento y ejecución de conformidad con el Convenio.

Ejemplo 7. Imagine una sentencia dictada en el Estado X, donde el demandado tiene su residencia habitual, ordenando al demandado que pague regalías en virtud de un acuerdo de licencia de patentes. La sentencia también dictaminó sobre la validez de una patente concedida en el Estado Y como cuestión preliminar. La decisión resolvió que la patente es válida, y como consecuencia, la sentencia ordena al demandado pagar regalías al acreedor del fallo. La resolución sobre esta cuestión preliminar de validez no sería reconocida en el Anteproyecto de Convenio, tal como se establece en el artículo 8 (1). Naturalmente, el tribunal del Estado requerido debe reconocer y hacer cumplir la decisión principal, es decir, la sentencia sobre el pago de las regalías, de conformidad con el Anteproyecto de Convenio, pero no está obligado a otorgar ningún efecto a la decisión sobre la cuestión preliminar. (Cabe señalar que el resultado sería diferente si el artículo 8(2) se aplicara en forma aislada, pero el Art. 8(3) limita la aplicación del Art. 8(2) a cuestiones relativas a la P.I. Esto también implica que, en función de la legislación nacional del Estado en cuestión, la sentencia extranjera no puede impedir (mediante la preclusión de cuestiones o una doctrina similar) que haya nuevos procedimientos en el Estado cuyos tribunales tienen jurisdicción exclusiva para decidir sobre la validez de la patente en cuestión.

Por lo tanto, si el demandado en el Estado X incoa procedimientos en el Estado Y sobre la validez de la patente como el objeto principal, y los tribunales del Estado Y dictan una sentencia que declara inválida a la patente, de conformidad con el artículo 8(3) (a), los tribunales del Estado requerido (que puede ser el Estado Y u otro Estado Contratante) pueden negarse a reconocer o ejecutar la sentencia dictada en el Estado X⁴² que concede la indemnización/daños.

54. En principio, esta disposición no es pertinente para las sentencias relativas a la *infracción* de un derecho de P.I. registrado cuando la invalidez del derecho se planteó como una defensa. Como se indicó anteriormente, el artículo 8(3) debe aplicarse sobre la base de que el Estado de origen de la sentencia es diferente del Estado de registro del derecho de P.I. Dado que el Anteproyecto de Convenio establece un criterio *cuasi* exclusivo para el reconocimiento y la ejecución de sentencias sobre la infracción de derechos de P.I. registrados (artículo 5(3)(a)) que exige que el Estado de origen de la sentencia sea el Estado en el que se registró el derecho en cuestión, y este criterio coincide con el criterio jurisdiccional exclusivo establecido en el artículo 6(a) para la validez de los derechos de PI registrados, el artículo 8(3) normalmente no será relevante porque el tribunal del Estado de registro, que es el Estado de origen tanto de la sentencia sobre la infracción como de la sentencia sobre la validez de los derechos de P.I. registrados, se pronunciará sobre la defensa de invalidez para determinar la infracción de los derechos de P.I. registrados.

55. Es importante señalar que esta disposición puede seguir siendo pertinente ⁴³ independientemente de si las cuestiones relacionadas con la P.I. deben excluirse del ámbito del Convenio o no, dado que los litigios contractuales relativos a licencias o transferencias de P.I. están dentro del ámbito de aplicación del Convenio incluso si se excluyen los litigios específicos de P.I.

⁴² Nótese que en este ejemplo, el Art. 7 (1) (f) no se aplicaría ya que la sentencia del Estado Y fue dictada luego de la sentencia del Estado X.

⁴³ Sujeto a algunas adaptaciones técnicas, dado que es probable que se suprima el Art. 6 (a) si la P.I. se excluye del ámbito de aplicación del Convenio.

6. Artículo 11 – Medidas de reparación no pecuniarias en materia de P.I.

56. En el caso en que las sentencias relativas a la P.I. se incluyan dentro del ámbito de aplicación del Convenio, deberá decidirse si su ejecución transfronteriza debe limitarse a medidas de reparación pecuniarias. Si esa es la decisión normativa, este artículo excluiría la ejecución (y posiblemente también el reconocimiento) de las medidas de reparación no pecuniarias sobre una infracción en materia de P.I. conforme al Convenio. Dentro de este ámbito, abarca tanto los derechos de P.I. registrados como los no registrados. Las medidas no pecuniarias, que difieren del pago de una suma de dinero fija o determinable, generalmente incluyen obligaciones de hacer o no hacer algo, u órdenes para el cumplimiento específico de una obligación. En el marco de los derechos de P.I., incluyen, por ejemplo, obligaciones que prohíben la producción o comercialización de productos, el uso de procesos de fabricación protegidos u órdenes para la entrega de mercancías infractoras.⁴⁴ No obstante, es importante destacar que la totalidad del Anteproyecto de Convenio solo se aplica a las sentencias sobre el fondo, es decir, no a lo que se denominan medidas cautelares de protección, medidas provisionales y cautelares o decisiones interlocutorias (entre otros) según los diferentes sistemas jurídicos.⁴⁵ Y, aunque las sentencias sobre el fondo que otorgan estos recursos no se beneficiarían de la aplicación del Anteproyecto de Convenio de incluirse el artículo 11, aún podrían ser reconocidas o ejecutadas en virtud de las leyes nacionales (artículo 16).

57. El artículo 11 se presentó en la reunión de la Comisión Especial de febrero 2017 para abordar la preocupación de algunas delegaciones sobre la obligación de hacer cumplir en su territorio sentencias distintas a las medidas de reparación pecuniarias que protegen un derecho de P.I. extranjero. Como resultado, las delegaciones propusieron limitar el Anteproyecto de Convenio en materia de P.I. a la ejecución de medidas de reparación pecuniaria. Otras delegaciones, sin embargo, opinaron lo contrario: es decir, que es necesario ejecutar medidas de reparación no pecuniarias relativas a una infracción de P.I. producida en el ámbito tradicional⁴⁶ y en el entorno en línea.⁴⁷

58. En la reunión de la Comisión Especial de noviembre de 2017, a pesar de que los artículos 5(3)(a) y (b) limitan la ejecución de una sentencia sobre una infracción de P.I. a "una infracción en el Estado de origen", algunas delegaciones consideraron necesario fortalecer aún más el principio de territorialidad en cuestiones de P.I. y destacar que, incluso las medidas pecuniarias relativas a daños sufridos en Estados distintos del Estado de origen, no serán reconocidas ni aplicadas en virtud del Anteproyecto de Convenio.

59. Asimismo, algunas delegaciones plantearon en esta reunión la cuestión de si debía excluirse también el reconocimiento de las medidas no pecuniarias. En el marco de una sentencia de validez relativa a un derecho de P.I. o una sentencia que dictamine la violación de un derecho de P.I., si se excluye la ejecución pero no el reconocimiento de medidas no pecuniarias, tales sentencias tendrán, por ejemplo, *res judicata* o efectos preclusivos en otros Estados en virtud del Anteproyecto de Convenio, si cumple con lo dispuesto en los artículos 5(3) y 6(a). Si se reconocen en virtud del Convenio las medidas no pecuniarias que no requieren ejecución, como una medida relativa a la infracción o no infracción de un derecho de P.I., esto puede mejorar la administración universal de justicia dado que se evitarían las sentencias inconciliables. Como no se llegó a un consenso, se decidió poner el término "reconocimiento" entre corchetes para consultas posteriores (un ejemplo de esto puede verse en el apartado 87).

⁴⁴ Sobre los recursos contra la infracción de derechos de P.I., véanse los arts. 44 a 48 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁴⁵ Según el Art. 3(1)(b) "[...] una medida provisional y cautelar no se considera una sentencia".

⁴⁶ Por ejemplo, un tribunal del Estado X dictó una sentencia contra el demandado B, que reside en el Estado Y, para dejar de comercializar productos falsificados en el Estado X. La marca en cuestión está protegida en el Estado X. Sin embargo, B no cesa en sus actividades, por lo que el demandante A lleva la sentencia al Estado Y y solicita medidas de ejecución (por ejemplo, una multa contra B por incumplimiento continuo de la sentencia).

⁴⁷ Por ejemplo, existe la necesidad de hacer cumplir una medida cautelar: una sentencia del Estado X que ordena al demandado B que cierre su sitio web porque infringió el derecho de P.I. del demandante A protegido en el Estado X. En el Estado Y, donde B reside, su sitio web es legítimo. Si el tribunal del Estado X descubriera que las actividades de B estaban dirigidas al Estado X, la sentencia podría ser reconocida y ejecutada según el Art. 5(3)(a) o (b).

60. Las disposiciones antes mencionadas están directamente relacionadas con las cuestiones de P.I.. Existen sin embargo otras disposiciones de naturaleza general pertinentes para las cuestiones de P.I. que deben mencionarse en este documento.

7. Artículo 9 – Separabilidad

61. El artículo 9 establece que cuando una parte separable de la sentencia no es susceptible de reconocimiento o ejecución conforme al Convenio (por ejemplo, en el marco de sentencias en materia de P.I.) porque no se cumplen los requisitos del artículo 5(3) o porque se aplican las disposiciones del artículo 7(1)(g) u 11 (en el caso de que se mantengan), la parte restante podrá ser reconocida o ejecutada en virtud del Convenio. Lo mismo sucede cuando la solicitud de reconocimiento y ejecución solo se refiere a una parte separable de la sentencia.

8. Artículo 10 – Daños y perjuicios

62. El artículo 10 es una disposición que reviste particular importancia con respecto a las sentencias en materia de P.I. En muchos Estados, los daños y perjuicios en casos de infracción de P.I. pueden contener medidas compensatorias para el demandante por las pérdidas sufridas en el presente y a futuro y medidas punitivas al acusado que eviten que él y otros cometan infracciones similares en el futuro. En la actualidad, son denegadas de reconocimiento y ejecución transfronteriza las sentencias que conceden daños punitivos o no compensatorios sobre la base de consideraciones de orden público u otras razones. El artículo 10 trata de establecer un equilibrio entre la obligación de reconocimiento y ejecución y la denegación total cuando la sentencia concede daños y perjuicios no compensatorios. En este artículo se reitera la obligación de reconocer y hacer cumplir la parte compensatoria, y se establece un criterio discrecional y no obligatorio para denegar el reconocimiento y ejecución de la parte no compensatoria del pago de daños y perjuicios.

63. Esta disposición fue copiada del artículo 11 del Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro (2005). Durante las negociaciones que dieron lugar al Convenio, este artículo y el texto conexo del Informe Explicativo⁴⁸ fueron cuidadosamente redactados, mayormente por un grupo de trabajo, y aprobados por la Sesión Diplomática que adoptó el Convenio. Contienen pautas importantes para interpretar y aplicar esta regla, por ejemplo, con respecto a daños que surgen de la propia ley o aquellos que se encuentran liquidados, que se deben considerar como compensación por pérdida o daño real. El fragmento del Informe Explicativo de los profesores Trevor Hartley y Masato Dogauchi relativo al Convenio sobre Acuerdos Exclusivos de Elección de Foro (2005) figura, pues, en el Anexo de este Documento. Durante la reunión de la Comisión Especial celebrada en febrero de 2017, se sugirió que se incluyera este texto, con las adaptaciones necesarias, en el Informe Explicativo sobre el Convenio de Sentencias. No se hicieron revisiones en la reunión de la Comisión Especial de noviembre de 2017.

9. Artículo 21 – Tribunales comunes

64. En la reunión de la Comisión Especial de febrero de 2017 tuvo gran apoyo la disposición del artículo 22 del Anteproyecto de Convenio (febrero de 2017) para introducir un mecanismo en el Convenio que incluya expresamente las sentencias dictadas por tribunales comunes a dos o más Estados contratantes.⁴⁹ Esto es de particular relevancia para el tema, dado que la mayoría de los tribunales comunes existentes tratan cuestiones de P.I. Como se había señalado la necesidad de continuar el debate sobre este tema, la Oficina Permanente redactó un documento que identifica las cuestiones relativas a los tribunales comunes, con miras a la reunión de la Comisión Especial de noviembre de 2017.⁵⁰

⁴⁸ T. Hartley y M. Dogauchi. "Informe Explicativo del Convenio de La Haya de 2005 sobre Acuerdos Exclusivos de Elección de Foro", en *Proceedings of the Twentieth Session* (2005). Tomo III. *Acuerdos de Elección de Foro*. Antwerp/Oxford/Portland. Intersentia, 2010, págs. 785-863. También disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya: www.hcch.net, luego sección de "Instrumentos", luego "Convenios, Protocolos y Principios", luego "Convenio del 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro" e "Informe Explicativo".

⁴⁹ *Memorandum* del Presidente de la Comisión Especial (16 a 24 de febrero de 2017), apartado 22. Este documento está disponible en el *Portal Seguro* de la Conferencia de La Haya (ver enlace en la nota 4).

⁵⁰ Véase "Nota sobre "tribunales comunes" en el art. 22 del Anteproyecto de Convenio de febrero de 2017", Doc. Prel. N° 9 de octubre de 2017 para la atención de la Tercera Reunión de la Comisión Especial sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras (13 al 17 de noviembre de 2017) (en adelante, "la

65. En la reunión de la Comisión Especial de noviembre 2017, se discutió una amplia gama de enfoques en relación a tribunales comunes, que incluyen:

- incluir una referencia sobre tribunales comunes en la definición de "tribunal" en el artículo 3(1);
- incluir una referencia sobre las sentencias dictadas por tribunales comunes en el artículo 4;
- modificar el artículo 22 del Anteproyecto de Convenio de febrero 2017 y aportar declaraciones más detalladas y algún tipo de mecanismo de bilateralización;
- omitir toda referencia a tribunales comunes en el texto del Anteproyecto de Convenio (dada la complejidad de la disposición), y establecer en el Informe Explicativo si, y con qué criterio pueden circular las sentencias de tribunales comunes en virtud del Convenio.

66. De agregarse una referencia sobre las sentencias dictadas por tribunales comunes en el artículo 4 se simplificaría el complejo mecanismo de declaración del artículo 21 (antiguo artículo 22 del Anteproyecto de Convenio de febrero 2017) que distingue entre los tipos de tribunales y sus funciones de primera instancia y apelación.⁵¹ La cuestión subyacente de este enfoque es que una sentencia dictada por un tribunal común debe tratarse de la misma manera que la de un Estado contratante a los efectos del reconocimiento y la ejecución, pero dicha sentencia debe tener una conexión con los Estados contratantes del Convenio, es decir, las sentencias de tribunales comunes deben poder ser reconocidas y ejecutadas en virtud del Convenio cuando los requisitos de un criterio jurisdiccional establecido en los artículos 5 o 6 se cumplan en un Estado contratante cuyas funciones jurídicas sobre la cuestión sean ejercidas por el tribunal común. Esta referencia a los requisitos de los artículos 5 y 6 es una forma de abordar el problema de los "beneficiarios fuera del sistema" ("free-rider"), que surge cuando los Estados que establecieron el tribunal común no son todos Estados contratantes del Convenio; las sentencias relativas a los Estados no contratantes podrían beneficiarse entonces del Convenio sin necesidad de reciprocidad si esta cuestión no se trata en el Anteproyecto de Convenio.

67. Las enmiendas propuestas al artículo 21 para exigir un mecanismo de declaración bilateral abordarían la necesidad que tienen algunas delegaciones de una mayor autonomía para aceptar o rechazar la inclusión de ciertos tribunales comunes, dada la variedad de tipos de tribunales que este mecanismo podría abarcar. De acuerdo con este enfoque, los Estados contratantes que establezcan un tribunal común estarían obligados a hacer una declaración que declare la competencia y funciones del tribunal, etc. Este requisito promovería la transparencia, permitiendo a todos los Estados contratantes comprender la función de ese tribunal común. Asimismo, las enmiendas propuestas introducen un mecanismo de bilateralización que exige que el Estado requerido que reconozca o haga cumplir las sentencias dictadas por el tribunal ordinario, acepte (o rechace) la declaración de otro Estado contratante sobre el tribunal común. Esto permitiría a los Estados solicitados controlar, en cierta medida, qué clase de sentencias de tribunales comunes estarían obligadas a aceptar.

68. Si bien no se llegó a un consenso sobre esta cuestión, la Comisión Especial decidió proceder sobre la base de que el artículo 21 debería permanecer en el texto entre corchetes para permitir su consulta posterior. Se está llevando a cabo un trabajo inter-sesiones para estudiar el tema en mayor profundidad.

10. Artículo 14 – Procedimiento

69. Si bien el artículo 14 no es específico a las cuestiones de P.I., es necesario destacar cómo se regula el procedimiento para el reconocimiento y ejecución en virtud del Anteproyecto de Convenio. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, el Anteproyecto de Convenio establece que el procedimiento se regirá por el derecho del Estado requerido (artículo 14). Esta ley determinará, por ejemplo, si el reconocimiento debe ser solicitado y se otorga en base a algún

Nota de los Tribunales Comunes"). Este documento está disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya (ver enlace en la nota 5).

⁵¹ Sobre la aplicación del Art. 21, véase la Sección B de la Nota de los Tribunales Comunes y los apartados 36 y 37 del Documento de Discusión de la UE sobre P.I.

procedimiento **doméstico**, o si se produce de pleno derecho. También puede determinar si los tribunales de un Estado contratante en particular estarían **obligados** por su derecho interno a denegar el reconocimiento o la ejecución en virtud del Convenio si se cumple alguno de los motivos de denegación mencionados en el artículo 7.⁵²

70. Con respecto a la ejecución, este artículo establece una distinción entre, por una parte, la declaración de ejecutabilidad o el registro para la ejecución y, por otra parte, la ejecución.⁵³ Los primeros términos se refieren a los denominados procedimientos de *exequatur*, es decir, los procedimientos especiales mediante los cuales la autoridad competente del Estado requerido confirma o declara que la sentencia extranjera es ejecutable en ese Estado. El segundo término se refiere al procedimiento legal por el cual los tribunales del Estado requerido (o cualquier otra autoridad competente en este Estado) garantizan que el deudor judicial obedezca la sentencia extranjera; incluye medidas tales como multas, incautaciones, confiscación, embargo, etc. (véase también infra, párr.71). La ejecución de una sentencia extranjera presupone una declaración de exigibilidad o un registro para la ejecución. Según este artículo, ambos tipos de procedimientos se rigen por el derecho procesal interno del Estado requerido.

11. Reconocimiento y ejecución

71. La **ejecución** (que solo se plantea respecto a sentencias de las categorías 5 y 6 en virtud del Apartado anterior D.1) es probablemente lo primero que tienen en cuenta los abogados en materia de P.I. en casos transfronterizos. Dadas las múltiples acepciones del término "ejecución", conviene mencionar que dentro del marco del Convenio se refiere a la aplicación de medidas coercitivas (multas, arresto y acciones de organismos de ejecución de la ley como la confiscación de bienes, entre otros) en nombre del Estado en que se solicita la ejecución para asegurar el cumplimiento de la sentencia por parte del deudor.

72. No obstante, como se explicará en los ejemplos a continuación, el mero **reconocimiento** puede ser importante también en casos transfronterizos de P.I., aun cuando los derechos de P.I., así como su existencia y validez son territoriales y por ende este tipo de sentencias aparentemente no requerirían ningún reconocimiento transfronterizo. Muchos países asumen la jurisdicción sobre litigios relativos a cuestiones de P.I., aun cuando pueda impugnarse luego la validez del derecho de P.I. como defensa, de acuerdo con lo antedicho en relación al artículo 8 (véase *supra* apartados 51 a 55). Si este fuera el caso, aportaría mayor consistencia al sistema jurídico internacional que el tribunal competente en el caso del contrato estuviera obligado a reconocer una sentencia que tuviera por objeto la validez del derecho de P.I. que ya ha sido otorgada por el universalmente reconocido "foro apropiado", tal como lo define el artículo 6(a). De hecho, este reconocimiento de validez también ampliará la circulación de la sentencia dictada en otro Estado contratante que conceda daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato (ej. el Estado de residencia habitual del demandado (artículo 5(1)a)), debido a que la sentencia preliminar sobre la validez del derecho de P.I. es compatible con la sentencia de validez antes dictada en el Estado de concesión o registro de conformidad con los artículos 8(2) y (3). Se garantiza así el reconocimiento y ejecución de la orden de reparación pecuniaria que concede daños y perjuicios.

73. Asimismo, el reconocimiento también puede ser pertinente cuando una sentencia circula en virtud del Anteproyecto de Convenio de acuerdo con el artículo 5(3), y una de las partes busca volver a presentar un litigio ante el tribunal de otro Estado contratante.

Ejemplo 8. A incoa un procedimiento contra B en el Estado X por la infracción de una marca registrada en este Estado. Se desestima el recurso porque el tribunal considera que el comportamiento de B no constituye una infracción a la marca de A, y esta sentencia puede circular en virtud del Anteproyecto de Convenio (siempre y cuando no se incluya el texto del artículo 11 que limita el reconocimiento conforme al Anteproyecto de Convenio). Si como resultado, A incoa un nuevo procedimiento basado en los mismos hechos ante los tribunales del Estado Y, donde B tiene su residencia habitual, B podrá beneficiarse del

⁵² El Art. 7 establece que el reconocimiento y la ejecución "pueden denegarse", por lo que solo permite, pero no obliga, a denegar el reconocimiento o ejecución en virtud del proyecto de convenio.

⁵³ Sin embargo, nótese que en otras disposiciones del Anteproyecto de Convenio, el término "ejecución" se utiliza como sinónimo de "declaración de ejecutoriedad o registro para la ejecución" (véase arts. 5 o 7).

reconocimiento de la primera sentencia en virtud del Convenio para invocar la cuestión de la preclusión o la defensa de cosa juzgada.

12. Cláusulas generales y finales

a. Artículo 19 – Declaraciones con respecto a materias específicas

74. Para lograr la mayor adhesión posible al Convenio, el artículo 19 permite a los Estados declarar que no aplicarán el Convenio a “una materia específica”. Estas declaraciones tendrán efecto recíproco en las relaciones con otros Estados contratantes. Si la P.I. se incluye finalmente dentro del ámbito de aplicación del Anteproyecto de Convenio, el Estado que tenga una inquietud estrictamente relacionada a patentes, por ejemplo, podrá excluir los litigios relativos a patentes del ámbito de aplicación del Convenio. También existirá la posibilidad de que se excluya la P.I. en su totalidad.

b. Artículo 25 – Relación con otros instrumentos internacionales

75. El artículo 25 rige la relación del Convenio de Sentencias con otros instrumentos internacionales. En la reunión de la Comisión Especial en noviembre de 2017 se determinó que es necesario seguir debatiendo este artículo, dado que algunos aspectos requieren mayor análisis y que se debe trabajar entre sesiones con miras a la preparación del debate en la próxima reunión de la Comisión Especial.⁵⁴ El presente texto establece generosas disposiciones relativas al manejo de las relaciones con otros instrumentos internacionales. Distingue entre el tratamiento de los instrumentos internacionales celebrados antes y después de que el Convenio entre en vigor para el Estado contratante en cuestión. Para los tratados celebrados antes de la entrada en vigor del Convenio en ese Estado, el párrafo 2 garantiza que no generará efectos sobre las obligaciones internacionales de ese Estado asumidas bajo otros instrumentos de derecho internacional público,⁵⁵ mientras que a los tratados celebrados después de la entrada en vigor del Convenio en ese Estado se les da prioridad, a los efectos de obtener el reconocimiento y ejecución de una sentencia dictada por un tribunal del Estado contratante que también sea parte de ese instrumento. No obstante, todavía debe determinarse cómo abordar una situación donde el reconocimiento y ejecución en virtud de un tratado más reciente afecta las obligaciones establecidas en el artículo 6 del Anteproyecto de Convenio. Se incluyó un texto entre corchetes con el fin de permitir consultas posteriores. También es preciso analizar en detalle un mecanismo de declaración que permita a los Estado contratantes declarar que el presente Anteproyecto de Convenio no afectará a los instrumentos internacionales que se detallan en la declaración.

76. Respecto a las normas de una Organización Regional de Integración Económica (ORIE), que sea parte en el Convenio de Sentencias, ellas no serán afectadas por el Convenio en cuanto al reconocimiento o ejecución de sentencias entre Estados miembros de la ORIE, aunque las normas sean adoptadas antes o después del Convenio de Sentencias. Por ello, la UE podrá seguir aplicando las normas internas que rigen el reconocimiento y ejecución de sentencias entre Estados miembros de la UE, así como también los instrumentos específicos de la UE sobre derechos de P.I. que rigen el reconocimiento y ejecución de sentencias.

77. Conviene mencionar que el texto actual también es aplicable a los tratados o instrumentos internacionales sobre reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil, comercial que cubren la P.I. Como resultado, de incluirse las sentencias en materia de P.I. dentro del ámbito de aplicación del Convenio de Sentencias, las disposiciones antes mencionadas también serían aplicables a las controversias entre el Convenio de Sentencias y esos instrumentos o tratados internacionales que entonces prevalecerán sobre el propio Convenio de Sentencias.

⁵⁴ *Memorandum del Presidente, op. cit.* nota 6, apartado 27.

⁵⁵ Esto es independiente de la fecha de entrada en vigor del otro Tratado para cualquiera de los Estados interesados, dado que en el derecho internacional de tratados el factor determinante es la fecha de adopción del tratado multilateral (su conclusión) y no la fecha de entrada en vigor (véase Sinclair, *Convenio de Viena sobre la Ley de Tratados*, 2ª edición 1984, p. 98; Zuleeg, *Vertragskonkurrenz im Völkerrecht, Teil I: Verträge zwischen souveränen Staaten, German Yearbook of International Law (GYIL) 20 (1977)*, p. 246 (256)), salvo que se indique expresamente lo contrario.

13. Ejemplos que explican la aplicación del Anteproyecto de Convenio sobre sentencias en materia de P.I.

78. Los siguientes casos hipotéticos explicarán el funcionamiento de las disposiciones del Anteproyecto en relación con determinadas sentencias en materia de P.I. Se basan en la hipótesis de que todos los Estados mencionados son partes del Anteproyecto de Convenio.

a. Caso básico de patentes⁵⁶

79. El demandante A vive en el Estado X. Se le ha concedido una patente para una invención en el Estado X. El demandado B, que también vive en el Estado X, está fabricando un producto muy similar al invento de A en el Estado X. B solo vende el producto en este Estado.

80. A demanda a B en el Estado X. Con arreglo a la ley de patentes del Estado X, el demandante obtiene una sentencia de daños y perjuicios por la infracción de patente y también una medida cautelar (sobre el fondo y no simplemente como medida provisional de protección) que impide a B continuar con su conducta infractora en el Estado X. Como B no paga los daños y perjuicios, A desea proceder a la ejecución forzosa. Como resulta que B ha trasladado sus bienes al Estado Y, A solicita el reconocimiento y la ejecución de la sentencia en el Estado Y. La sentencia estaría contemplada por el filtro del artículo 5(3)(a), dado que la infracción ocurrió en el Estado X (Estado de origen de la sentencia) y la sentencia fue dictada por un tribunal del Estado X (Estado en el que se ha otorgado la patente). La invalidez de la patente no se planteó como defensa en este caso hipotético. De adoptarse el artículo 7(1)(g), el tribunal requerido del Estado Y aplicará la medida de salvaguardia que figura en ese artículo y verificará si el tribunal de origen del Estado X efectivamente aplicó sus propias leyes a la [patente / infracción]. Como no se aplica ninguna de las salvaguardias/ limitaciones de los artículos 6(a) y 8 relativas a la P.I., la parte de la sentencia que concede daños monetarios a A puede ejecutarse en relación a los bienes de B en el Estado Y.

Variante 1. Ejecución de ordenes de hacer o no hacer fuera del Estado de origen

81. Esta variante se basa en el supuesto de que el Anteproyecto de Convenio no excluye la ejecución de sentencias no pecuniarias, es decir, no se adopta el artículo 11. Suponiendo que B haya movido su residencia habitual al Estado Y, y no cumpla con la orden judicial dada por el tribunal en el Estado X para detener sus actividades infractoras en el Estado X, A tendrá un interés legítimo en hacer cumplir el requerimiento judicial en el Estado Y.⁵⁷ En este caso, el tribunal requerido puede ordenar que B pague una suma de dinero⁵⁸ para garantizar su cumplimiento y/o dictar otras medidas disponibles en el Estado requerido para hacer cumplir este tipo de órdenes. Esta sería una medida de ejecución tomada en el Estado Y para hacer cumplir la sentencia dada en el Estado X.

82. La situación es diferente si la misma sentencia también contiene sanciones pecuniarias que se aplicarían cuando B no cumpla con la orden de hacer o no hacer, en este caso, estas sanciones pecuniarias se pueden separar de la parte de la sentencia que establece la orden de hacer o no hacer. En cuanto a la naturaleza de estas sanciones pecuniarias, en algunas jurisdicciones son pagaderas a los tribunales o autoridades fiscales, mientras que en otras se pagan al acreedor de la sentencia. En el primer caso, esas sanciones no estarán dentro del ámbito de aplicación del Anteproyecto de Convenio si no están calificadas como cuestiones

⁵⁶ Estos ejemplos pueden aplicarse, con las modificaciones pertinentes, a los derechos de los obtenedores dado que son similares a las patentes y otros derechos de P.I. que requieren ser otorgados o registrados.

⁵⁷ Si B va a producir y comercializar su producto que contiene el invento de A patentado en el Estado Y, ello no implicará una violación de la patente concedida a A para el Estado X porque, fuera del territorio para el que se otorgó la patente, en el caso el Estado X, la conducta de B es legal con relación a esa patente. Pero si B continúa enviando sus productos en infracción también al Estado X, entonces si violará la orden de hacer o no hacer. Nótese también que la "multa" puede ser una suma fija, por ejemplo, una multa civil, o una multa por pagos periódicos por cada día de retraso de pago o incumplimiento.

civiles o comerciales. En este último caso, en principio, pueden estar dentro del alcance si su objetivo es compensar al acreedor del fallo por cualquier retraso en el cumplimiento de la orden de hacer o no hacer; El artículo 10 puede aplicarse en este caso.

83. [Formulación alternativa: las sanciones periódicas que acompañan a la orden de hacer o no hacer no son decisiones sobre el fondo y, por lo tanto, no cumplen la definición de sentencia a los efectos del Anteproyecto de Convenio, independientemente de que sean pagaderas a una autoridad pública o al acreedor de la sentencia. También se puede considerar la consistencia de esta formulación con el concepto de una decisión sobre el fondo, ya que la sentencia como un todo es una decisión sobre el fondo, y este es un aspecto del remedio ordenado durante la determinación del fondo del litigio.⁵⁹]

Variante 2: Defensa de invalidez

84. El Demandante A vive en el Estado X. Se le ha otorgado una patente para una invención en el Estado X. El Demandado B, que vive en el Estado Y, ha firmado un acuerdo de licencia con A para fabricar y vender productos patentados de A en el Estado X. A demanda a B en el Estado Y en la residencia habitual de B, alegando que B no pagó los derechos de licencia según lo especificado en su contrato.

85. En el procedimiento, B invoca la invalidez de la patente como defensa. Para decidir sobre el reclamo por incumplimiento del contrato, el tribunal primero debe llegar a una conclusión sobre cómo tratar esta defensa de invalidez. De conformidad con la ley del Estado Y, es posible que el tribunal formule una conclusión sobre esa cuestión preliminar en el camino hacia la sentencia, que solo tendrá efecto entre las partes. En este caso, el tribunal del Estado Y concluye que la patente se otorgó válidamente de conformidad con la ley del Estado X y que el comportamiento de B incumplió su obligación contractual de pago. El tribunal, por lo tanto, realiza una orden de pago por el incumplimiento del contrato.

86. A ahora quiere ejecutar su sentencia de cobro de dinero en el Estado Z, donde B ha trasladado sus activos durante el proceso. Se aplica el criterio del artículo 5(1)(a). El artículo 6(a) no se aplicaría como una restricción porque la intención detrás de esta disposición es cubrir solo las sentencias donde el registro o la validez del derecho de P.I. es el objeto del procedimiento. En este ejemplo, sin embargo, el objeto del procedimiento, según lo determinado por la acción presentada por A, es el pago - la ejecución del contrato - y no la validez de la patente.⁶⁰ En estas situaciones, el artículo 8 es pertinente. La regla general, no específica de P.I. en el artículo 8(1) establece que la decisión sobre la defensa de invalidez (la "decisión" en la pregunta "preliminar" sobre la validez de la patente) no es capaz de ser reconocida o ejecutada en virtud del Convenio.⁶¹ Solo la "orden" en el sentido estricto de la palabra, es decir, la parte de la sentencia que ordena a B el pago de los derechos de licencia a A, es susceptible de ser reconocida o ejecutada conforme al Convenio. Pero con respecto a esta parte, también puede haber algunos límites. El artículo 8(2), también no específico de P.I., establece que el reconocimiento o la ejecución de una sentencia pueden denegarse si, y en la medida en que, la sentencia se basó en una cuestión mencionada en el artículo 6 respecto de la cual decidió un tribunal distinto al tribunal mencionado en ese artículo. Aplicada a este ejemplo, esta regla general implicaría que el reconocimiento y la ejecución del cumplimiento de pago otorgada por un tribunal del Estado Y por la infracción de un contrato de licencia de patente otorgada por el Estado X podrían ser rechazados por los tribunales del Estado Z porque la sentencia (es decir, la indemnización monetaria) se basó en un fallo sobre la validez de la patente ("un asunto referido en el artículo 6") y un tribunal distinto del Estado X (es decir, el tribunal del Estado Y) se pronunció sobre él. Sin embargo, para cuestiones de P.I., el artículo 8(3) limita esta regla general en beneficio del titular del derecho. Aplicado al caso anterior, establece que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia que otorga el pago solo puede denegarse en virtud del párrafo 2 cuando la resolución (incidental o preliminar) sobre la validez sea incompatible con una sentencia o decisión de una autoridad competente en el Estado X (el Estado que otorgó la patente) o si los procedimientos relativos a la validez de la patente

⁵⁹ Tal como se indica en el Doc. Prel. N° 10 de abril de 2018 "El Convenio sobre Sentencias. Revisión del Informe Explicativo Preliminar" por Francisco Garcimartín y Geneviève Saumier, pár. 76, esta interpretación requiere ser aclarada por la Comisión Especial.

⁶⁰ La redacción de esta regla fue modelada en el art. 10 del Convenio sobre elección de foro de 2005.

⁶¹ Como sucede sin el Convenio, cualquier efecto transfronterizo de esta decisión sobre la cuestión preliminar de la validez (cuestión de preclusión, etc.) se regiría por la legislación nacional de los Estados interesados.

están pendientes allí. En otras palabras, si B quiere asegurarse de que la indemnización monetaria no puede ser reconocida o ejecutada en virtud del Anteproyecto de Convenio porque, en su opinión, la patente del Estado X no es válida, debe ir al Estado X e impugnarla allí porque solo una decisión por parte de este Estado podría anular la patente con efecto *erga omnes* (ante todos). Si B solo invoca la defensa de invalidez en el Estado que no sea el Estado X, y el tribunal al que se accedió llegó a la conclusión de que la defensa era irrelevante, el juicio monetario tendría derecho a reconocimiento o ejecución conforme al Anteproyecto de Convenio. Este sistema protege la jurisdicción exclusiva del "foro apropiado" para las disputas de validez y en realidad alienta a las partes que dudan de la validez a acudir al foro adecuado.

Variante 3. Mero reconocimiento

87. Esta variante se basa en el supuesto de que el Anteproyecto de Convenio no excluye la ejecución de sentencias no monetarias, es decir, no se adopta el artículo 11. Supongamos que B fue el primero en incoar un procedimiento y lo hizo en el Estado X para que se establezca allí la invalidez de la patente otorgada a A. Sin embargo, su reclamo fue rechazado porque el tribunal considera que la patente es válida. Si más adelante A demanda B por falta de pago de derechos de licencia en el Estado Y (residencia habitual de B), y B invoca la defensa de invalidez, el tribunal del Estado Y estaría obligado a reconocer la sentencia de validez del tribunal⁶² del "foro apropiado" que se establece en el artículo 6 (a) y no podrá llegar a una conclusión diferente sobre la cuestión preliminar de la validez, si el reconocimiento de sentencias no pecuniarias no está excluido del Anteproyecto de Convenio. El tribunal, por supuesto, tendrá que llegar a sus propias conclusiones respecto a si B falló en el pago de los derechos de licencia a A como se especifica en su contrato, y respecto la cuestión de la suma a otorgarse.

b. Caso básico de marca: reconocimiento de una sentencia de invalidez

88. A posee una marca registrada en los estados X, Y y Z. B, que vive en el Estado W y teme que se lo demande por daños y perjuicios por violar la marca registrada de A en el Estado X, interpone un recurso en este Estado para que se declare que la marca de A en el Estado X no es válida. Esta sentencia es efectivamente otorgada por el tribunal del Estado X, que aplica su derecho interno.

89. Si bien estos procedimientos sobre la validez de la marca aún estaban pendientes, A ya había interpuesto un recurso por daños y perjuicios basado en una presunta infracción de la marca registrada en el Estado X. Esta acción fue planteada en el Estado W en la residencia habitual de B. Durante el curso de estos procedimientos de infracción, el tribunal del Estado X dicta su sentencia mencionada anteriormente, declarando que la marca de A no es válida en el Estado X.

90. El Anteproyecto de Convenio garantizará que sea el tribunal del Estado W con competencia en el litigio el que reconozca la sentencia sobre invalidez otorgada por el Estado X (Estado de registro de la marca). En consecuencia, la acción por daños y perjuicios presentada por A contra B en el Estado W será desestimada.

91. El reconocimiento de la sentencia de invalidez se basará en el artículo 6(a) del Anteproyecto de Convenio (siempre y cuando no se incluya el texto del Art. 11 que limita el reconocimiento en virtud del proyecto). Dado que los problemas de validez son muy importantes y están estrechamente relacionados con el registro o la concesión, como es el caso de los derechos de P.I. que requieren ser concedidos o registrados, prácticamente todos los sistemas jurídicos consideran que la jurisdicción del Estado de registro es exclusiva. Por lo tanto, el artículo 6(a) establece que, sin perjuicio de dispuesto en el artículo 5, una sentencia que dictamine sobre el registro o la validez de un derecho de P.I. que debe concederse o registrarse deberá reconocerse y ejecutarse si y solo si el Estado de origen de la sentencia es el Estado en que se haya concedido o registrado la marca, o según los términos de un instrumento internacional o regional se considera que es el lugar de la concesión o registro.

⁶² Conviene mencionar que se está debatiendo la cuestión de si debería ser susceptible de reconocimiento en virtud del Convenio la decisión dictada por una oficina de patentes que anule la patente en el Estado X.

Variante 1. Reconocimiento de una sentencia de validez

92. Supongamos lo siguiente: al igual que en el ejemplo anterior, B incoa un procedimiento contra A en el Estado X para que se dicte la invalidez de la marca en el Estado X pero, conforme a lo establecido por la ley del Estado X, A responde con una demanda reconvenicional para que se dicte la validez de la marca. Si el tribunal desestima el procedimiento de B y concede la demanda reconvenicional de A, al declarar que la marca es válida en el Estado X, en teoría dicha sentencia podría estar sujeta al criterio establecido en el artículo 5(1)(l)(i) (sentencias que versan sobre una demanda reconvenicional a favor del demandante). No obstante, como ya se mencionó anteriormente, el artículo 6 establece la norma especial a la que están sujetas las sentencias sobre la validez de los derechos de P.I. que requieren concesión o registro. De esta forma limita a las disposiciones establecidas en el artículo 5, incluida la 5(l)(i). Al igual que en el ejemplo anterior, la validez de una sentencia a favor de A también se reconocerá en otros Estados contratantes del Convenio (siempre y cuando no se incluya el texto del artículo 11 que limita el reconocimiento conforme al Convenio). Este recurso resulta útil porque, conforme a la ley de varios Estados, la demanda de infracción no tiene que producirse necesariamente en el Estado donde se reclama la protección del derecho de P.I. o donde se lo concedió o registró. En muchas jurisdicciones es posible interponer un recurso en el foro del demandado. Por ende, si en el presente A demanda a B en el Estado W donde B tiene su residencia habitual, por la infracción de su marca registrada en el Estado X, los tribunales del Estado W no podrán aceptar que B invoque como defensa que la marca es supuestamente inválida, dado que deben reconocer la validez de la sentencia en el Estado X en virtud del artículo 6(a).

93. No obstante es importante mencionar que, si en el ejemplo antes mencionado un tribunal del Estado W dicta sentencia sobre la infracción de una marca registrada en el Estado X, esa sentencia no es susceptible de reconocimiento o ejecución en otros Estados contratantes conforme al Convenio, dado que en este se establece un criterio jurisdiccional específico para la infracción de derechos de P.I. que requieren concesión o registro: la sentencia solo será susceptible de reconocimiento y ejecución de conformidad con el Convenio si ha sido dictada por un tribunal del Estado en el que la concesión o el registro del derecho en cuestión se ha efectuado (en este caso si ha sido dictada por un tribunal del Estado X). De conformidad con el Convenio, otros Estados (incluido el Estado W donde B tiene residencia habitual) no son el "foro apropiado" para reconocer y ejecutar la sentencia. Sin embargo, el Anteproyecto de Convenio no impide que los Estados contratantes reconozcan o ejecuten esas sentencias de infracción en virtud de sus leyes nacionales, independientemente de si se invocó como **defensa** la validez del derecho de P.I. durante el litigio. En cambio, cuando la validez sea el objeto del procedimiento, los artículos 6 a) y 16 impedirían el reconocimiento en virtud de la legislación nacional si el Estado de registro no hubiera emitido la sentencia.

Variante 2. Reconocimiento de una sentencia de validez en litigios plurinacionales por infracción y ejecución de una sentencia que concede daños y perjuicios en un litigio.

94. El efecto descrito arriba también es aplicable en otro caso. Al comienzo del ejemplo (b), se mencionó que A tenía su marca registrada en los Estados X, Y y Z. B vive y fabrica en el Estado W, donde también opera un sitio web en el que utiliza un logotipo que está registrado por A en los Estados X, Y y Z. Por lo tanto, si A desea demandar ahora a B por daños y perjuicios derivados de la infracción de su marca en el Estado X, los tribunales de los Estados Y, Z y W estarían obligados por el Anteproyecto de Convenio a reconocer la sentencia ya emitida por los tribunales del Estado X a favor de A sobre la validez de esta marca. Los tribunales de los Estados Y y Z solo pueden formular sus propias conclusiones sobre la validez, siempre que la nulidad se suscite como defensa, con respecto a la marca registrada en sus respectivos Estados.

95. Con respecto a las controversias por infracción, las sentencias dictadas por un tribunal del Estado X que dictamine sobre una infracción del Estado X -la marca en el Estado X será elegibles para el reconocimiento y la ejecución en otros Estados contratantes (artículo 5(3) (a)), pero - siempre que el art. 7 (1) (g) se adopte - si el tribunal del Estado X no aplicó su propia ley sustantiva a la [marca / infracción], sus resoluciones pueden ser denegadas para el reconocimiento y la ejecución (Art. 7 (1) (g)). Del mismo modo, el Anteproyecto de Convenio se aplica a sentencias dictadas por un tribunal del Estado Y sobre una infracción en el Estado Y de una marca allí registrada, y dichas sentencias pueden ser denegadas si el tribunal no aplicara el derecho sustantivo del Estado Y. Asimismo, en función de si se incluye o no el texto entre corchetes en el artículo 5(3)(a), el reconocimiento y la ejecución de la sentencia conforme al

Anteproyecto de Convenio podrán depender de si B realmente ha dirigido su actividad, por ejemplo al Estado Y.⁶³

c. Caso básico de infracción de derechos de autor

96. A escribe una novela en lumian, un idioma que se habla casi exclusivamente en el pequeño país de Lumia, y publica el libro en dicho país, que es miembro de la Unión de Berna. Sin el conocimiento de A, B traduce el libro al ruritano, idioma mucho más utilizado que el lumian, y pone el libro a la venta en internet, a través del sitio web de una tienda de libros en línea que está en idioma ruritano y hace envíos a cualquier parte del mundo. La parte A decide demandar a B por infracción de derechos de autor, en la residencia habitual de B en Ruritania (también miembro de la Unión de Berna). Asumiendo que la jurisdicción de Ruritania se extiende a la infracción de los diferentes derechos de autor nacionales, que surgieron bajo las leyes nacionales de los otros Estados miembros de la Unión de Berna (este es el caso una vez que el trabajo fue publicado en Lumia de acuerdo con el Art. 5 del Convenio de Berna)⁶⁴, existiría la posibilidad de consolidar los litigios por infracción en un tribunal de Ruritania. En este contexto, A puede determinar a cuál de estos derechos de autor nacionales quiere extender su acción. La sentencia resultante ordena a B que deje de vender los libros en todos los Estados cubiertos por el reclamo y adjudica daños a A. Sin embargo, debido a que el artículo 5(3) del proyecto de convención no prevé el reconocimiento y la ejecución de sentencias que decidieron conflictos consolidados en su totalidad (es decir, para todos los derechos territoriales protegidos bajo la ley del Estado del foro y bajo las leyes de otros Estados), si A quiere hacer cumplir esta sentencia en otro Estado, solo la parte de la sentencia que falló la infracción en Ruritania puede reconocerse en virtud del artículo 5(3)(b) del Convenio en otros Estados contratantes.

Variante: Actividad transfronteriza y *targeting* (direccionamiento de la actividad comercial)

97. Supongamos que ocurre lo opuesto. El libro fue escrito por A en ruritano, idioma ampliamente utilizado, y publicado primero en Ruritania. Luego B lo traduce a lumian, que es hablado por muy pocas personas fuera del pequeño país de Lumia, y lo vende a través de su propio sitio web que está en lumian. El libro se puede encargar a través de una dirección postal de Lumia, una dirección de correo electrónico (finalizada en ".lum") o por teléfono desde un número de Lumia que figura sin prefijo internacional en el sitio web. A incoa un procedimiento contra B en el Estado de su residencia habitual (el actor) en Ruritania. La ley de Ruritania será la que determine si el país tiene competencia. La mayoría de las legislaciones nacionales atribuyen competencia si se considera que la presunta infracción se produjo allí (es decir, si el perjuicio surgió allí). En muchos Estados, esta competencia solo se extenderá a la infracción de los derechos de autor protegidos por la ley de ese único Estado. En ese caso, si los tribunales de Ruritania asumen la competencia sobre la supuesta infracción del derecho de autor ruritano de A, será la ley interna de Ruritania la que determine si B realmente infringió los derechos de autor de A. Si las reglas jurisdiccionales de Ruritania son más amplias y permiten a los tribunales ruritanos asumir también la jurisdicción sobre la supuesta infracción de los derechos de autor de A que son protegidos por la ley de otros Estados de la Unión de Berna, los tribunales tendrían que aplicar las leyes de derecho de autor de esos Estados a las respectivas partes del litigio.

98. Cualquier sentencia resultante dictada por los tribunales de Ruritania y que ordene el cese del comportamiento infractor de B y/o que pague daños y perjuicios, solo podría circular de conformidad con el artículo 5(3)(b) del Anteproyecto de Convenio en la medida en que sea relativa al derecho de autor protegido bajo la ley de Ruritania. Además, en función de si se incluye o no el texto entre corchetes en el subapartado (b), el reconocimiento y ejecución de la sentencia en virtud del Convenio podrán depender de si B realmente dirigió su actividad a Ruritania, que podría no ser el caso dadas las circunstancias descritas.

⁶³ A continuación, podrá encontrar información sobre la aplicación de la disposición de *targeting* en el Ejemplo C sobre infracción de derechos de autor y su variante.

⁶⁴ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886, concluido en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914, revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y en París el 24 de julio de 1971, y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

E Observaciones finales

99. El objetivo de este Documento es promover el debate sobre sentencias relacionadas con la P.I. en virtud del Convenio, con miras a la preparación de una Sesión Diplomática sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras. El documento explica la aplicación del Convenio en general, hace hincapié en que el objetivo del Convenio es ampliar la circulación de sentencias en el extranjero y aclara que no tiene intención de regular las normas de competencia ni de elección de derecho de los Estados. Este Documento explica en detalle las dos opciones para tratar las sentencias en materia de P.I.: incluyéndolas o excluyéndolas del Convenio. La explicación de la opción 1 (inclusión de sentencias en materia de P.I.) demuestra que el presente proyecto tiene en cuenta la naturaleza territorial de los derechos de P.I.: proporciona criterios de competencia específicos a las sentencias en materia de P.I. y establece salvaguardias adicionales para el reconocimiento y ejecución de tales sentencias (redactadas en un momento en que los criterios de competencia todavía permitían el reconocimiento y ejecución de sentencias de validez e infracción relativas a la P.I., de Estados contratantes distintos del Estado bajo cuya ley se había reclamado la protección). De hecho, según el Anteproyecto de Convenio de noviembre 2017, la circulación de sentencias en materia de P.I. no modificaría ni alteraría el carácter territorial de los derechos de P.I. Si esta opción fuera realmente la preferida, las cuestiones que ahora figuran en el conjunto adicional de corchetes requerirían una mayor consideración, como se destacó en el debate anterior. Del mismo modo, si la consideración de la cuestión llevara a optar por la opción 2 (exclusión de las sentencias en materia de P.I.) también se debería debatir cómo formular la exclusión, y si el término "cuestiones análogas" es apropiado. En cualquier caso, se espera que este Documento sea un recurso útil para consultar con las partes interesadas en la P.I., y que contribuya a la discusión sobre el tratamiento de las sentencias en materia de P.I. en el marco del Anteproyecto de Convenio.

A N E X O

Fragmento del Informe Explicativo del Convenio de La Haya de 2005 sobre Acuerdos Exclusivos de Elección de Foro, publicado por los profesores Trevor Hartley y Masato Dogauchi. Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, Actas y Documentos de la 20ª Sesión. Tomo III. Pág. 783 (833 y ss.)

Artículo 11

Artículo 11 – Daños y perjuicios

203 El Artículo 11 trata de los daños y perjuicios. Permite al tribunal requerido denegar el reconocimiento o la ejecución de una resolución en el caso y en la medida en que la misma concede daños y perjuicios que no compensen al demandante por la pérdida o el perjuicio reales sufridos. La disposición equivalente del proyecto de Convenio de 2004 figuraba en el Artículo 15, con una redacción más detallada y compleja.²⁴¹ En la Sesión Diplomática de 2005, se acordó suprimir esta disposición y sustituirla por las disposiciones más sencillas del Artículo 11. Las razones se exponen a continuación en la declaración del Grupo de Trabajo que la redactó.

204. El Artículo 11 tiene por objeto los daños y perjuicios ejemplares y punitivos. Estos dos términos designan lo mismo: se refieren a los daños y perjuicios destinados a penalizar al demandado y a disuadirle, así como a otros, de cometer ese tipo de actos en el futuro. Difieren de los daños y perjuicios compensatorios, destinados a resarcir al demandante por la pérdida sufrida, es decir a restablecerle en la situación que le correspondería a falta de acto ilícito.

205 Durante la Sesión Diplomática de 2005 se adoptó la siguiente declaración acordada por lo miembros del Grupo de Trabajo que redactaron el Artículo 11:²⁴²

“(a) Partamos de un principio elemental y constante: las resoluciones en las que se conceden daños y perjuicios están incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio. Una resolución dictada por un tribunal designado en un acuerdo exclusivo de elección de foro y que, total o parcialmente, concede daños y perjuicios al demandante, se reconocerá y ejecutará en todos los Estados contratantes en virtud del Convenio. Al no ser ese tipo de sentencias diferentes de

²⁴¹ Pueden estar pendientes ante el tribunal competente o ante una oficina de patentes u otra autoridad semejante. Las disposiciones del art. 15 del proyecto de Convenio de 2004, al que se hace referencia en el apartado siguiente, son éstas:

“Artículo 15 – Daños y perjuicios

1. Una sentencia que conceda daños y perjuicios no compensatorios e incluya daños ejemplares o punitivos, será susceptible de reconocimiento y ejecución en la medida en que un tribunal del Estado requerido pueda conceder daños y perjuicios similares o comparables. Ninguna de las disposiciones del presente párrafo impedirá que el tribunal requerido reconozca y ejecute la sentencia conforme a su derecho interno, por un monto equivalente a los daños y perjuicios concedidos por el tribunal de origen.

2. a) Cuando el deudor convence al tribunal requerido, después de que el acreedor haya tenido la oportunidad de ser escuchado, de que, en esas circunstancias, incluidas las existentes en el Estado de origen, se han concedido daños y perjuicios manifiestamente excesivos, el reconocimiento y ejecución pueden concederse por un importe inferior.

b) En ningún caso, el tribunal requerido no puede reconocer o ejecutar la resolución por un importe inferior al que podrían haber concedido los tribunales del Estado requerido, en las mismas circunstancias, tomando en cuenta también las existentes en el Estado de origen.

3. Para la aplicación de los apartados anteriores, el tribunal requerido tendrá en cuenta el importe eventualmente concedido por el tribunal de origen para cubrir los gastos y costas del procedimiento.”

²⁴² Véase el Acta N° 19 de la Vigésima Sesión, Comisión II, párs. 13 y 14. Los miembros del Grupo de Trabajo eran delegados y representantes de Alemania, Australia, Austria, Canadá, China, la Comunidad Europea, Estados Unidos de América, Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido, Federación de Rusia y Suiza. El Presidente era D. Gottfried Musger (Austria). En el texto siguiente, las alusiones a arts. concretos (inicialmente basadas en el proyecto de Convenio de 2004) se han modificado para adaptarlas a la numeración adoptada en el texto definitivo.

otras resoluciones que entran dentro del ámbito de aplicación del Convenio, el artículo 8 se aplica sin reservas. Esto incumbe tanto a la obligación de reconocimiento y ejecución como a todos los motivos de denegación.

(b) A lo largo de las negociaciones, resultó que las resoluciones en que se conceden daños y perjuicios que iban mucho más allá del perjuicio real sufrido por el demandante planteaban un problema a ciertas delegaciones. Los daños y perjuicios ejemplares o punitivos son un ejemplo importante de ello. Ciertas delegaciones opinaban que la excepción de orden público del artículo 9 e) permitía resolver estos problemas, pero otras indicaron claramente que no era posible según su concepto limitado del orden público. Se convino pues que debería haber un motivo adicional de denegación para las resoluciones sobre daños y perjuicios. Es el nuevo artículo 11. Como para los demás motivos de denegación, esta disposición debería interpretarse y aplicarse de la manera más restrictiva posible.

(c) El artículo 11 está basado en la función principal indudable de los daños y perjuicios: deben compensar el perjuicio real. El nuevo artículo 11(1) indica, pues, que el reconocimiento y la ejecución de una resolución pueden denegarse si los daños y perjuicios no reparan a una parte por la pérdida o el perjuicio reales sufridos, y en esa medida. Conviene mencionar que la palabra inglesa "actual" tiene un sentido distinto del francés "actuel" (que no figura en el texto francés); de manera que las pérdidas futuras están también cubiertas.

(d) Esto no significa que el tribunal requerido esté autorizado a examinar si habría podido o no conceder la misma cantidad de daños y perjuicios. El umbral es mucho más elevado. El artículo 11 sólo funciona cuando es el resultado manifiesto de la resolución que la condena parece ir más allá de la pérdida o del perjuicio real sufrido. Esto se refiere en particular a los daños y perjuicios ejemplares o punitivos. Estos tipos de daños y perjuicios se mencionan pues expresamente. Pero en casos excepcionales, los daños y perjuicios calificados como compensatorios por el tribunal de origen podrían entrar en el ámbito de aplicación de esta disposición.

(e) Esta disposición considera asimismo que los daños y perjuicios concedidos en el marco de un acuerdo entre las partes (daños y perjuicios convencionales) o de una ley (daños y perjuicios legales) compensan la pérdida o el perjuicio reales sufridos. Respecto de esos daños y perjuicios, el tribunal requerido sólo podrá denegar el reconocimiento o la ejecución si, y en la medida en que, esos daños y perjuicios estén destinados a castigar al demandado más que a evaluar equitativamente el nivel de indemnización apropiado.

(f) Sería erróneo preguntar si el tribunal requerido debe aplicar la ley del Estado de origen o la ley del Estado requerido. El artículo 11 incluye un concepto autónomo. Es por supuesto el tribunal requerido quien aplica esta disposición, pero esa aplicación no implica una simple aplicación de la ley del Estado requerido en materia de daños y perjuicios.

(g) El reconocimiento y la ejecución sólo pueden denegarse en la medida en que la resolución vaya más allá de la pérdida o del perjuicio real sufrido. Según la mayor parte de las delegaciones, esto podría derivarse lógicamente del objeto limitado de esta disposición. No obstante, es útil indicarlo expresamente. Esto evita una posible acción de "o todo o nada" aplicada por ciertos sistemas jurídicos para la excepción de orden público.

(h) Los apartados primero y segundo del antiguo artículo 15 incluían reglas muy elaboradas en cuanto a la medida en que se debían reconocer y ejecutar en todos los casos los daños y perjuicios concedidos por el tribunal de origen. El Grupo de Trabajo ha considerado que esto podía dar lugar a una impresión errónea. El artículo 11 sólo permite un examen para saber si la resolución concede daños y perjuicios que no reparen la pérdida real; no permite ningún otro examen sobre el fondo del asunto. Como todos los demás motivos de denegación, sólo se

aplicará en circunstancias excepcionales. Un exceso de redacción para estos asuntos les habría atribuido un peso político excesivo.

(i) El artículo 11 no obliga al tribunal a denegar el reconocimiento y la ejecución. Es una consecuencia manifiesta de su redacción – el tribunal puede denegar – también conforme a la finalidad global del artículo 9. La disposición no limita, pues, de modo alguno el reconocimiento y la ejecución de los daños y perjuicios en virtud del derecho nacional u otros instrumentos internacionales, y permite (pero no impone) el reconocimiento y la ejecución en virtud del Convenio. De nuevo, el Grupo de Trabajo consideró que una disposición expresa habría constituido un exceso de redacción que daría demasiado peso a la cuestión de los daños y perjuicios.

(j) El artículo 11(2) es el antiguo artículo 15(3). En virtud del artículo 11(1), se podría alegar que los daños y perjuicios destinados a cubrir las costas judiciales no están destinados a reparar una pérdida real. Esto sería naturalmente erróneo visto desde una perspectiva comparativa. Pero es sin embargo razonable incluir una mención expresa de esta dificultad en la disposición. Esta indicación no supone una regla estricta; únicamente ha de tenerse en cuenta el hecho de que los daños y perjuicios estén destinados a cubrir los gastos y costas.

(k) En resumen: el nuevo artículo 11 es más corto que el antiguo artículo 15, se ajusta más a la redacción general del Convenio, y trata de las cuestiones reales sin añadir reglas complejas y elaboradas que se puedan comprender mal. El Grupo de Trabajo propone, pues, la adopción de esta disposición.”