

Los principios del *American
Law Institute*: propiedad intelectual
y litigios transfronterizos

François Dessemontet

Facultad de Derecho
Université de Lausanne

Abstract

Los Principios del American Law Institute (ALI) sobre la competencia, la elección del derecho aplicable, y las sentencias en litigios transnacionales de propiedad intelectual e industrial fueron publicados en otoño de 2008. Estos principios constituyen un gran avance en cuanto a los litigios de propiedad intelectual e industrial que involucran a dos o más países, ya que su propósito no es recopilar las leyes de conflictos de los Estados Unidos, sino proponer soluciones prácticas a la gran mayoría de las preguntas relacionadas con litigios transnacionales en este ámbito.

The Principles of American Law Institute (ALI) governing jurisdiction, choice of law and judgments in transnational disputes in the field of intellectual property were published in autumn 2008. These principles constitute a great advance in transnational disputes affecting two or more states, since their aim is not to compile the American legal criteria in force, but to provide useful solutions to most current issues in litigation over intellectual property rights.

Title: American Law Institute Principles: Intellectual Property and Transnational Disputes

Palabras clave: Propiedad intelectual, Propiedad industrial, Litigación, American Law Institute

Keywords: Intellectual property, Litigation, American Law Institute

Sumario*

- 1. Introducción**
- 2. Historia y ambiciones**
- 3. Jurisdicción**
 - 3.1. Jurisdicción personal**
 - 3.2. Jurisdicción por razón de la materia**
- 4. Derecho aplicable**
 - 4.1. Territorialidad**
 - 4.2. Titularidad de los derechos de propiedad intelectual**
 - 4.3. Transferencias y licencias**
- 5. Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras**
- 6. Conclusión**

* El autor quisiera agradecer a Meir COSIOL, B.A. (Universidad de Pennsylvania, 2006) su gentileza al traducir este artículo del inglés al español.

1. Introducción

Los Principios del *American Law Institute* (ALI) sobre competencia, elección del derecho aplicable, y sentencias en litigios transnacionales de propiedad intelectual (en adelante, *los principios del ALI* o *los principios*) fueron publicados en otoño de 2008¹. Estos principios constituyen un gran avance en cuanto a los litigios de propiedad intelectual que involucran a dos o más países².

Los principios no son una *recopilación jurídica* (*Restatement of Law*). El propósito no es recopilar las leyes de conflictos de los Estados Unidos. Los principios apuntan soluciones prácticas a la gran mayoría de las preguntas relacionadas con conflictos de propiedad intelectual en litigios transnacionales, donde sea que ocurran. Estas soluciones han sido cuidadosamente examinadas dentro del ALI por un Consejo de Asesores, por el Consejo Ejecutivo, y por el Comité Consultor, así como también por dos Asambleas Generales. Es ampliamente sabido que entre los miembros del ALI se encuentran tanto académicos como abogados ejercientes y jueces, así que sus resoluciones resistirán críticas en cuanto a su funcionalidad. Más aún, de 26 asesores encargados a este proyecto, 13 no son estadounidenses, de modo que estas resoluciones ciertamente calzan con diferentes sistemas legales y no están orientadas unilateralmente hacia las nociones anglo-americanas del debido proceso y la cortesía entre naciones (*comity between nations*).

Los principios se incardinan dentro de la categoría de *soft law* y, por ende, no son de carácter vinculante. No obstante, el simple hecho de que existan y ofrezcan descripciones detalladas de las soluciones a complicados problemas para los cuales no existen tratados internacionales ni doctrinas aceptadas en la mayoría de los países, debería de llevar a los tribunales a tomarlos en cuenta. Tampoco se debe menospreciar el impacto que tendrán las primeras sentencias de tribunales estadounidenses³ en que aparezcan citados estos principios sobre estudiosos del derecho en los Estados Unidos, tanto estadounidenses como del resto del mundo.

Además, la fuente específica de un elemento de *soft law* tiene mucho que ver con las probabilidades de que llegue a aplicarse en la práctica. El ALI es reconocido por el éxito que han tenido sus *Restatement of Law* y su copatrocinio de Actas Uniformes como el Código Comercial Uniforme.

¹ *Restatement of the Law, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes* (2008), American Law Institute, St. Paul (Minn.).

² El término “propiedad intelectual” es más amplio que el empleado usualmente en Derecho español, pues abarca tanto los derechos de autor como los derechos de propiedad industrial (patentes, marcas, modelos de utilidad y diseño).

³ Véase *Fairchild Semiconductor Corp. v. Third Dimension (3D) Semiconductor, Inc.*, F. Supp. 2d, 2008 WL 5179743 (Dec. 10, 2008), texto en las notas al pie 39, 94 y 95, sobre la admisibilidad de la cláusula sobre elección de foro que designa a la corte federal del distrito de Maine para un litigio sobre, *inter alia*, una patente china.

Cada una de las 36 secciones de los principios es merecedora de nuestra atención. Sin embargo, es lógico en esta ocasión elegir y resaltar únicamente las resoluciones más importantes así como las más innovadoras, sin entrar a comentar cada una de ellas. Ofreceremos mínimas notas a pie de página; sin embargo, cabe recalcar que las notas del relator que aparecen en la versión impresa de los Principios contienen una apreciación detallada de los diferentes casos y sus comentarios en varios países del mundo⁴.

2. *Historia y ambiciones*

Desde que nació el derecho de propiedad intelectual –es decir, a finales del siglo XV en cuanto a las patentes de invención, el siglo XVI en cuanto a los derechos de autor, y un tanto antes en cuanto a las marcas registradas–, cada soberano otorgaba derechos de acuerdo con los intereses de su estado. El objetivo era el de promover la industria y el comercio dentro del territorio nacional, por lo que estas leyes primitivas eran eficaces únicamente dentro del marco nacional. A mediados del siglo XIX cambió el paradigma. Fue durante este período que las grandes potencias mercantiles como Inglaterra y Francia obtuvieron extensas protecciones para sus autores o inventores, y a veces hasta titulares de marcas registradas, mediante negociaciones bilaterales con sus contrapartes más débiles como Rusia, Bélgica o Suiza⁵.

Este sistema creaba una protección universal (dentro de los principales estados civilizados de la época) para los autores ingleses y franceses. Dicha protección se basaba sobre todo en el principio de *país de origen*, es decir, si un autor inglés o francés tenía derechos de autor en su país, estos derechos serían reconocidos también en Rusia o Suiza (a veces únicamente en cuanto a la versión en su idioma original, y no las traducciones al idioma local).

Sin embargo, este sistema conllevaba un desequilibrio entre los autores ingleses y franceses por un lado, y los autores nacionales de otros países. Estos autores no gozaban de ninguna protección nacional, o bien solamente de una protección mínima, como por ejemplo en Rusia o Suiza, mientras que los autores extranjeros gozaban en el mismo país de protecciones muchísimo más amplias que habían sido concedidos a sus poderosos gobiernos por el gobierno zarista o suizo. En sí misma, esta

⁴ Los tres relatores son la profesora GINSBURG, *Columbia University*, la profesora DREYFUS, *New York University*, y el autor. Las opiniones del autor no necesariamente coinciden con las de los demás relatores y no expresan la posición oficial del ALI. Como regla general, los “comentarios” que siguen a Los principios representan la posición oficial del ALI, mientras que las notas del relator (*Reporters’ Notes*) representan únicamente la posición de los relatores.

⁵ Ver por ejemplo las convenciones de 1864 entre Francia y Suiza o las de 1869 y 1881 entre Suiza y algunos estados germánicos. Ver también la convención alemano-suiza de 1892 aún vigente en el 2009 en cuanto al uso de marcas registradas.

discriminación a favor de los extranjeros condujo a bastantes reformas legislativas dentro de los países que no habían sentido la necesidad de proteger la propiedad intelectual antes de concluir un acuerdo bilateral. No obstante, aún persiste un mal sabor cuando durante ciertas negociaciones se utilizan tácticas de presión, como podemos ver aun hoy en día en las negociaciones bilaterales entre los Estados Unidos y otros países en cuanto a las supuestas insuficiencias en el derecho de propiedad intelectual y su aplicación en estos últimos. Este tipo de prácticas conllevan el riesgo de que el derecho de propiedad intelectual se convierta en un blanco de las protestas populares en contra de políticas percibidas como exageradamente beneficiosas para los extranjeros, como es obvio por ejemplo en el caso de las semillas transgénicas, en el que los países en vías de desarrollo se ven obligados a protegerlas por la OMC o por instrumentos bilaterales.

A finales del siglo XIX, ciertos espíritus ilustrados sintieron la necesidad de cambiar el enfoque bilateral en favor de un enfoque multilateral. De tal manera los autores costarricenses, por ejemplo, gozarían de los beneficios de la protección legal en todos los países firmantes de la Convención de la Unión de Berna de 1886, de acuerdo con la legislación local de cada uno de esos países. Este enfoque multilateral funcionaría en favor de los autores e inventores de los países más desarrollados únicamente en la medida que un nivel mínimo de protección fuese obligatorio para cada país firmante de la convención multilateral. La propiedad intelectual se tornó territorial en todos o por lo menos la mayoría de los aspectos⁶. Se dijo en el comentario alemán, por ejemplo, que un autor japonés adquiere derechos de autor sobre su obra que son distintos en cada uno de los más de 200 países del mundo. Es decir, para una misma película, o marca, o invento, habría un paquete de derechos nacionales, cada uno de ellos sujeto a diferentes normas y reglamentos. Este sistema aún está vigente, incluso después del acuerdo ADPIC de 1994. No obstante, la jurisprudencia o legislación reciente de algunos países como Japón o Suiza abandonan uno de los principales principios por los cuales se utilizó el razonamiento territorial: la doctrina del *agotamiento del derecho* (o también la *doctrina de la primera venta*), examinada únicamente dentro de un contexto nacional.

El sistema está fragmentado en cuanto a los derechos que otorga a los autores, diseñadores, artistas, inventores y titulares de marcas registradas, pero la confusión se agrava aún más gracias a la fragmentación de la jurisdicción competente. En un caso de violación de derechos de autor, los juzgados de hasta doscientos países pueden considerarse competentes para conocer del caso, como ocurre por ejemplo en litigios relacionados con Internet. No existe una jurisdicción internacional que armonice los precedentes judiciales de los diferentes países y sus aplicaciones. Antes de que el GATT instituyera su mecanismo para la resolución de litigios, no existía un recurso para los países que

⁶ Hubo excepciones, como por ejemplo en los casos de las sentencias francesas sobre la posesión de los derechos de autor o la jurisprudencia suiza sobre la posesión de marcas registradas o nombres comerciales. Únicamente en el caso relatado en *Arrêts du Tribunal Fédéral Suisse* ("Casos del Tribunal Federal Suizo") [De aquí en adelante ATF] 78 II 164 se negó la universalidad de la posesión de marcas registradas, y en el caso ATF 79 II 305 se negó la universalidad de la posesión de nombres comerciales. El art. 6 quinquies de la Unión de París otorga cierta protección a las marcas *telle quelle* con base en el país de origen.

veían que sus ciudadanos no estaban gozando de las protecciones mínimas en otros países (con la excepción de la conclusión de los acuerdos bilaterales, que tienden a favorecer únicamente a los países fuertes y poderosos y sus autores o titulares de propiedad intelectual). Es por esto que se han dado multitudes de conflictos de leyes y casos sobre competencias paralelas. En un caso que se dio sobre derechos de patente, los juzgados de 19 países distintos podían llegar a decidir sobre el mismo asunto.

Esto, por supuesto, inspiró a los comentaristas jurídicos. Una tesis doctoral escrita en Basilea a comienzos del siglo XVIII propuso la unificación del derecho de propiedad intelectual⁷. Luego algunos comentaristas franceses sobre el derecho internacional privado, como BATTIFOL y NIBOYET⁸ propusieron un enfoque universal. El debate en el mundo de habla alemana se vio enriquecido por el tratado del profesor Aloïs TROLLER en el año 1952⁹, y luego por la investigación y las propuestas presentadas en el Coloquio de Nymphenburgo por el profesor Eugen ULMER a solicitud de la Comisión de la Unión Europea en el año 1975¹⁰. También este autor dio una opinión legal en 1976 ante la Conferencia de Ley Privada Internacional en La Haya¹¹, a partir de la cual la elección del derecho aplicable a contratos de transferencia de tecnología permaneció en la agenda de esa organización durante 15 años, sin ningún avance notable. En 1996, la profesora Jane GINSBURG, de la *Columbia University*, y este autor presentamos una propuesta común para la resolución de conflictos de leyes en litigios de propiedad intelectual en internet¹². Poco después, la profesora Rochelle DREYFUS de la *New York University* previó el impacto desastroso que tendría el hecho, muy probable, de que la conferencia de La Haya encargada de preparar una convención que representara un consenso sobre el reconocimiento de sentencias extranjeras en general no cumpliera con su tarea. Fue por eso que, en el 2001, el ALI nombró a 3 relatores y un grupo de 26 panelistas (13 estadounidenses y 13 del resto del mundo) para que prepararan los principios sobre conflictos jurisdiccionales, conflictos de leyes y reconocimiento de sentencias extranjeras. Después de pasar por los habituales pasos de preparación de los borradores, discusión entre los panelistas, revisión del Comité Ejecutivo, el Comité Consultor, y la Asamblea General, el ALI aprobó los principios el 14 de mayo del 2007 y los publicó en el 2008. Nuestro proyecto ha sido uno en los que el ALI ha llevado a cabo en la menor cantidad de tiempo y, sin embargo, en el que ha logrado la mayoría de sus objetivos.

⁷ THURNEYSSEN (1986, pp. 13-46).

⁸ Ver nota 19 abajo.

⁹ TROLLER (1952).

¹⁰ ULMER (1975). Ver también DESSEMONTET (1999).

¹¹ Ver DESSEMONTET (1977).

¹² Ver *Propositions Conjointes* ("Propuestas Conjuntas"), que siguen a mi artículo, DESSEMONTET (1996).

Anhelamos establecer una serie de principios que fuesen no vinculantes y al mismo tiempo útiles para tribunales, profesionales y académicos. Era claro que un consenso entre varios países en cuanto a una convención vinculante sobre leyes aplicables a contratos sobre licencias no se daría pronto, dada la dificultad en colocarlo dentro de la agenda así como en preparar todo el material de apoyo necesario, junto con la obstaculización por parte de los Estados Unidos de las negociaciones sobre una convención para hacer cumplir sentencias extranjeras. Anhelamos facilitar y alentar tanto el comercio como la cultura internacional y al mismo tiempo respetar las necesidades del ámbito cultural en cada país y también las exigencias de la economía mundial. Tuvimos la esperanza de armonizar el régimen de elección de derecho aplicable y la elección de jurisdicción con reglas generales con relevancia para los conflictos de propiedad intelectual. Quisimos que los principios fuesen compatibles con todas las principales tradiciones jurídicas. Y finalmente, tuvimos la esperanza de poder coordinar las reglas aplicables a cada uno de los diferentes tipos de propiedad intelectual, como son derechos de autor, patentes, diseños, marcas registradas y la competencia desleal.

¿Logramos nuestros objetivos? Otros académicos mejor capacitados emitirán su criterio sobre eso. Nos han informado que ya una docena de alumnos están preparando sus tesis doctorales sobre estos principios. Ojalá estas mentes jóvenes y eruditas ataquen con ferocidad o defiendan con gallardía estos principios, o, más probablemente, hagan las dos cosas sucesivamente. Quisiera enfatizar que cada lector, si es de su parecer, puede examinar los principios desde cuatro puntos de vista: cuan prácticos son, si respetan a otras normas establecidas sobre resolución de conflictos, cuan compatibles son con las principales tradiciones jurídicas, y cuan coherentes son con respecto a todas las aéreas de propiedad intelectual. Al presentar nuestras soluciones, nos centramos en los tres principales capítulos: jurisdicción, elección de derecho aplicable y reconocimiento de sentencias extranjeras.

3. Jurisdicción

Los principios del ALI sobre jurisdicción tienen base en la necesidad de respetar la competencia por razón del demandado (*personal jurisdiction*) y la competencia por razón de la materia del litigio (*subject matter jurisdiction*). Toman en cuenta en gran medida la autonomía contractual de las partes, y se da amplia consideración a la Convención de La Haya de los acuerdos sobre la Elección de Foro del 30 de junio del 2005¹³. Además, los principios procuran facilitar la coordinación entre procesos

¹³ Esta convención no se aplica a los litigios sobre la validez de los derechos de propiedad industrial ni a los litigios con consumidores o sobre contratos de empleo. Sin embargo, asuntos de propiedad intelectual pueden ser examinados preliminarmente por el foro elegido (Art. 3). Los contratos de propiedad intelectual están sujetos a la Convención (ver Art. 2(n) (o)).

simultáneos ante dos o más tribunales, y favorecen la consolidación de dichos procesos ante un solo tribunal.

Existen cuatro pruebas para determinar qué Estados poseen tribunales competentes para escuchar litigios de propiedad intelectual:

1. *Foro general*: la residencia habitual del demandado.
2. *Foro de la materia del litigio*: país donde ocurrió la infracción, sujeto al límite de indemnización de ese país.
3. *Autonomía contractual de las partes*: con ciertos límites por contratos estándares.
4. *Licencia Contractual*: para el país del foro, con los límites de los derechos de propiedad intelectual en el contrato.

3.1. Jurisdicción personal

El foro general representa lo que podría llamarse el “juez natural” del demandado, es decir el juez de su país de residencia habitual. Por ser la noción de *domicilio* mucho más estrecha dentro del derecho inglés y algunos otros, los principios siguen las más modernas codificaciones europeas continentales sobre derecho de conflictos y algunas convenciones internacionales: tienen base únicamente en la noción de residencia habitual¹⁴. En el caso de entes legales, el foro natural lo determina la residencia legal, el sitio de incorporación, la sede administrativa, o el sitio principal de sus actividades comerciales. Si un demandado es o no un ente legal es una pregunta que debe examinarse desde el punto de vista de las leyes de su sede o de su sitio de incorporación, aunque ciertas tribunales podrán preferir aplicar la *lex fori*, o por lo menos las normas de conflictos del foro. En cuanto a esto, los principios mencionan únicamente “las leyes aplicables en otros casos”¹⁵.

Existen excepciones a la noción de que el juez natural debe de ser un juez del país de residencia habitual del demandado. Es natural que el demandado se sienta atraído hacia los tribunales de otros países cuando extiende sus actividades en gran medida hacia afuera de su país mientras se prepara para introducirse en esos mercados. De ahí la conocida prueba de “que hace negocios” (“*doing business*”) que encontramos en los Estados Unidos. No obstante, esta prueba no se aplica de igual manera en todos los estados de ese país. Además, es delicado aplicar esta prueba en el ámbito del comercio electrónico por Internet, en cuyo caso podría decirse que una persona que ofrece bienes o

¹⁴ De acuerdo con el Comentario b ad Sección 313 en 140, una persona natural no puede tener más de una residencia habitual.

¹⁵ Comentario a-d Sección 201 en 34 y el comentario b-d Sección 313 en 140.

servicios mediante Internet está “haciendo negocios” en todos los países desde los cuales se puede ver su oferta, o por lo menos desde los cuales se puede comprar lo que ofrece. A menudo con sólo poder verse el producto ya cae dentro de “que hace negocios” como en los casos en los que lo que se vende es algo que se disfruta al verse.

No obstante, generalmente hacer negocios conlleva algo más. Por ejemplo, puede ser el aceptar tarjetas de crédito emitidas por instituciones financieras de ese país, o el ofrecer la entrega del producto en ese país. A veces puede ser simplemente el intentar acatar las leyes del país de los compradores, o del país donde se entregan los productos, si no son el mismo. A la inversa, filtros lingüísticos u otros filtros que impiden que individuos de ciertos países adquieran los productos o servicios ofrecidos eliminarían la jurisdicción de los tribunales de esos países. Por lo tanto, los principios no aceptan una prueba, demasiado amplia, del hecho de “que hace negocios” para determinar la jurisdicción, pero sí aceptan la doble prueba de “actuando sustanciosamente” (“*substantially acting*”) en un país “dirigiendo sus actividades hacia ese país” (“*directing activities to that State*”) [Sección 204 (1) & (2)]. Únicamente en el caso particular en el cual el juez natural, es decir el juez de su país de residencia habitual o de incorporación, siempre y cuando sea un país miembro de la OMC, no está dispuesto a escuchar el caso, los principios permiten cierto uso de la prueba de “que hace negocios” con el fin de reconocer la jurisdicción de los tribunales del país en el cual el demandado “solicita o mantiene contactos, negocios, o un público (...) con regularidad” (Sección 204 (3)(b)).

Como consecuencia, los demandados que se encuentran en uno de los aproximadamente 50 países que aún no son miembros de la OMC y, por ende, que no están obligados a respetar las mínimas protecciones de propiedad intelectual que están estipuladas en el acuerdo ADPIC de 1994, no pueden alegar que su juez natural se encuentra fuera del territorio de la OMC para escapar de la jurisdicción de los tribunales de los países miembros de la OMC mientras hagan negocios en uno o más países miembros de la OMC. Los principios se basan en la idea de que un país no miembro de la OMC no debe ser un “paraíso de información” (“*information haven*”). Además, el artículo 41 y ss. del acuerdo ADPIC establece que los países miembros de la OMC deben asegurarse de que hayan medios justos y eficaces disponibles para proteger los derechos de propiedad intelectual. Hemos considerado óptimo en este caso dejar de lado la absoluta neutralidad y el bilateralismo que caracterizan el resto de los principios con el fin de tomar en cuenta las diferencias en las etapas –sean reales o supuestas– de desarrollo legislativo y la efectividad de los procesos jurídicos que existen entre los países que son miembros de la OMC y los que no lo son.

Esta jurisdicción semi-general dentro de la OMC incluye “demandas a raíz de los daños causados por acciones fuera de los Estados Miembros de la OMC que representan violaciones dentro de los estados de la OMC, sin importar donde ocurran los daños” [Sección 204 (3) *in fine*]. A mi parecer, las demandas por daños deberían permitirse en ese foro para cualquier daño “sin importar donde ocurra”, sin ninguna otra restricción. Esta redacción podría haber sido más clara, pero el texto de los

principios fue inspirado por el proyecto del Instituto Max Planck. El objetivo era el de afirmar que la intención de beneficiarse de un “paraíso de información” debe quedar claramente demostrada para que aplique esta jurisdicción semi-general. Sin embargo, las observaciones del Instituto Max Planck no se basan en la experiencia práctica de los tribunales. Lo más difícil de probar ante cualquier tribunal de justicia es la intención. Sólo Dios conoce las intenciones, el juez es el que tiene que decidir con base en los actos u omisiones. Por lo tanto, dada la dificultad de comprobar la intención, una interpretación más progresiva de sección 204 (3) de los principios llevaría a los tribunales a reconocer entonces su jurisdicción semi-general con base en el principio de “que hace negocios” en los casos en que el demandado reside en un país no miembro de la OMC, sin que el demandante tenga que demostrar que el daño, sin importar donde haya ocurrido, se produjo gracias a los actos que dan raíz a la jurisdicción (claro está que en una etapa posterior al presentar su caso con base en los hechos y el fondo del litigio, el demandante tendrá que demostrar que la responsabilidad del demandado emana de la causalidad que existe entre los daños sufridos por el demandante y los actos u omisiones del demandado).

En el caso de que existan varios demandados, existe la posibilidad de consolidarlos a todos ante el juez natural de uno de ellos con el fin de evitar el riesgo de que se dicten sentencias incoherentes, siempre y cuando el foro esté íntimamente relacionado con la totalidad del litigio, de tal manera que ningún otro foro pueda considerarse más cercano a la disputa.

Los principios establecen que el demandado se somete a la autoridad del juzgado en el cual se desarrolla el proceso si no impugna su jurisdicción de manera oportuna, es decir “no después de la primer defensa con base en los hechos” (sección 203 (1) y (2)). En el caso de que el demandado no se presentase, el juzgado debe de examinar *ex officio* si las afirmaciones del demandante tienen o no bases razonables.

La sección 207 enumera los fundamentos de la jurisdicción que son insuficientes:

1. La existencia de propiedad física perteneciente al demandado en el foro escogido.
2. La existencia de un derecho de propiedad intelectual que no está involucrado en el litigio.
3. La nacionalidad del demandante o el demandado.
4. La presencia del demandante en el foro.
5. El hecho que el demandado realiza actividades comerciales en el foro, al menos que sean éstas las que dan raíz al litigio.
6. El hecho que se le haya entregado una orden o notificación judicial al demandado.

7. El haber concluido con las formalidades necesarias para ejecutar el contrato involucrado en el litigio.

Cabe recalcar que los principios no incluyen la prueba de *forum non conveniens* dentro de las razones para descalificar la jurisdicción.

El resultado de no atenerse a estos principios en cuanto a la jurisdicción, así como en cualquier caso en el que se determina la jurisdicción erróneamente, es el riesgo de que la sentencia no sea reconocida en el extranjero.

3.2. Jurisdicción por razón de la materia

Las normas de jurisdicción por razón de la materia determinan el ámbito de las decisiones de los foros que son aceptables de acuerdo con las normas de jurisdicción personal. Estas normas sirven de suplemento a las leyes nacionales en cuanto a jurisdicción por razón de la materia, pero de ninguna manera pretenden sustituirlas.

Primero y principalmente está que un tribunal no será considerado incompetente simple y sencillamente por tener que aplicar derecho extranjero. A pesar de parecer esto meramente lógico, cabe mencionar que dentro del derecho inglés, se considera que un tribunal siempre debe declararse incompetente en los casos que tienen que ver con derecho extranjero¹⁶. En esta ocasión, los principios reflejan un cambio importante en la opinión general, que también se refleja, por ejemplo, en la Resolución sobre la Pregunta 174 de la AIPPI – Jurisdicción y Derecho Aplicable en el Caso de la Violación Transfronteriza de Propiedad Intelectual-.

Cuando una sentencia extranjera declara la invalidez de un derecho de propiedad intelectual registrado en el extranjero, la sentencia no será oponible frente terceros. La idea es que únicamente los tribunales del país en el que se encuentra registrado el derecho pueden decidir en cuanto a la dimensión del dominio público en ese país¹⁷. De cualquier otro modo, el tribunal extranjero tendrá la competencia para juzgar sobre todas las demandas y defensas entre las partes, sin importar las fuentes territoriales de dichas demandas y defensas, en otras palabras, sin importar el “país de origen” del derecho sobre la propiedad.

¹⁶ Ver por ejemplo *Fairchild Semiconductor Corp. v. Third Dimension (3D) Semiconductor, Inc.*, F. Supp. 2d, 2008 WL 5179743 (Dec. 10, 2008), que discute cuestiones que emanan de la aplicación de derecho de propiedad intelectual extranjero.

¹⁷ Ver también en cuanto al mismo tema pero con normas más detalladas art. 2(3) y art. 10 de Convención de La Haya sobre los Acuerdos de Elección de Foro de 30 de junio de 2005.

Los autores de los principios le han prestado una atención especial a las sentencias declarativas. Estas sentencias son importantísimas en el campo de propiedad intelectual ya que podría decirse que muchos litigios dependen de la validez o invalidez de una patente, diseño, o marca registrada. A menudo también ocurre que el demandado por violación de derechos de propiedad intelectual presenta una acción diciendo que no está violando ningún derecho. Además, muchas veces contratos de licencia exclusiva (*licensing agreements*) vinculan a compañías bastante grandes que se comprometen a respetar sus obligaciones siempre y cuando un tribunal se pronuncie en cuanto a las dimensiones de dichas obligaciones. Un caso típico podría ser: una productora de productos químicos adquiere una licencia para realizar en un sitio cierto un proceso patentado de manufactura. A raíz de cuestiones ambientales, la planta debe ser trasladada. ¿Dicha licencia permitirá que la nueva fábrica aplique dicho proceso? Las sentencias declarativas también deciden sobre asuntos contractuales como, por ejemplo, si una licencia existente se aplica a un nuevo proyecto o no.

Estas acciones declarativas pueden diferir en cuanto a la sustancia, pero en litigios internacionales, tienen en común el hecho de que permiten atrasar el proceso. Si se presenta una acción declarativa en un país cuyas tribunales se sabe que pueden tomar años o hasta décadas para dictar sentencia, las acciones paralelas en otros países pueden verse prácticamente paralizadas por el riesgo de que se produzcan sentencias incoherentes. Un ejemplo de esta práctica se conoce como el *torpedo italiano*, que se da cuando el demandado en un caso de propiedad intelectual europeo presenta una acción declarativa en Italia con la tranquilidad de que el tribunal tardará, por lo menos, diez años en dictar sentencia. En un caso de un derecho con límite de tiempo, puede ser demasiado tiempo. Algunos comentaristas indican que la jurisprudencia ha hecho cambios en el sistema italiano para evitar la admisibilidad de estas acciones, pero obviamente este problema no se limita al país de Barolo y Gioletta. La solución que ofrecen los principios es la de requerir que las acciones declarativas que alegan que un derecho de propiedad intelectual no es válido sean presentadas en el país en el que se encuentra registrado el derecho. Claro está que este requerimiento no soluciona el problema en Europa, ya que las patentes europeas se consideran nativas de cada país europeo en el que se solicite protección siempre y cuando se haya registrado con la oficina europea de patentes en Munich. Sin embargo, si alivia un poco el riesgo de que se presenten acciones declarativas en países en los que no se ha registrado el derecho.

Además, un tribunal competente puede también dictar sentencia preliminarmente sobre la validez de un derecho de propiedad intelectual, pero sólo en cuanto a las dos partes, y no en cuanto a terceros. Los principios no siguen en este caso el sistema más sutil del art. 10 (1) y (3) de la convención de La Haya del 2005 (que distingue entre los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual al examinar si una autoridad o un tribunal del país donde está registrado el derecho ha juzgado sobre el derecho que se disputa, o por lo menos si se ha iniciado un proceso para hacerlo, siendo esto una condición precedente para que se niegue a reconocer en este sentido una sentencia extranjera que se basa sobre un acuerdo de elección de foro). Todas las demás acciones declarativas, por ejemplo las acciones sobre contratos de licencia, seguirán las normas naturales, al

igual que la jurisdicción estipulada para medidas provisionales. Con solo que exista en un país propiedad física relacionada con el derecho de propiedad intelectual que se disputa es suficiente para que haya jurisdicción en ese país. Pero si los bienes solamente están de paso, el ámbito de las medidas provisionales se limita a una detención temporal mientras se localiza al propietario verdadero y se le incluye en el proceso. De tal modo que los principios toman en cuenta las normas de la Unión Europea y los acuerdos ADPIC en cuanto a la detención en la frontera de bienes que violan estos derechos.

En un mundo ideal, existiría solamente un tribunal que dictaría sentencia sobre una misma demanda con base en los mismos hechos entre las mismas partes. No obstante, por la territorialidad de la propiedad intelectual, a menudo no es así. Los autores de los principios valerosamente han tratado de proponer normas para coordinar, en el sentido amplio de la palabra, los múltiples litigios que tienen que ver con las mismas o parecidas demandas, en diferentes países ante diferentes tribunales.

Afirmamos la autoridad que tiene el primer tribunal en escuchar el caso de coordinar y consolidar, así como la tendencia general hacia la consolidación más que hacia la coordinación en el sentido estricto de la palabra, es decir la cooperación entre los tribunales que proceden independientemente hacia resoluciones paralelas en diferentes países. Coordinar procesos puede ser incómodo, ya que las decisiones sobre cada uno de los pasos, cada comunicación entre los tribunales, puede convertirse en objeto de apelación, y de tal manera impedir el desarrollo eficiente del proceso. Si es posible la consolidación, es preferible que se dé ante un tribunal con pericia en el campo de propiedad intelectual. También es preferible que dicho tribunal decida aplicar un sólo derecho a todos los aspectos del litigio, con la excepción de que en los casos en que una de las partes puede probar que en cierto país las consecuencias de aplicar cierta ley son distintas, puede pedir que el tribunal tome en cuenta estas diferencias. (sección 321, comentada abajo no. 56).

Si se consolida el caso ante un tribunal, y ésta decide aplicar un mismo derecho a la totalidad del litigio, los titulares del derecho de propiedad intelectual encontrarán mucho más fácil la tarea de perseguir la piratería. Y a la inversa, los demandados tendrán dificultad en continuar su conducta ya que perderán acceso a todo el mercado mundial. La respuesta correcta a los riesgos inherentes en la consolidación es un enorme respeto hacia las leyes de *ordre public* ("orden público") en cada país. Sin embargo, es una ventaja decisiva de los principios que favorecen claramente el respeto hacia los derechos de propiedad intelectual en el mundo entero. En un mundo globalizado lo importante no es que haya más o menos leyes, sino que tan efectivamente se aplican las que ya existen, como ha demostrado la última crisis financiera.

4. Derecho aplicable

4.1. Territorialidad

El tribunal competente aplicará en la mayoría de los casos sus propias leyes, ya que son las que sus jueces y abogados conocen mejor. Sin embargo, la experiencia en países pequeños como Suiza, cuyos tribunales a menudo son escogidas por litigantes comerciales, demuestra que los tribunales nacionales tienen la voluntad y la capacidad de aplicar derecho extranjero si así lo mandan sus normas sobre conflictos de leyes.

Los principios del ALI se basan en la autonomía contractual de las partes. De allí que se espera que las partes designen a un tribunal que sea exclusivamente competente para escuchar la disputa, sin importar dónde ocurra la violación del acuerdo de licencia. Además, la consolidación de procesos paralelos también lleva a el tribunal ante la cual se consolida el caso a examinar todos los datos del caso independientemente de donde ocurran, y a acoger todos los asuntos legales entre las partes independientemente del orden legal que aplica a la resolución de la disputa. Como consecuencia, puede que los tribunales tengan que aplicar derecho extranjero, específicamente, legislación extranjera sobre propiedad intelectual.

No obstante, la cuestión del derecho aplicable no debe de tomarse muy ampliamente. Muchísimos asuntos caen bajo leyes que no se permiten la elección de las partes, como el derecho criminal, derecho de control de cambios, derecho fiscal, permisos estatales, cuestiones del registro público, así como cuestiones aduaneras, cuestiones de certificación de origen, etc. Cuando los principios del ALI hablan del derecho aplicable, no se refieren al derecho público, sino a los aspectos del derecho privado, y los principales requerimientos de la legislación en cuanto a la validez de los derechos de propiedad intelectual así como su transferencia. Igualmente existe la autonomía contractual de las partes con límites ajustados. Además, obviamente la necesidad de que el tribunal escoja el derecho aplicable existe únicamente cuando las partes no logran ponerse de acuerdo, explícita o implícitamente (por ejemplo al alegar ambas las mismas leyes), que cierto derecho debe de aplicarse. Los principios reconocen que ciertos asuntos no gozan de la autonomía contractual de las partes por su importancia para el bien público (por ejemplo al definir el dominio público). Así que no existe autonomía contractual de las partes para la validez y el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, la existencia o el alcance de su protección, así como para la transferencia o la duración de los derechos o las reparaciones a la disposición de los titulares de propiedad intelectual que han sido agredidos. De igual manera, no existe autonomía contractual cuando se trata de registrar transferencias o licencias. Finalmente, la autonomía contractual en los contratos estándares se limita a la elección razonable en vista del nexo entre las partes, la materia del contrato, y el estado cuya ley se escoge. A mi parecer es razonable escoger el derecho del estado cuyos tribunales han sido elegidas para juzgar sobre cualquier disputa entre las partes, aunque esta elección de foro no sea la única razón por la cual aplicar dicho derecho. El tribunal que decide cuan razonable es la elección de las

partes tomará en cuenta la residencia de las partes y sus bienes, así como el nivel de sofisticación de la parte que no redacta el contrato. Claro está que la capacidad de las partes no puede ser gobernada por la ley que ellas escojan. Será gobernada por el derecho del sitio de residencia habitual de la parte cuya capacidad se está cuestionando.

La mayoría de la legislación de propiedad intelectual es de carácter territorial. De nuevo, el derecho territorial será aplicable al determinar la existencia, validez, duración, atributos y violación de los derechos de propiedad intelectual y las reparaciones por su violación (sección 301 (1)). Territorialidad significa el derecho que se le aplica a derechos registrados en el derecho del país en el que fueron registrados esos derechos. Por ejemplo patentes de invención, o de diseño, o de modelos de utilidad donde existan, pertenecen a los “derechos registrados”. Marcas registradas, variedades de plantas, ciertas denominaciones geográficas controladas así como las micro-plaquetas semiconductoras son más ejemplos de derechos estrictamente territoriales. En cuanto a derechos no registrados como derechos de autor y derechos conexos o secretos industriales, territorialidad se refiere a la aplicación del derecho del estado cuya protección se busca, como ya lo establece el art. 5 (2) de la Convención de Berna de 1886. En cuanto a demandas sobre competencia desleal, territorialidad se refiere al derecho del país en el que las partes compiten, y por ende, del cual se busca la protección. En caso de duda, se aplicará la ley del país en el cual ocurre el daño, y no la ley del país en el que se alega que se cometieron los actos ilícitos (sección 301 (2)). Las leyes de algunos países que puedan llegar a ser demasiado liberales o hasta libertarias hacia la competencia desleal, por ejemplo en cuanto a loterías o publicidad engañosa, no pueden utilizarse para defender los actos de competidores que realizan sus actividades en estados más estrictos. La misma norma aplica al derecho a la publicidad, que ya no se considera un derecho a la privacidad (es decir “el derecho a que lo dejen en paz”) sino un derecho comercial (es decir el derecho a “vender o conceder licencias de explotación sobre la imagen de una persona”): se aplicará el derecho del país cuya protección se busca.

Territorialidad también significa que la legislación sobre propiedad intelectual generalmente aplica y se promulga con la intención de que aplique únicamente dentro de los límites de un país. Sin embargo, ciertas legislaciones y principalmente casos recientes establecen alcance extraterritorial para ciertas cláusulas importantes. Internet ha acelerado enormemente el entendimiento de que el propósito de las leyes de derecho de autor y marcas registradas se vería destruido si los efectos de la legislación sobre propiedad intelectual llegasen solamente hasta la frontera.

Además, en tres áreas parece que el principio de la territorialidad es prácticamente inadecuado en un mundo de 200 países: ¿A quién pertenece un derecho de propiedad intelectual? ¿Con base en qué se deben conceder indemnizaciones, sólo sobre los daños sufridos localmente o también por aquellos sufridos en el exterior? ¿En el caso de contratos de licencia o derechos de explotación concedidos para varios países, debe aplicarse un derecho distinto en cada país? En estas tres áreas, no parece razonable que existan 200 posibles soluciones a un mismo asunto legal. Por ejemplo, ¿era razonable

que la marca registrada del café Hag perteneciera a una compañía en Bélgica (a raíz de una confiscación durante la posguerra) y a otra compañía en el resto de Europa? La titularidad sobre cualquier propiedad intelectual debería de ser constante en todo el mundo, así como lo es por ejemplo la titularidad sobre cualquier propiedad física (la titularidad sobre un automóvil en Japón se reconoce aunque su dueño lo transporte por barco a Corea). Además, desde el punto de vista correcto los derechos de propiedad intelectual se basan en la dignidad humana (y no en doctrinas secundarias de recompensa o contrato entre el inventor y la sociedad). Esto permite, por ejemplo, que al igual que los hombres, las mujeres, o los miembros de minorías religiosas se consideren como autores a pesar de que ciertos países dominados por los talibanes decidan que no lo son según sus leyes intransigentes. Esto emana del valor primordial que tienen los derechos humanos como los proclama la declaración universal de los Derechos Humanos de 1948, la convención europea de los Derechos Humanos de 1949 y el pacto de la ONU sobre los derechos económicos, sociales y culturales de 1966, que garantizan el derecho de propiedad intelectual a todos los seres humanos. Ninguna ley nacional sobre derechos de propiedad intelectual podría ser suficiente como para justificar que se le niegue el derecho de autor o de inventor a las mujeres o a las minorías religiosas, por ejemplo.

De allí que los principios del ALI, aunque reconocen la territorialidad de la legislación sobre propiedad intelectual, tomen en cuenta la necesidad de soluciones uniformes en las tres áreas de derechos de propiedad, reparaciones monetarias y contratos de licencia. En el caso de violaciones multi-territoriales, por ejemplo, el tribunal puede escoger un derecho y aplicarlo a la totalidad del caso. Sin embargo, las partes siempre gozan del derecho a probar que en uno de los países involucrados en la disputa, la ley es distinta, y de pedir que se tome en cuenta en cuanto al ámbito de la responsabilidad y las indemnizaciones.

4.2. Titularidad de los derechos de propiedad intelectual

La profesora Jane GINSBURG¹⁸, el profesor G. KOMANTOS¹⁹, al igual que varios otros distinguidos comentaristas²⁰, han sostenido que solamente un derecho debe aplicar al título de propiedad intelectual, por lo menos en el ámbito de los derechos de autor.

Según los principios, la titularidad inicial de derechos inscritos se rige por el derecho del estado en donde se registra, a menos que haya una relación preexistente entre las partes. En ese caso, la titularidad inicial se rige por el derecho que rige la relación preexistente [Sección 311].

¹⁸ GINSBURG (1989). La Sra. GINSBURG cambió de opinión posteriormente, ver *Jurisclasseur périodique* [JCP] 1992 II 21780 en p. 4 y ss. y JCP 1994, I, 3774.

¹⁹ KOMANTOS (1988).

²⁰ Ver Prof. DESBOIS, NIBOYET, BATTIFOL y BARTIN, citados por JOSSELIN-GALL (1995).

La titularidad inicial de derechos no registrados de marcas, diseños industriales, o nombres comerciales se rige por las leyes del país que la marca, el diseño o el nombre identifica como origen de los bienes o servicios.

La titularidad inicial sobre los derechos de autor se rige por las leyes del estado de residencia del autor en el momento de la creación de la materia. Solamente un derecho en todo el mundo registrará este asunto. No habrá discrepancia en el mundo en cuanto al estatus de *autor*. Esto le concede una seguridad necesaria a las partes que contratan con el autor, como por ejemplo las editoriales, las emisoras, y los demás distribuidores de la obra, donde sea que desarrollen sus actividades. Esta solución favorece la explotación de la obra registrada en todo el planeta.

Si una obra tiene más de un autor, por ejemplo una película, los autores pueden elegir qué ley rige la titularidad. En caso de que no elijan un derecho específico, registrará el derecho del estado en donde residan la mayoría de los autores. No se debe hacer ninguna diferencia aquí entre “autores principales” y “autores secundarios” (como son los diseñadores del set, los diseñadores del vestuario, y el cortador de cine cuando se trata de la creación de una película)

Si estas pruebas no logran determinar el derecho aplicable, los principios declaran que se aplica el derecho del estado en el que la obra fue explotada por primera vez²¹ o el derecho que rige el empleo de los autores²².

4.3. Transferencias y licencias

Los principios declaran que en cuanto a la transferibilidad aplica el derecho de cada estado hacia el cual se transfieren los derechos, así como las normas del registro de la transferencia. Es de sabiduría dudable que la validez de la transferencia sea sujeta a las leyes de más de 200 países por todo el planeta. No obstante, la pregunta más bien es, ¿qué otra ley podría aplicarse? A mi parecer, la posibilidad de transferir un derecho sobre propiedad intelectual debería de depender del país de origen del derecho, tal y como deciden los principios en cuanto a la única categoría de derechos no registrados. Sin embargo, para los derechos registrados se mantiene comúnmente que surgen

²¹ Ver Art. 5(4) de la Convención de Berna. El sitio de la primera publicación de la obra es el “país de origen” a la hora de determinar la aplicabilidad de la Convención de Berna. La “primera publicación” bajo la Convención de Berna puede ser muy limitada, como también lo puede ser la “primera explotación” bajo Los principios, por lo que estas dos nociones deben considerarse equivalentes. Ver Principios del ALI sección 313 *Notas del Relator* 4 en p. 145.

²² Para el derecho sobre una patente europea, art. 60 (1)(segunda oración) de la Convención de Munich sobre las Patentes Europeas de 1973 estipula que se debe de aplicar la ley que rige la relación entre el patrono y el empleado, que sería la ley del estado en el que el empleado desarrolla la mayoría de sus actividades. Si no se puede determinar cual es ese estado, la ley aplicable será la del estado en donde se encuentra el establecimiento al cual responde el empleado.

independientemente al registrarse en cada país en donde se registran. De ahí que pareciera justificarse la noción de que la posibilidad de transferir un derecho es simplemente uno de los “atributos” de ese derecho.

La transferibilidad no está sujeta a la autonomía contractual de las partes. Las partes no pueden cambiar las normas de transferibilidad. La idea es que cada estado tiene sus normas obligatorias sobre transferibilidad, por ejemplo en cuanto a los derechos morales de los autores, o la protección de autores empleados o inventores. Este tema debe de examinarse detenidamente, ya que ciertos países, como por ejemplo Suiza, tienen pocas o ninguna ley sobre transferibilidad. Otros países se preocupan mucho más por limitar la transferibilidad, como por ejemplo Francia y Alemania en cuanto a los autores. El resultado de aplicar los principios será una validez gradual de la transferencia que las partes tal vez pretendían pero aún no alcanzaban bajo todos los derechos relevantes. Nada es peor que la situación que existía antes de que se adoptaran los principios, pero tampoco hay nada mejor en este sentido. Esto demuestra que se deben realizar más esfuerzos para alcanzar soluciones más prácticas, como por ejemplo dentro del marco del proyecto en curso del Instituto Max Planck sobre Propiedad Intelectual y Conflictos de Leyes.

En cuanto a la transferencia y la licencia de derechos que son transferibles o licenciables, los principios se basan en el más amplio reconocimiento de la autonomía contractual de las partes. Se dice que aproximadamente el 80% de los contratos comerciales internacionales contienen una cláusula de elección de derecho. Es justo reconocer el convenio entre las partes en cuanto a este aspecto una vez que ha sido acordado. Claro está que en general en cuanto al derecho aplicable, la elección contractual del derecho aplica únicamente en los campos y los asuntos que están a la disposición de la voluntad y la intención de las partes, y no abarca cuestiones del derecho público, como por ejemplo tipo de cambio, cuestiones fiscales y permisos estatales de todo tipo. Cabe recalcar que no es necesario que exista nexo alguno entre el derecho elegido por las partes y la materia del contrato. Tienen entonces las partes la posibilidad de elegir un derecho neutral, como la hacen siempre en casos de arbitraje internacional.

En este aspecto, recalcamos que los principios no tratan del todo el arbitraje, ya que el mundo del arbitraje requiere de soluciones confeccionadas para casos específicos y no de normas generales que se aplican independientemente de la intención común de las partes. Además, los capítulos sobre jurisdicción y el reconocimiento de sentencias extranjeras obviamente no aplican en asuntos arbitrales, sobre los cuales rige la Convención de Nueva York de 1958 en cuanto al reconocimiento y la ejecución de sentencias. En otros países, únicamente el capítulo sobre derecho aplicable y tal vez algunas normas sobre la coordinación de procesos paralelos²³ podrían servir de inspiración para abogados y árbitros si tuviesen que resolver dificultades similares en un proceso arbitral.

²³ Ver DESSEMONTET (2008, pp. 156-159).

Las únicas limitaciones a la autonomía contractual de las partes que proponen los principios tienen la intención de proteger a la parte más débil de una cláusula de elección de derecho que pueda incluir un contrato estándar.

Si ninguna cláusula del contrato elige el derecho aplicable a los litigios que puedan producirse bajo ese contrato, se aplica la prueba común del vínculo más cercano: se presume que está más cercanamente vinculado con el país en donde reside el que otorga la licencia o el derecho en el momento de celebrarse el contrato, y se aplica el derecho de ese país.

La doctrina de la llamada “prestación característica” ha sido generalizada y refinada por A.F. SCHNITZER, un académico alemán que como refugiado en Suiza pudo publicar allí sus escritos y de tal manera influenciar la jurisprudencia suiza. El Tribunal Federal Suizo la adoptó en los años 50, de modo que nuestro borrador del proyecto de ley sobre derecho privado internacional de 1979 se basa en ella, mientras que el resto de Europa siguió la misma concepción que había sido incorporada en la convención de Roma de 1980 sobre el derecho aplicable a obligaciones contractuales.

Hace algunos años una mal interpretación común era creer que el “sitio de prestación” de la obligación característica presentaría el vínculo más cercano, permitiendo que se determinara así el derecho aplicable al contrato. De allí, muchos autores mantenían que el acuerdo de explotación debería de regirse por el derecho del país en el cual se explotaría el derecho de propiedad intelectual, que en la práctica a menudo es el derecho que rige al titular de la licencia exclusiva. Por lo menos propusieron que aplicase el derecho del titular exclusivo, ya que consideraban que éste estaría más interesado en el destino de la propiedad intelectual que el que otorgaba el derecho. Sin embargo, tanto el artículo 122 de la ley suiza sobre derecho privado internacional de 1987 como los principios del ALI sección 315 (2) (segunda frase) estipulan correctamente que la ley de quien otorga el derecho es la que aplica al contrato. De tal manera estas cláusulas logran coherencia entre el derecho de la licencia exclusiva y el derecho del país para el cual ha sido diseñada la tecnología o la obra, el país en el cual la propiedad intelectual fue mercadeada por primera vez, y el ambiente hacia el cual se ha enfocado toda la organización del deudor de la prestación característica. Las normas de los contratos se regirán por el mismo derecho que rige las responsabilidades que emanan del contrato, la ejecución de las sentencias y el posible embargo y remate de activos para cubrir daños monetarios.

Además, no debe de quedar duda que desde el punto de vista de la justicia natural, la propiedad intelectual está más cercanamente vinculada con el lugar en donde ha sido creada que con el lugar en donde el contrato de explotación permite que se explote. ¿Quién realizó la “prestación característica” en un principio, sin la cual nada hubiera sucedido? El autor, el inventor, o la compañía que invirtió en la investigación y el desarrollo del producto o el proceso.

Finalmente, no debemos dejar de lado una implicación práctica. La transferencia de tecnologías es tan común, que a ratos ignoramos la dificultad que implica para varias partes de diferentes partes

del mundo que sus empleados cooperen para crear nuevas tecnologías. Sin embargo, los contratos de explotación a menudo terminan en largos y costosos litigios legales. Por ejemplo, después de la venta y la contratación de servicios, los contratos de explotación son la tercera categoría más arbitrada bajo las normas de la Cámara Internacional de Comercio en París. A mi parecer, que el derecho del que otorga el derecho sea el que aplica es una herramienta muy prometedora para inspirar confianza en pequeñas o medianas empresas que de otro modo rechazarían cualquier propuesta de compartir su propiedad intelectual con empresas en tierras lejanas.

Vale la pena mencionar que existen otras normas que se aplican a las garantías, como por ejemplo las que garantizan un préstamo, y las transferencias involuntarias, como las que siguen a una quiebra. Regirá el derecho del país de registro, o si el derecho no está registrado, el derecho del país cuya protección se busca. Esta no necesariamente es la ley que rige el préstamo o la quiebra en sí.

Finalmente, la consolidación ante un solo tribunal puede llevar a esta corte a aplicar un solo derecho, por ejemplo su propio derecho, el derecho del estado en común de residencia de las partes, o el derecho de otro país con el cual el caso está más cercanamente vinculado, tomando en cuenta las actividades y las inversiones en cuestión, así como los mercados hacia los cuales las partes dirigen sus esfuerzos. No obstante, los principios reservan el derecho de una de las partes de solicitar que se aplique otra ley en el caso de una violación o de otros asuntos que se den en otros países, siempre y cuando la parte pueda probar el contenido de esa otra ley (se. 321).

En todos los casos, las leyes del foro y las normas obligatorias de terceros países (llamadas *lois de police* o *lois d'application immédiate*) deben ser respetadas por el tribunal. Así como la mayoría de las convenciones recientes y las leyes nacionales, los principios no aceptan *renvoi*. Esto significa que cuando los principios declaran que la ley de cierto estado es la que aplica, las normas sobre conflictos de esa ley no aplicarán si el resultado sería que aplicaría la ley de un tercer estado.

5. Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras

Así como la mayoría de las recientes codificaciones de derecho privado internacional, comenzando con la ley suiza sobre derecho privado internacional de 1987, los principios le dedican un capítulo al reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras. De hecho, este capítulo ha sido fundamental para los primeros esfuerzos por repetir los principios aplicables a los derechos de propiedad intelectual, ya que el eventual y predecible fracaso de las naciones occidentales en aprobar la propuesta convención de La Haya sobre la ejecución de sentencias extranjeras había dejado a los titulares de propiedad intelectual muy expuestos a la fragmentación de sus derechos y a la dificultad de hacer valer sentencias extranjeras.

El capítulo sobre la ejecución también ofrece un incentivo indirecto para aplicar las normas sobre jurisdicción y la ley aplicable, ya que el respeto hacia esas normas debería de facilitar el reconocimiento de sentencias extranjeras de indemnización.

Los principios se declaran a sí mismos aplicables solamente si el tribunal que dicta la sentencia los aplica en cuanto a jurisdicción o a ley aplicable. Claro que nadie puede prohibir el siguiente caso: el tribunal que dicta sentencia no aplicó los principios, sin embargo el tribunal a la cual se le solicita que apruebe la ejecución de la sentencia se basa en los principios para decidir si la sentencia extranjera debe ser reconocida. No obstante, algunas razones por no hacer valer la sentencia se vuelven irrelevantes. Las más importantes de éstas son las que surgen a raíz de una errada aplicación de los principios sobre jurisdicción y elección del derecho.

Recalamos que generalmente, el tribunal que ejecuta la sentencia no tomará en cuenta la aplicación correcta del derecho del país cuya corte dictó la sentencia en cuanto a jurisdicción personal, al contrario de la tradición nacional de algunos países, por ejemplo Francia. Sin embargo, si el demandado no se presenta al juicio, existe un mayor riesgo de una aplicación insuficiente de ese derecho, y el tribunal que dicta sentencia tendrá que reexaminar la aplicación del derecho de su estado sobre jurisdicción personal en este caso particular de morosidad.

Los principios del ALI tienen un listado limitante de razones por las cuales no se deben de ejecutar sentencias extranjeras:

Razones obligatorias para negar reconocimiento y ejecución:

1. Falta de imparcialidad procesal, falta de integridad, falta de notificación oportuna.
2. Fraude hacia el tribunal que dicta sentencia.
3. Incoherencia con el orden publico del estado ejecutor.
4. Falta de jurisdicción de el tribunal bajo los principios del ALI sobre elección de foro e insuficiente motivo por afirmar jurisdicción, o según sus propias normas.

Razones opcionales para negar reconocimiento y ejecución:

1. Incoherencia con otras normas jurisdiccionales de los principios.
2. Elección errónea de derecho.
3. *Lis pendens* entre las partes.

4. Incoherencia con las normas de consolidación o coordinación.

El tribunal ejecutora tomará sus propias decisiones en cuanto a los hechos y el derecho siempre que se cuestione la imparcialidad del proceso, la integridad de los jueces del tribunal que dictó la sentencia, o la existencia de un fraude. De otro modo, aceptará los hechos tal y como fueron establecidos por el tribunal que dictó sentencia, siempre y cuando la sentencia no se haya dictado por no presentarse.

En cuanto a las indemnizaciones, los principios buscan una solución balanceada, en vista de la opinión generalmente desfavorable que mantienen las jurisdicciones extranjeras de las sentencias estadounidenses que conceden indemnizaciones por daños y perjuicios y la enemistad de ciertas jurisdicciones angloamericanas hacia la prestación específica:

1. Por indemnizaciones por daños y perjuicios y por gastos legales, la indemnización debe de hacerse valer completamente.
2. Las indemnizaciones por daños y perjuicios se harán valer únicamente por la máxima cantidad que hubiese podido haber adjudicado el estado ejecutor.
3. Requerimientos judiciales se harán valer solamente si los hubiesen podido emitir los tribunales del estado ejecutor.
4. En cuanto a sentencias declarativas, podrán ejecutarse enteramente entre las partes, mas no en contra de terceros.

6. Conclusión

Los principios del ALI tienen un mérito: que existen, y que han sido aprobados tras un exhaustivo análisis por parte de jueces, abogados ejercientes, y académicos del ALI así como consejeros de los 5 continentes.

Desde el punto de vista metodológico, los principios combinan un enfoque europeo sobre conflictos –es decir ofrecen soluciones en cuanto al derecho aplicable mediante normas generales que definen amplias categorías y tipos de casos y garantizan la predictibilidad– con el enfoque estadounidense sobre la jurisdicción, exceptuando los requerimientos estrictos del “que hace negocios” (“*doing business*”). Fomentan una innovadora coordinación entre procesos paralelos, y favorecen la consolidación de litigios internacionales de propiedad intelectual ante los jueces más competentes.

Los principios abarcan todo el campo de propiedad intelectual, incluyendo temas poco conocidos como secretos industriales, o derechos a la publicidad, y la competencia desleal en general.

Los principios del ALI constituyen la primera serie de normas de “*soft law*” que toma en cuenta la importancia de internet y la necesidad de apoyar el crecimiento de la economía mundial forjando sistemas que faciliten la administración de carteras internacionales de activos de propiedad intelectual. También se beneficiará la vida cultural en la medida en que autores y productores, así como editoriales, puedan entrar en relaciones contractuales con respecto a sus derechos más eficazmente al saber cuál derecho aplicaría y en qué foro se podría llegar a dar un litigio si surgiera una disputa.

7. Bibliografía

F. DESSEMONTET (1977), “Transferencia de Tecnología bajo las Codificaciones en Borrador de UNCTAD y la EEC: Una perspectiva europea sobre la Elección del Derecho Aplicable en el Otorgamiento de Licencias”, 12 *Journal of International Law & Economics*, pp. 1 y ss.

--- (1996) “Internet, le droit d’auteur et le droit international privé” (“Internet, Derechos de Autor y la Elección del Derecho Aplicable”), *Revue suisse de jurisprudence*, pp. 288 y ss.

--- (1999), *Le droit d’auteur* (“El Derecho de Autor”), Lausanne, CEDIDAC.

--- (2008), “Indemnizaciones Interinas y Procesos Paralelos en Arbitrajes de Contratos de Accionistas”, en *Liber Amicorum para Rolf Watter*, Zurich-St Gallen, pp. 145 y ss.

J. GINSBURG (1989) “Conflits de loi et titularité initiale du droit d’auteur” (“Conflictos de Leyes y la Titularidad Inicial de los Derechos de Autor”), *Cahiers droit d’auteur*, 18, pp. 1 y ss.

M. JOSSELIN-GALL (1995), *Les contrats d’exploitation du droit de propriété littéraire et artistique* (“Contratos de Explotación de Derechos de Propiedad Literaria y Artística”), GLN Joly Editions, París.

G. KOMANTOS (1988), “Le droit international privé et la Convention de Berne” (“Derecho Internacional Privado y la Convención de Berna”), *Le droit d’auteur*, pp. 439 y ss.

J.R. THURNEYSSEN (1725), *Juristische Inaugural-Dissertation De recusione Librorum Furtiva, zu Teutsch: Vom unerlaubten Bücher-Nachdruck* (“Sobre Impresiones de Libros no Autorizadas”), traducida por H. THIEME (1986) en *Die Berner Übereinkunft und die Schweiz* (“La Convención de Berna y Suiza”), Stämpfli & Cie, Berna, pp. 13-46.

A. TROLLER (1952), *Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* ("Los Conflictos de Leyes y el Proceso Civil Internacional sobre Propiedad Intelectual"), Verlag für Recht und Gesellschaft, Basilea.

E. ULMER (1975), *Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht* ("Propiedad Intelectual en los Conflictos de Leyes"), Köln, Berlín. Del mismo autor (1978), en inglés, *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, Springer, Viena-Nueva York.