OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS

Abogados - Attorneys

"Valor agregado en la asesoría legal: Derecho Internacional Privado y Propiedad Intelectual -Do's and Dont's"

Juan Felipe Acosta

19 de septiembre de 2018

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

El Derecho Internacional Privado es el marco jurídico formado por convenciones, protocolos, leyes modelos, guías legislativas, documentos uniformes, jurisprudencia, práctica y costumbre, así como otros documentos e instrumentos, que regula la relación entre individuos en un contexto internacional.

PRINCIPIOS

- La ley extranjera no puede ser utilizada sino de acuerdo al orden público internacional;
- El principio jurídico de la unidad de soluciones obliga a la armonía internacional de las soluciones;
- El controvertido principio del respeto internacional de los derechos adquiridos;
- El principio de gravedad de la relación jurídica o principio de la relación más significativa;
- El principio de la armonía interna;
- El principio de la finalidad de las leyes internas con la prevalencia de la lex fori.

CONTENIDO DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Competencia judicial internacional

saber ante qué tribunal se puede plantear una situación privada internacional

Reconocimiento y ejecución de las decisiones extranjeras

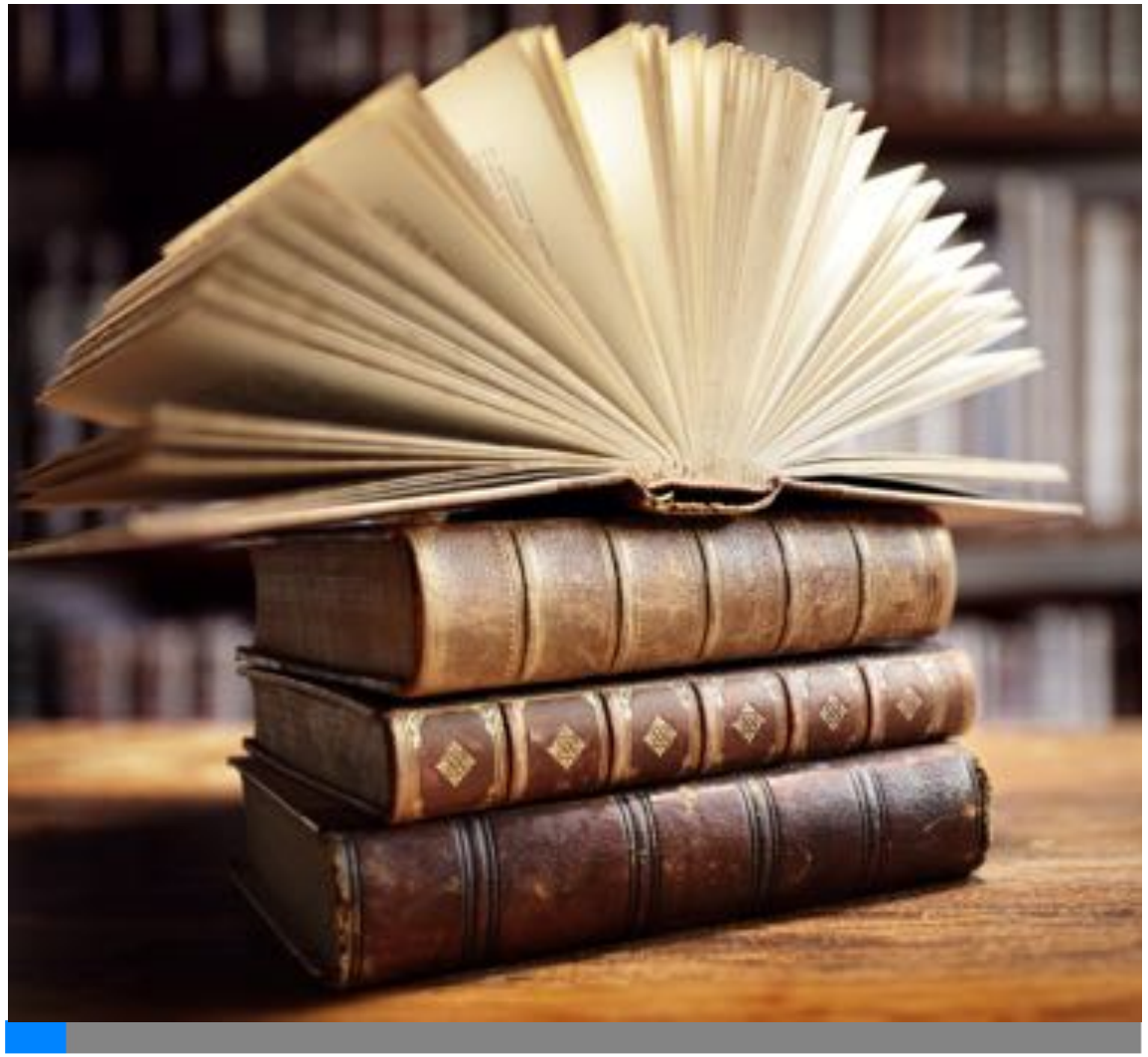
Ley aplicable

el tribunal deberá dictar sentencia de conformidad con la ley aplicable. Debe tener en cuenta las normas de conflicto

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA

- Protección territorial de la PI
- Ubicación de las partes
- Derecho PI protegido
- Efecto causado
- Actividad infringida

PRINCIPIOS SOBRE…

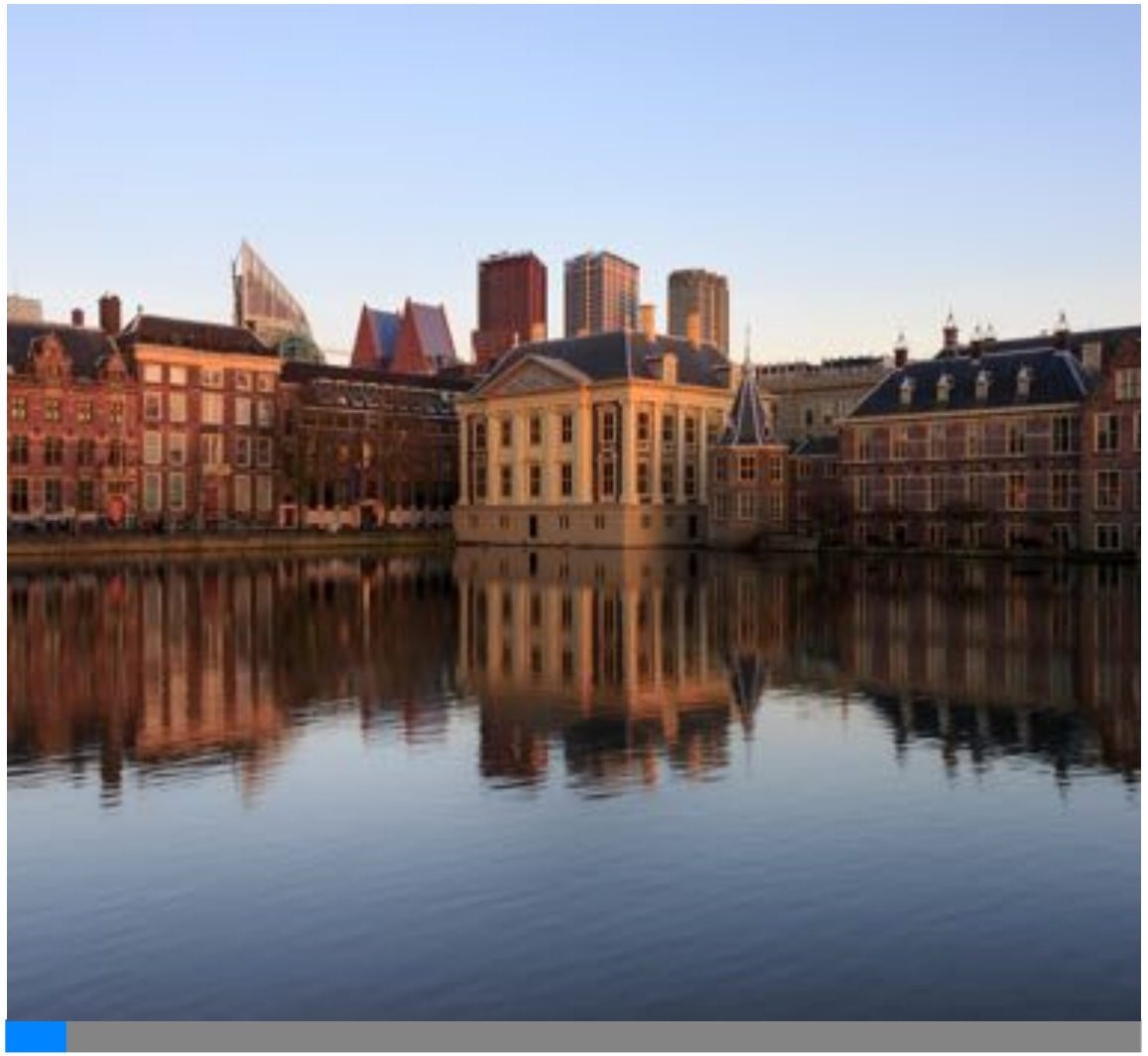


LA ELECCIÓN DE LEY APLICABLE EN MATERIA DE CONTRATOS COMERCIALES INTERNACIONALES

- Un contrato será regido por la ley escogida por las partes
- Las partes podrán escoger la ley aplicable en todo o cierto aparte del contrato o diferentes leyes a aplicar en diferentes partes del contrato.
- La elección podrá ser realizada y modificada en cualquier momento.
- Debe aparecer la elección expresamente en el contrato.
- No se requiere la existencia de ninguna conexión, ya sea geográfica o con las partes, para la elección de la ley.

CONVENIO DE LA HAYA SOBRE ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO

- **Partes:** España, Estados Unidos, México, entre otros.
- **Aplicación:** situaciones internacionales a los acuerdos exclusivos de elección de foro que se celebren en materia civil y comercial
- **Reconocimiento:** Una resolución dictada por un tribunal de un Estado contratante que haya sido designado en un acuerdo exclusivo de elección de foro, será reconocida y ejecutada en los demás Estados contratantes.
- **Competencia del tribunal elegido:** El tribunal de un Estado contratante designados en un acuerdo exclusivo de elección de foro, será competente para conocer de un litigio al que se aplique dicho acuerdo, salvo que el acuerdo sea nulo según la ley de ese Estado.



FUNDAMENTO DE LA JURISDICCIÓN:

- **Elección del tribunal:** Es posible que los tribunales de más de un estado tengan jurisdicción para entender una controversia, por lo que en la practica el demandante puede elegir un tribunal.

Demandados domiciliados en la jurisdicción:

La competencia la tendrá el Estado donde la parte demandada esta domiciliada. Cuando las controversias relativas a PI involucran a múltiples partes demandadas, es posible entablar una demanda ante los tribunales del usar donde una de esas partes esta domiciliada.

Demandado no domiciliado en la jurisdicción:

Factores vinculantes:

1) fundamento de demanda surgido en el Estado; 2) incumplimiento de un contrato ocurrido en el estado o de un contrato celebrado en el estado o que se rige por la legislación del estado; 3) infracción de la legislación de ese estado; 4) bienes que se encuentran en ese estado; 5) acto delictivo cometido en ese estado o un daño sufrido en ese estado.

Excepciones: título de propiedad de un bien extranjero, derecho creado por un estado extranjero.

Acuerdo de elección del foro:

Acuerdo por medio de un contrato que incluya elección de foro o jurisdicción-> no puede tener incidencia en la jurisdicción relativa al registro o validez de los derechos de PI

- **Competencia sobre la validez del registro:** asunto exclusivo de los tribunales del estado donde se realizó el registro o donde se procura realizarlo.

LEYES APLICABLES

Titularidad y transferencia:

- Derecho no registrado: o domicilio principal del creador o si fue en virtud de un contrato, el derecho que se aplica al contrato.
- Derecho registrado: derecho aplicable al contrato de una obra registrada, creada en virtud del contrato o el derecho del estado donde se realizó el registro.

Cuestión contractual:

- Autonomía de las partes: aplica lo convenido salvo por normas obligatorias predominantes

APLICACIÓN DE LA SENTENCIA EN OTRO ESTADO (EXEQUÁTUR):

- Tribunal de origen haya ejercido competencia internacional
- Sentencia en firme
- Que se refiera al fondo del asunto
- Mismas partes

- **Se rechaza su registro si:** fraude al dictar la sentencia, no juicio justo; sentencia diferente con respecto a la controversia en otro estado; que la parte demandada sea un estado extranjero, a menos que la controversia original haya surgido asa raíz de una acto cometido fuera del ejercicio de los poderes públicos.

CASOS

CASO 1

ANNE BRAGANCE V. OLIVIER ORBAN AND MICHEL DE GRÈCE

Juez declara ilegal cláusulas de selección de jurisdicción o ley

- Anne Bragance (escritora) cedió todos los derechos morales y patrimoniales respecto de una obra, a su coautor, Michel de Grèce. La cesión fue realizada por medio de un contrato sometido a las leyes del Estado de Nueva York.
- Posteriomente, la obra fue publicada en Francia, momento en el cual Anne Brangance demandó en Francia al haberse vulnerado derechos morales de autor y solicitó regalías frente a la venta del libro.
- La Corte francesa tuvo en cuenta que el contrato estaba regido por las leyes de Nueva York, y que bajo ellas se había efectuado la cesión de derechos, la ley frente a la cual se solicita la protección es Francia, lugar donde los derechos morales son intransmisibles.
- Por lo anterior, se ordenó el reconocimiento del Derecho moral de paternidad en todos los ejemplares franceses de la obra a favor de la demandante, Anne Bragance.

CASO 2

iCrave TV

Compañías litigan en país B sobre un conflicto que involucra derechos en país A.

- iCrave TV era una empresa canadiense que captaba señales de radiodifusión de programas tanto canadienses como estadounidenses, convertía estas señales en formato videostreaming y las ponía a disposición de subscriptores a través de su página web.
- iCrave TV alegó que la captura, conversión y redistribución de programas televisivos de EE.UU. era lícita bajo la ley canadiense (que permite retransmisiones secundarias de emisiones televisivas). Teóricamente, iCrave TV restringía el acceso a su página web a usuarios canadienses.
- Los productores de televisión norteamericanos plantearon una demanda en el Western District de Pensilvania, donde residían el presidente de iCrave TV y su director internacional de ventas. Por ello, el tribunal se declaró competente (también en base a los continuos y sistemáticos contactos de la entidad canadiense con Pensilvania).
- Por lo que respecta a la ley aplicable, el tribunal encontró suficientes vínculos de conexión con los EE.UU. como para aplicar la Copyright Act norteamericana a las actividades de los demandados, y concluir que existió infracción en los EE.UU. en el momento en que los ciudadanos norteamericanos recibieron la transmisión (videostreaming) no autorizada de material protegido por el derecho de autor, independientemente del hecho de que tal transmisión (videostreaming) empezara en Canadá.

CASO 3

KITECHNOLOGY BV V UNICOR GMBH: CA 1995

- Un individuo alemán se interesó en adquirir para una de sus empresas los derechos de manufactura de unos tubos que fabricaba una empresa inglesa.
- Con el fin de realizar la fabricación, se obtuvo el acceso a información confidencial por medio de contrato de licenciamiento, el cual incluía una cláusula de escogencia de la jurisdicción Inglesa. La información confidencial contenía información respecto un innovador revestimiento de tubos plásticos, protegido por patente
- Posteriormente, el individuo alemán, hizo uso de aquella información confidencia obtenida, para la fabricación de tubos por parte de otras empresas de su propiedad, sin contar con autorización.
- La empresa dueña de la información confidencial demandó en Inglaterra a la empresa alemana por incumplimiento contractual y extracontractual. La empresa alemanda argumentó que la ley inglesa no podía aplicarse a todos los asuntos que los demandantes alegaban en sus pretensiones, lo anterior de conformidad con el Convenio de Bruselas artículo 5(3): las personas domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro Estado contratante, en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere reproducido el hecho dañoso.
- El caso se decide ante el tribunal el cual sostiene que el presunto evento dañino ocurrió en Alemania en lugar de en Inglaterra ya que no se produjeron daños directos en Inglaterra. Por lo tanto, el asunto queda a la determinación de los tribunales alemanes; sin embargo, el Tribunal ordena medidas cautelares provisionales a favor de los demandantes en virtud del artículo 24 del Convenio de Bruselas. Articulo 24: Se podrán solicitar medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado contratante a las autoridades judiciales de ese Estado , incluso si, en virtud del presente Convenio , fueran competentes para conocer del fondo los tribunales de otro Estado contratante.

CASO 4

Equustek Solutions Inc. y Clarma Enterprises Inc. en contra de Morgan Jack y Datalink Technologies Gateways Inc.

- Este caso se desarrolla en British Columbia-Canadá, lugar en el cual Equustek Solutions Inc. y Clarma Enterprises Inc demanda a Morgan Jack y Datalink Technologies Gateways Inc. por la falsificación de su producto, a saber un hardware.
- Dentro de la demanda, los demandantes solicitaron medidas cautelares en contra de Google, ubicada en California, Estado Unidos y quien no era parte del proceso, a excluir de sy lista de sitios web, la página donde se comercializaba el producto.
- Google apeló la medida cautelar argumentando la ausencia de conexión suficiente a la jurisdicción y la imposición de cargas indebidas a una persona no parte del litigio.
- La decisión de la Corte se argumentó en el hecho de que si bien, Google no tenía empleados en British Columbia, sus actividades si tenían efecto en dicha ciudad; por lo anterior, adujo que tenía competencia en el conocimiento del asunto y no revocó la medida cautelar.

¿Y la mediación y el arbitraje?

- Los métodos de solución de conflictos pueden ser autocompositivos o heterocompositivos
- Cuando se habla de métodos ajenos a la jurisdicción, nos referimos a ellos como Alternative Dispute Resolution
- En los casos de métodos alternativos, la voluntad de las partes es fundamental siempre que exista habilitación legal
- Así, en algunos casos, las partes pueden pactar ALGUNOS métodos en concreto pero no todos
- En otros casos, las partes pueden optar por transigir o convocar arbitrajes.
- La mediación, a diferencia de la simple conciliación, incorpora la participación activa de un tercero
- Así, es necesario establecer si son válidas las cláusulas que disponen mediación o arbitraje en contextos internacionales de propiedad intelectual.

ARBITRABILIDAD OBJETIVA

- Las partes pueden disponer de los derechos en litigio o la ley ha permitido que sometan la disputa a arbitraje
- ¿Los derechos de propiedad intelectual se reputan bienes?
- ¿Los derechos de propiedad intelectual territoriales y extraterritoriales?
- ¿Los derechos de propiedad intelectual son de la esfera privada o pública?
- ¿Los derechos sometidos a registro son esclavos del registro o admiten transacciones privadas?

COLISIÓN DE ORDENAMIENTOS Y DERECHOS

- En el Derecho Internacional Privado internacional se hablaba de conflicto de leyes y de jurisdicciones, pero hoy también debemos hablar de conflicto de derechos….
- Derecho de marca v. Derecho a la libertad de expresión… fronteras de los derechos
- Derecho de autor v. Libertad de expresión… fronteras de los derechos
- Derecho de patente v. salud… declaración de Doha
- Inversión extranjera… Plain packaging…. En fin

¿QUÉ HACER?

- Comprender el alcance de estos problemas incluye entender las opciones: a) contrato con ley aplicable sin foro definido; b) contrato con ley aplicable y foro definido; c) contrato sin ley (¿es posible?); d) contrato sometido a mediación y jurisdicción; e) contrato sometido a mediación y arbitraje; f) la cláusula de resolución de conflictos de autónoma, no afecta el resto de cláusulas.
- El objeto en los contratos de propiedad intelectual. Uno de los grandes desafíos de los intangibles es comprender si el objeto del contrato es la obligación o el bien involucrado; de otra parte, comprender que los derechos de propiedad intelectual son territoriales y deben estar determinados.
- Las prestaciones deben ser legales y posibles en el lugar de ejecución.
- Las cláusulas de equilibrio contractual, *rebus sic stantibus*, vigencia de los derechos.
- La transferencia de tecnología: es un contrato de carácter tradicionalmente internacional, pero sometido a diversas regulaciones.

¿QUÉ HACER?

- El contrato no es una OPOSICIÓN de intereses, es más bien un ejercicio de colaboración
- El contrato debe partir de que NO son solo las partes los que lo van a leer
- Las definiciones son fundamentales: la ontología del contrato lo es todo, si las partes comprenden lo mismo, tal vez valga la pena dejar copia de lo que se entiende por tal o cual término
- No basta con que la cláusula de selección de foro o jurisdicción sea aplicable, se requiere reconocer que habitualmente se cobra en el lugar en donde el deudor tiene domicilio ¿es allí legal disponer tal cláusula?¿Si el laudo o sentencia se somete a execuátur o reconocimiento según corresponda será tal trámite exitoso?
- Los abogados de propiedad intelectual estamos destinados a conocer integralmente las características de los intangibles: a) tributos; b) características civiles y comerciales; c) restricciones competitivas; d) su libertad de disposición; e) quién o quiénes pueden disponer de ellos; f) los principios aplicables a los contratos… En fin.

¿QUÉ NO HACER?

- No se case con la exclusividad en los foros y las normas. Prefiera cláusulas flexibles.
- Determine los derechos con equivalentes. Trate de definir los derechos involucrados, esto le brindará a los árbitros o jueces del contrato una fuente de solución y no una fuente de controversia.
- Especifique territorios. Evite menciones generales o abstractas. Recuerde el problema tradicional de conflicto de leyes… El reenvío.
- Disponga soluciones en los contratos a problemas eventuales, NO disponga solamente de cláusulas enunciativas.
- Evite lagunas que deban interpretarse mediante la intervención de terceros.
- Tenga en cuenta los costos de los acuerdos internacionales…
- Use la propiedad intelectual como mecanismo de transacción
- El contrato es un trabajo artesanal, haga que las partes construyan sus normas.

¿QUÉ NO HACER?

- El empresario siempre tiene una presión de costos, facilite los negocios pero no permita que se realicen sin un mínimo de revisión de la legislación aplicable. Es su responsabilidad.
- Comprenda que la atipicidad o innominatividad contractual puede ser una buena señal. Viceversa la tipicidad y nominatividad exigen sumo cuidado.
- La nulidad y la rescisión o anulabilidad son figuras universales. No así la inexistencia, la inoponibilidad o la terminación unilateral. OJO.
- Tenga siempre en mente el orden público internacional como faro. ¿Qué es? Conjuntos de principios que inspiran la justicia. Sustancial y procesal. Ejemplo: oír a la otra parte…
- Comprenda que lo peor que pueda hacer en un escenario de negociación, a veces, es imponer sus reglas… La mayoría de países cuidan del débil.

MUCHAS GRACIAS

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS

Abogados - Attorneys

Oficina Bogotá • Oficina Medellín • Oficina Barranquilla • Oficina Bucaramanga • Oficina Japón

www.olartemoure.com

E - Mail: office@olartemoure.com