

## **CUESTION 174**

### **JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLES EN CASOS DE INFRACCIÓN EN LA FRONTERA (ACTOS DE INFRACCIÓN) DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

#### **I.1.1. ¿Asumen los tribunales nacionales jurisdicción para decidir sobre actos de infracción de los derechos de propiedad intelectual cometidos en el extranjero?**

Como regla general, los tribunales nacionales carecen de jurisdicción para decidir sobre infracciones contra la propiedad intelectual cometidas en el extranjero. Existen excepciones que dejan de lado esta regla general, abriendo la posibilidad de ejercer jurisdicción en tales casos, tanto en sede civil como penal.

#### **I.1.2. ¿Si los tribunales asumen jurisdicción para decidir sobre actos de infracción de los derechos de la propiedad intelectual en el extranjero, cuáles son los criterios que permiten la atribución de la jurisdicción a los tribunales en el país (ej: nacionalidad de una de las partes, existencia concomitante de las violaciones de la PI en el país del tribunal, domicilio del demandado, etc.)?**

Los criterios que priman para la determinación de atribución de jurisdicción a favor de los Tribunales nacionales, para juzgar hechos cometidos en el extranjero, son los siguientes:

- 1.- Que el hecho punible produzca sus efectos en el país o en los lugares sometidos a su jurisdicción en los casos penales, y a los expresamente establecidos en la ley y en los Tratados; y
- 2.- Como regla general, el domicilio del demandado en materia civil.

#### **I.1.3. ¿Es esta conjetura de la jurisdicción internacional específica a la ley de los tribunales civiles, o se aplica también a los tribunales penales?**

La asunción de este tipo de jurisdicción se da en ambos fueros, pero con mucho mayor certeza y claridad legislativa en el fuero penal.

#### **I. 2.1. ¿Si los tribunales locales asumen jurisdicción para entender en las infracciones de PI cometidas en otro país (infracciones internacionales), cuáles son las sanciones impuestas por los tribunales nacionales?**

Los tribunales nacionales deberán aplicar las sanciones previstas en el derecho nacional.

#### **I.2.2. ¿Pueden los tribunales nacionales otorgar compensación únicamente por las pérdidas (daños) o pueden también asumir jurisdicción para imponer interdictos con efectos internacionales?**

Sí. Nuestros tribunales, cuando asumen jurisdicción para entender en este tipo de cuestiones, cuentan con facultades totalmente abarcales. Pueden inclusive decretar medidas cautelares a ser cumplidas contra bienes y personas situadas en el extranjero, dentro del contexto y con las excepciones expresas en los Tratados que rigen esta materia, y solamente entre los Estados que han ratificado estos instrumentos legales.

Se recalca que el Protocolo de Medidas Cautelares (o "Protocolo de Ouro Preto") y el Protocolo de Cooperación y Asistencia en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa (o "Protocolo de Las Leñas"), ambos dentro del MERCOSUR, son los instrumentos que reglan la ejecución de las resoluciones extranjeras y regulan la ejecución de las medidas precautorias.

Dichos Protocolos prevén el cumplimiento de las sentencias dictadas por los Estados Partes, siempre que no sean contrarias al derecho positivo del país requerido y las disposiciones de los citados tratados.

#### **I.2.3. ¿Existe diferencia entre las sanciones finales y provisionales desde el punto de vista de la jurisdicción territorial internacional?**

No. En nuestro sistema legal, la competencia de un juez nacional subsiste hasta el fin de la causa, a no ser que pierda competencia antes de trabarse la litis, por declararse una incompetencia de jurisdicción.

Una vez trabada la litis, aunque durante el proceso varien ulteriormente las circunstancias que determinaron inicialmente su competencia, la atribución jurisdiccional del juez permanece inalterable (principio de la *perpetuatio iurisdictionis*).

### **I.3.1. ¿Cuál es la ley aplicada por un tribunal, el cual asume jurisdicción para entender en actos de infracción de PI cometidos en otro país?**

Debe aclararse que si se va a juzgar una infracción penal cometida en el extranjero y con efectos en la República, la ley aplicable sería la del foro.

En cuanto a los países que han ratificado los Tratados de Montevideo (1888/1889 y 1939/1940), rige la ley del lugar de comisión del acto ilícito.

### **I.3.2. ¿Es la ley del foro, o es la ley del país en el cual el acto de infracción ha sido cometido?**

Nos remitimos *in totum* a la respuesta brindada en el ítem precedente.

### **I.3.3 ¿Cuál es el alcance de la ley internacional: definir actos de infracción, probar los actos de infracción o sancionar por los actos de infracción?**

Fuera de las disposiciones que atentan contra las normas de orden público, en nuestro régimen legal no existe limitación en cuanto al alcance de la aplicación del derecho extranjero por nuestros tribunales, una vez que éstos hayan decidido su aplicación, salvo en materia penal, según se ha comentado precedentemente (*pena más benevolente*).

### **I.3.4. ¿Cuál es el rol de las partes al determinar el contenido de la ley internacional: recae en las partes la carga de la prueba del contenido de esta ley o es responsabilidad de los tribunales, ex officio, buscar el contenido de la ley internacional?**

En nuestro régimen legal, la aplicación de la ley extranjera debe ser realizada de oficio por el juez competente. El conocimiento de la ley extranjera queda a cargo del Juzgado, sin perjuicio de la facultad que tienen las partes de alegar y probar su existencia, contenido y vigencia.

### **I.3.5. ¿Se aplica la excepción del orden público internacional, la cual permite a algunos países excluir la aplicación de la ley internacional, a los actos de infracción de los derechos de propiedad intelectual?**

Sí. Tal principio de nuestro derecho es plenamente aplicable a los casos de infracciones a los derechos de propiedad intelectual.

### **I.4.1. ¿Cuáles son las condiciones para el cumplimiento de una sentencia internacional en contra de la parte infractora por la comisión de actos de infracción de la propiedad intelectual cometidos en otro país?**

Como principio general, nuestra legislación establece que las sentencias dictadas por los tribunales extranjeros tendrán fuerza ejecutoria en los términos de los tratados que el Paraguay hubiere celebrado con el país de que provengan. En este sentido es importante destacar que el Paraguay es parte de: 1) La Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros (CIDIP II Montevideo, 1979); 2) El Tratado de Montevideo sobre Derecho Procesal Internacional (1940); y 3) El Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa del MERCOSUR (Las Leñas, 1992).

De no existir tratados, las sentencias extranjeras serán ejecutables siempre y cuando se diesen los siguientes supuestos:

- a) Que la sentencia emane de un tribunal competente en el extranjero, y que se encuentre en estado de *cosa juzgada*, como consecuencia del ejercicio de una acción personal;
- b) que no exista *litis pendencia* ante un tribunal paraguayo;
- c) que la obligación, que hubiere constituido el objeto del juicio, sea válida según nuestras leyes;
- d) que la sentencia no contenga disposiciones contrarias al orden público;
- e) que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada con anterioridad o simultáneamente por un tribunal paraguayo

#### **I.4.2. ¿Existen procedimientos específicos?**

No existen procedimientos específicos concernientes al área de propiedad intelectual. Solamente existen procedimientos generales para el reconocimiento de la ejecución y eficacia de sentencias dictadas por tribunales extranjeros. La solicitud de reconocimiento y ejecución de éstas debe ser solicitada ante el Juez de Primera Instancia de Turno, acompañando el testimonio respectivo debidamente legalizado y traducido al español, si no estuviere en este idioma, así como los testimonios de las actuaciones que acrediten que ha quedado ejecutoriada y que se han cumplido los demás requisitos, si éstos no resultaren de la sentencia misma.

El juez que recibe tal pedido, antes de resolver la cuestión, debe correr traslado de la misma a la persona condenada en el fallo y al Ministerio Público, por un plazo de 6 días. Nuestra legislación concibe la posibilidad que la parte condenada objete la ejecución y formule oposiciones a través de la vía de los incidentes, con lo cual, en la práctica, lamentablemente podría demorarse considerablemente el proceso de ejecución de la sentencia extranjera, e inclusive podría ser rechazada en caso de no ajustarse a los requisitos formales establecidos para su cumplimiento por ausencia de algún tratado entre los estados interesados que regule de modo más específico esta materia

#### **I.4.3. ¿Cuáles son las dificultades prácticas, las cuales complican la ejecución de las resoluciones internacionales en asuntos de violación de la propiedad intelectual?**

Fundamentalmente por las trabas y demoras que pueden existir por abuso en el procedimiento de ejecución de sentencias.

#### **I.5.1. ¿Existen normas que rijan litis pendencia o acciones relacionadas para los casos donde los procedimientos de violación se encuentren pendientes paralelamente ante las cortes de distintos países?**

No existen normas específicas para casos relacionados con la propiedad intelectual. Se aplican las normas generales aplicables de los códigos procesales, que establecen expresamente que la figura de la litispendencia internacional no existe en nuestro sistema legal.

#### **1.5.2. ¿Requieren las normas de litis pendencia y acciones relacionadas que la corte decline jurisdicción a favor de otra corte, o simplemente permitan que el proceso se suspenda mientras se espera el resultado mientras se espera el resultado de la disputa pendiente en otro país?**

No es aplicable por lo mencionado en el punto anterior.

### **Propuestas.**

#### **II.1.1 ¿Consideran los Grupos que es posible o aconsejable buscar un sistema armónico para el litigio internacional, mientras que los derechos de propiedad intelectual son actualmente, en la mayoría de los casos, únicamente de alcance nacional?**

Estimamos que es posible y deseable así hacerlo. Propugnamos que la determinación exacta de normas de conflicto que resuelvan clara y eficazmente la determinación de la jurisdicción y la legislación aplicables, es necesaria en un mundo globalizado.

Igualmente, estimamos que sería aconsejable armonizar de alguna manera las acciones a adoptar en materia de litigios transnacionales (*cross border*). Se puede prever la coordinación tanto en las normas de fondo como en las de forma. Dicha armonización entre diferentes países puede ser iniciada a nivel regional, especialmente en los casos de infracción a la propiedad intelectual.

**II.1.2 ¿Consideran los grupos que dicho sistema armónico requiere de la existencia de los derechos de propiedad intelectual, los cuales tienen el mismo efecto en varios países (ej: por lo menos un derecho regional)?**

No. Entendemos que la existencia de tal tipo de derecho no es un requisito *sine qua non* para emprender la armonización de referencia. Podrían establecerse convenios entre los países de la región, de asistencia judicial en materia civil y penal, que permita fortalecer el cumplimiento de las decisiones judiciales adoptadas por cada país y que pudieran requerir de la cooperación de las autoridades de otros países miembros para su cumplimiento fuera de la jurisdicción natural.

**II.2.1 ¿Si los Grupos consideran que es aconsejable buscar un sistema armónico de litigio en casos de violación internacional, sería entonces necesario organizar dicho litigio?**

Sí. Grupos y negociadores especializados de los diferentes países-miembros de una región podrían reunirse periódicamente, a fin de buscar reglas comunes para agilizar la armonización de las normas.

**II.2.2 ¿Cuáles serían los criterios preferibles para la selección del foro? (Al responder esta pregunta, los Grupos pueden tomar en consideración la variedad de acciones de violación, particularmente en el campo de las patentes.)**

Por razones de practicidad, estimamos que el criterio razonable para determinar la jurisdicción estaría dado por el lugar donde se cometió la infracción o donde surtió sus efectos. La nacionalidad del infractor o el domicilio del mismo serían irrelevantes.

**II.2.3 ¿Cuál sería una ley aplicable para organizar los procedimientos de violación?**

El derecho aplicable al aspecto procesal debería ser siempre el del foro competente (*lex fori*).

**II.2.4 ¿Cuál sería el alcance de la facultad del juez: mera evaluación de la violación o también la evaluación de la validez del derecho internacional con la posibilidad de invalidarlo?**

Las facultades de los jueces deberían contemplar la capacidad jurisdiccional para tipificar la infracción, juzgar los elementos probatorios y decretar conforme las sentencias definitivas pertinentes, pero sin emitir juicio de valor sobre la validez de los derechos de propiedad intelectual concedidos en el extranjero.

**II.3.1 ¿Cuál es la ley aplicable para juzgar una violación y cuáles serían las sanciones aplicables en dicho caso?**

La ley del foro.

**II.3.2 ¿Cuál sería el alcance de la aplicación de esta ley (definir las acciones de violación, prueba de la violación o sanciones para la violación)?**

El alcance del derecho de fondo aplicable debe ser siempre el más amplio posible (desde la tipificación de la infracción, pasando por la evaluación de las pruebas hasta la expedición de la sentencia correspondiente).

**II.4.1 ¿Deberían las normas de litis pendencia y acciones relacionadas ser aplicadas en caso de los procedimientos de violación, los cuales se encuentran pendientes antes las cortes de los diversos países?**

Sí, a fin de evitar decisiones contradictorias.

**II.4.2 ¿Debería estipularse la obligatoriedad de que los tribunales declinen jurisdicción en favor de aquel tribunal que hubiera entendido primero en el caso, o debería existir una norma para la suspensión del procedimiento?"**

El Tribunal debe declinar irrevocablemente a favor de aquel Tribunal que primero entendió en el caso.

**II.5.1 ¿Deberían haber provisiones para la ejecución automática de las resoluciones de la corte, las cuales se realizan en dicho sistema o deberían estas resoluciones siempre ser objeto de un procedimiento exequatur normalmente utilizado para dar efectividad a sentencias internacionales?**

Proponemos un sistema en el cual se establezca un procedimiento sumario y abreviado que, sin ser automático, tampoco llegue a los requisitos normalmente impuestos del *exequatur*.

**II.6.1 ¿Cuál es el alcance de las sanciones impuestas por la Corte que decida sobre la violación cometida en varios países: puede la Corte estar facultada para juzgar sobre la validez de los derechos de propiedad intelectual existentes en cada uno de estos países?**

La Corte de un país debería decidir solamente en lo concerniente a la infracción sometida a su juzgamiento. Las determinaciones de la judicatura actuante deberían circunscribirse a hacer cesar los efectos de las infracciones pertinentes, sin emitir ningún juicio de valor sobre la validez de los derechos de propiedad intelectual existentes en el extranjero.

**II.6.2 ¿Puede la Corte imponer medidas de prohibición aplicables donde este derecho sea válido?**

Sí, pero entendemos que solamente sería apropiado en tal caso decretar medidas de prohibición que eviten los efectos de las infracciones propiamente dichas, sin cuestionar la validez de derechos existentes en otros países. Entendemos recomendable la instrumentación de tratados específicos sobre la materia.

**II.6.3 ¿Podría la Corte ordenar a la parte en infracción la compensación por las pérdidas sufridas en todos los países?**

Sí, entendemos que la judicatura actuante debería tener capacidad jurisdiccional para entender en la indemnización de daños y perjuicios globalmente sufridos en todos los países involucrados en la acción judicial pertinente, siempre y cuando la indemnización por los daños y perjuicios sufridos hayan sido objeto y consecuencia de una acción llevada a cabo bajo las reglas del debido proceso.

**II.7.1 ¿Debería la búsqueda de un sistema, posibilitando la organización del progreso de los procedimientos en contra de acciones de violación internacional, pasar por la conclusión de un acuerdo multilateral o es necesario, conforme los Grupos, favorecer las soluciones bilaterales o regionales?**

Entendemos que cuanto más amplio sea el esfuerzo armonizador, mejor será el resultado práctico obtenido. Consecuentemente, nuestra preferencia es la de buscar soluciones regionales, por la facilidad de negociación, y posteriormente multilaterales.

**II.8.1 Los Grupos pueden formular otras observaciones con relación a esta pregunta, basados particularmente en su experiencia local.**

a. Las cuestiones de jurisdicción y derecho aplicable en el área de la propiedad intelectual, que hemos examinado, deberían ser objeto de estudio prioritario en forma paralela a los procesos de integración que se estén gestando en todo el mundo.

b. Entendemos que en la estructuración de criterios que definan la jurisdicción y derecho aplicable, actualmente es preferible optar por criterios legislativos que den una relativa discrecionalidad, para que las diversas jurisdicciones, en casos como los estudiados, puedan atribuirse pronta y eficazmente la

competencia correspondiente para entender en el caso, en primer término, y en segundo lugar, decidir la legislación aplicable.