

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER: MOOT MADRID 2022/2023
MÁSTER UNIVERSITARIO DE ACCESO A LA ABOGACÍA
GRUPO D



ALUMNO: María Galán Azcoitia
TUTOR: Fernando Giménez-Alvear
20 de diciembre de 2023

ÍNDICE

BIBLIOGRAFÍA	2
NORMATIVA	2
DOCTRINA	2
JURISPRUDENCIA	3
RESUMEN	6
1. EL ARBITRAJE	7
RESUMEN DE LA CONTROVERSIA	7
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL	9
POSICIÓN DE LAS PARTES.....	10
2. SEDE DEL ARBITRAJE	23
3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL	24
CONVENIO ARBITRAL	24
4. LAUDO PARCIAL	24
A. LAS MATERIAS OBJETO DE LA CONTROVERSIA SON ARBITRABLES.....	27
B. EL TRIBUNAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS TRES CONTRATOS	29
5. LAUDO	30
6. LEY APLICABLE	31
7. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES	31
A. EL METAVERSO COMO MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN NO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO DE CESIÓN	33
B. LAS DEMANDADAS DEMANDADAS INCURRIERON EN ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL.....	33
C. LAS DEMANDADAS DEBEN CESAR EN EL USO INDEBIDO DE LA MARCA NOTORIA DEL DEMANDANTE	36
D. LAS DEMANDADAS INCURRIERON EN ACTOS DE CIBEROCUPACIÓN	37
E. LAS DEMANDADAS DEBEN INDEMNIZAR POR EL DAÑO CAUSADO.....	39
F. LA CESACIÓN DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR PARTE DE LAS DEMANDADAS	42
G. LA TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS SOBRE LAS NUEVAS CREACIONES EN EL METAVERSO, ASÍ COMO SOBRE LOS NOMBRES DE DOMINIO	42
H. LA TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD DE LAS ACCIONES DE TALPA 2.....	43
I. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LAS DEMANDADAS DEL PAGO DE COSTAS	43
8. LAUDO	44

BIBLIOGRAFÍA

NORMATIVA

CNUCCIM	Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías
CONVENCIÓN DE NUEVA YORK	Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras
CONVENIO DE PARÍS	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
FEDERAL TRADEMARK DILUTION ACT OF 1995	
HANDBOOK EU	Handbook on the Techniques of Judicial Interactions in the Application of the EU Charter
LEY 17/2001 DE MARCAS	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. España.
LEY PROPIEDAD INTELECTUAL ESPAÑOLA	Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
POLÍTICA DE LA OMPI	Política de la OMPI
PRINCIPIOS UNIDROIT	Principios UNIDROIT sobre los contratos Comerciales internacionales 2016
RCIAM	Reglamento Internacional de la Corte Arbitraje de Madrid
TRATADO DE PARÍS DE 1883	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
LEY MODELO	Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional (1985) con enmiendas aprobadas en 2006
PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW	Principles of european contract law
CODE EUROPÉEN DES CONTRATS	Droit européen des contrats

DOCTRINA

<p>BORN</p>	<p>Gary B. Born. International Arbitration: Law and Practice. “Chapter 4: Interpretation of International Arbitration Agreements”, “Chapter 5: International Arbitration Agreements: Non-Signatory Issues” & “Chapter 12: Multi-Party and Multi-Contract Issues in International Arbitration”: Kluwer Law International 2021, third edition, pp. 103-121; 265-278.</p>
	<p>Gary B. Born. International Commercial Arbitration. “Chapter 6: Nonarbitrability and International Arbitration Agreements”, “Chapter 10: Parties to International Arbitration Agreements”, & “Chapter 18: Consolidation, Joinder and Intervention in International Arbitration”: Kluwer Law International 2021, third edition.</p>
	<p>Parties to International Arbitration Agreements”, & “Chapter 18: Consolidation, Joinder and Intervention in International Arbitration”: Kluwer Law International 2021, third edition</p>
<p>BRUNNER</p>	<p>Christoph Brunner. “Chapter 3: Introduction to the Swiss Rules of International Arbitration”. Arbitration in Switzerland: The Practitioner's Guide: Kluwer Law International 2018, second edition, pp. 437–452.</p>
<p>FREYRE</p>	<p>Mario Castillo Freyre (2019). Materias susceptibles de arbitraje.</p>
<p>GANDÍA SELLENS</p>	<p>Gandía Sellens (2014). El Arbitraje frente a los Litigios Internacionales en Materia de Propiedad Intelectual: La Arbitrabilidad y la Adopción de Medidas Cautelares, Madrid; Revista Aranzadi de Derecho patrimonial, no 32, pp. 81-83, p. 179.</p>

GONZÁLEZ BUENO	Carlos J. González Bueno (2005). Marcas notorias y renombradas, Madrid: La ley actualidad, primera edición, p. 42.
NÚÑEZ PONCE	Julio Núñez Ponce. Lineamientos para una teoría general de los bienes intangibles informáticos: Software, dominios, franquicias, documentos, firmas y otros.
ORELLANA	Edgar Neira Orellana (2007). El Estado y el Juicio de Arbitraje Según la Legislación Ecuatoriana, Quito: Iuris Dictio, nº11, p. 65.
SAMUELSON/WHEATLAND	Pamela Samuelson, Tara Wheatland (2009). Statutory Damages in Copyright Law: A Remedy in Need of Reform.
TAPIA y CORVALÁN	Javier Tapia y José Luis Corvalán (2022). En defensa de la arbitrabilidad de las cuestiones de libre competencia en el derecho chileno, Santiago de Chile: Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, p.7.
VALDÉS	Domingo Valdés Prieto (2006). Libre Competencia y Monopolio. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile
VÁSQUEZ	María Elena Jara Vásquez (2011). Decisiones de la justicia estatal ecuatoriana sobre arbitraje: un análisis desde la perspectiva del principio favor arbitralis, Quito: Revista Ecuatoriana de Arbitraje, nº 3, pp. 164-169.

JURISPRUDENCIA

ARROYO V. HOSPITAL LA CONCEPCIÓN	Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 DPR 596
ANDY WARHOL FOUNDATION FOR VISUAL ARTS, TC. V. GOLDSMITH	Andy warhol foundation for visual arts, tc. V. Goldsmith, 11 F.4 th 26 (2021)
CASO N°VB/92205;	Case N° D2001-0903. Final Award. WIPO Arbitration and Mediation Center. 2001.
CERAMIQUE CULINAIRE V. MUSGRAVE	Société Ceramique Culinaire de France v. Société Musgrave Ltd. Cour de cassation. 1996.

CE INT'L RES. HOLDING V. YEAP SOON	Case N° D2001-0903. Final Award. WIPO Arbitration and Mediation Center. 2001.
DISNEY V. JOHN ZUCCARINI,	Disney Enterprises, Inc. v. John Zuccarini, Cupcake City and Cupcake Patrol.
ECO SWISS V. BENETTON	Eco Swiss China Ltd. c. Benetton International NV. ECR I-3055 Cas C 126/97. Cour de Justice de Union européenne. 1 de junio, 1999.
LOUIS VUITTON V. HAUTTE DIGGITY DOG	Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC. No 06-2267. United Sates Court of Appeals, Fourth Circuit. 13 de noviembre, 2007
LIV HIDRAVLIKA C. DIEBOLT	Liv Hidravlika c. Diebolt. N° 05/10577. Cour d'Appel de Paris, 1ère Chambre, Section C. 28 de febrero, 2008.
MATTEL, INC. V. MCA RECORDS	Mattel Inc v. MCA Records Inc. United Sates Court of Appeals, Ninth Circuit. Na 98-56453, 98-56577. 24 de julio, 2002
MITSUBISHI C. SOLER CHRYSLER-PLYMOUTH	Mitsubishi Motors Corporation v. Soler Chrysler-Plymouth. N° 83-1569. United States Supreme Court. 2 de julio, 1985.
Nxivm corp. V. Ross inst	Nxivm corp. V. Ross inst, 364 F.3d 471, 480 (2d Cir. 2004).
OMPI N° DMX2006-0013	General Motors Corporation v. Alberto Quiroga González.
OMPI N°DMX2006-0014	Smarticket Internacional, S.A. de C.V. v. Octavio Rodriguez Lozano.
PENZOIL EXPLORATION & PROD. CO. V. RAMCO ENERGY	Pennzoil Exploration & Prod. Co. v. Ramco Energy. N° 96-20497. United States Court of Appeals, Fifth Circuit. 13 de mayo, 1998.
RHEINLAND VERSICHERUNGEN V. S.R.L. ATLAREZ AND ALLIANZ SUBALPINA	Case N° D2001-0903. Final Award. WIPO Arbitration and Mediation Center. 2001.
SABEL V. PUMA	SABEL BV v Puma AG. Caso C-251/95. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 11 de noviembre, 2017
SOCIÉTÉ GLENCORE GRAIN ROTTERDAM V. SOCIÉTÉ AFRIC	Case N° D2001-0903. Final Award. WIPO Arbitration and Mediation Center. 2001.

TEPPER REALTY CO. V. MOSAIC TILE	Tepper Realty Company v. Mosaic Tile Company. N° 66 Civ. 2072. United States District Court for the Southern
TORRES V. E.L.A.,	Torres v. E.L.A., 1994, 136 D.P.R. 556.
WIPO N°2000-0003	Case N° D2001-0903. Final Award. WIPO Arbitration and Mediation Center. 2001.
WIPO N° D2000-0096	Case N° D2000-0096. Final Award. WIPO Arbitration and Mediation Center. 2000.
WIPO N° D2001-0902	Grow.net, Inc. v. Walter Long d/b/a Domains.com d/b/a smile.com. Case No. D2001-0903.
WIPO N° D2001-0903;	Case N° D2001-0903. Final Award. WIPO Arbitration and Mediation Center. 2001.

RESUMEN

Este trabajo versa sobre el MOOT Madrid 2022/2023 en el que su autor formó parte del equipo que representó a ICADE en la mencionada competición. El objeto de esta era un caso sobre propiedad intelectual, responsabilidad contractual y extracontractual, además de discutir sobre la ley aplicable y la incorporación de terceras partes al arbitraje. Por tanto, a través del presente trabajo se presentan las conclusiones sobre el caso MOOT en un laudo y utilizando como base los escritos presentados por ICADE. Mediante este trabajo se estudian materias relevantes para el Máster de Acceso a la Abogacía como elementos procesales, contractuales, de redacción, oratoria y trabajo en equipo.

1. EL ARBITRAJE

a. RESUMEN DE LA CONTROVERSIA

La controversia versa sobre la venta de NFTs y la comercialización del metaverso presuntamente infringiendo derechos de propiedad intelectual.

Así, el 10 de abril de 2017, PEDRO PÁRAMO CAPITAL, S.L. (en adelante, “**PÁRAMO**” o la “**Demandante**”), cedió a EL LLANO EN LLAMAS STUDIOS, S.A. (en adelante, “**EL LLANO**”) la explotación en exclusiva de sus obras musicales y audiovisuales (en adelante, el “**Contrato de Cesión**”) entre los que se encontraban la banda sonora de la obra audiovisual “Diles que no me maten”, la obra musical “Diles que no me maten” y la marca internacional número 7273345 Macario Rock Café.

En este contrato, PÁRAMO se reservó los derechos sobre las modalidades de explotación que no estuviesen contempladas en el momento, por no ser conocidas en el momento de celebración del Contrato de Cesión. EL LLANO se acogió a la obligación de indemnizar a la Demandante por cualquier incumplimiento, además de por cualquier conducta negligente o dolosa.

La contraprestación del Contrato de Cesión estaba desarrollada de la siguiente manera:

- a. EL LLANO debía abonar el 25% de los ingresos que obtuviese por la explotación de dichos derechos.
- b. EL LLANO tuvo que pagar, en el momento de la celebración del contrato, 15 millones de euros por los derechos de propiedad intelectual y otros 2 millones de euros por los derechos de propiedad industrial.
- c. También pactaron un porcentaje mínimo del 14% del total de las ventas anuales, el cual se calcularía sobre el precio neto de facturación de los productos licenciados distinguidos on la marca.

El 21 de abril de 2021, EL LLANO celebró un contrato con EL GALLO DE ORO FACTORY S.A. (en adelante, “**EL GALLO**”) para desarrollar un parque de atracciones, hoteles y restaurantes en el metatarso (en adelante, el “**Contrato de Metatarso**”). EL LLANO reconoció el metaverso como una oportunidad de negocio potencialmente rentable para promocionar sus empresas. Las partes involucradas en este contrato eran conscientes de que, para conseguir explotar el presente proyecto con rentabilidad, necesitaban los suficientes recursos para conseguir desarrollar un producto novedoso.

Este contrato acabó desarrollándose en un tercer contrato para realizar una alianza estratégica con PÁRAMO (en adelante, el “**Contrato de Alianza**”). Este último contrato suponía una alianza entre PÁRAMO, EL GALLO y EL LLANO para crear una sociedad llamada TALPA para la explotación de los derechos de propiedad intelectual e industrial en el metaverso que EL LLANO y EL GALLO estaban desarrollando en base al Contrato de Metaverso.

Para poder gestionar la operativa de la sociedad creada, las partes decidieron que se formaría un consejo de dirección, donde EL GALLO estaba a cargo de la gestión ejecutiva. Esto implica que EL GALLO era encargado de ejercer las facultades de administración ordinaria y de representar a la sociedad respecto de terceros. PÁRAMO debía aportar 15 millones de euros a TALPA. Se acabó pactando que PÁRAMO aportaría sus derechos de propiedad industrial e intelectual.

EL GALLO y EL LLANO (en adelante, las “**Demandadas**”) comenzaron a actuar al margen de las condiciones pactadas. Las Demandadas abrieron un restaurante en DECENTRALAND, Macario Rock Cafe, celebraron un concierto empleando la banda sonora de “Diles que no me maten” y procedieron a la venta de NFTs sobre la banda sonora, la obra audiovisual y la marca en la plataforma OPENSEA. El Demandante adquirió conocimiento de estos hechos a través de artículos de periódico.

A raíz de los hechos descritos, PÁRAMO solicitó a las Demandadas la interrupción inmediata de estas explotaciones económicas no autorizadas. Las Demandadas argumentaron que las actuaciones nombradas formaban parte del desarrollo del metaverso. Se resguardaban en que esta explotación formaba parte del desarrollo técnico del metaverso, lo cual eran cuestiones que no afectaban a PÁRAMO. PÁRAMO no pagó los 15 millones de euros en efectivo, los aportó en concepto de derechos de propiedad intelectual y las Demandadas argumentaban que no estaba cumpliendo con sus obligaciones. Esto desembocó en que las Demandadas tenían que suplir la falta de recursos económicos de alguna manera.

Posteriormente, las Demandadas registraron los siguientes nombres de dominio: “metadilesquenomematen.com” y “metamacariorockcafe.com”.

Las Demandadas más adelante comunicaron a PÁRAMO la terminación unilateral del Contrato de Alianza. Tras esta comunicación, crearon una sociedad llamada TALPA 2.

PÁRAMO demanda a EL LLANO y EL GALLO reclamando (i) el uso sin autorización de sus derechos de propiedad intelectual e industrial y (ii) el incumplimiento del contrato de alianza. La Demandante solicita al Tribunal que (i) declare que las materias objeto de la controversia

(derechos de propiedad intelectual e industrial, actos de competencia desleal y ciberocupación) son susceptibles de arbitraje, (ii) declare su competencia para conocer de las reclamaciones relativas a los incumplimientos del Contrato de Cesión, Contrato de Metatarso y del Contrato de Alianza, (iii) la cesación de las conductas supuestamente infractoras de las Demandadas, (iv) declare a PÁRAMO como titular de los derechos surgidos de las creaciones en el metatarso y de los nombres de dominio, (v) declare el cierre de la sociedad TALPA 2, y (vi) ordene el pago de una indemnización.

Las Demandadas rechazan las pretensiones de la Demandante. Además, solicitan que el Tribunal (i) declare su no competencia para conocer de estas materias, (ii) declare que no puede conocer de las cuestiones relativas a los tres contratos, (iii) declare que no cometieron ninguna infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial ni de competencia desleal o ciberocupación, (iv) declare que PÁRAMO cometió un incumplimiento del Contrato de Alianza en sus deberes de colaboración e información y de compromisos financieros, (v) declare que, en el caso de haber un incumplimiento del Contrato de Alianza, este está justificado por el incumplimiento de PÁRAMO.

La controversia se presenta ante el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (en adelante, “CIAM”) tras invocar las cláusulas arbitrales del Contrato de Cesión y del Contrato de Alianza. Las mencionadas cláusulas encomiendan la disputa a tres árbitros y al CIAM.

En aplicación del Título VII del Reglamento del CIAM (en adelante, “RCIAM”), este tribunal ha emitido dos laudos, uno parcial y otro general. El laudo parcial versará sobre las cuestiones procesales en las que se disputa la validez del presente arbitraje debido a la materia de éste y a la incorporación de EL GALLO al procedimiento. El laudo general resolverá las cuestiones sustantivas que son las pretensiones materiales y su ley aplicable.

Este laudo se dicta en tiempo y forma conforme al título VII del RCIAM. Este laudo se dicta en unanimidad y no existen votos salvados de ningún miembro del tribunal.

b. COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL

El número de árbitros en este procedimiento arbitral será tres debido a lo acordado por las partes en las cláusulas arbitrales y al RCIAM que en su artículo 11.3 explica que:

“Cuando las partes hubieran acordado o, en su defecto, el Centro decidiera que procede nombrar un árbitro único, se dará a las partes un plazo común de veinte días para que acuerden su designación, salvo que en el escrito de solicitud de arbitraje o en el de

contestación a la solicitud de arbitraje cualquiera de las partes haya manifestado su deseo de que el nombramiento se realice directamente por el Centro, en cuyo caso se realizará sin más trámites. Pasado, en su caso, este plazo sin que se haya comunicado una designación de común acuerdo, el Centro procederá a designar al árbitro.”

Las partes involucradas designaron a dos árbitros, uno elegido por la Demandante y otro elegido por las Demandadas. De este procedimiento, se decidió que Don XXX y Don YYY serían dos de los tres árbitros encomendados a este litigio.

Ambos árbitros, de común acuerdo, han nombrado a Doña ZZZ como tercer árbitro y presidenta de este Tribunal.

c. POSICIÓN DE LAS PARTES

Posición del Demandante

PÁRAMO es una sociedad constituida en 1990 conforme a las leyes de Cervantia. El 16 de septiembre de 2022 presentó un escrito de solicitud de arbitraje ante el CIAM contra las Demandadas. De su escrito de demanda se desprenden las siguientes posiciones y peticiones:

I. Las materias objeto de la controversia son susceptibles de arbitraje.

PÁRAMO justifica que las materias de propiedad intelectual e industrial son susceptibles de arbitraje porque la jurisprudencia y doctrina lo reconocen. Son derechos disponibles y por tanto los titulares pueden optar por este cauce procesal.

El razonamiento principal empleado jurisprudencialmente para defender esta posición es que son derechos disponibles, lo cual implica que el titular puede disponer de ellos a su voluntad y realizar acuerdos con terceras partes para beneficiarse de su titularidad. Al existir esta libre disposición, el titular debería poder elegir el cauce procesal que estime conveniente para salvaguardar sus derechos.

Emplean la misma argumentación para la competencia desleal, debido a que la doctrina reiteradamente ha establecido que es susceptible de arbitraje. La Demandante explica que la competencia desleal es un acto contrario a los usos honestos en materia de propiedad industrial o comercial [CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, art. 10]. Los tribunales deben aplicar normas de

orden público para garantizar la aplicación efectiva de la normativa y para no correr el riesgo de que el laudo sea nulo.

La ciberocupación, según la Ley 1/2003 de Cervantia, tiene un componente relacionado con la propiedad intelectual y otro con la competencia desleal y, por tanto, los argumentos explicados para las anteriores materias son extrapolables a esta. El acto que llevó a las Demandantes a incurrir en este delito es el registro de dos nombres de dominio iguales a las marcas de PÁRAMO. Para que exista este delito, se debe cumplir con un componente de mala fe, registrando un nombre sobre el cual no se tienen derechos o intereses legítimos el cual podría llevar a la confusión del usuario con una marca ya registrada.

La Demandante deduce de la anterior definición de ciberocupación que hay dos componentes principales al delito: (i) uno de propiedad intelectual y (ii) otro de competencia desleal. Consecuentemente, el razonamiento jurisprudencial y doctrinal que defiende la arbitrabilidad de estos dos componentes es aplicable a la ciberocupación.

II. El tribunal es competente para conocer de los tres contratos.

La Demandante solicita al Tribunal que declare su competencia para conocer de las controversias que se derivan de los tres contratos debido a la extensión de la cláusula arbitral del Contrato de Cesión y del Contrato de Metatarso al Contrato de Alianza, y a la extensión subjetiva a EL GALLO como parte no signataria.

Para ello se basan en la teoría del grupo de contratos, la cual permite extender la cláusula arbitral al Contrato de Alianza. Al ser contratos sucesivos cuyos objetos están intrínsecamente relacionados y que se refieren a un mismo proyecto, se consideran contratos encadenados. Es necesario que haya una vinculación relevante entre las partes y que sus cláusulas arbitrales no sean incompatibles [BORN, 105-106].

También consideran que hay una interpretación extensiva de la cláusula arbitral la cual permite al Tribunal extenderla al resto de contratos. Argumentan que cuando se trata de encuadrar el significado y el alcance de los convenios arbitrales, la intención de las partes desempeña un papel importante. Existe un principio *in dubio pro arbitri* que juega a favor del arbitraje. Esta interpretación extensiva viene en consecuencia de la redacción de la cláusula arbitral de los tres contratos que dice que “*Toda controversia*

derivada de este contrato o que guarde relación con él [...]". El hecho de que incluya controversias que guarden relación con el objeto del contrato hace que se pueda interpretar de forma extensiva esta cláusula.

Por último, la extensión subjetiva de la cláusula arbitral a EL GALLO. Se basa en la doctrina de actos propios, en la doctrina del beneficio directo y la aplicación del principio de separabilidad. La Demandante explica que la arbitrabilidad del Contrato de Alianza es imprescindible para garantizar la eficacia de las cláusulas arbitrales contenidas en el Contrato de Cesión y en el Contrato de Metaverso. Argumenta que *"la celebración por EL GALLO del Contrato de Alianza, supone aceptar los beneficios derivados de la explotación de la canción, película y marca también contenidos en el Contrato de Cesión. En consecuencia, EL GALLO detestara las consecuencias que se deriven de éste y debe igualmente aceptar el arbitraje que se deduzca de su explotación."*[DOC. SOL.].

III. El derecho aplicable son los Principios Unidroit y de forma supletoria la Ley de Cervantina y Aztequia.

Según argumenta la Demandante, los Principios Unidroit son aplicables al haber sido pactado por las partes y por cumplir con los requisitos necesarios de aplicabilidad. Las partes pactaron que el derecho aplicable serán los *"[...] los principios aplicables a los contratos comerciales internacionales de este tipo, y no lo dispuesto en ellos, por los principios y disposiciones comunes a los ordenamientos de Cervantia y Aztequia."* [DOC. SOL. 1, p. 21]

Hay dos requisitos para que estos principios sean aplicables: la mercantilidad y la internacionalidad del contrato [PRINCIPIOS UNIDROIT, PREÁMBULO]. Ambos se cumplen en virtud de que los contratos, por un lado, versan sobre una operación mercantil debido a que estas se interpretan en un sentido amplio, siendo las únicas excluidas las que puedan ser clasificadas de consumo. Por otro lado, también se cumple el requisito de la internacionalidad debido a que las partes involucradas tienen domicilios sociales de distintos países.

Para las materias no reguladas por los Principios Unidroit, según la Demandante, el derecho aplicable será la Ley de Cervantina y Aztequia al haber sido establecido por las partes en los contratos. De igual manera, la cláusula 18ª del Contrato de Cesión

desprende que serán aplicables las disposiciones comunes a ambos ordenamientos, por lo que, si alguna normativa es contraria a la otra, no serán de aplicación al no ser común a ambos ordenamientos.

La Convención de Viena de 1980 (en adelante, “CNUCCIM”) no es aplicable según argumenta la Demandante porque el Contrato de Cesión no supone una compraventa y el objeto del contrato no es una mercadería. No es una compraventa debido a que el objeto del contrato es una licencia que no involucra una transferencia total de la propiedad y no son mercaderías porque jurisprudencialmente se ha entendido que los bienes inmateriales no se pueden clasificar como tal.

IV. El metaverso es una nueva modalidad de explotación de derechos no contemplada en el Contrato de Cesión.

La Demandante trata de justificar el cese de la explotación de sus derechos de propiedad intelectual en la infracción de sus derechos y en la extralimitación que supuso la comercialización de NFTs.

En el momento de celebración del Contrato de Cesión, el metaverso no formaba parte del tráfico jurídico ordinario. Las partes tampoco especificaron en el Contrato de Cesión esta modalidad de explotación. Debido a que los contratos deben interpretarse de manera literal y también debe respetarse la doctrina de los actos propios, la falta de mención de a modalidad de explotación, tanto en el Contrato de Cesión como en el de Alianza, hace que las Demandadas se hayan extralimitado.

La Demandante no está de acuerdo en que la aparición del término metaverso en una novela de 1992 sea evidencia justificativa de que es una modalidad de explotación que podría haber sido prevista en el momento de celebración del contrato.

Los principios UNIDROIT establecen que “las declaraciones y otros actos de una parte se interpretarán conforme a la intención de esa parte, siempre que la otra parte la haya conocido o no la haya podido ignorar” [PRINCIPIOS UNIDROIT, art. 4.2.1].

La comercialización de NFTs afecta a dos ámbitos distintos: a la marca (por las camisetas) y a la propiedad intelectual (por el uso de la obra audiovisual y la banda sonora). La protección que se otorga a las marcas y a las obras protegidas afecta a la

posibilidad o no de alterarla. Debido a que no se cedieron los derechos para llevar a cabo esta explotación, la actuación de las Demandantes es ilegítima.

Esta comercialización es susceptible de generar confusión en el público. Las camisetas de la marca Macario Rock Café son de las más conocidas y vendidas mundialmente, resaltando que estamos ante una marca notoria y el público va a reconocerlas, pudiendo llevar a una confusión [SOL, punto 12].

V. Las Demandadas deben pagar una indemnización por los daños causados a la Demandante.

Las Demandadas han incumplido el Contrato de Cesión y el de Alianza, creando un daño efectivo, independiente, evaluable económicamente y con un nexo causal, a PÁRAMO. La Demandante argumenta que tampoco hay ninguna cláusula que exonere tales comportamientos. Debido a esto, y como se expone en el artículo 7.4 de los principios UNIDROIT *“Cualquier incumplimiento otorga a la parte perjudicada derecho al resarcimiento, bien exclusivamente o en concurrencia con otros remedios, salvo que el incumplimiento sea excusable conforme a estos Principios.”*

El establecimiento de un restaurante Macario Rock Cafe, el concierto en DECENTRALAND y la comercialización de NFTs empleando obras protegidas son actos que han generado el incumplimiento de los mencionados contratos. Al ser actos de modalidades de explotación no contempladas en el momento de la celebración del Contrato de Cesión, no tenían la autorización pertinente para poder usar las obras protegidas.

Al no cumplir las Demandadas con la cláusula 3ª del Contrato de Cesión que exige la autorización expresa y por escrito de PÁRAMO para las modalidades de explotación no contempladas, se dio lugar a la obtención de unos beneficios económicos de los cuales el titular exclusivo debía haber sido PÁRAMO. La Demandante evidencia así el nexo causal entre el daño a ésta y el comportamiento de las Demandadas.

Las partes Demandadas crearon TALPA 2 con el fin de explotar los derechos de PÁRAMO de manera no autorizada y sin tener que incluir al Demandante en el reparto de beneficios.

La Demandante argumenta que, como no concurre una situación que les exonere de responsabilidad debido a que no hay cláusulas de exoneración, no es un supuesto de excesiva onerosidad y tampoco hay un supuesto de fuerza mayor, las Demandadas deben pagar una indemnización.

VI. Las Demandadas son responsables de llevar a cabo actos de competencia desleal.

El uso de las obras y marcas protegidas sin la autorización pertinente supone un acto de competencia desleal. Según el artículo 6 de la Ley 3/1991 de competencia desleal de Cervantia, *“se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.”*

La Demandante explica que, teniendo en cuenta que las obras y marca empleadas son de las más notorias y conocidas mundialmente, es muy probable que haya un riesgo de asociación por parte del público. La imagen de la NFT y la versión física de las camisetas son esencialmente iguales. Exponen las imágenes comparando los productos de las Demandadas y los propios para hacer ver al tribunal la similitud entre estos.

A la hora de explicar la confusión creada, basan su argumentación en la teoría estadounidense ‘Likelihood of Confusion’ que requiere que la confusión sea probable, no meramente posible y explica que puede darse esta confusión frente al patricinio, la afiliación o la fuente del producto. Hay mínimas diferencias entre ambos productos llevando a una gran posibilidad de riesgo en el consumidor.

La Demandante también expresa preocupación por la posibilidad de que se de el ‘trademark dilution’, lo cual ocurre cuando se asocia una marca ilegítima a aquella reconocida, afectando a la reputación de la marca conocida [FEDERAL TRADEMARK DILUTION ACT OF 1995].

VII. Las Demandadas deben cesar el uso indebido de la marca notoria Macario Rock Café en virtud del artículo 6 bis del Tratado de París de 1883.

La Demandante pide al Tribunal que, en el caso de que no se reconozca la aplicación de los Principios Unidroit, el artículo 6 del Tratado de Paris debe ser de aplicación. Hay

dos requisitos que deberían cumplirse: que sea una marca notoria y que el uso de esa marca implique una ventaja injusta para quien la emplea sin tener derecho a su explotación.

Siendo una marca notoria aquella que es generalmente conocida por el público del sector en cuestión [GONZÁLEZ BUENO, p. 42; LEY 17/2001 DE MARCAS], Macario Rock Café se considera como tal, adquiriendo una ventaja injusta al hacer creer al consumidor que están adquiriendo NFTs procedentes de esta, cuando solo compran una copia modificada sin valor alguno.

La Demandante desarrolla que las NFTs son casi idénticas a las camisetas vendidas por la mencionada marca, creando una alta plausibilidad de confusión en el consumidor. Al ser las NFTs un producto que lleva poco tiempo en el mercado, tener el respaldo de una marca notoria facilita su comercialización.

VIII. Las Demandadas incurrieron en actos de ciberocupación.

El artículo 4 de la Ley 1/2003 explica que para que se dé la ciberocupación, deben cumplirse los siguientes requisitos: uso de un nombre idéntico a una marca registrada que pueda llevar a crear confusión, una ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre y el registro y uso de mala fe de dicho dominio.

Ambos nombres de dominio registrados por las Demandadas, “metamacariorockcafe.com” y “metadilesquenomematen.com”, incluyen el nombre de la obra audiovisual y de la marca registrada. No había ningún contrato mediante el cual se les cediesen los derechos para esta modalidad de explotación. Al ser las partes conscientes de que no tenían derecho a usar estos nombres y que estaban incumpliendo con las obligaciones que tenían en virtud del Contrato de Alianza, hicieron un uso de mala fe.

También refuerza su argumentación mediante la jurisprudencia que reconoce que, en cuanto un nombre de dominio incluya el nombre de una marca protegida, se puede probar la similitud necesaria para que haya una probabilidad de confusión [WIPO N°D2001-0902]. Como las Demandadas no tenían los derechos ni la autorización necesaria para la explotación legítima de la marca y la obra audiovisual, sus actuaciones no son conforme a Derecho.

La Demandante reconoce la mala fe debido a que (i) la “*tenencia pasiva*” del nombre de dominio puede ser constitutivo de mala fe, debido a que este concepto no requiere de una conducta positiva y (ii) que el uso de una marca con una sólida reputación que sea extensamente reconocida ya implica que hay mala fe [OMPI N°DMX2006-0014; WIPO N°2000-0003].

IX. Las Demandadas son responsables solidarias.

La Demandante basa la responsabilidad solidaria en que las actuaciones que llevaron a cabo las Demandadas que dieron lugar al daño causado, venía a raíz de un interés jurídico común que tenían ambas. Independientemente de que esta responsabilidad no estuviese regulada como tal en el contrato, por el contexto negocial y como ha sido reconocido jurisprudencialmente, la responsabilidad de éstas debe ser solidaria.

X. Las Demandadas deben cesar su actividad.

La Demandante explica al tribunal que, en el caso de que considere de sus derechos marcarios y de propiedad intelectual estuviesen siendo infringidos, es necesario que se obligue a las Demandadas a cesar en su actividad. En el caso de que esto ordenase, se seguiría permitiendo la actuación infractora de los derechos legítimos.

Por tanto, jurisprudencialmente se ha reconocido el cese de la conducta infractora como remedio básico a un daño reconocido judicialmente. Hace mención a diversos ordenamientos jurídicos donde este remedio está reconocido.

Posición de las Demandadas

EL LLANO es una empresa constituida en 1975 de acuerdo a las leyes de Aztequia y EL GALLO es una empresa constituida de acuerdo con las Leyes de Andina. Ambas presentaron el escrito de respuesta a la solicitud de arbitraje el 3 de octubre de 2022 del cual se desprenden las siguientes posiciones y peticiones:

I. Las materias objeto de la controversia no son susceptibles de arbitraje.

Los derechos de propiedad intelectual no son susceptibles de arbitraje porque (i) estos derechos son de interés público, (ii) estaríamos vulnerando la doctrina de la soberanía estatal y la garantía estatal de la exclusividad, y (iii) se limitaría el poder de los árbitros.

Contrario a lo que argumenta la Demandante, las Demandadas sostienen que los derechos de propiedad intelectual e industrial son de interés público. Esto se debe a que estos activos son esenciales para el desarrollo económico y cultural de un país. También sirven a la promoción de la innovación tecnológica. Igualmente, debido a que es el Estado quien crea o confiere estos derechos, solo éste está facultado para pronunciarse sobre ellos. Finalmente, las Demandadas explican que los laudos arbitrales tienen eficacia inter-partes, mientras que cualquier decisión que afecte a estos derechos tendrá implicaciones sobre terceros.

Los actos de competencia desleal también son de orden público, por lo cual no se pueden someter a arbitraje, lo que, además, llevaría a que el arbitraje supondría una falta de seguridad jurídica que afectaría al orden público. Esencialmente, las Demandadas defienden que (i) el orden público es una limitación a este arbitraje, (ii) los actos de competencia desleal suponen una materia indisponible, y (iii) se generaría una inseguridad jurídica.

La competencia desleal trata de proteger el interés público. Esto se ve reflejado en la capacidad de imponer sanciones administrativas sobre quienes lleven a cabo actuaciones que se puedan clasificar como competencia desleal. Estaríamos ante un “*conflicto intersubjetivo*” los cuales son de orden público [VALDÉS, p. 591]. Esto implica que estaríamos ante un conflicto indisponible. En el caso de que se resolviese esta controversia mediante un procedimiento arbitral, estaríamos ante el riesgo de que no se aplique el derecho correspondiente y se vulnere el orden público.

La ciberocupación tiene un componente de propiedad intelectual y de competencia desleal, lo cual hace que los argumentos explicados anteriormente apliquen a este caso.

II. La extensión subjetiva de este arbitraje a EL GALLO no es posible.

Las Demandadas explican primero que los contratos no están encadenados al no cumplir con los requisitos exigidos por la doctrina y por la jurisprudencia. Inciden en la necesidad de una causa inicial determinante que lleve a la celebración del contrato posterior. Están de acuerdo con que los contratos tienen relación, pero confirman que no

hay una unidad económica que justifique el encadenamiento de ellos. Esta falta de unidad económica viene justificada por la innecesariedad de los derechos de PÁRAMO para el desarrollo del metaverso.

El primer problema que presentan las Demandadas es que el Tribunal tendría que ser competente para poder realizar esta extensión subjetiva. Sería necesario también el consentimiento de las partes debido a que EL GALLO no forma parte del Contrato de Cesión [CNY, art. II; BORN].

Las Demandadas inciden en la aplicación del principio de relatividad de los contratos, respecto de la cláusula arbitral la cual consideran un contrato, el cual supone que esta cláusula no puede afectar a la esfera jurídica de terceras partes. [ORELLANA]. Debido a que en el Contrato de Alianza no se ha firmado una cláusula arbitral, las tres partes no se han sometido al arbitraje para resolver controversias que surjan del desarrollo y de la explotación conjunta del metaverso.

Por último, las Demandadas explican que la inclusión de EL GALLO llevaría a un retraso del acceso a la tutela judicial efectiva y aumentaría el coste del proceso. Esto se debe a que, si las partes no creen que se haya llevado a cabo correctamente el procedimiento arbitral, el laudo que se dicte puede ser discutido [CNY, art. V.1.d].

III. El laudo arbitral sería inejecutable y anulable.

El artículo 5.c de la Convención de Nueva York explica que en los supuestos en los que el laudo “*se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisario, o contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria*”, una parte podría solicitar la denegación del reconocimiento y ejecución del laudo.

Las Demandadas también hacen referencia a la Ley Modelo en su artículo 34.2.a), ya que dice que una de las partes puede solicitar la nulidad del laudo si la controversia objeto del arbitraje contiene decisiones que puedan exceder de los términos del convenio arbitral.

IV. El derecho aplicable es CNUCCIM, subsidiariamente los Principios Unidroit y la Ley de Cervantia y Aztequia.

La CNUCCIM es aplicable porque entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 1, no se encuentra dentro de los supuestos de exclusión del artículo 6 y las partes no han excluido su aplicación de manera expresa, como explica el artículo 2 que es necesario que ocurra.

Las Demandadas explican que el Contrato de Cesión es una compraventa en base a las obligaciones establecidas en los artículos 30 y 53. El vendedor debe aportar un bien y el comprador para un precio, incluso en los casos que el vendedor retenga ciertos derechos sobre el bien en cuestión.

El artículo 6 del CNUCCIM regula que las partes deben expresamente excluir la aplicación de la CNUCCIM. Como esto no se ha establecido en el contrato, no han excluido su aplicación [CERAMIQUE CULINAIRE V. MUSGRAVE].

También argumentan que, en el caso de que el presente Tribunal no considere de aplicación la CNUCCIM, como la finalidad ulterior del Contrato de Cesión es la venta posterior de ciertos productos, si que estaríamos ante un contrato de mercaderías y sería de aplicación la mencionada convención.

Por tanto, según las Demandadas, los Principios Unidroit y la Ley de Cervantia y Aztequia serían de aplicación solo en los casos que no se encuentren regulados por la CNUCCIM.

V. Las Demandadas no han infringido los derechos de propiedad intelectual e industrial de PÁRAMO.

La Demandante explica que ha habido una extralimitación de sus derechos de autor, los cuales son personalísimos y no transferibles. Según las Demandadas, el problema es que PÁRAMO no es titular de estos derechos morales y por tanto, las Demandadas no han podido infringir derechos que nunca tuvo. PÁRAMO no podía tener estos derechos morales debido a que los derechos de autor son personalísimos y no transferibles, siendo únicamente pertenecientes al autor de la obra, no a quién posee los derechos económicos sobre ésta.

También explican que el metaverso si era una modalidad de explotación previsible en el momento de celebración del contrato y, aunque no lo fuese, esta modalidad de explotación se vio confirmada por el Contrato de Alianza. El origen del concepto de

metaverso viene de una novela de ficción llamada Snow Crash de 1992. En 2003, surgió la creación de Second Life que puede considerarse el primer metaverso. Lo expuesto nos lleva a pensar que esta modalidad de explotación si era previsible en el momento de la celebración del contrato.

El objeto del Contrato de Alianza era permitir “*el uso de los derechos de propiedad intelectual e industrial solicitados por EL LLANO o EL GALLO para la explotación de TALPA*” [DOC. SOL. 7, p.35]. Así es como las Demandadas evidencian que se habían cedido los derechos de explotación para las modalidades ya mencionadas.

VI. Las Demandadas no han incurrido en actos de competencia desleal.

Las Demandadas argumentan que no han incurrido en actos de competencia desleal debido a que los signos y productos empleados no son idénticos o similares a los de la marca y obra protegida y, por tanto, no son susceptibles de crear confusión. También explican que las NFTs son creaciones artísticas, lo cual implica que se encuentran protegidos por el derecho a la libertad de expresión.

Las NFTs son muy distintas de las camisetas, según las Demandadas, ya que la NFT es una imagen estática diseñada con unos colores diferentes de los de la camiseta física. Suponen un archivo multimedia cuya naturaleza difiere de aquella de las camisetas originales.

Esta parte cree que los NFTs, a parte de no ser idénticos o similares, no se emplean para “productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca” [DOC. SOL., p. 51]. Por tanto, al ser productos de naturaleza completamente distinta, no se cumplen con los requisitos para que haya un acto de competencia desleal.

VII. Las Demandadas no han incurrido en actos de ciberocupación.

Las Demandadas están convencidas de que tienen derechos e intereses legítimos con respecto al nombre de dominio. Para demostrarlo, se basan en la política de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, ‘OMPI’) que dice que una parte tiene intereses legítimos si ha realizado preparativos demostrables para usar el nombre de dominio o si se emplea el nombre de dominio sin ánimo de confundir al

consumidor. Explican que tanto el Contrato de Cesión como el de Alianza son preparativos demostrables y les dan los derechos a usar los nombres de dominio.

Hacen mención a la cláusula 1ª del Contrato de Cesión que establece que “*EL CEDENTE cede y transmite con carácter exclusivo a favor de LA CESIONARIA por todo el tiempo de duración de los derechos, quien a su vez acepta expresamente y tiene por transferidos, todos y cada uno de los derechos derivados y que, en su caso, se deriven de las obras.*”

Como las Demandadas tenían una licencia de derechos que les confería cierto poder sobre estos, creen que el uso que hacen es legítimo.

Recuerdan que la jurisprudencia ha apoyado la misma posición que ellas defienden. En el caso *ZurRose Group, A.G. C. Cetera S.C.*, el tribunal consideró que no era necesaria una autorización para registrar un nombre de dominio.

Debido a que no han registrado el nombre de dominio con ánimo de transmitirlo onerosamente, ni para obstaculizar la actividad comercial de un competidor, tampoco con la intención de impedir su uso legítimo por el titular y tampoco con la intención de generar confusión, explican que no lo han registrado de mala fe.

VIII. Las Demandadas deben indemnizar a PÁRAMO por el incumplimiento de los contratos.

Las Demandadas llevaron a cabo las actuaciones necesarias para desarrollar y explotar conjuntamente el metaverso. Esto requiere una labor financiera y técnica muy grande. PÁRAMO debía aportar 10 000 000 EUR en base al artículo 2 del Contrato de Alianza y, debido a que no los aportó, las Demandadas tuvieron que encontrar métodos de suplir esta falta financiera. Esto supone un impedimento ajeno a la parte incumplidora y por tanto, están exoneradas de responsabilidad.

También explican que no han incumplido con el deber de comunicación, consulta e información a PÁRAMO porque había muchas actuaciones, como el concierto en el metaverso, que no requerían de una decisión unánime. Aún así, argumentan que informaron a PÁRAMO de estas decisiones en los correos del 2 de marzo de 2022 [DOC. SOL. 8, p 39].

Respecto del supuesto incumplimiento del mencionado contrato, explican que no han generado beneficios aún y, por tanto, no han podido incumplir con la obligación de repartir los beneficios. Subsidiariamente comentan que el artículo 2.6 del Contrato de Alianza dice

que los beneficios se repartirán en porcentaje a la contribución de cada parte al proyecto; como PÁRAMO no ha cumplido con su contribución financiera, no le correspondería ninguna parte del beneficio.

Por último explican que han llevado una actuación diligente, que no han incumplido el deber de información, y que su forma de actuar vino derivada de la negligencia en el cumplimiento de deberes de PÁRAMO.

IX. Las Demandadas no son responsables solidarias.

Las Demandadas creen que, debido a que en el Contrato de Alianza no se especificó que la responsabilidad de las tres partes en base a este negocio jurídico fuese solidaria, la responsabilidad no puede ser solidaria. Basan su argumentación en el simple hecho de que esto no fue regulado expresamente en el Contrato de Alianza.

X. Las Demandadas no deberían cesar su actividad.

Las Demandadas sostienen que, en el caso de que el Tribunal considerase que se han infringido los derechos marcarios y de propiedad intelectual de la Demandante, no deberían cesar su actividad de desarrollo del metaverso y venta de NFTs.

Basándose en la decisión caso nº 2021 Su 01 Min Zhong 11555, sostienen que, si tuvieran que cesar su actividad perderían los recursos suficientes como para que el proyecto no fuese rentable. El daño sería tan grande que es necesario que sigan usando los derechos de propiedad intelectual de la Demandante.

2. SEDE DEL ARBITRAJE

La sede del arbitraje juega un papel fundamental de cara a los efectos frente a terceros que pueda tener un procedimiento arbitral. En base a esta se decide la relación del tribunal con un ordenamiento jurídico concreto, cómo se desarrollará la ejecución del laudo, la ley aplicable y cualquier elemento que, posteriormente, pueda llevar a la anulación del laudo.

Debido a esto, se plantea la posibilidad de que las partes elijan voluntariamente la sede del arbitraje del que forman parte. Para ello, las partes establecieron en la cláusula decimonovena del Contrato de Cesión lo siguiente:

“LAS PARTES convienen que toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, interpretación, cumplimiento o terminación, queda sometida a la decisión de tres árbitros, encomendándose la

administración del arbitraje a la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje.”

Por lo expuesto, y debido a que las partes no discuten respecto de la sede del arbitraje, se determina que la sede del arbitraje será Madrid, Madre Patria.

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

a. CONVENIO ARBITRAL

El convenio arbitral aplicable a esta disputa es uno, el del Contrato de Cesión. El presente tribunal es competente para decidir sobre su propia competencia, en virtud del RCIAM y el principio Kompetenz Kompetenz recogido en la Ley Modelo.

Esta decisión se basa en una necesidad de que los tribunales arbitrales puedan iniciar un procedimiento sin deber tener una autorización de la jurisdicción voluntaria. Por tanto, el tribunal es competente para proceder de acuerdo con lo que han decidido las partes.

El tribunal analizará el alcance del convenio arbitral, que para efectos de este procedimiento será del del Contrato de Cesión. También deberá decidir sobre las cuestiones procesales planteadas ante este tribunal: (i) si las materias objeto de la controversia son susceptibles de arbitraje, (ii) si el tribunal es competente para conocer de las controversias que se derivan de los tres contratos y (iii) si cabe la extensión subjetiva de EL GALLO a este arbitraje.

El tribunal considera pertinente emitir un laudo parcial separado al laudo que resuelva las cuestiones sustantivas. Las cuestiones procesales planteadas son lo suficientemente relevantes, además de precisar de un nivel de detalle lo suficientemente grande, como para emitir un laudo aparte. Por otra parte, en caso de ejercer la acción de anulación sobre la resolución, se facilitarían la continuidad del procedimiento principal.

4. LAUDO PARCIAL

a. LAS MATERIAS OBJETO DE LA CONTROVERSIA SON ARBITRABLES

Para no incurrir en un laudo potencialmente anulable, es importante analizar si la cuestión objeto de un procedimiento arbitral sea, efectivamente, susceptible de arbitraje. Como bien señala la Demandante, tanto la doctrina como la jurisprudencia ha reconocido la propiedad intelectual e industrial como materia arbitrable.

Tradicionalmente hay dos criterios distintos que se han empleado para determinar qué materias son susceptibles de arbitraje: el criterio de libre disposición y el criterio patrimonial [FREYRE].

En este caso, se tratan de derechos que el titular, en este caso PÁRAMO, puede disponer a su voluntad e incluso formalizar acuerdos con terceras partes, siendo el vivo ejemplo de ello el Contrato de Cesión [GANDÍA, p.179]. Al encontrarnos ante el criterio de libre disposición, las partes pueden elegir el cauce procesal que crean conveniente.

Jurisprudencialmente se ha confirmado la misma decisión que toma este tribunal. En el caso *Liv Hidravlika c. Diebolt*, la Corte de Apelación de París confirmó que los arbitrajes que versen sobre patentes son válidos, debido a que el arbitraje solo produce efectos entre las partes involucradas. Lo mismo ocurre con el laudo número 12694 de 2005 de la CCI, donde también sostuvieron que los arbitrajes sobre patentes o marcas son admisibles.

Respecto de los actos de competencia desleal, doctrinalmente también se ha aceptado que sea una materia susceptible de arbitraje. Se ha apelado a los tribunales para que no ignoren las reglas de competencia debido a que podría arriesgar la validez del laudo [TAPIA y CORVALÁN, p.7].

Ha habido numerosos casos en los que los tribunales arbitrales han resuelto sobre materias de competencia. Un ejemplo esclarecedor de ello es el caso *Mitsubishi c. soler Chrysler-Plymouth*, donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos admitió a los árbitros que aplicasen una norma de orden público con el fin de garantizar que se llevase a cabo una aplicación efectiva de la normativa antitrust. La consecuencia de esta decisión es que se permitió que los tribunales arbitrales aplicasen las normas de derecho de la Competencia a cuestiones de derecho privado.

Con el fin de evitar que los laudos arbitrales sean nulos, debido a que esto crearía una mayor inseguridad jurídica, se ha admitido que en el arbitraje se apliquen las normas comunitarias que regulan la libre competencia. Se tratan de normativas relevantes para el establecimiento de los objetivos y políticas públicas comunitarias [ECO SWISS V. BENETTON].

Por último, las controversias que surjan a raíz de actos de ciberocupación también son susceptibles de arbitraje. Esencialmente, el razonamiento empleado para las anteriores dos materias es extrapolable a la ciberocupación.

La Ley 1/2003 de Cervantia recoge varios elementos que componen el delito de ciberocupación: registro de un nombre de dominio, uso de mala fe sobre éste sin tener derechos o intereses legítimos y que sea idéntico o similar hasta el punto de poderlo confundir con una marca que ya estuviera registrada. Por tanto, vemos que hay componentes tanto de competencia desleal como de propiedad industrial e intelectual.

También es importante recordar que la OMPI, ha creado un Centro de Arbitraje y Mediación para resolver controversias relacionadas con los nombres de dominio. Esto implica que la ciberocupación es una materia susceptible de arbitraje. Esta logística también ha sido

confirmada en el caso *Disney v. John Zuccarini*, donde el individuo registró nombres de dominio similares a los de Disney Enterprises y el Tribunal Arbitral se declaró competente para conocer de la materia.

Las Demandadas basan su posición en que las materias mencionadas sirven al interés público, iría en contra de la doctrina de soberanía estatal y la garantía estatal de exclusividad y, por último, que aceptar las mencionadas materias como susceptible de arbitraje limitaría el poder del Tribunal.

Los derechos de propiedad industrial e intelectual, según las Demandadas, son una parte vital del desarrollo económico y cultural de un país. Sin dar más razonamiento a ello y sin haber convencido al presente Tribunal, cualquier derecho podría ser de interés económico o cultural de un país y entonces ninguna controversia podría resolverse mediante un proceso arbitral. Como hemos expuesto, la doctrina internacional repetidamente ha admitido la misma posición que toma este Tribunal. Lo mismo ocurre respecto de la competencia desleal y la ciberocupación.

Igualmente, como hemos explicado, un proceso arbitral sobre las materias mencionadas tendría efectos inter-partes y, como ha respaldado la doctrina y jurisprudencia, se permite a los árbitros aplicar normas de orden público si fuese necesario.

El único caso que han podido aportar las demandas para tratar de defender que la ciberocupación no es una materia arbitrable, como bien mencionan ellas en la contestación a la demanda, se aplicó una '*interpretación restrictiva*', la cual no ha sido respaldada por la mayoría de la jurisprudencia.

En el caso de que no se permitiese que estas materias fuesen arbitrables, estaríamos ante el riesgo de que se tenga que someter el presente laudo a un proceso de anulación ante el sistema judicial ordinario. Estos estarían obligados a revisar el proceso arbitral y decidir sobre la validez de éste.

Consecuentemente, el Tribunal es competente para resolver las cuestiones planteadas en el presente litigio que versan sobre propiedad intelectual e industrial, competencia desleal y ciberocupación al tratar de derechos disponibles cuyos laudos únicamente tendrán efectos entre las partes.

b. EL TRIBUNAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS TRES CONTRATOS

Los Tres Contratos objeto del litigio son, efectivamente, contratos sucesivos que tienen un objetivo en común. Se refieren a un mismo proyecto y son consecuencia el uno del otro.

El artículo 18 RCIAM prevé un mecanismo para acumular múltiples contratos. Esto implica que es posible, además de necesario, acumular aquellos contratos que se refieran a un mismo proyecto y estén relacionados entre sí. El Tribunal ha entendido que el Contrato de Cesión permitió la cesión de derechos para un desarrollo del metaverso, lo cual dio lugar al Contrato de Metaverso y, para esclarecer las obligaciones de las partes y permitir una mayor implicación por parte de PÁRAMO, se realizó el Contrato de Alianza.

En el caso *Société Glencore Grain Rotterdam v. Société Afric.*, la Corte de Apelaciones de París reconoció que, como los dos contratos estaban intrínsecamente relacionados, además de que el segundo surgió a raíz del primero, la cláusula arbitral del contrato original podía extenderse al contrato posterior.

Las Demandadas no han conseguido hacer un análisis profundo y convincente para iluminar al Tribunal sobre la no conexión entre estos contratos. Tratan de explicar que el Contrato de Metaverso se celebró sin PÁRAMO, lo cual supuestamente demuestra la no necesidad de PÁRAMO y los contratos que han celebrado con éste. Teniendo en cuenta que todas las actividades de desarrollo del metaverso realizadas por las Demandadas han requerido de la autorización de derechos de PÁRAMO, el Tribunal no está convencido de que el Contrato de Metaverso y el de Alianza sean independientes del Contrato de Cesión.

Como bien explica la Demandante, las cláusulas arbitrales del Contrato de Cesión y del Contrato de Metaverso no son incompatibles, si no que son idénticas, como exponemos a continuación:

➤ La cláusula arbitral del Contrato de Cesión: *“Las partes convienen que toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, interpretación, cumplimiento o terminación, queda sometida a la decisión de tres árbitros, encomendándose la administración del arbitraje a la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercia, Industria y Servicios de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El arbitraje será de Derecho. El idioma del arbitraje será el español. El lugar de arbitraje será Madre Patria.”*

➤ La cláusula arbitral del Contrato de Metaverso: *“Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, interpretación, cumplimiento o terminación, queda sometida a la decisión de tres árbitros, encomendándose la administración del arbitraje a la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercia, Industria y Servicios de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de*

Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El arbitraje será de Derecho. El idioma del arbitraje será el español. El lugar de arbitraje será Madre Patria.”

Por ende, al encontrarnos con Tres Contratos que están intrínsecamente relacionados, refiriéndose a las mismas partes y que dos de ellos tienen cláusulas arbitrales idénticas, es pertinente extender la cláusula arbitral al Contrato de Alianza.

En la jurisprudencia internacional recurrentemente se ha aplicado el principio “in dubio pro arbitri”. Consiste en que, en el caso de que se dude sobre si una controversia está sometida a arbitraje o no, se debe entender que si [VÁSQUEZ, p. 166; MITSUBISHI MOTORS CORPORATION V. SOLER CHRYSLER-PLYMOUTH].

Como se explicó en *Penzoil Exploration & Prod. Co. V. Ramco Energy*, las cláusulas arbitrales que se redacten de forma amplia afectan a todas las controversias que puedan surgir en relación con el contrato. Las cláusulas arbitrales ya expuestas dicen que “*toda controversia derivada de...*”, lo cual puede entenderse como una cláusula amplia, como se explica en el caso mencionado.

En la controversia objeto de este arbitraje hay margen a llevar a cabo la interpretación extensiva de las cláusulas arbitrales precisamente porque las partes la redactaron de una forma en la que cabe incluir cualquier materia que esté medianamente relacionado con el objeto del contrato. Esto se evidencia en las cláusulas que dicen que será sometido a arbitraje “*Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él [...]*”.

Respecto de la extensión subjetiva de la cláusula arbitral al GALLO, la Demandante ha acertado en el análisis propuesto en la demanda. El GALLO, en el Contrato de Metaverso, se somete a arbitraje para toda controversia derivada del desarrollo de éste. Teniendo en cuenta que el Contrato de Alianza es una consecuencia directa del Contrato de Metaverso y comparten el mismo objeto, sería contrario a sus propios actos el no aceptar al GALLO como parte del presente arbitraje.

Además, mediante el Contrato de Alianza está aceptando los beneficios económicos que puedan derivarse de este. Al igual que acepta los beneficios, debe aceptar formar parte del proceso que trate de resolver posibles controversias que surgen de éste mismo contrato. EL GALLO no puede acogerse a un contrato cuando le beneficie, pero ignorarlo cuando le perjudique [TEPPER REALTY CO. V. MOSAIC TILE].

El Tribunal Supremo de Columbia Británica confirmó que una parte no firmante de un contrato se ve vinculado al convenio arbitral que contenga éste si acepta los beneficios [CE INT’L RES. HOLDING v. YEAP SOON].

Las Demandadas han tratado de argumentar que no han consentido la extensión del arbitraje al GALLO. También explican que, mediante el principio de relatividad de los contratos, estos no pueden influir en la esfera jurídica de terceros. Inciden en que el arbitraje tiene un pilar fundamental que es el consentimiento de las partes a ser sometidos a este cauce procesal.

Lo que las Demandadas no han tenido en cuenta es que este consentimiento no tiene que ser expreso. Como el presente tribunal ha estado explicando a lo largo de este punto, hay supuestos en los que se considera que las partes se someten mediante sus actos a este cauce procesal. En el momento en que EL GALLO ha aceptado voluntariamente el formar parte del proyecto del Metaverso, beneficiándose económicamente de éste, no se le puede considerar un tercero. El GALLO ha aceptado voluntariamente formar parte del proyecto y por tanto, debe formar parte de los procesos que resuelvan controversias que surjan de éste.

Independientemente de que el Contrato de Alianza no tenga una cláusula arbitral específica, EL GALLO aceptó someterse a arbitraje en el Contrato de Metaverso. Teniendo en cuenta que el Contrato de Alianza es una simple extensión del proyecto que surge con el Contrato de Metaverso para poder incluir a PÁRAMO, el Tribunal entiende que se ha sometido a arbitraje.

En definitiva, el Tribunal es competente para conocer de los Tres Contratos porque, como desarrolla la teoría de grupos de contratos, los tres están intrínsecamente relacionados y son consecuencia directa el uno del otro. También, EL GALLO, al aceptar los beneficios que puedan surgir del Contrato de Alianza, se ve vinculado al convenio arbitral que surge de las controversias de este proyecto.

5. LAUDO

En consecuencia, el tribunal decide:

- I. Las materias objeto de esta controversia son susceptibles de arbitraje.
- II. Estima la solicitud de PÁRAMO y extiende el Convenio Arbitral al Contrato de Alianza.
- III. Estima la solicitud de PÁRAMO y extiende el Convenio Arbitral a EL GALLO.
- IV. No se condena a costas a ninguna de las partes, añadiéndose estas al resultado final del procedimiento principal que resuelva sobre el fondo del asunto.

6. LEY APLICABLE

La ley con la cual este tribunal decidirá sobre las peticiones sustantivas son los principios UNIDROIT y, supletoriamente, la ley de Cervantia y Aztequia. La mencionada será la ley aplicable a pesar de que las Demandadas hayan presentado sus excepciones acerca del derecho aplicable.

Las Demandadas tratan de presentar que la ley aplicable es la CNUCCIM siendo, por tanto, los principios UNIDROIT una ley de aplicación subsidiaria para lo que no esté expresamente regulado en la CNUCCIM.

En primer lugar, el tribunal debe analizar si las exclusiones reguladas por la CNUCCIM en el art. 2 son aplicables al caso o no. El presente caso no entraría dentro de las exclusiones expresas, por tanto, el tribunal debe analizar si el objeto del arbitraje podría entrar dentro de la definición de ámbito de aplicación.

El art 1. Explica que *“la presente Convención se aplicará a los contrato de compraventa de mercaderías entra partes que tengan sus establecimientos en Estados diferentes [...]”*. El Contrato de Cesión no es una compraventa y su objeto no es una mercadería.

El Contrato de Cesión no es una compraventa debido a que es una licencia, lo cual supone que no existe una transferencia total de la propiedad. Esta transferencia absoluta es un requisito vital para que un contrato pueda calificarse como compraventa [CNUCCIM, art. 30; BRUNNER, art. 2 par. 7]. Hay acciones que el licenciante se reserva al conceder esta licencia en el caso de que el licenciario se exceda en el uso que tiene cedido. Un ejemplo de ello sería la cláusula 3 del Contrato de Cesión donde se expone que *“Si la cesionaria se propusiera alguna modalidad de explotación no contemplada en el presente Contrato, deberá obtener previamente la aceptación por escrito del cedente. [...] En el caso de que la explotación para la cual se faculta a la cesionaria no tuviese lugar dentro del plazo máximo de dos semanas [...] el presente contrato quedará automáticamente resuelto [...]”* La cláusula 9 también es un ejemplo de los derechos que conserva el licenciante debido a que regula la indemnización que EL LLANO tendría que pagar a PÁRAMO en caso de cualquier incumplimiento o conducta negligente o dolosa.

Por tanto, no se cumple con el primer requisito vital para que la CNUCCIM sea de aplicación. Aún así, el Tribunal terminará de analizar los siguientes requisitos necesarios.

Tampoco se puede considerar que el Contrato de Cesión versa sobre una mercadería. Jurisprudencialmente se ha definido que los bienes inmateriales no pueden ser considerados mercaderías [CASO N°Vb/92205; RHEINLAND VERSICHERUNGEN v. S.R.L. ATLAREZ

AND ALLIANZ SUBALPINA]. El mencionado caso versaba sobre una venta de acciones. El Tribunal decidió que la CNUCCIM no era de aplicación al ser ésta una venta de derechos, no de bienes materiales. Este razonamiento es directamente extrapolable al presente caso.

Todo lo analizado nos lleva a la conclusión de que, aunque las partes no hayan excluido expresamente la aplicación de la CNUCCIM, el objeto del Contrato no entra dentro del ámbito de aplicación de la CNUCCIM. En vista de lo expuesto, este tribunal considera que la ley aplicable a esta disputa son los Principios UNIDROIT y, supletoriamente, la Ley de Cervantía y Aztequia.

7. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES

a. EL METAVERSO COMO MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN NO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO DE CESIÓN.

La parte Demandante argumenta que el concierto organizado en Macario Rock Café del metaverso DECENTRALAND y la venta de NFTs que incluyen escenas de la película de la demandada y camisetas, constituye una explotación no autorizada. Esto se debe a que, en el momento de celebración del Contrato de Cesión, el metaverso y las NFTs era una modalidad de explotación que no existía y por tanto, fue no contemplada y recogida en el Contrato.

PÁRAMO argumenta que el hecho de que el concepto de metaverso fuese mencionado en un libro de 1992, no implica que esto lo hiciese una modalidad de explotación realista y usual en el momento de celebración del contrato. Por mucho que existiese en una novela, esto no es suficiente para demostrar la habitualidad de esta explotación en el tráfico jurídico.

En el contrato se regularon las modalidades de explotación permitidas, como podría ser los utensilios de bar, y que, parece evidente, que se habría incluido el metaverso si hubiese sido una práctica jurídica habitual entonces. Debido a que no se encuentran recogidos en el contrato el metaverso o las NFTs, estas son modalidades no permitidas.

En cambio, las Demandadas explican que el metaverso era una realidad en el momento de celebración del contrato y que, igualmente, el Contrato de Alianza supuso un permiso otorgado posteriormente por PÁRAMO, permitiendo esta explotación. En 1992, el autor Neal Stephenson publicó una novela de ciencia ficción, Snow Crash, donde originó el concepto de metaverso. En 1984, William Gibson puso en marcha la idea de metaverso. También mencionan un videojuego de 2008 que es clasificado como un metaverso y citan a Sergey Brin, cofundado de Google, que

explicó que Snow Crash, “*se adelantó diez años a su tiempo. En cierto modo anticipaba lo que iba a ocurrir [...]*”.

Independientemente de que las Demandadas estaban seguras de que ya tenían los derechos cedidos para esta modalidad de explotación por el Contrato de Cesión, quisieron firmar el Contrato de Alianza para proponer esta modalidad de explotación a PÁRAMO.

Resulta poco convincente a este Tribunal creer que un concepto introducido en una novela ficción suponga evidencia suficiente para considerar el metaverso como una modalidad de explotación habitual en el tráfico jurídico. Independientemente de que el concepto como tal existiese previamente, no justifica que fuese la intención tras el Contrato de Cesión.

Precisamente el testimonio de Sergey Brin que presentan las Demandadas justifica y evidencia que el metaverso en Snow Crash era un concepto demasiado avanzado y/o surrealista para el contexto en el que se encontraba. Como regula la Ley 47/1992 de Cervantia en su art. 41.4, “*la transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión.*”

Ahora, el Tribunal si considera que el Contrato de Alianza fue un intento de extender el Contrato de Cesión a esta modalidad de explotación. Como concedor del derecho, el Tribunal puede decidir sobre las bases jurídicas que considere necesarias, a pesar de que deba obedecer a la petición de las partes.

La problemática radica en que, por mucho que las Demandadas hiciesen este esfuerzo, el Contrato de Alianza no cumple con los requisitos mínimos para ser una licencia válida. Es necesario especificar cuáles de los derechos de explotación son cedidos por PÁRAMO, siendo insuficiente mencionarlos de manera general. En el art. 2 del Contrato de alianza, simplemente se expone que “*PÁRAMO CAPITAL permitirá el uso de los derechos de propiedad intelectual e industrial solicitados por EL LLANO o EL GALLO para la explotación de TALPA.*” En ningún momento detallan si se ceden los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación. [ART. 42 Y SS, LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL ESPAÑOLA; LICENSING AND SELLING INTELLECTUAL PROPERTY UE]. Tampoco se especifica qué derechos de toda la cartera de PÁRAMO son los cedidos.

Por tanto, independientemente de que el Tribunal esté de acuerdo con las Demandadas en que el Contrato de Alianza fue un esfuerzo de incluir el metaverso y las NFTs como modalidad de explotación autorizada, esto fue realizado de una forma jurídicamente inválida.

También consideramos que la notoriedad de la marca Macario Rock Café ha quedado evidenciada. Debido a este status cedido a la marca, las actuaciones ilegítimas que puedan llevar a la confusión sobre el origen del producto o servicio o que puedan crear una asociación a una marca, no están permitidas.

Es por ello que el tribunal decide que el metaverso y las NFTs eran modalidades de explotación no contempladas en el momento de celebración del Contrato de Alianza.

b. LAS DEMANDADAS INCURRIERON EN ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL.

PÁRAMO argumenta que, como las Demandadas no tenían los derechos necesarios para explotar las obras y la marca registrada, han incurrido en actos de competencia desleal. Hace referencia a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal de Cervantia donde se define que un acto desleal es “[...] *todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.*”. También se detalla que “*se considera desleal por engañosa cualquier conducta que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico.*”

Indica que la comercialización de las NFTs tenía un objetivo económico, sin tener la autorización para ello. Las camisetas de Macario Rock Café son “*una de las prendas de vestir más vendidas del mundo. [...] De hecho, la camiseta es un medio de atracción de clientela para el famoso restaurante, ya que muchos amantes el Rock o viajeros van a los restaurantes para exclusivamente comprarla con el logo y el nombre de la ciudad.*”

Tanto las imágenes vendidas de las camisetas como de la película son parecidas según la Demandante, lo cual contribuye a la idea de confusión definida en la ley mencionada anteriormente. La Demandante hace referencia a la teoría estadounidense ‘Likelihood of Confusion’ donde se requiere que sea probable la confusión y esta puede darse en la fuente del producto, el patrocinio o la afiliación. Las mínimas diferencias entre la obra original y las NFTs, el reconocimiento mundial de la marca, hacen muy probable que se genere esta confusión en el consumidor.

La Demandante hace también hincapié en el ‘trademark dilution’ que supone la asociación de una marca acusada con una reconocida, haciendo que afecte a la reputación de la marca conocida. Las Demandadas han hecho uso de la imagen construida de la marca Macario Rock Café para promocionar unos productos ilegítimos que no estaban relacionados con la marca notoria.

Las Demandadas argumentan que las NFTs no son parecidas a las camisetas de la marca reales y adjunta la siguiente foto:



Explican que, por la propia naturaleza de la NFT como una apariencia virtual de un producto real, esta no puede generar una confusión en el consumidor al ser productos que no son idénticos o similares. Hacen referencia al caso *Sabel v. Puma*, entre otros, donde el riesgo de confusión proviene de los “*elementos distintivos y dominantes*” de las marcas. La propia naturaleza de ambos productos es la diferencia principal entre uno y otro.

También mencionan el caso de *Louis Vuitton v. Haute Diggity Dog*, donde la demandada creó bolsos para perros con diseños similares a los de la marca reconocida. El Tribunal se pronunció a favor de la Demandada al considerarse una parodia acertada que no crearía confusión entre los usuarios. El Tribunal no está convencido de la aplicación de la mencionada sentencia al presente caso debido a que no estamos ante productos distintos con un público de mercado objetivo diferente, como ocurre en el caso mencionado. En el presente litigio, estamos ante dos mismos

productos que se venden en plataformas o medios distintos, pero que esencialmente el producto es igual ya que son camisetas ambas.

Por último, las Demandadas se respaldan en que las NFTs son creaciones artísticas, lo cual se encuentra amparado por el derecho a la libertad de expresión. Este es un derecho que se recoge y protege por las constituciones de Aztequia y Andina. El Reglamento de Marcas de Aztequia y Andina dicen que "*el uso de la marca realizado por terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial.*" Refuerzan este argumento haciendo referencia al caso *Mattel, Inc. v. MCA Records* donde se llegó a la conclusión de que la compañía de juguetes podía emplear la canción 'Barbie Girl' al estar amparado por la libertad de expresión, incluso sin tener los derechos para ello.

El tribunal está de acuerdo con que el producto comercializado es similar en todos los casos:

- En el caso de la obra audiovisual, se emplearon fragmentos de la película, sin editarlo más, haciendo que la NFT en cuestión fuese simplemente una escena de la película.
- En cuanto a la marca, siendo esta una de las más reconocidas mundialmente, es muy probable que el fanatismo creado alrededor de esta cause a los consumidores a alterar sus decisiones económicas en cuanto piensan que el producto comercializado por las Demandadas forma parte de la marca registrada. Los colores empleados en las camisetas, a pesar de que las Demandadas digan lo contrario, son de la misma paleta de colores y con diseños lo suficientemente parecidos como para considerarse de una misma colección.

En ambos casos, el riesgo de confusión lleva a que un consumidor esté pagando por un producto ilícito que carece de completo valor en el mercado. Independientemente de que el carácter de la NFT como apariencia virtual sea distinto de la camiseta física, este tribunal reconoce el riesgo de confusión entre uno y otro debido a que, si son productos similares, aunque no idénticos.

El Tribunal confirma que, en este caso, las NFTs no están amparadas por la libertad de expresión porque, como bien han resaltado las Demandadas, el mencionado Reglamento de Marcas ampara la libertad de expresión siempre y cuando "*sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial.*" Debido a que no se tenían los derechos de propiedad intelectual pertinentes y llevaron a cabo su actividad comercial a raíz de asociar sus productos a los de otra marca notoria, no se está cumpliendo con las prácticas leales.

Por lo expuesto, el Tribunal confirma que las Demandadas si han incurrido en actos de competencia desleal.

c. LAS DEMANDADAS DEBEN CESAR EN EL USO INDEBIDO DE LA MARCA NOTORIA DEL DEMANDANTE.

La Demandante reconoce la aplicación del art. 7.4 de los principios UNIDROIT, siendo necesario cesar la actividad de las Demandadas. Debido a que Macario Rock Café es una marca notoria y que el uso de ésta supone una ventaja injusta de la cual se aprovechan las Demandantes sin tener autorización para ello, deben cesar en su actividad.

También respalda su argumentación en el artículo 6 bis del Tratado de París de 1883, reconociendo su aplicación subsidiaria. La protección de la marca en base a esta legislación tiene dos requisitos que son que (i) sea una marca notoria y que (ii) el uso no autorizado de esta lleve a las Demandadas a una ventaja injusta.

Las Demandadas, como argumentaron en el punto anterior, no incurrieron en actos de competencia desleal y por tanto, no deben cesar en su actividad.

Macario Rock Café es una marca notoria, siendo esta definida como *“aquella que es generalmente conocida por el público del sector al que se destina el producto o servicio en cuestión”* [GONZÁLEZ BUENO, p. 42; Ley 17/2001 de Marcas]. El Tribunal reconoce los hechos indicados por la Demandante que justifican a Macario Rock Café como marca notoria.

- Es una de las camisetas más icónicas del mundo y una de las más vendidas.
- Da nombre a una cadena de restaurantes y hoteles localizados en diferentes países, haciendo que sea una marca registrada en más de un mercado.
- Venden todo tipo de productos como cubiertos y tazas, además de las camisetas.
- Lleva 50 años en el mercado.
- Es reconocida en la industria de restauración, en la textil y en la de entretenimiento debido a las versiones de la canción “Diles que no me maten” de Macario.
- La obra audiovisual “Diles que no me maten” fue merecedora de cuatro premios Óscar.

Por tanto, habiendo reconocido el carácter notorio de la marca, es evidente que el uso no autorizado de esta supone una ventaja injusta. Las NFTs, como el tribunal ha analizado en el

punto anterior, son similares a la marca, haciendo que sea plausible la confusión en el consumidor.

Las NFTs, al ser un producto nuevo, suponen una volatilidad e inseguridad a la hora de empezar a comercializar con ellas en el mercado. Al tener el respaldo de una marca reconocida, hace que la decisión tomada por las Demandadas de comercializar con ellas sea económicamente más segura y estratégica.

La justificación de la protección a estas marcas viene del prestigio y reputación conseguidas por estas, haciéndolas merecedoras de un derecho a evitar que terceras partes se aprovechen de esa reputación y prestigio conseguido.

Por tanto, las Demandadas deben cesar inmediatamente en el uso de la marca registrada nº7273345

d. LAS DEMANDADAS INCURRIERON EN ACTOS DE CIBEROCUPACIÓN.

La Demandante cree que el registro de los nombres de dominio “metamacariorockcafe.com” y “metadilesquenomematen.com” son actos de ciberocupación, siendo esto cuando (i) haya un nombre de dominio idéntico, o similar capaz de producir confusión respecto a una marca de productos o de servicios ya registrada, (ii) no tengan derechos o intereses legítimos sobre esta marca registrada y (iii) el registro y uso de dicho dominio se haga de mala fe [ART. 4 DE LA LEY 1/2003].

Por otra parte, las Demandadas explican que los signos y productos no son idénticos o similares, haciendo que sea imposible que se genere confusión en el usuario y que las NFTs son creaciones artísticas amparadas por la libertad de expresión. También basan su argumentación en que jurisprudencialmente hay casos aislados en los que se ha reconocido el registro de dominios empleando nombres de marcas sin la autorización para ello.

Respecto de si son productos similares o no, el tribunal cree que el primer requisito para el acto de ciberocupación se cumple, debido a que el nombre de dominio es idéntico al de la marca y obra protegida, añadiendo la palabra ‘meta’. Como ha expuesto la Demandante, la jurisprudencia sostiene que si un nombre de dominio incluye una marca registrada, esto es suficiente para determinar que hay una identidad o similitud susceptible de crear confusión [WIPO N° d2001-0903; WIPO N° D2000-0096].

También se cumple el segundo requisito debido a que la cesión de derechos de Propiedad Intelectual no se realizó correctamente en términos formales. Además, al ser una modalidad de explotación no contemplada en el momento de celebración del Contrato de Cesión, aunque se hubiera llevado a cabo correctamente la cesión, esta no incluiría el uso que han dado las Demandadas. El tribunal cree que esto es suficiente para determinar que las Demandadas no tienen derechos ni intereses legítimos sobre la marca registrada.

Por último, hay que analizar el requisito de la mala fe. Las Demandadas creen que han realizado un registro de buena fe por las siguientes razones:

- No hay un registro con intención de transmitir onerosamente el nombre de dominio. No llevaron a cabo ninguna actuación que supusiese la venta o cesión onerosa del nombre de dominio. No llegaron a lucrarse de este registro.
- No hay una intención de impedir su uso por el legítimo titular, ya que el único propósito del registro era el desarrollo correcto del metaverso.
- No hay intención de obstaculizar la actividad comercial de un competidor. No reconocen a PÁRAMO como competidor debido a que las tres empresas operan en mercados o sectores distintos, en cuanto analizan la sustituibilidad de los productos de las partes.
- No hay intención de generar confusión con la marca de la Demandante. Como las Demandantes creen tener la autorización para el uso legítimo de esos derechos, no están de acuerdo con que estén generando una confusión en el consumidor, ya que son legítimos titulares.

Hay mala fe debido a que la marca que se ha usado indebidamente es notoria, de las más reconocidas mundialmente, con una reputación establecida en el mercado. Como ha argumentado la Demandante, esto es suficiente para determinar que hay mala fe [WIPO N° D2000-003; OMPI N° DMX2006-0013]. Más allá de lo expuesto, en el Contrato de Alianza se establece que “*en caso del registro de los activos intangibles o de los derechos de la propiedad intelectual se hará conjuntamente y a nombre de todas las partes.*” Esto es una cláusula con la que las Demandadas no cumplieron.

Las Demandadas se excusan del registro conjunto argumentando que los dominios no son activos intangibles ni derechos de propiedad intelectual. Un bien intangible es aquel que no tiene características físicas, como ocurre con los dominios. No solo eso, si no que

doctrinalmente se ha reconocido como un “*bien inmaterial [...] objeto de derechos intelectuales que son ejercidos por el titular que lo registra*” [NÚÑEZ PONCE, p. 154].

Intentan convencer al Tribunal de que un activo intangible es aquel que “*está compuesto por derechos como patentes y marcas, que no se concretan en bienes materiales, pero tienen un valor liquidativo*” [DICCIONARIO PANHISPÁNICO DEL ESPAÑOL JURÍDICO]. Explican además que de esta definición se puede apreciar que es un término enfocado a incluir unos elementos de propiedad intelectual e industrial, pero que los dominios no cumplen con esto. Precisamente, se están infringiendo derechos de una obra audiovisual y de una marca registrada mediante el uso de estos dominios.

En conclusión, se cumplen con todos los requisitos necesarios para que se del delito de ciberocupación.

e. LAS DEMANDADAS DEBEN INDEMNIZAR POR EL DAÑO CAUSADO.

La Demandante argumenta que las Demandadas deben indemnizar los daños por el incumplimiento del Contrato de Alianza. Esta indemnización es procedente porque (i) las Demandadas han incurrido en actos ilegítimos en el marco del Contrato de Cesión, (ii) causando así un daño efectivo, independiente y evaluable económicamente con un nexo causal claro, y (iii) no hay causas que excusen esta responsabilidad.

Según la Demandante, hay tres actuaciones que han causado este daño:

- I. El establecimiento de un restaurante Macario Rock Café en el metaverso.
- II. El concierto en el metaverso DECENTRALAND.
- III. La comercialización de NFTs con fragmentos de la obra audiovisual y musical “Diles que no me maten”.

Las Demandadas requerían de autorizaciones expresas, como pactaron en la cláusula 3ª del Contrato de Cesión. Como esta autorización nunca se dio, hay un incumplimiento.

Estos incumplimientos no afectan solamente al Contrato de Cesión, si no también al Contrato de Alianza. El mencionado contrato se celebró para la creación del metaverso TALPA y la explotación conjunta de éste para el beneficio de las tres partes involucradas, PÁRAMO, EL LLANO y EL GALLO. Las Demandadas, tras las peticiones de PÁRAMO a que cesasen la

actividad ilegítima que estaban llevando a cabo, crearon TALPA 2. Esto supone una infracción del propósito negocial que originó la cadena de contratos.

La creación de TALPA 2, según la Demandante, evidencia la voluntad de las Demandadas de continuar la explotación de los derechos de PÁRAMO sin esta parte.

Al realizar todas estas actividades económicas sin la autorización pertinente, las Demandadas obtuvieron toda la recompensa económica de esta actividad cuyo receptor debería haber sido el titular de los derechos, PÁRAMO. Por tanto, la Demandante argumenta que el dinero obtenido por la comercialización de NFTs y la actividad en el metaverso debe ser la cuantía a exigir como indemnización.

Basándose en el artículo 7.4.4 de los principios UNIDROIT, este daño debe ser previsible. Las Demandantes eran conscientes de que no tenían la autorización necesaria para explotar los derechos de PÁRAMO en la forma en la que lo estaban haciendo. También era previsible que crear una sociedad idéntica a la que tenían que llevar a cabo con PÁRAMO iba a causarle un daño, debido a que todo el beneficio económico que tendrían que haber conseguido a través de TALPA, lo obtuvieron a través de TALPA 2.

La normativa prevé situaciones en las que los incumplimientos pueden estar excusados. Esto puede ocurrir a través de cláusulas de exoneración, supuestos de excesiva onerosidad o un supuesto de fuerza mayor. Un supuesto de excesiva onerosidad ocurre, según el artículo 6.2.2 de los principios UNIDROIT cuando el contrato no puede considerarse equilibrado ya sea porque el costo de la prestación de una de las partes se ve incrementado o porque el valor de la prestación de una parte ha disminuido. Tampoco hay fuerza mayor porque no ha habido una *“fuerza irresistible de tal magnitud que rompe totalmente el nexo causal”* que esté fuera del control de la parte [ARTÍCULO 7.1.7 DE LOS PRINCIPIOS UNIDROIT]. Por último, las Demandadas no se pueden amparar en ninguna de las cláusulas de exoneración del artículo 7.1.6.

Las Demandadas, en cambio, sostienen que estas actuaciones han sido labores necesarias para promover el metaverso y poder desarrollarlo correctamente. Argumentan que la Demandante debería haber aportado capital al proyecto y, al no hacerlo, estas tenían que suplantar la falta de recursos económicos mediante actividades que trajesen beneficios, como por ejemplo, la venta de NFTs.

Se amparan en el artículo 79 CNUCCIM que recoge las exoneraciones de responsabilidad. El impedimento al que se enfrentaron era la falta de recursos económicos, lo cual estaba fuera de su ámbito de control. Tampoco podrían haber previsto este impedimento debido a que PÁRAMO tiene los fondos propios suficientes para haber aportado los 100 000 EUR a los que se comprometió.

Tampoco creen que hayan incumplido con el deber de comunicación, consulta e información a PÁRAMO. Las decisiones como la compra en DECENTRALAND no requerían de una unanimidad de votos. Se informó de buena fe a PÁRAMO de que iban a seguir las estrategias de negocio mencionadas [DOC.SOL. 8, p. 39]. Además, argumentan que no era necesario informar a la Demandante debido a que estas actuaciones eran la forma de suplir la falta de recursos.

El tribunal sostiene que las aportaciones de PÁRAMO a TALPA si iban en concepto de derechos de propiedad intelectual y, por tanto, no tenían que aportar el dinero que sostienen las Demandadas. Debido a que formalmente no se realizó correctamente la cesión de estos derechos, las Demandadas no tenían las autorizaciones pertinentes para llevar a cabo las actuaciones en el metaverso.

La creación de TALPA 2 tampoco tiene justificación legal alguna bajo la opinión del presente tribunal. Por tanto, las Demandadas deben indemnizar a PÁRAMO por los beneficios económicos obtenidos de la comercialización de NFTs, el concierto en el metaverso, la creación de TALPA 2 y el establecimiento del restaurante de Macario Rock Café en el metaverso.

Debido a que no se han cuantificado los daños causados, el Tribunal no puede condenar a las Demandadas a una cantidad concreta en concepto de indemnización. Por ello, queda a expensas de un arbitraje posterior la determinación específica del monto de la indemnización.

f. LA CESACIÓN DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR PARTE DE LAS DEMANDADAS

La Demandante, en base a las infracciones descritas a lo largo del laudo, pide al Tribunal que se ordene el cese de las conductas infractoras por parte de las Demandadas. El cese de la actividad ilícita es una medida que se recoge en múltiples ordenamientos jurídicos, como ocurre en el artículo 139 de la Ley de Propiedad Intelectual Española.

Una de las formas principales usadas en Derecho de responsabilidad civil incluye la cesación de la actividad infractora [CÓDIGO CIVIL CHINO, ART. 179]. Como titular de derechos de propiedad intelectual, la Demandante tiene derecho a una compensación en el caso de que sus derechos hayan sido infringidos. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, donde el cese de la actividad es reconocido como una de las reformas más importantes del Copyright Act [SAMUELSON/WHEATLAND].

Se ha reconocido internacionalmente el derecho a un remedio efectivo o “*effective remedy*”. Este derecho implica la obligación de reparación judicial en cuanto a una parte se le reconoce la infracción de un derecho [HANDBOOK EU]. En cuanto a la Demandante se le ha reconocido la infracción de sus derechos de propiedad intelectual y marcarios, el Tribunal considera pertinente, además de crucial, cesar aquella actuación causante de la infracción del derecho. Precisamente porque si las Demandadas siguiesen con su actividad, se seguiría infringiendo el derecho de la Demandante, es necesario que las Demandadas cesen en sus actuaciones.

g. LA TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS SOBRE LAS NUEVAS CREACIONES EN EL METAVERSO, ASÍ COMO SOBRE LOS NOMBRES DE DOMINIO

La Demandante justifica que las Demandantes no tenían derechos sobre las obras, por lo que el producto resultante de transformar su obra se considera fruto de esta. Las NFTs no gozan de originalidad suficiente como para que lo creado por las Demandadas pueda gozar de ningún tipo de protección. El uso de las bandas sonoras supone una comunicación pública, para lo cual es necesario tener los derechos de explotación que las Demandadas no tienen.

Las Demandadas, por otro lado, afirman que sus obras gozan de la originalidad suficiente como para que sea considerada una transformación y, por tanto, sea considerada una obra original a parte y tengan sus propios derechos.

Respecto de las NFTs, el Tribunal no cree que la obra de las Demandadas cumpla con el requisito de originalidad. Para que una obra pueda considerarse una obra derivada, tiene que haber un nivel de transformación muy alto [NXIVM CORP. V. ROSS INST.]. En el caso de que la obra no sea transformativa y tenga una naturaleza más comercial, esta no gozará de derechos y el demandado será responsable de los daños [ANDY WARHOL FOUNDATION FOR VISUAL ARTS, TC. V. GOLDSMITH]. Las NFTs no son transformativas y tienen una naturaleza puramente comercial.

En cuanto al uso de la banda sonora, el uso dado por las Demandadas supone una distribución de la obra. Como hemos explicado en puntos anteriores, las Demandadas no tenían los derechos económicos sobre la obra. Una distribución de una obra es la puesta al público de las copias de

la obra, en un soporte tangible [LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE ESPAÑA]. El concierto donde se empleó la obra fue una distribución de la canción.

Respecto de los productos comercializados empleando la marca Macario Rock Café, la Ley de Marcas Española, en el artículo 41.1.e recoge “*la atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados.*” Esto implica que todo lo que sea fruto del uso de los derechos de la Demandante deben ser cedidos en titularidad a esta.

h. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LAS DEMANDADAS DEL PAGO DE COSTAS

La Demandante pide al Tribunal que se condene a las Demandadas al pago de la indemnización como responsables solidarias. La argumentación que propone se basa en que las Demandadas llevaban a cabo una actividad comercial que estaba intrínsecamente relacionada la una con la otra. Por tanto, al tener ambas unos intereses jurídicos relacionados y el daño causado a la Demandante viene a raíz de la actuación de ambas, se pide una responsabilidad solidaria.

En cambio, las Demandadas argumentan que en el Contrato de Alianza no se especificó en ningún momento que la responsabilidad de las tres partes fuera solidaria. Por tanto, como no se ha dicho expresamente en el contrato, no cabe responsabilidad solidaria.

La responsabilidad solidaria surge cuando la actuación de dos o más partícipes, en este caso serían ambas Demandadas, estando estas actuaciones ligadas sin posibilidad de separarlas, resulta en un daño a la Demandante. En el caso *Arroyo v. Hospital La Concepción* se determinó que “*aún cuando el mandato estatutario contenido en el Art. 1802 de nuestro Código Civil ... nada dice expresamente que permita establecer directamente la solidaridad de los varios partícipes en una actuación coordinada, o en una en que actuando independientemente producen un daño único e indivisible, la doctrina ha interpretado que lo expuesto por dicho precepto para el singular también aplica al plural, de lo que inescapablemente fluye que el ordenamiento implícitamente reconoce que la responsabilidad debe considerarse solidaria cuando sean dos o más los culpables de un daño o de la naturaleza indicada...*”

En el caso *Torres v. E.L.A.*, el tribunal llegó a la misma conclusión, determinando que, si dos o más actores causan un daño, ya sea por acto u omisión culpable o negligente, estos estarán obligados solidariamente a repararlo, independientemente de que, internamente, esta obligación esté dividida en base a la culpa o negligencia de cada uno.

Jurisprudencialmente se ha determinado de manera reiterada que no es necesario el uso expreso del término solidario para que ésta se dé, sino que debe haber una conexión jurídica respecto de

los objetivos de las prestaciones de los deudores en cuestión. En este caso, las Demandadas tenían una clara conexión jurídica que era el desarrollo del metaverso.

De igual manera, existe una presunción de solidaridad, como ocurre en el Principles of European Contract Law o en el Code Européen des Contrats. Siempre y cuando el número de deudores sea bajo, en este caso son dos, existe una presunción de solidaridad.

Por todo lo expuesto, el presente Tribunal llega a la conclusión de que las Demandadas son responsables solidarias de la indemnización y costas que arraigan del presente litigio.

8. LAUDO

Por todo lo expuesto, se estiman las siguientes excepciones procesales:

- I. Se declara que las materias objeto del presente arbitraje son susceptibles de arbitraje.
- II. El tribunal es competente para conocer de los tres contratos.
- III. Se extiende el convenio arbitral a EL GALLO.
- IV. Se declara como ley aplicable los principios UNIDROIT y, de manera supletoria, la ley de Cervantia y Aztequia.

Visto los preceptos citados, se mite el siguiente **laudo en derecho**:

- I. Estima la pretensión del Demandante y se declara el metaverso como una modalidad de explotación no contemplada en el momento de celebración del Contrato de Cesión.
- II. Estima la pretensión del Demandante y se declara que las Demandadas incurrieron en actos de competencia desleal.
- III. Estima la pretensión del Demandante y se declara que las Demandadas hicieron un uso indebido de la marca notoria Macario Rock Café.
- IV. Estima la pretensión del Demandante y se declara que las Demandadas incurrieron en actos de ciberocupación.
- V. Condena a la indemnización de daños y perjuicios a las Demandadas por el monto equivalente a los beneficios económicos percibidos por la celebración del concierto en el metaverso, el establecimiento del restaurante en el metaverso, la comercialización de NFTs y la creación de Talpa 2.
- VI. . Se declara la obligación de cesación de las conductas infractoras.
- VII. Se declara la transmisión de la titularidad de los derechos sobre las nuevas creaciones en el metaverso, así como sobre los nombres de dominio
- VIII. Se declara la responsabilidad solidaria de las Demandadas.

IX. Condena al abono de costas a las Demandadas por los conceptos desglosados en el artículo 52 del Reglamento del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid.