



COMILLAS
UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICAI

ICADE

CIHS

FACULTAD DE DERECHO

Las “Directrices Kyoto” sobre propiedad intelectual y Derecho internacional privado.

Un enfoque desde la perspectiva de los daños punitivos

Autor: María Martín Mañas
5° E-3 B

Derecho Internacional Privado
Tutor: Diego Agulló Agulló

Madrid
Abril 2022

RESUMEN

Ante la dificultad de proteger los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional en un entorno cada vez más interconectado y digital, la Asociación de Derecho Internacional aprobó en 2020 las “Directrices Kyoto”, un instrumento de *soft law* diseñado para armonizar y homogeneizar el derecho internacional privado en cuanto a la jurisdicción, ley aplicable y reconocimiento y ejecución de sentencias de propiedad intelectual. Su Directriz 35 versa sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias de la institución propia del *Common Law* de los daños punitivos, concepto jurídico que no está reconocido en España actualmente.

La finalidad del presente ensayo es discutir el posible encaje del concepto de daños punitivos en el ordenamiento jurídico español a través del análisis de las Directrices sobre el reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras y, en particular, la Directriz 35.

Palabras clave: Directrices Kyoto, *soft law*, reconocimiento, ejecución, daños punitivos, daños morales.

ABSTRACT

Faced with the difficulty of protecting intellectual property rights at an international level in an increasingly interconnected and digital environment, the International Law Association approved in 2020 the “Kyoto Guidelines”, a soft law instrument designed to harmonize and homogenize private international law in terms of jurisdiction, choice of law and recognition and enforcement of intellectual property judgments. Its Guideline 35 deals with the recognition and enforcement of judgments containing the Common Law institution of punitive damages, a legal concept that is currently not recognized in Spain.

The purpose of the present essay is to discuss the possible fit of the concept of punitive damages in the Spanish legal system through the analysis of the Guidelines on the recognition and enforcement of foreign judgments and, in particular, Guideline 35.

Key words: Kyoto Guidelines, soft law, recognition, enforcement, punitive damages, pain and suffering, moral damages.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	6
1.1. Metodología	7
2. LAS DIRECTRICES KYOTO	7
2.1. El concepto de <i>soft law</i>	9
2.2. La importancia del <i>soft law</i> en el Derecho de propiedad intelectual.....	10
2.3. Las Directrices Kyoto sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias en países extranjeros	11
2.3.1. <i>Directriz 32: Sobre el objeto del reconocimiento y ejecución</i>	<i>11</i>
2.3.2. <i>Directriz 33: Sobre los efectos de una sentencia extranjera.....</i>	<i>13</i>
2.3.3. <i>Directriz 34: Sobre los motivos de denegación del reconocimiento y ejecución.....</i>	<i>13</i>
2.3.4. <i>Directriz 35: Sobre el reconocimiento parcial y limitado y adaptación de sentencias</i>	<i>14</i>
3. EL CONCEPTO DE DAÑOS PUNITIVOS	15
3.1. Clases de daños punitivos: ejemplares, coercitivos y múltiples.....	15
3.2. Tratamiento de los daños punitivos en la Unión Europea	16
3.3. El orden público económico internacional como barrera para la eficacia de los daños punitivos en Europa.....	18
3.4. La adopción del concepto de daños punitivos en países de sistema civil: Italia 20	
3.4.1. <i>Desarrollo jurisprudencial contrario a los daños punitivos. Sentencias 1183 de 2007 y 1781 de 2012.....</i>	<i>21</i>
3.4.2. <i>Cambio jurisprudencial hacia el reconocimiento de daños punitivos. Sentencia 2017.....</i>	<i>23</i>
3.5. Los daños punitivos en España.....	24
3.5.1. <i>Debate doctrinal sobre la compatibilidad de la figura de daños punitivos con el ordenamiento jurídico español</i>	<i>24</i>

3.5.2.	<i>Figuras afines al concepto de daños punitivos en Derecho de propiedad intelectual</i>	26
3.5.3.	<i>Los daños morales y su difícil calificación</i>	29
3.5.4.	<i>Reconocimiento y exequatur de sentencias extranjeras en España</i>	31
3.5.5.	<i>La jurisprudencia española acerca de los daños punitivos en casos de propiedad intelectual</i>	32
3.6.	Posible encaje de la Directriz 35 en el ordenamiento español	35
3.6.1.	<i>Sobre los “daños que no reparen a una parte por la pérdida o el perjuicio real sufrido”</i>	35
3.6.2.	<i>Sobre los daños que “exceda[n] de la cantidad de daños y perjuicios que hubieran podido conceder los tribunales del Estado requerido”</i>	36
4.	PROPUESTA DE REGULACIÓN	40
5.	CONCLUSIÓN	41
6.	BIBLIOGRAFÍA	43
6.1.	Libros y artículos doctrinales	43
6.2.	Informes	46
6.3.	Jurisprudencia	47
6.4.	Legislación	48

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1:	Ejemplo hipotético de aplicación de la Directriz 35 en un caso de exequatur de daños punitivos	38
------------------	---	-----------

1. INTRODUCCIÓN

Como bien dice van Eechoud¹ “*Intellectual property laws regulate the production, distribution and use of what are essentially types of information*”

Los derechos de propiedad intelectual nacen con la creación de la obra o invención. No obstante, por razones de seguridad jurídica y trazabilidad, se recomienda su registro, si bien éste tiene un carácter meramente declarativo. El problema reside en que los registros públicos que protegen estos derechos son por naturaleza de carácter territorial y no existe un registro universal que permita al creador proteger su derecho a nivel mundial. Ante las dificultades que esto supone para la protección de derechos de propiedad intelectual que cruzan fronteras estatales, lo cierto es que un porcentaje muy bajo de los derechos que se crean son finalmente registrados. Como consecuencia de este carácter territorial y de su falta de uso, la protección registral de este tipo de derechos no es suficiente para evitar infracciones a nivel internacional.

El auge del uso del internet para comercializar derechos de propiedad intelectual, (obras de arte digital, música, e-commerce) ha dado lugar a un incremento de las infracciones de copyright, plagio y usos no autorizados de propiedad intelectual.

Como respuesta para combatir esta falta de congruencia entre la realidad internacional de la propiedad intelectual y las herramientas jurídicas disponibles para protegerla en un contexto transfronterizo, comenzaron a surgir una serie de actores no estatales creadores de *soft law* con respecto a este problema. Sin embargo, ninguno de estos instrumentos entraba a tratar el tema del Derecho internacional privado en relación con los conflictos transfronterizos de propiedad intelectual².

No fue hasta 2010 que uno de los organismos internacionales, la Asociación de Derecho Internacional (ILA, por su abreviación en inglés), comenzó a diseñar un instrumento de *soft law*, bautizado como “Las Directrices Kyoto”, enfocado a intentar resolver asuntos de Derecho internacional privado de propiedad intelectual que actualmente, no tienen respuesta.

Uno de estos asuntos sin resolver es el reconocimiento y ejecución de sentencias provenientes de sistemas de *Common Law*, que conceden daños punitivos en Estados con

¹ van Eechoud, M., “Bridging the gap: Private international law principles for intellectual property law”, *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, (4), 2016, p. 716.

https://www.ivir.nl/publicaties/download/NIPR_2016_4.pdf

² *id.*

sistemas de *Civil Law*, que no suelen reconocer esta figura. Este tipo de daños, con los que se busca sancionar al infractor y no compensar al actor, suelen categorizarse en los sistemas de *Civil Law* como contrarios al orden público internacional, por lo que es necesario encontrar la forma de acomodar ambos derechos sin llegar a perjudicar los de ninguna de las partes.

1.1. Metodología

En este ensayo se han utilizado una variedad de métodos de investigación jurídica. Hemos analizado el concepto y contenido de las Directrices Kyoto, así como las construcciones doctrinales sobre los daños punitivos y su posible conflicto con el orden público internacional de países de tradición civil. Se han analizado también normas positivas, tanto vigentes como proyectadas, que tratan el orden público como obstáculo para el reconocimiento de resoluciones extranjeras en la Unión Europea y, por transposición, en España, así como la regulación de figuras afines a los daños punitivos en el ordenamiento jurídico español.

Adicionalmente, hemos estudiado los distintos argumentos que configuran el debate doctrinal a favor y en contra de los daños punitivos en España, además de realizar un análisis detallado de la jurisprudencia de los distintos órganos jurisdiccionales. Se han analizado multitud de resoluciones judiciales de todas las instancias y de distintos órdenes jurisdiccionales, pudiendo apreciar la dispersión y disparidad existente en cuanto al reconocimiento de este tipo de daños en el ámbito de la propiedad intelectual, así como el uso de otras instituciones – como el daño moral – para subsumir una figura en otra.

A su vez, se ha consultado la legislación y evolución jurisprudencial de Italia, Estado de tradición jurídica similar a la española, que ha pasado de rechazar rotundamente el reconocimiento de las sentencias de daños punitivos a aceptar la institución como conforme al orden público internacional italiano.

Por último, se proponen varias posibilidades de regulación, que consideran tanto el reconocimiento y regulación de los daños punitivos como su no reconocimiento, con el objetivo de paliar la inseguridad jurídica que causa su falta de consagración legal en España.

2. LAS DIRECTRICES KYOTO

Las “Directrices Kyoto sobre propiedad intelectual y derecho internacional privado” de la ILA es fruto de una década de trabajo en el que han participado más de 30 juristas y 20 jurisdicciones con el objetivo de crear un compendio de normas de *soft law* que ayuden a

resolver conflictos presentes en el ámbito del derecho internacional privado de la propiedad intelectual e inspiren futura legislación de países en la rama de propiedad intelectual y propiedad industrial.

La ILA es una organización de carácter consultivo, fundada en el año 1873 en Bruselas. Según su Constitución de 2016, sus objetivos principales son “el estudio, aclaración y desarrollo del Derecho Internacional, tanto público como privado, y el fomento del conocimiento y respeto del Derecho Internacional”³. El trabajo de la organización se lleva a cabo principalmente a través de comités internacionales, con especial enfoque en sus Conferencias Bienales, de las cuales se han celebrado 79.

Las Directrices de Kyoto se aprueban en la septuagésimo novena Conferencia Bienal el pasado 19 de noviembre de 2020, pero el nacimiento de la iniciativa que finalmente culminó con las Directrices se remonta al año 2010 con la creación del Comité de “Propiedad intelectual y derecho internacional” de la ILA. Su finalidad era estudiar el marco jurídico que concierne a asuntos civiles y comerciales relacionados con el Derecho de propiedad intelectual en el que se ven involucradas partes de diferentes Estados en un intento de crear estándares comunes en materia de jurisdicción, ley aplicable y reconocimiento y ejecución de sentencias, para así facilitar la resolución de conflictos jurídicos internacionales.

La labor jurídica se desarrolló en cinco fases⁴. En la primera, (2010-2012), se realizaron estudios comparativos de otros proyectos anteriores, entre ellos varios llevados a cabo por la Conferencia de Derecho Internacional Privado de la Haya, y se empezó a discutir cuál sería el contenido de las Directrices. La segunda fase (2013-2014) consistió en comenzar a preparar un borrador de las primeras propuestas a ser incluidas en las Directrices de contenido poco conflictivo en materia de jurisdicción, ley aplicable y reconocimiento de sentencias extranjeras. A continuación, en la tercera fase (2015-2016), se finalizó el borrador de asuntos poco conflictivos y se comenzó a preparar un borrador sobre aspectos problemáticos que causan conflictos de la dimensión internacional del

³ International Law Association, “Constitution of the Association”, Johannesburg, 2016, art. 3.1, (Disponible en: https://www.ila-hq.org/images/ILA/docs/constitution_english_adopted_johannesburg_2016.pdf; última consulta: 07/02/2022)

⁴ Comité de Propiedad Intelectual de la ILA, “Intellectual Property and International Private law Kyoto Conference Final Report, Kyoto”, 2020, p. 2 (Disponible en <https://www.ila-hq.org/images/ILA/docs/kyoto/Comm%20Intellectual%20Property%20Pvt%20Int%20Law%20ILA%20Report%20Kyoto%202020%20Nov1.pdf>; última consulta: 07/02/2022)

derecho de propiedad intelectual. En la cuarta fase (2017-2018) se finalizaron las Directrices y a su vez se incluyeron asuntos nuevos surgidos durante su elaboración. Finalmente, durante la quinta fase (2019-2020) se añadieron comentarios de las Directrices con el fin de facilitar una interpretación lo más homogénea posible.

La labor literaria de redactar el cuerpo de estas normas orientativas se llevó a cabo por tres autores: Toshiyuki Kono, Pedro de Miguel Asensio y Axel Metzger. Es interesante mencionar que Pedro de Miguel Asensio es catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid. El catedrático español es también miembro del European Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (de cuyos proyectos también se inspiran las Directrices de Kyoto) y redactó los comentarios de los principios de dicho Grupo.

2.1. El concepto de *soft law*

El término *soft law* fue utilizado por primera vez en términos jurídicos por Lord McNair⁵, con la finalidad de poder distinguir entre la *lege lata* y la *lege ferenda*, o, dicho de otro modo, entre normas recogidas formalmente en la ley y principios abstractos que forman parte de todo ordenamiento jurídico (como pueden ser los principios generales del derecho o las costumbres), que cobran fuerza obligatoria a través de su aplicación judicial.⁶

Si bien se reconoce su importancia en la resolución de conflictos jurídicos de derecho internacional privado, parece que el concepto de *soft law* no acaba de encajar en el sistema tradicional de fuentes de derecho internacional⁷ por sus características particulares, pues se tratan de normas que no han sido sometidas a un proceso de revisión y aprobación parlamentaria, como las normas de *hard law* o derecho tradicional.

Se puede decir que los instrumentos de *soft law* cuentan con cuatro características comunes⁸: a) su naturaleza no vinculante, b) su relevancia jurídica aun careciendo de carácter vinculante, c) la buena fe, y d) la imposibilidad de aplicar sanciones como

⁵ Dupuy, R. J., "Droit déclaratoire et droit programmatore: de la costume sauvage á la soft law", *L'élaboration du droit international public, Société française pour le Droit international*, Colloque de Toulouse, 1975, p. 139.

⁶ Toro Huerta, M., El fenómeno del soft law y las nuevas perspectivas del derecho internacional. *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, 1(6), 2006. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.22201/ijj.24487872e.2006.6.160>

⁷ Benavides Casal, M. A., El soft law en el contexto de las fuentes del derecho internacional: Aportes para la discusión, *Revista de Derecho Público*, NÚM. 94, 2021, pp. 2.

⁸ Boretto, M., "Soft Law. Nuevos enfoques para el desarrollo progresivo del Derecho Internacional de la Propiedad Intelectual, *Ars Boni Et Aequi* (Año 8 No 2), 2012, p.84

consecuencia de su incumplimiento. La última característica requiere de una breve matización, pues se considera que, al igual que existen instrumentos de *soft law*, existen también instrumentos de *soft coercion*⁹, que garantizan hasta cierto punto la aplicabilidad de este tipo de normas. Aun así, aunque existan algunos mecanismos coercitivos en el ámbito de *soft law*, lo cierto es que su cumplimiento de suele dar de forma generalizada sin la necesidad de utilizar dichas herramientas, pues, autores como Zemanek afirman que:

*“States have a shared interest in the maintenance of predictable behaviour patterns and this reciprocal interest contributes more to the performance of obligations than the possibility of sanctions”*¹⁰.

Se podría decir entonces que parte del valor coercitivo de las normas de derecho blando reside en el coste de oportunidad que supone para el Estado infractor la pérdida de reciprocidad y seguridad jurídica al incumplir este tipo de normas frente a otro Estado.

Otro aspecto propio del *soft law* es que su eficacia y obligatoriedad se basa en el consentimiento de los Estados que participan en su producción. Por lo tanto, como explica Boretto, este fenómeno “adquiere efecto vinculante entre las partes y posee la virtud de equiparar los actores estatales y no estatales en la creación de un marco regulador uniforme”¹¹.

2.2. La importancia del *soft law* en el Derecho de propiedad intelectual

Según Boretto, en el contexto de la propiedad intelectual, el *soft law* es una herramienta de creación de derecho que responde a la necesidad de adaptación a nuevos sistemas de integración global, y en especial al internet como sistema de distribución mundial¹². La autora afirma que esta fuente normativa rompe el sistema de pirámide jerárquica de Kelsen de fuentes del derecho, pues “los imperativos tecnológicos han forzado la adopción de soluciones ágiles y flexibles”

Al tratarse la propiedad intelectual de un derecho real de naturaleza intangible, a menudo surgen dudas y conflictos acerca de la jurisdicción competente, la ley aplicable y el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, puesto que el objeto sobre el que

⁹ Caamaño Anido, M. A. y Calderón Carrero, J. M., “Globalización Económica y Poder Tributario: ¿Hacia un nuevo Derecho Tributario?”, *Civitas. Revista española de derecho financiero* (nº 114), 2002, p. 263

¹⁰ Zemanek, K., “Is the term “Soft Law” convenient?”. Hafner, G. et al (ed.) *Liber Amicorum, Professor Ignaz Seild-Hohenveldern in honour of his 80th birthday*, Kluwer Law International, La Haya, 1998, p. 856

¹¹ Boretto, M. *op. cit.*, p.83

¹² *Ibid*, p.82

cae la disputa es inmaterial y de naturaleza ubicua¹³, lo que significa que existe en varios sitios a la vez y, por lo tanto, se puede infringir en distintos Estados de forma simultánea. Es por ello que los instrumentos de *soft law* son especialmente importantes en materia de propiedad intelectual e industrial, ya que su labor es la unificación y armonización de las normas de derecho internacional entre Estados, lo cual es esencial dada la naturaleza cada vez más transfronteriza de la propiedad intelectual.

Además, en aquellas situaciones de lagunas y falta de consenso en conflictos transfronterizos de propiedad intelectual, las herramientas de *soft law* pueden llenar ese vacío, hasta el punto de terminar convirtiéndose en *hard law*¹⁴ por su incorporación en convenios y normas estatales¹⁵.

Finalmente, como hemos explicado *ad supra*, las normas *hard* de Propiedad Intelectual son exclusivamente territoriales¹⁶, por lo que los instrumentos *soft* son la alternativa principal para la regulación de los nuevos escenarios que producen las nuevas tecnologías.

2.3. Las Directrices Kyoto sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias en países extranjeros

Como ya hemos mencionado anteriormente, las Directrices Kyoto entran a tratar diferentes aspectos relacionados con la jurisdicción, la ley aplicable y el reconocimiento y ejecución de sentencias.

En este trabajo nos centraremos en el reconocimiento y ejecución de sentencias. Esta sección de las Directivas busca establecer las condiciones bajo las cuales se pueden y deben reconocer y ejecutar resoluciones extranjeras.

Las Directrices Kyoto dedican las cinco últimas directrices a este asunto.

2.3.1. Directriz 32: Sobre el objeto del reconocimiento y ejecución

La directriz 32 recoge en su apartado 2, que las sentencias extranjeras pueden ser reconocidas y ejecutadas en el Estado requerido, aunque hayan sido “objeto de recurso en el Estado de origen o si el plazo para interponer un recurso ordinario no hubiese

¹³ *Ibid*, p. 97

¹⁴ Drahos, P., “Thinking strategically about intellectual property rights”, *Telecommunications Policy*, Vol. 21, No. 3, 1997, p. 206

¹⁵ Ejemplo de este fenómeno sería el artículo 17.2.9 del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU y Chile, en el que se reconoce la relevancia de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas de la OMPI, sobre el concepto de “marca notoriamente conocida”.

¹⁶ van Echoud, M., op. cit., 716

expirado”¹⁷, lo que significa que no tienen que ser firmes en el Estado en el que se dictan, pero siempre y cuando el solicitante otorgue una garantía. El tribunal requerido también tiene la opción de suspender temporalmente el reconocimiento y ejecución de la sentencia hasta que devenga firme, a través de la resolución de un recurso o la expiración del plazo para presentarlo.

En su apartado 3, la directriz también recoge que “Las medidas provisionales y cautelares adoptadas sin haber dado audiencia a la otra parte y ejecutorias sin necesidad de notificación previa a esa parte no serán susceptibles de reconocimiento y ejecución”. A *contrario*, este apartado establece que el único requisito imprescindible para la ejecución de medidas cautelares y provisionales es la notificación al demandado en el estado de origen, es decir, el conocimiento por parte del demandado de que las medidas cautelares se han aprobado y se van a adoptar. Igualmente, al incluir como supuesto no reconocido las “ejecutorias sin necesidad de notificación”, se da a entender que las ejecutorias con notificación, aun siendo *inaudita parte*, podrían reconocerse y ejecutarse también.

La justificación de la ejecución de medidas cautelares *inaudita parte* se encuentra en la propia naturaleza urgente de las medidas cautelares, especialmente relacionadas con el derecho de propiedad intelectual. Esto se debe a que ciertas actividades ilícitas, como puede ser el plagio o el uso no autorizado de una marca o logo puede tener consecuencias irreversibles si no se paralizan inmediatamente.

De forma similar, el Reglamento N° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo¹⁸ reconoce en su considerando número 24 la necesidad de incluir dentro del concepto de medidas cautelares medidas de protección de propiedad intelectual, remitiéndose a los arts. 6 y 7 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004. El art. 7 de dicha Directiva estipula que:

“Los Estados miembros garantizarán que, antes incluso de iniciarse un procedimiento sobre el fondo, las autoridades judiciales competentes puedan, a instancia de una de las partes que haya presentado pruebas razonablemente disponibles para respaldar sus alegaciones de que su derecho de propiedad intelectual ha sido o va a ser infringido, dictar medidas provisionales rápidas y eficaces para proteger pruebas pertinentes con respecto a la supuesta infracción, sin perjuicio de que se garantice la protección de toda información confidencial. Dichas medidas podrán incluir la

¹⁷ Directriz 32 de Las Directrices Sobre Propiedad Intelectual Y Derecho Internacional Privado (Directrices ILA / Kyoto), Resolución 6/2020, noviembre 2020. Disponible en:

¹⁸ Reglamento (UE) No 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

descripción detallada, con o sin toma de muestras, o la incautación efectiva de las mercancías litigiosas y, en los casos en que proceda, de los materiales e instrumentos utilizados en la producción o la distribución de dichas mercancías y de los documentos relacionados con las mismas. Estas medidas se tomarán, en caso de ser necesario sin que sea oída la otra parte, en particular cuando sea probable que el retraso vaya a ocasionar daños irreparables al titular del derecho o cuando exista un riesgo demostrable de que se destruyan pruebas.”¹⁹

Al igual que las Directrices Kyoto, esta Directiva, a nivel europeo, también autoriza la posibilidad de aprobar y adoptar medidas cautelares de forma urgente e *inaudita parte* ante el peligro inminente de que el derecho de propiedad intelectual de la parte demandante se vea dañado de forma irreversible.

2.3.2. *Directriz 33: Sobre los efectos de una sentencia extranjera*

Esta directriz establece que en ningún caso podrá tener una sentencia efectos mayores o más severos en el país de recepción que los efectos que se han dictado en el país de origen de la sentencia.

Una vez más, se trata de una norma comprensible, pues el objetivo último del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras es que se obtenga un resultado lo más similar posible al que se pretende que tenga la sentencia en el país de origen.

2.3.3. *Directriz 34: Sobre los motivos de denegación del reconocimiento y ejecución*

Esta directriz recoge los motivos de denegación del reconocimiento y ejecución de resoluciones. Como es lógico, esta directriz recoge los principales motivos de denegación de reconocimiento propios del derecho internacional privado, como puede ser la contravención del orden público y la existencia de una sentencia anterior en un país con jurisdicción y competencia para emitirla.

Lo realmente destacable de esta directriz es que reconoce explícitamente casos en los que, por no aplicar las normas recogidas en las propias directrices Kyoto, puede llegar a rechazarse el reconocimiento de una sentencia. Por ejemplo, el apartado 1, (f) de esta directriz establece el no reconocimiento de una sentencia cuando “el tribunal de origen hubiere conocido del asunto vulnerando las normas sobre competencia de las presentes Directrices”²⁰

¹⁹ DO L 157 de 30.4.2004, p. 45.

²⁰ Directiz 34 de Las Directrices Sobre Propiedad Intelectual Y Derecho Internacional Privado (Directrices ILA / Kyoto), Resolución 6/2020, noviembre 2020

Se trata de un aspecto resaltable de las Directrices Kyoto, puesto que otras normas de *soft law* no entran a estipular para denegar el reconocimiento otras causas más allá de las tradicionales del Derecho internacional privado y mucho menos la vulneración de sus propias normas.

2.3.4. *Directriz 35: Sobre el reconocimiento parcial y limitado y adaptación de sentencias*

Esta directriz quizás sea la más interesante del apartado de la eficacia de resoluciones de las Directrices Kyoto y será en la que nos enfocaremos durante el resto del trabajo.

Su apartado 1 estipula que se podrán reconocer y aplicar de forma independiente distintas partes de una misma sentencia que sean separables entre sí.

Por su parte, el apartado 2 de esta directriz establece lo siguiente:

“Si una resolución extranjera concede daños no compensatorios, incluyendo daños ejemplares o punitivos, que no están previstos en la ley del Estado requerido, el reconocimiento y ejecución será denegado si, y solo en la medida en que, la resolución conceda daños que no reparen a una parte por la pérdida o el perjuicio real sufrido y exceda de la cantidad de daños y perjuicios que hubieran podido conceder los tribunales del Estado requerido”²¹

Como se puede apreciar, este fragmento regula las consecuencias del reconocimiento y ejecución de daños “no compensatorios o punitivos” en países en los que la figura de estos daños no se encuentra reconocida. Se recoge que sólo se podrá denegar el reconocimiento y ejecución de este tipo de daños si no compensan los daños reales sufridos por la parte dañada y exceden la cantidad que hubiera llegado a otorgar el Estado requerido.

El interés y la importancia este último apartado es que trata el asunto del concepto jurídico de “daños punitivos”. Como veremos a continuación, se trata de un concepto que no existe necesariamente en todos los ordenamientos jurídicos, por lo que puede causar auténticos conflictos en el ámbito de reconocimiento y ejecución de sentencias que contienen este tipo de daños en Estados en los que no se reconoce la figura. Además, como consecuencia de esta falta de regulación uniforme a nivel global, los resultados del reconocimiento y ejecución en otros Estados son muy heterogéneos.

²¹ Directiz 35 de Las Directrices Sobre Propiedad Intelectual Y Derecho Internacional Privado (Directrices ILA / Kyoto), Resolución 6/2020, noviembre 2020

3. EL CONCEPTO DE DAÑOS PUNITIVOS

Los daños punitivos definirse como aquellos cuyo objetivo es sancionar al infractor y disuadir a otros de llevar a cabo un comportamiento similar²². Éstos nacen de una construcción jurisprudencial de origen anglosajón que se identifica por primera vez como “*Exemplary Damages*” en la doctrina del caso *Huckle vs Money*²³ en Inglaterra, 1763. En este caso, el demandante es arrestado de forma injusta por la Corte Real, que posteriormente entra en su casa sin su consentimiento. Más adelante se utilizaría esta doctrina en el caso de *Genay vs Norris*²⁴, que los identifica como “*Vindictive Damages*”, al tratarse de un caso en el que el demandado intenta envenenar al demandante tras un enfrentamiento con él.

Esto último no significa necesariamente que todos los lugares en los que se utiliza el sistema de *Common Law* acepten y regulen la figura de los daños punitivos, pues, por ejemplo, Escocia no los reconoce.

Por ello, con el creciente nivel de globalización y el aumento de disputas legales transfronterizas, surgen problemas de compatibilidad entre regímenes jurídicos de Derecho Civil y de *Common Law*, dando lugar a dilemas que conciernen al reconocimiento y otorgamiento de daños punitivos en países en los que éstos van en contra del orden público.

3.1. Clases de daños punitivos: ejemplares, coercitivos y múltiples

Es preciso distinguir tres variedades distintas de daños que se pueden llegar a considerarse “punitivos”, o, en otras palabras, que tienen un carácter extracompensatorio que va más allá de la reparación del daño.

- En primer lugar, existen los daños que podríamos considerar como puramente “ejemplares”. Estos daños se conceden a la parte perjudicada una vez el daño ha terminado de producirse, con el único objetivo de sancionar al infractor y servir como herramienta disuasoria para prevenir futuras conductas dañinas. Este tipo de daños punitivos son propios de muchos *Class Actions* de Estados Unidos.

²² Cooter, R. D., “Punitive Damages For Deterrence: When And How Much?”, *40 Ala. L. Rev.* 1143 (1988-1989), p. 1146

²³ Caso *Huckle vs Money*, 2 Wils 205 95 Eng. Rep. 768 C.P. del 1 de enero de 1763

²⁴ Caso *Genay v. Norris*, 1 S.C.L. 6, 1 Bay 6 de la Corte Suprema de Carolina del Sur de enero de 1784

Un ejemplo muy célebre (si bien no se trata de un caso de propiedad intelectual) es el de McDonald's v. Liebeck²⁵. Se trata de un caso de daños al consumidor en el que una señora anciana sufrió quemaduras de tercer grado a causa de una taza de café adquirida en un McDonald's que se derramó encima. La cadena de comida rápida fue condenada inicialmente a asumir una indemnización de "\$2.7 millones de dólares por razón de la conducta indiferente, temeraria y maliciosa por parte de la empresa²⁶, cuando las facturas médicas de la demandante sumaban unos 11.000 dólares.

- Por otro lado, existe una modalidad de indemnizaciones que se otorgan cuando el daño no ha terminado de producirse. Estos daños, además de tener una función disuasoria de cara a futuras infracciones, se imponen con el objetivo de prevenir la producción de un daño mayor para la parte dañada, pues la conducta que produce el daño sigue teniendo lugar al tiempo de juzgarse el caso. Este tipo de daños pueden asemejarse a los "coercitivos" en España o a la "*astreinte*" en Francia.
- Por último, existe un subtipo de daños, compatibles con las otras dos categorías, conocidos como "*multiple damages*" en Estados Unidos. Según Coderch²⁷, sus dos rasgos distintivos son "definición legal o casacional del supuesto de hecho y la delimitación cuantitativa de las consecuencias de derecho". Como consecuencia, es posible conceder daños más allá de los compensatorios equivalentes a una fracción o un múltiplo de éstos últimos²⁸, limitándose así la discreción del juez²⁹ a la hora de determinar la indemnización. Además, el supuesto de hecho que desencadena el otorgamiento de los daños queda perfectamente definido en la Ley.

Un ejemplo de este tipo de daños sería el Organized Crime Control Act de 1970³⁰, por el cual la parte dañada en un caso de crimen organizado puede solicitar una indemnización por valor del triple de los daños realmente sufridos

3.2. Tratamiento de los daños punitivos en la Unión Europea

A diferencia de los países del sistema de *Common Law*, los países con tradición jurídica romano-germánica no reconocen la figura de daños punitivos. Esto se debe a que, según

²⁵ Caso Liebeck vs McDonald's, Bernalillo County, N.M. Dist. Ct. 1994 del 18 de Agosto de 1994

²⁶ Cain, K. G., "The McDonald's Coffee Lawsuit", *Journal of Consumer & Commercial Law*, 11(1), p.17

²⁷ Coderch, P. S., "Punitive damages", *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, Nº. 1, 2000, p. 141

²⁸ Brockmeier, D., "Punitive damages, multiple damages und deutscher ordre public", Tübingen, Mohr Siebeck. 1999, S.P.

²⁹ Venchiarutti, A., "The Recognition of Punitive Damages in Italy: A commentary on *Cass Sez Un 5 July 2017, 16601, AXO Sport, SpA v NOSA Inc*" *Journal of European Tort Law*, vol. 9, no. 1, 2018, p. 105

³⁰Coderch, P. S., op. cit. 142

la tradición de derecho civil, solo cabe reconocer la figura de daños compensatorios, cuya finalidad es subsanar exclusivamente los daños – materiales o morales - sufridos por la parte demandante y restaurar su situación al momento anterior de causarse el daño³¹.

Puesto que, con excepción del Reino Unido (hasta su salida definitiva de la Unión Europea en 2020) e Irlanda, la gran mayoría de países miembros de la Unión Europea tienen sistemas de Derecho Civil, no existe una normativa europea que regule ni homogenice la figura de los daños punitivos a nivel comunitario. No obstante, se realizó un intento de regular este tipo de daños en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (“Roma II”), pero finalmente se descartó en el texto final. En consecuencia, puede afirmarse que, en Europa, con carácter general, no se reconocen los daños punitivos, ya que la responsabilidad civil tiene una función únicamente restitutoria del daño producido.³²

Ahora bien, el hecho de que la Unión Europea no reconozca este tipo de daños no significa que los rechace por completo, o lo que sería lo mismo, que los identifique como contrarios al orden público. Aunque el artículo 24 de la Propuesta antes mencionada³³ estableciese que “La aplicación de una disposición de la ley designada por el presente Reglamento que conduzca a la indemnización de daños e intereses no compensatorios, tales como los daños e intereses ejemplares o punitivos, es contraria al orden público comunitario”, en las enmiendas del Parlamento Europeo dicho artículo quedó suprimido. Según la ponente Diana Wallis “no es legalmente posible legislar, en el marco de un instrumento como el presente, para prohibir la concesión de indemnización por estos daños”. Como resultado de esto, la redacción final del considerando 32 del Reglamento Roma II estipula lo siguiente:

“la aplicación de una disposición de la ley designada por el presente Reglamento que condujera a la asignación de daños e intereses ejemplares o punitivos de naturaleza excesiva, puede, según las

³¹ Serrano Gómez, E., “Responsabilidad civil, daños punitivos y propiedad intelectual”, *IUS, Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla*, México, nueva época Vol. 14, núm. 46, 2020, pp. 129-142. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7735120>

³² Serrano Gómez, E., p. 130

³³ Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (“Roma II”) (COM(2003)0427 – C5-0338/2003 – 2003/0168(COD)) del 27 de junio de 2005. Disponible en https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-6-2005-0211_ES.html

circunstancias del caso y el ordenamiento jurídico del Estado miembro del órgano jurisdiccional competente, considerarse contraria al orden público del foro”³⁴

Esta última redacción, al contrario que la del artículo 24 suprimido, deja la puerta abierta a que los daños punitivos no se consideren contrarios al orden público por regla general, aunque se puedan llegar a rechazar por las características del ordenamiento jurídico cada país.

3.3. El orden público económico internacional como barrera para la eficacia de los daños punitivos en Europa

Para los Estados miembros de la Unión Europea, la norma de referencia en cuanto al reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras es el Reglamento N° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, mejor conocido como el Reglamento Bruselas I Bis (RB I bis).

En su artículo 45.1 a) recoge como supuesto de excepción para el no reconocimiento de una sentencia extranjera “si el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido”. Pero, ¿Qué se entiende por “orden público”?

Debemos gran parte la construcción del concepto contemporáneo de orden público internacional a la doctrina de Savigny, quien fue el primer autor en plantear la idea de orden público internacional, si bien el propio Savigny lo llamaba “leyes rigurosamente prohibitivas”³⁵. Según él y como ya hemos explicado en el apartado anterior, el orden público internacional constituye una excepción por la cual los Estados pueden abstenerse de reconocer y aplicar principios y conceptos jurídicos provenientes de ordenamientos jurídicos extranjeros³⁶. No obstante, se trata de un remedio extraordinario de aplicación restrictiva, es decir, que se utiliza como mecanismo defensivo que protege los principios esenciales por los que se rige el Derecho del foro para garantizar un mínimo de congruencia en éste.

³⁴ Artículo 24 del Reglamento (CE) No 864/2007 del Parlamento Europeo Y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») (BOE 31 de junio de 2007)

³⁵ Romero del Prado, V. N., Manual de derecho internacional privado, Editorial La Ley, Buenos Aires, 1944, T. II, p. 640

³⁶ Magallón, J. M., “El orden público como sistema de solución de conflicto de leyes”, Revista de la Facultad de Derecho de México, n°59

Como bien dice Ekşi³⁷, las diferencias de carácter social y económico de los distintos ordenamientos jurídicos estatales no suponen en sí una contradicción al orden público de cada uno de ellos. Sin embargo, existen figuras, como la muerte civil o la muerte religiosa, que existen legalmente en algunos países, pero entran en conflicto con el orden público de otros.

Adicionalmente, Savigny distingue en el ordenamiento jurídico entre dos tipos de disposiciones legales: las que protegen el interés del ciudadano y las que protegen el interés de la sociedad³⁸, determinando que para que un concepto jurídico extranjero sea considerado contrario al orden público, éste debe entrar en conflicto con las disposiciones protectoras del interés de la sociedad³⁹. Dicho lo cual, se puede entender que solo se puede inaplicar una norma extranjera o rechazar el reconocimiento de una sentencia extranjera cuando el fundamento en el que se basa resulta perjudicial para el interés general de las personas, no solo para el individuo afectado.

Por el principio de exclusión, SAVIGNY considera que las excepciones por las cuales el juez puede quedar exento de aplicar una norma extranjera se clasifican en dos tipos⁴⁰: por un lado, por encontrarse en contra de las Leyes de una naturaleza positiva rigurosamente obligatoria, como podría ser la poligamia en España, prohibida tanto en el Código Civil como en el Código penal⁴¹. Por otro lado, por tratarse de instituciones extranjeras desconocidas para el foro, como podrían ser los propios daños punitivos, que no se encuentran prohibidos expresamente en el ordenamiento jurídico español, pero no existe una institución equivalente.

Ahora bien, es preciso destacar que el concepto de orden público no es inmutable, sino que es de contenido variable tanto en el espacio como en el tiempo.

³⁷ Ekşi, Nuray (2013) *Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi*, Beta, Istanbul. P. 280

³⁸ Savigny, M. F. C., *Sistema de Derecho Romano Actual*, T VI, Trad. Mesías y Poluy, Góngora, F. y Compañía (Eds.), Madrid, 1879, p. 141. Disponible en https://www.google.com/url?sa=t&ret=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiXqsXRvn2AhWBxoUKHdyeCl8QFnoECAYQAQ&url=http%3A%2F%2Fsistemabibliotecario.scjn.gob.mx%2Fsisbib%2Fpo2008%2F55755%2F55755_1.pdf&usg=AOvVaw2BWX0ppmNOJV0t3022M6zt

³⁹ Çelikel, A. & Erdem, B., “Milletlerarası Özel Hukuk”, *Beta*, 15, 2017, p.140

⁴⁰ Paredes Pérez, J. I., “Una Lectura De La Teoría Conflictual De Savigny Desde La Perspectiva Del Reconocimiento De Los Derechos Adquiridos”, *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, N° 38, 2019, p. 24

⁴¹ En su artículo 217, el Código Penal establece que “El que contrajere segundo o ulterior matrimonio, a sabiendas de que subsiste legalmente el anterior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año”.

En cuanto al espacio, lo cierto es que el concepto de orden público varía de país a país, por lo que aquello que puede resultar una práctica aceptada y extendida en un Estado, puede resultar completamente inaceptable desde un punto de vista legal y social en otro Estado. Es por ello por lo que nos encontramos con problemas de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras por razones de orden público en el Estado de destino. Adicionalmente, este contenido variable en el espacio impide su determinación y regulación a nivel supranacional, es decir, a nivel comunitario de la Unión Europea.

En cuanto al tiempo, por el principio de actualidad, el concepto y contenido del orden público debe adaptarse a los cambios históricos y sociales que van surgiendo con el paso del tiempo. Por lo tanto, aquello que se considera conforme al orden público hoy puede haber chocado frontalmente con él en el pasado. Un ejemplo sería el divorcio en España, que se considera en contra del orden público hasta la entrada en vigor de la Ley del Divorcio de 1981.

Teniendo en consideración esto último, en cuanto al concepto de daños punitivos, De Salas Claver apunta que “teniendo en cuenta el conocido fenómeno de la globalización, y el imparable proceso de homogeneización del Derecho, en el que las sociedades occidentales están inmersas, podría llegar a pensarse que la recepción jurisprudencial de los daños punitivos, no está tan lejos como se cree actualmente”⁴²

Lo cierto es que será de la labor del juez la que irá moldeando y modificando el contenido del orden público nacional en cada momento de la historia, a través de la sentencia, pues se trata de un concepto jurídico indeterminado que carece de definición legal fija.

3.4. La adopción del concepto de daños punitivos en países de sistema civil: Italia

El Estado Italiano, al igual que la mayoría de los Estados Europeos, comenzó por rechazar el reconocimiento de sentencias que sancionasen al infractor por daños punitivos. El artículo 64 de la Ley 218⁴³ establece una serie de requisitos para reconocer y ejecutar sentencias extranjeras, que son los siguientes:

“a) el juez que la ha dictado podía conocer la causa, según los principios de la competencia internacional propios del ordenamiento jurídico italiano; b) la demanda fue llevada a conocimiento del demandado conforme a lo previsto por la ley del lugar donde se ha desarrollado el proceso y

⁴² de Salas Claver, J., “Daños Punitivos: La Pregunta Es Para Cuándo”, *Práctica de Derecho de Daños*, N° 55, Sección Estudios, diciembre 2007, Editorial LA LEY, 2007.

⁴³ Ley Italiana de Derecho Internacional Privado Ley N° 218 del 31 de mayo de 1995. Reforma del sistema italiano de derecho internacional privado. Gaceta Oficial de la República Italiana, de 03-06-1995. Traducción disponible en: <https://socioedip.files.wordpress.com/2013/12/ley-italiana-de-derecho-internacional-privado-de-1995.pdf>

si no se han infringido los derechos esenciales a la defensa; c) las partes se han constituido en juicio según la ley del lugar donde se ha desarrollado el proceso o si la contumacia ha sido declarada conforme a esta ley; d) la sentencia tiene fuerza de cosa juzgada según la ley del lugar donde ha sido pronunciada; e) la sentencia extranjera no es contraria a otra sentencia dictada por un juez italiano con fuerza de cosa juzgada; f) no esté pendiente, ante un juez italiano, un juicio iniciado antes del proceso extranjero entre las mismas partes y por el mismo objeto; g) sus disposiciones no producen efectos contrarios al orden público”

Una vez más, nos encontramos con el orden público como requisito imprescindible para poder habilitar el exequatur de una sentencia proveniente de un país tercero. No obstante, como ya hemos mencionado en el apartado 3.3.3., el orden público es un concepto jurídico indeterminado cuya interpretación es de naturaleza cambiante según lo va definiendo la jurisprudencia estatal en cada momento.

El caso de Italia es un claro ejemplo de la posibilidad que tiene el juez para considerar como conforme al orden público aquello que anteriormente se consideraba contrario a ello. Precisamente por ello, analizaremos a continuación el desarrollo jurisprudencial italiano sobre los daños punitivos y los cambios que se dieron para llegar a aceptar los daños punitivos como reconocibles y ejecutables por el principio de orden público.

3.4.1. Desarrollo jurisprudencial contrario a los daños punitivos. Sentencias 1183 de 2007 y 1781 de 2012.

El primer caso en el que se trata el reconocimiento y exequatur de una sentencia extranjera con daños punitivos en Italia fue en el año 2007⁴⁴. Se trata de una sentencia dictada en Estados Unidos contra una empresa italiana fabricante de cascos de motocicleta. Los demandantes eran la familia de un fallecido en un accidente automovilístico por un defecto de la correa del casco fabricado por dicha fabricante. El jurado fijó una indemnización de X por la gravedad de la infracción y la falta de diligencia mostrada por la empresa.

No obstante, al llegar dicha sentencia a Italia para su ejecución, tanto la *Corte di Appello di Venezia* (Tribunal de Apelación de Venecia) en octubre de 2001⁴⁵ como la *Corte Suprema di Cassazione* (Tribuna Supremo) en 2007 rechazaron el reconocimiento de la parte de la indemnización total que correspondía a los daños punitivos, por considerar estos contrarios al orden público del Estado italiano. Sus argumentos eran parecidos a los

⁴⁴ D’Alessandro, E., “reconocimiento y exequátur en Italia de sentencias extranjeras que condenan al pago de daños punitivos”, *Revista de Derecho Privado*, universidad externada de Colombia, n.º 34, enero-junio de 2018, p. 317

⁴⁵ Tribunal de Apelación de Venecia. Sentencia de 15 de octubre de 2001, en *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2002, p. 1021 ss

de Diez-Picazo⁴⁶ y propios de la tradición civil: el carácter exclusivamente reparador-restitutivo de daños y perjuicios del sistema civil y el enriquecimiento injusto de los demandantes.

A pesar de ser una posición muy extendida por los países de *Civil Law*, la resolución fue sumamente controvertida y recibió un número importante de críticas. Entre otras, Carrascosa argumenta que, en primer lugar, la negativa para ejecutar estos daños fuera de Estados Unidos supone una desventaja injusta para las empresas americanas⁴⁷, pues estas deben desarrollar su actividad teniendo en cuenta el posible riesgo de ser condenadas al pago de daños punitivos en caso de ser demandadas, mientras que las empresas con sede y patrimonio en Europa, no. Por otro lado, considera que existe una expectativa razonable por parte del consumidor que adquiere un producto en suelo americano de que se encuentra protegido por este mecanismo jurídico en caso de sufrir un accidente grave por el uso del producto adquirido, y que dicha expectativa se frustra cuando la fabricante del producto es de un país extranjero en el que no se reconocen los daños punitivos⁴⁸.

Adicionalmente, opinamos que se trata también de una especie de laguna legal internacional de la que se pueden beneficiar maliciosamente las empresas europeas que comercializan sus productos en Estados Unidos, pues puede incitarlas a mantener su patrimonio en su país de origen mientras operan en territorio americano para así esquivar cualquier condena de daños punitivos.

Aun así, esta posición se manifestó nuevamente en el año 2012⁴⁹, al ser denegado el exequatur de otra sentencia de origen americano, que dictaba daños por un valor de aproximadamente 5 millones de dólares a favor de un trabajador de una empresa italiana en Estados Unidos que sufrió un accidente laboral muy grave. Como peculiaridad, dicha sentencia no hacía distinción entre unos daños y otros, sino que otorgaba una suma total, por lo que su ejecución fue aceptada en un principio por el Tribunal de Apelación de Turín ante la imposibilidad de no utilizar “consideraciones meramente presuntivas o conjeturales”⁵⁰ a la hora de determinar qué podía considerarse daños y perjuicios y qué cantidad daños punitivos. No obstante, la *Corte Suprema di Cassazione* rechazó la

⁴⁶ Consultar el apartado 3.3.1

⁴⁷ Carrascosa González, J. *op. cit.*, p. 78

⁴⁸ *Id.*

⁴⁹ Corte de Casación italiana. Sentencia 1781 de 8 de febrero de 2012, en Foro italiano, 2012, i, 1449 y en Giurisprudenza italiana, 2013, 126

⁵⁰ D’Alessandro, E., *op. cit.*, p. 319

ejecución de la sentencia en recurso de casación, una vez más, por considerar que la excesiva cantidad eran daños punitivos y, por lo tanto, contrarios al orden público por las mismas razones que en el caso anterior.

3.4.2. *Cambio jurisprudencial hacia el reconocimiento de daños punitivos.*
Sentencia 2017

En 2017 la Corte Suprema italiana se encuentra una vez más con un caso sobre una empresa italiana fabricante de cascos de motocicletas, que se enfrentaba al pago de una indemnización total de 1,6 millones de dólares a través de tres sentencias distintas⁵¹. El caso llega a los tribunales americanos a raíz de la falta de pago de la suma acordada extrajudicialmente con la víctima, quien como consecuencia de ella había renunciado a toda acción judicial contra la empresa.

El reconocimiento y ejecución de este caso se llevó a cabo por las Secciones Unidas del la Corte Suprema, un órgano especial formado por nueve jueces⁵² designado para resolver casos particularmente complejos en cuanto a interpretación de la Ley. En esta ocasión, las Secciones reconocían que, si bien no se trataba claramente de daños punitivos, la naturaleza de los daños y perjuicios civiles en el ordenamiento italiano tienen una finalidad múltiple, tanto reformativa como disuasiva y sancionadora, por lo que los daños punitivos propios del Derecho americano no son contrarios al orden público internacional italiano. Las Secciones destacan, además, que existen algunas normas italianas estipulan daños que tienen cierto carácter sancionador.

No obstante, las Secciones no se limitan a reconocer este concepto como adecuado conforme el orden público internacional italiano, sino que establecen tres requisitos para que se pueda dar el exequatur en Italia. Estos tres requisitos consisten el requisito de la tipicidad, previsibilidad y proporcionalidad⁵³.

Según el primer principio, al tratarse de una sanción, debe existir una norma en el estado de origen que regule materia sobre la cual se conceden los daños punitivos, por lo que procedería que la parte actora aportase las pertinentes pruebas para que sea posible el estudio de la fuente sobre la que versa su derecho.

⁵¹ *Ibid.* p. 320

⁵² Cappelletti, M. & Perillo, J. M. *Civil procedure in Italy*, Smit, H. (Ed.), Springer – Science + Business Media, 1965, Columbia

⁵³ Venchiarutti, *Op. cit.*, p. 120

El principio de previsibilidad consiste en que la parte causante de los daños tenga la posibilidad de conocer los límites cuantitativos de la posible indemnización a pagar

El último requisito, sobre la proporcionalidad, establece que en ningún momento podrá ser la indemnización punitiva desproporcionada con respecto a la gravedad de la conducta, pues dicha desproporcionalidad estaría en contra del orden público italiano⁵⁴.

3.5. Los daños punitivos en España

3.5.1. Debate doctrinal sobre la compatibilidad de la figura de daños punitivos con el ordenamiento jurídico español

En el Código Civil español, el artículo 1902 estipula que “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. A simple vista y a juzgar por la redacción de este artículo, podría simplemente aceptarse la idea de que, como en gran parte de los Estados europeos, en España los daños y perjuicios tienen un fin exclusivamente compensatorio. No obstante, no se trata de una teoría jurídica indiscutible. De hecho, Carrascosa realiza un par de matizaciones acerca de los daños compensatorios en el sistema civil español.

En primer lugar, el autor argumenta que las indemnizaciones impuestas en España conforme al art 1902 CC cumplen, además de una función reparadora del perjuicio causado, una función punitiva y una función previsoro-admonitoria⁵⁵. En efecto, el TS en el Auto de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2001 afirma que “no siempre es fácil, además, diferenciar los conceptos indemnizatorios y delimitar el quantum correspondiente a esa sanción coercitiva y el que responde a la reparación de daños morales”⁵⁶.

En segundo lugar, el autor alega que dentro del propio Derecho privado español existen figuras, como los daños morales, que van más allá del valor del daño material cuantificable que se ha causado y que atiende a criterios subjetivos.⁵⁷

⁵⁴ En línea con lo establecido en el art. 49.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: “La intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción”

⁵⁵ Carrascosa González, J., “Daños Punitivos. Aspectos de Derecho Internacional Privado Europeo y Español”, en Herrador Guardia, M.J. (dir.), *Derecho de Daños*, Thomson Reuters Aranzadi, España, 2013, p. 31. Disponible en http://www.accursio.com/private/uploads/33_UMU_-_Punitive_Damages_by_J_Carrascosa_1.pdf

⁵⁶ Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Auto de 13 nov. 2001, Rec. 2039/1999 (FJ9)

⁵⁷ Carrascosa González, J., *op. cit.*, p.32

Sin embargo, los críticos de esta postura aseguran que no existe ni debe existir tal concepto en el ordenamiento jurídico español. Llamas Pombo llega a argumentar que ni siquiera para el cálculo de los daños morales se debe entrar a valorar la gravedad del daño cometido en términos éticos ni en la falta de diligencia por parte del causante del daño⁵⁸, puesto que dichos criterios son propios del cálculo de daños punitivos.

Uno de los profesores más célebres que rechaza abiertamente la existencia del concepto de daños punitivos es Díez-Picazo, que considera que presenta un conflicto importante con el concepto del enriquecimiento injusto⁵⁹. Argumenta que, al otorgar al demandante una cantidad superior al daño causado éste se enriquece indebidamente y que se trata de un remedio injusto y desproporcionado. Sostiene además que el destinatario de las sumas de cualquier tipo de multa de este estilo debería ser, en todo caso, “[las] manos del común o lo que es lo mismo [el] Tesoro Público”, como las multas administrativas.

En el otro lado de la balanza se encuentra Reglero Campos, que se muestra a favor de la regulación de una figura semejante a los daños punitivos que desempeñe un papel preventivo en la esfera de la responsabilidad civil en el Derecho privado español, aunque es consciente de que se trata de una opinión poco popular entre la doctrina. Reglero considera que los daños punitivos podrían servir como herramienta disuasoria⁶⁰, pues una cantidad indemnizatoria superior al lucro cesante y daño emergente podría hacer a los posibles sujetos dañinos perder el interés en cometer el hecho dañoso y obligarlos a actuar con una mayor diligencia y precaución para no tener que hacer frente a una indemnización mayor.

De hecho, el profesor afirma que ya existen en nuestro Ordenamiento figuras similares a los daños punitivos que podrían considerarse como tales, entre las cuales hace especial mención al régimen legal especial de las indemnizaciones el ámbito de protección de derechos de marcas (haciendo referencia a los arts. 43.5 y 44 de la ley 17/2001, que desarrollaremos más adelante).

Además, Reglero rebate la postura de Díez Picazo sobre la posibilidad de que los daños punitivos generen un enriquecimiento injusto a favor de la parte perjudicada, estableciendo unos criterios para identificar en qué casos deben imponerse y en qué

⁵⁸ Llamas Pombo, E., “Un ratón, un susto y, otra vez, los daños punitivos”, *Práctica de Derecho de Daños*, Nº 95, Sección Editorial, La Ley 13386/2011, 2011, p. 1

⁵⁹ Díez-Picazo, L., *Derecho de Daños*. Ed. Civitas, 1999. P. 46.

⁶⁰ Reglero Campos, F. et al., *Tratado de Responsabilidad Civil*. 2.ª Ed. Ed. Thompson-Aranzadi, 2003, p. 85

basarse para su cálculo⁶¹. Según el profesor, solo se deben otorgar daños punitivos en el caso de que

1. la conducta dañosa sea particularmente intolerable
2. que dicha consideración sea independiente del daño causado
3. que la cuantía impuesta sea razonable con respecto a las circunstancias particulares (el poder y capacidad económica del demandado, el daño moral sufrido, la utilidad o beneficios obtenidos con la actividad ilícita y el lucro cesante del dañado)

El profesor considera, pues, que no se trata más que de un plus de daño moral, por el especial carácter temerario, doloso o imprudente del acto cometido⁶².

3.5.2. *Figuras afines al concepto de daños punitivos en Derecho de propiedad intelectual*

El artículo. 44 de La Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas

Si bien en España gozamos de un sistema jurídico inspirado en la tradición civil, existen ejemplos de disposiciones en el cuerpo normativo español que recogen supuestos en los que es legal otorgar indemnizaciones de carácter coercitivo por la gravedad del daño causado y con el objetivo de prevenir futuras conductas similares. Carrascosa utiliza precisamente el artículo 44 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas como ejemplo para ilustrar algunas de estas excepciones⁶³. Dicho artículo estipula lo siguiente:

“Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.”⁶⁴

Este último artículo tiene, en nuestra opinión, una clara finalidad punitiva, pues, en primer lugar, el simple hecho de que la indemnización que describe cuente con un límite mínimo (“cuantía determinada no inferior a 600 euros por día”) demuestra que no se trata de una indemnización basada exclusivamente en el daño causado a la parte dañada, ya que este daño podría ser inferior a 600 euros. En segundo lugar, y como rasgo más distintivo de los daños punitivos, se trata de una indemnización adicional a la de daños y perjuicios, por lo que la parte demandante recibirá dos indemnizaciones distintas. Además, el

⁶¹ Reglero Campos, F. et al, *op. cit.*, p. 88

⁶² Reglero Campos, F. et al, *Id.*

⁶³ Carrascosa González, J., *op. cit.*, p.32

⁶⁴ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, art. 44

legislador tiene un objetivo simple y claro al introducir esta indemnización: que la conducta dañina deje de producirse lo antes posible.

Como podemos observar, la indemnización coercitiva contemplada en este artículo se corresponde con la segunda clase de daños punitivos que identificamos en el apartado 3.1, pues tiene una función tanto disuasoria como preventiva de un perjuicio mayor del derecho en cuestión.

Tanto Manuel Lobato como Pedro Sánchez Rivera consideran que se trata de una recepción de la figura de la *astreinte* francesa. Se trata de una figura propia del Derecho francés por la cual, al igual que con las indemnizaciones coercitivas del art. 44, se aplica como consecuencia del incumplimiento de lo dictado en sentencia por parte del Juez y se entrega a la parte dañada en concepto de indemnización. Sin embargo, ambos discrepan a la hora de reconocer el carácter sancionatorio de la figura. Por un lado, Lobato asegura que este tipo de indemnizaciones son más sancionadoras que resarcitorias, pues su objetivo último es “sancionar al rebelde”⁶⁵ No obstante, en ningún momento plantea el autor la posibilidad de que, al tener cierta naturaleza punitiva, pueda entrar en conflicto con el orden público económico. Por otro lado, Sánchez Rivera asegura que las indemnizaciones coercitivas solo tienen naturaleza coercitiva (es decir, que fuerza al sujeto a cesar la conducta ilícita) y remuneratoria⁶⁶ (cuya finalidad es otorgar una compensación al compensar al dañado por razón de la tardanza en cumplir con la obligación de no hacer por parte del demandado). A su vez, el autor asemeja esta figura a la de la multa coercitiva de la LEC, pero insiste en el que éstas no deben considerarse sanciones, pues “la finalidad principal de la multa no es represivo, sino que se configura como una medida de constreñimiento económico.”⁶⁷

A pesar de la falta de acuerdo por parte de la doctrina acerca de la naturaleza real del concepto de indemnizaciones previstas en la Ley de Marcas, lo importante de ambas aportaciones es que la supuesta recepción de un concepto jurídico proveniente del Derecho comparado que hasta entonces no existía en el ordenamiento jurídico español – las *astreintes* - da a entender que también sería posible la incorporación al Derecho

⁶⁵ Lobato, M., *Comentario a la Ley 7/2011, de Marcas, (2002)*, Civitas, Madrid, p. 705

⁶⁶ Sánchez Rivera, P., “Las indemnizaciones coercitivas”, *Diario La Ley*, No 7919, Sección Doctrina, 10 de septiembre de 2012, Ref. D-311, Editorial LA LEY, Madrid, 2012, P. 5

⁶⁷ *Ibid.*, p. 4

español de otras figuras extranjeras, como podrían llegar a ser los daños punitivos, teniendo en consideración la similitud que estos guardan con dichas *astreintes* francesas.

Adicionalmente, el art. 43.5 de la Ley de Marcas establece que:

“El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores”.

Se considera que este artículo posee también cierta dimensión punitiva. En un principio no estamos de acuerdo pues parece tratarse de una indemnización de daños y perjuicios que pretende resarcir a la parte demandante por el lucro cesante. No obstante, es cierto que la naturaleza de la indemnización se torna punitiva si se tiene en cuenta el hecho de que puede darse una situación en la que la marca no se comercializa en el mercado⁶⁸ y, por lo tanto, no existe ningún lucro cesante.

En el caso de este artículo, nos encontramos ante unos daños punitivos semejantes a los punitivos ejemplares, que se corresponde con la primera categoría de daños punitivos que identificamos en el apartado 3.1, ya que el daño ya ha sido causado y la conducta, cesada, pero con la característica propia de los *multiple damages*, que se calculan en base a un porcentaje de alguno de los hechos económicos del caso.

El artículo 140.2 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

El art. 140.2 del 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 materia⁶⁹, que establece lo siguiente:

“La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra. b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.”

⁶⁸ Carrascosa, J., op. cit., p. 33

⁶⁹ BOE 22 de abril de 1996

Como podemos observar, la finalidad de dicha disposición es tratar de garantizar que la parte perjudicada pueda ser compensada adecuadamente aun en circunstancias en las que el daño no se ha traducido directamente en pérdidas por su parte, puesto que, dada la naturaleza abstracta e incorporeal de la propiedad intelectual, el daño “tangible” causado puede ser inexistente si la obra o creación no se comercializa.

Es también preciso destacar que, en contra del parecer de Llamas Pombo (vid. el apartado 3.5.1, p. 25), dicha norma recoge la necesidad de utilizar como criterios para calcular el daño moral la gravedad de la propia actuación del infractor, que a su vez se trata de uno de los rasgos principales de los daños punitivos americanos⁷⁰, por lo que este autor considera que se trata de criterios con una finalidad punitiva.

Sin embargo, tanto Serrano Gómez⁷¹ como Yzquierdo Toslada y Arias Maíz defienden que esta disposición no puede considerarse afín a la figura de los daños punitivos, pues, según estos dos últimos, en cuanto a los daños punitivos, “si algo hay es una porción de la indemnización que se viene a añadir a la puramente compensatoria, en forma de castigo ejemplarizante o disuasorio. Y criterios que lo permitan expresamente no parece que los hubiera en la versión del art. 140, párr. 2º anterior a la reforma de 2006. Otra cosa es que el amplio arbitrio judicial permita en cada caso engordar las cifras para obtener semejante resultado”⁷², dando a entender que esta figura se puede llegar a utilizar con finalidades punitivas por parte del juez, si bien no es éste el objetivo de la norma.

3.5.3. *Los daños morales y su difícil calificación*

La Audiencia Provincial de Barcelona describe el concepto de daños morales en su Sentencia de 8 de febrero de 2006⁷³ como “el infligido a las creencias, a los sentimientos, a la dignidad de la persona o a su salud física o psíquica [...]. La zozobra, la inquietud, que perturban a una persona en lo psíquico”. Como podemos apreciar en la definición, la gran mayoría de estos daños (excepto, quizás, los daños a la salud física), son de carácter abstracto e intangible, por lo que son notoriamente difíciles de demostrar y cuantificar económicamente⁷⁴.

⁷⁰ Llamas Pombo, E. “Daño moral por el puente Zubi Zuri: ¿Punitivo o resarcitorio?”, *Práctica de Derecho de Daños*, Nº 72, Sección Editorial, Junio 2009, p. 2

⁷¹ Serrano Gómez, E., op. cit., p 141

⁷² Yzquierdo Tolsada, Mariano y Arias Maíz, Vicente, “Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual”, *Tratado de Responsabilidad Civil*, Navarra, Thomson - Aranzadi, 2008, p. 612.

⁷³ Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 13ª, Sentencia 86/2006 de 8 Feb. 2006, Rec. 130/2005

⁷⁴ Simon Altaba, M. “Take It or Leave It – The Unclear Situation of Moral Damage Claims in Spanish Intellectual Property Law”. *IIC* 47, p. 178.

A día de hoy solo existen parámetros concretos para calcular de forma estandarizada los daños morales sufridos por un accidente automovilístico. La falta de baremo en el resto de ámbitos jurídicos es, por un lado, negativo, pues resulta en una falta de seguridad jurídica y homogeneidad de resoluciones⁷⁵, y, por otro lado, positivo, pues se otorga más margen al juez para que evalúe cada caso concreto y fije una cantidad más ajustada a las circunstancias. Por consiguiente, en todo o gran parte, el cálculo de este tipo de daños es sumamente subjetivo⁷⁶, y dicha subjetividad se agrava más aún cuando hablamos de daños morales causados a raíz de una vulneración de derechos de propiedad intelectual, pues éstos son igualmente abstractos y difíciles de evaluar.

En concreto, en lo que respecta a ámbito de la propiedad intelectual, esta clase de daños es especialmente relevante, pues la creación propia y la obra artística tienen un vínculo muy cercano con la sensibilidad y personalidad del autor⁷⁷, que pueden verse gravemente comprometidos ante una vulneración de este derecho.

Aun siendo así las cosas, los críticos del concepto de daños punitivos se muestran reacios a utilizar ciertos parámetros a la hora de calcular el valor de los daños morales por ser demasiado similares a los que se utilizan para cuantificar los daños punitivos en los países en los que existe esta figura.

Por ejemplo, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 8.ª) de 17 enero 2011, que trata de un supuesto de un consumidor que presenta una demanda a una empresa fabricante y envasadora de frutos secos tras encontrarse un roedor muerto en una lata, el juez se basa en el hecho de que la empresa fabricante llevó a cabo todos los procesos de fabricación con todas las garantías posibles para reducir la cuantía de daños morales propuesta por el demandante, de 1.000 euros a 300. Llamas Pombo realiza un comentario sobre esta sentencia y resalta que los fundamentos sobre los que descansa este tipo de daños son completamente subjetivos, pues afirma que “una vez más nos enfrentamos al problema de la evaluación del daño moral, que sigue siendo uno de los escollos donde embarranca todos los días el Derecho de Daños. ¿Por qué 300 y no 1.000, o no 30?”⁷⁸. No obstante, el autor rechaza por completo la idea de que se pueda utilizar

⁷⁵ Llamas Pombo, E., “Indemnización baremada por analogía”, *Práctica de Derecho de Daños*, Nº 42, Sección Editorial, Editorial LA LEY, 2006, p.3

⁷⁶ Akimbekova, M. A. et al, “Matters on Compensation of Moral Damage: Practical Aspects”, *International Journal Of Environmental & Science Education*, VOL. 11, NO. 17, 2016, pp. 9738

⁷⁷ Riupérez de Azcárate, C., “Las obras del espíritu y su originalidad”, *Reus*, 2012, p.7

⁷⁸ Llamas Pombo, (2011) *op. cit.* p. 2

como parámetro el nivel de diligencia ejercido por el causante del daño para calcular el daño moral de la parte dañada, pues se trata de un elemento que se encuentra exclusivamente en la órbita jurídica del dañador⁷⁹. Insiste que se trata de un dato a tener en cuenta a la hora de evaluar la imputabilidad del demandado, pero que para cuantificar económicamente en el daño moral, debe analizarse exclusivamente la esfera jurídica y psicológica del dañado.

A nuestro parecer, se trata de una visión desproporcionada, pues ¿Qué otros parámetros deben utilizarse si los daños morales no se manifiestan de forma física ni cuantificable, como ocurre en el ámbito de la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías? En este ámbito, una infracción de propiedad intelectual en internet puede tener una gran difusión, agravando el daño moral, por lo que autores como Macías⁸⁰ consideran que se deben tener en cuenta criterios de esta índole.

En cualquier caso, podemos observar cómo, a pesar de esta controversia entre la doctrina contraria a los daños punitivos, existe un desarrollo jurisprudencial del uso de parámetros como la gravedad de la conducta del dañador para calcular el daño moral. Esto habilitaría la posibilidad de llegar a subsumir parte de los daños punitivos en forma de daños morales en la cuantía que represente la gravedad de la conducta o la falta de diligencia.

3.5.4. Reconocimiento y exequatur de sentencias extranjeras en España

En cuanto a reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras a nivel estatal, es preciso contemplar lo dispuesto en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil⁸¹, por la cual se traspone el reglamento RB I bis al ordenamiento jurídico español.

La Ley 29/2015 define en su artículo 42.1 el exequatur como “el procedimiento para declarar a título principal el reconocimiento de una resolución judicial extranjera, y, en su caso, para autorizar su ejecución”. Asimismo, el segundo punto de dicho artículo estipula que “el mismo procedimiento se podrá utilizar para declarar que una resolución extranjera no es susceptible de reconocimiento en España por incurrir en alguna de las causas de denegación previstas en el artículo 46”.

⁷⁹ *Ibid.*, p.3

⁸⁰ Macías Castillo, A., “El daño moral causado al autor de la obra intelectual”, *Práctica de Derecho de Daños*, Nº 88, Sección Informe de Jurisprudencia, LA LEY 14500/2010, Salamanca, 2010, p. 6

⁸¹ (BOE 31 de julio de 2015)

Según el artículo 46, las causas de denegación son las siguientes:

- “a) Cuando fueran contrarias al orden público.
- b) Cuando la resolución se hubiera dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes. Si la resolución se hubiera dictado en rebeldía, se entiende que concurre una manifiesta infracción de los derechos de defensa si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse.
- c) Cuando la resolución extranjera se hubiere pronunciado sobre una materia respecto a la cual fueren exclusivamente competentes los órganos jurisdiccionales españoles o, respecto a las demás materias, si la competencia del juez de origen no obedeciere a una conexión razonable. Se presumirá la existencia de una conexión razonable con el litigio cuando el órgano jurisdiccional extranjero hubiere basado su competencia judicial internacional en criterios similares a los previstos en la legislación española.
- d) Cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada en España.
- e) Cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado, cuando esta última resolución reuniera las condiciones necesarias para su reconocimiento en España.
- f) Cuando existiera un litigio pendiente en España entre las mismas partes y con el mismo objeto, iniciado con anterioridad al proceso en el extranjero.”

Como se puede observar, esta norma permite que una sentencia extranjera sea denegada en España por ser contraria al orden público. Por lo tanto, será necesario atender a qué se entiende por orden público internacional en España y si la jurisprudencia española considera que los daños punitivos van en contra de él.

3.5.5. La jurisprudencia española acerca de los daños punitivos en casos de propiedad intelectual

Audiencia Provincial de Ourense, Sección 1ª, Sentencia 394/2019 de 29 Oct. 2019, Rec. 495/2018

Esta sentencia trata sobre un caso de violación de una marca de vino que había causado un riesgo de confusión grave, por lo que se fijó, además de la indemnización de daños y perjuicios, una indemnización coercitiva del mínimo legal establecido (600 euros por día) entre la firmeza de la sentencia y la retirada de la marca infractora del mercado, para asegurar la cesación del comportamiento dañino.

Lo más destacable de esta sentencia es que, en la instancia anterior, la indemnización coercitiva no se había concedido porque se solicitó “sin alegar precepto alguno que lo fundamente”. Ante ello, la Audiencia provincial revoca esta decisión, argumentando que lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Marcas quedaba “meridianamente claro” en que resultaba procedente otorgarla, pues la mera constatación de la violación de marca da derecho a recibirla.

Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 4ª, Sentencia 187/2009 de 10 Mar. 2009, Rec. 174/2008

En este caso, el arquitecto del puente Zubi Zuri (Bilbao) considera vulnerado su derecho moral a la integridad de su obra de propiedad intelectual, al instalar el Ayuntamiento de Bilbao una pasarela adicional al puente por motivos de utilidad.

Habiéndose denegado la indemnización de este derecho en la instancia anterior, la Audiencia Provincial acoge ese aspecto de la demanda y revoca parte de la sentencia anterior. Para calcular este daño, los jueces se acogen a al criterio recogido en el apartado a) del art. 140.2 de la Ley de Propiedad intelectual: circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión. Como consecuencia de ello, la indemnización solicitada es rebajada de 3 millones de euros a 30.000 euros.

Como ya mencionamos en el apartado anterior, varios autores contrarios a los daños punitivos comentan este caso⁸² y consideran que dichos criterios son demasiado subjetivos y se asemejan en exceso a los empleados para calcular los daños punitivos.

Es importante recalcar de este caso que se trata de una situación en la que no se da ningún otro daño aparte del moral, pues el autor de la obra no sufre pérdida alguna por la modificación del puente. Por consiguiente, la Audiencia Provincial no tiene ningún dato económico en el que basarse a la hora de calcular la indemnización (la propia sentencia recalca este problema). Por lo tanto, queda patente que, al final, son los jueces los que determinan, subjetivamente, el valor del daño y que éstos pueden valerse de artículos como este para engordar la cifra de daños morales a modo de daños punitivos.

Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Auto de 13 Nov. 2001, Rec. 2039/1999

Este auto por el que se otorga exequatur de la resolución de 21 de agosto de 1998, dictada por el Tribunal Federal de Primera Instancia para el Distrito Sur de Texas (Estados Unidos) es quizás de la resolución más importante y relevante en cuanto a los daños punitivos y la propiedad intelectual.

Se trata de un caso en el que se condena a una empresa española por un uso indebido de propiedad intelectual, violación de marca registrada y competencia desleal contra dos empresas americana. La parte demandada solicita la denegación del exequatur por contener la resolución americana una parte de daños punitivos y por ser éstos contrarios al orden público.

⁸² Llamas Pombo en su artículo “Daño moral por el puente Zubi Zuri: ¿Punitivo o resarcitorio?”, citado en la página anterior.

El Tribunal Supremo afirma que existen elementos económicos de la sentencia a reconocer que van más allá de la compensación del daño, que tienen una finalidad preventiva, sancionadora y punitiva, y que dicha figura no se reconoce en nuestro ordenamiento. A pesar de esto último, el Tribunal Supremo decide otorgar exequatur de la totalidad de la sentencia, y por lo tanto, de la indemnización, alegando las siguientes razones:

- Que “a la hora de concretar los principios y valores jurídicos esenciales con los que cabe identificar el concepto de orden público internacional, no se puede desconocer que aquellos bajo los que se desenvuelve el mecanismo de la indemnización de los daños y perjuicios no son ajenos enteramente a la idea de prevención, y que tampoco les son extraños los instrumentos sancionatorios coercitivos.”
- Que los daños punitivos son conformes a la doctrina de la intervención mínima del Derecho penal, pues, como resalta también Carrascosa⁸³, este tipo de indemnizaciones se conceden en situaciones en las que la conducta es particularmente grave, pero no lo suficiente como para que sea adecuado que se les apliquen penas de Derecho penal.
- Que existía una previsibilidad legal de dichos daños punitivos, pues se conceden a tenor de una norma formal del Estado de origen que prevé este caso concreto.

La norma a la que hace referencia el auto es el *Clayton Act* de 1914⁸⁴, una ley americana de Derecho de la competencia que estipula una indemnización del triple del daño causado (*treble damages*) ante una vulneración de derecho de la competencia. Este dato es interesante, pues se trata de un ejemplo de “multiple damages”, que mencionamos en el apartado 3.1.

Finalmente, el TS declara explícitamente en la propia sentencia que “no puede hablarse de los daños punitivos como una entidad atentatoria para el orden público”.

Como curiosidad, apenas 2 meses antes de esta resolución, la misma sala del Tribunal Supremo aprobaba en auto un exequatur de una sentencia americana sobre competencia desleal y violación de marcas que otorgaba 5 millones de dólares en concepto de daños punitivos⁸⁵, los cuales no se otorgaron en el exequatur por haberlos excluido de la

⁸³ Carrascosa, J., op. cit., p. 30

⁸⁴ Coderch, P. S., op. cit., p. 142

⁸⁵ Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Auto de 18 Sep. 2001, Rec. 4172/1998

solicitud el propio representante de la parte actora, por lo que la sala nunca entró a juzgar su ejecutabilidad.

Se puede apreciar entonces que, si bien no se reconoce expresamente en nuestro Derecho una figura concreta similar a la de los derechos punitivos, por el desarrollo jurisprudencial que acabamos de analizar, este concepto no choca frontalmente con el orden público español⁸⁶.

3.6. Posible encaje de la Directriz 35 en el ordenamiento español

Habiendo estudiado las posiciones a favor y en contra del concepto de daños punitivos en el ordenamiento jurídico español, su especial relevancia en el ámbito de la propiedad intelectual y el obstáculo del orden público internacional español, así como la jurisprudencia que da a entender su aceptación y casos de países de sistema civil que han pasado de rechazarlo a aceptar, procedemos a analizar el encaje que podría tener el apartado 2 de la Directriz 35 de las Directrices Kyoto para paliar esta situación. Para ello, deconstruiremos la disposición en partes para estudiarlas de forma separada y apreciar los detalles de su redacción. Finalmente, discutiremos la posibilidad real de que se pueda aplicar realmente lo dispuesto en la directriz de cara a futura regulación o si sería necesario un desarrollo normativo distinto.

La Directriz cuenta con dos elementos principales por la cual podrían denegarse los daños punitivos de una sentencia extranjera. Por un lado, el hecho de que estos daños “no reparen a una parte por la pérdida o el perjuicio real sufrido” y, por otro lado, que “exceda de la cantidad de daños y perjuicios que hubieran podido conceder los tribunales del Estado requerido”

3.6.1. Sobre los “daños que no reparen a una parte por la pérdida o el perjuicio real sufrido”

Nos encontramos inmediatamente ante un problema propio de la naturaleza de la propiedad intelectual, y es que los daños raramente son materiales a menos que sean económicos. Pese a que este problema no se manifiesta en casos en los que el propietario de los derechos de la marca o de los derechos de autor o copyright comercializan sus obras, puesto que entonces es posible realizar el cálculo del daño emergente y lucro cesante, lo cierto es que no necesariamente se da esta situación siempre.

⁸⁶ De Salas Claver, *op. cit.* p. 12

Con el uso masivo de internet y el aumento en la popularidad del medio digital para la elaboración de obras visuales, sonoras y musicales, se han creado comunidades de creadores y artistas cuya intención es exponer y compartir sus creaciones por medio de la red sin tener un interés real en comercializarlas. Por ello, la necesidad de que los daños punitivos deban necesariamente reparar un daño “real” puede llevar a la desprotección del creador sin ánimo de lucro con intereses puramente artísticos y no económicos.

Ahora bien, si en los propios daños punitivos se valorase, además de la gravedad del comportamiento y el poder de la parte infractora sobre la parte actora, el sufrimiento (es decir, el daño moral) de la parte actora y este se considerase un daño “real”, se podría resolver al menos parte de la desprotección que acabamos de mencionar. La dificultad residiría entonces en determinar qué parte de estos daños punitivos exceden del daño moral, asunto que trataremos en el siguiente apartado.

3.6.2. Sobre los daños que “exceda[n] de la cantidad de daños y perjuicios que hubieran podido conceder los tribunales del Estado requerido”

La cuestión a discutir de este apartado sería cuál sería la cantidad máxima de daños y perjuicios otorgables en el ordenamiento español ante una vulneración un derecho de propiedad intelectual, pues el uso del verbo “hubieran podido conceder” en la redacción de esta sección del texto da a entender que debería considerarse la suma máxima posible.

En un principio, este requisito también parece para aquellos casos en los que el derecho de propiedad intelectual dañado es parte de algún negocio lucrativo con pérdidas cuantificables y fácilmente distinguibles del resto de cantidades otorgadas en una sentencia extranjera. En esos casos, la cantidad máxima de daños y perjuicios que “hubieran podido conceder los tribunales del Estado requerido” sería la totalidad de los daños económicos evaluados.

Además, en casos parecidos a la *astreinte* francesa (*vid.* los apartados 3.1 y 3.3.5), en los cuales los daños punitivos se otorgan como consecuencia de la incapacidad o la falta de interés del demandado a la hora de cumplir un deber de no hacer establecido judicialmente, podría llegar a aplicarse como límite la cantidad establecida en el art. 44 de la Ley 3/2077 por analogía. De este modo, si dichos daños son superiores a la suma 600 euros por día, el juez del foro podría decidir reducir la cantidad a indemnizar a la equivalente de aplicar los 600 euros diarios durante el periodo en el que se estuvo incumpliendo dicho deber de no hacer.

No obstante, identificamos tres situaciones problemáticas en las que la separación de daños compensatorios y daños punitivos no sería nada sencilla: en el caso de tener que evaluar parte de los daños punitivos como daños morales, en el caso de que la sentencia extranjera otorgue unos daños compensatorios muy reducidos, y en el caso de que se conceda una suma total de daños sin distinción alguna.

En cuanto a los daños morales, como se anunció en el apartado anterior, no es tarea fácil encontrar este límite pues, en un principio, no existe una cantidad máxima otorgable ni tampoco criterios fijos para calcularlos. Volviendo a la frase de Llamas Pombo, “¿Por qué 300 y no 1.000, o no 30?”⁸⁷. Como resultado de dicha ausencia de límite, cabría la posibilidad de que el juez decidiese asemejar los daños punitivos concedidos que no atienden al derecho “real” causado a los daños morales, y que los subsumiese íntegramente en esta figura que sí está prevista en nuestro Derecho. Nos encontramos entonces con una manera de vaciar de contenido lo dispuesto en este apartado de la Directriz 35.2.

El segundo problema que se plantea es aquellos casos en lo que, como consecuencia del otorgamiento de unos daños punitivos muy elevados, se otorgan unos daños compensatorios muy bajos, puesto que se espera que ambos vayan a hacerse efectivos de todos modos. Nos encontramos entonces con una situación en la que no se da un exceso de indemnización, sino en una insuficiencia de indemnización si los daños punitivos son rechazados por completo.

En tercer lugar, existen también la posibilidad de que los tribunales españoles deban enfrentar a una sentencia de origen extranjero que, como pudimos observar en el caso de Italia, concedan una suma total en forma de indemnización sin realizar distinción alguna entre la parte que corresponde a daños compensatorios y la que corresponde a daños punitivos.

En estas tres situaciones el juez tuviese que entrar a juzgar, cada vez que se presentase un caso de daños punitivos, qué parte de éstos corresponde a la restitución del daño causado a la parte dañada y qué parte sobrepasa la cantidad máxima de dichos daños, que es precisamente lo que sugiere el ejemplo de aplicación de la Directriz que propone uno de

⁸⁷ Llamas Pombo, (2011) *op. cit.* p. 2

los propios autores de la obra jurídica, de Miguel Asensio, junto con Trimble⁸⁸. En su comentario sobre la aplicación de las directrices que conciernen el reconocimiento y ejecución de sentencia extranjeras, los autores proponen el supuesto hipotético que mostramos a continuación (Figura 1). Como se puede apreciar, en dicho caso el tribunal requerido reconocería la sentencia extranjera “hasta la cantidad que el tribunal Y (tribunal requerido para el exequatur) considere que sea compensatoria”.

Figura 1: Ejemplo hipotético de aplicación de la Directriz 35 en un caso de exequatur de daños punitivos

Hypothetical 1

A sues B in a court of State X for copyright infringement in X. X's court issues a judgment and awards A enhanced statutory damages because of B's willfulness. Subsequently, A asks a court in State Y – the State of B's habitual residence – to recognize and enforce X's judgment against B. The law in Y does not provide for statutory damages or for punitive or enhanced damages. Y's court recognizes X's judgment and enforces X's judgment up to the amount that Y's court considers to be compensatory, which in the view of Y's court includes not only damages but also litigation costs.

Fuente: De Miguel, A. & Trimble, M., International Law Association's Guidelines on Intellectual Property and Private International Law ("Kyoto Guidelines"): Recognition and Enforcement

Consideramos que, si bien se trataría de una forma adecuada de, como describen de Miguel y Trimble, “adaptar” una sentencia que de otra forma se tendría de reconocer o rechazar en su totalidad⁸⁹, tiene una difícil aplicación práctica si se tienen que calcular daños morales y si no existe en la sentencia extranjera una clara distinción entre el daño compensatorio y el punitivo, pues el juez español carece de herramientas para ofrecer un cálculo certero y no arbitrario.

En conclusión, ante el análisis de los elementos principales de la Directriz 35.2 y dadas las características de la relación entre los daños punitivos y el orden público español, podemos observar cómo lo estipulado en la norma de *soft law* podría no tener un encaje realmente pacífico en nuestro ordenamiento. Esto se debe a que, en primer lugar, no tiene

⁸⁸ De Miguel, A. & Trimble, M., International Law Association's Guidelines on Intellectual Property and Private International Law ("Kyoto Guidelines"): Recognition and Enforcement, *Scholarly Works*, 1343, 2021, p. 83

⁸⁹ De Miguel, A. & Trimble, M., op. cit., p. 84

en cuenta algunos elementos como el daño moral que son esenciales a la hora de elaborar una alternativa realmente satisfactoria con respecto a la situación actual, y, en segundo lugar, porque no aporta mecanismos jurídicos para que se pueda dar una separabilidad justificable de los daños.

4. PROPUESTA DE REGULACIÓN

Tras este profundo análisis sobre el concepto de daños punitivos, su reconocimiento poco pacífico en España por su conflicto con el orden público y las soluciones alternativas que se han dado en un Estado similar al español (como el italiano), proponemos dos posibles formas posible a través de las cuales el legislador o los jueces españoles podrían aportar cierta homogeneidad a las resoluciones de exequaturs sobre esta materia.

La primera opción sería reconocer oficialmente, bien legislativamente o jurisprudencialmente, los daños punitivos como conformes al orden público español.

A nivel legislativo, en el ámbito de propiedad intelectual, sería preciso especificar si este tipo de daños son otorgables en cualquier caso de vulneración de la propiedad intelectual o si se limita solo a unos casos concretos, para asegurar unos niveles de previsibilidad y legalidad adecuados para su aplicación.

Sin embargo, para evitar la vulneración del principio de proporcionalidad y la ejecución de condenas de daños exorbitantes, sería preciso establecer un límite basado en aspectos objetivos de cada caso, al estilo de los *multiple damages* americanos, como podría ser un porcentaje con respecto al daño material o económico causado (en caso de que hubiese) o al patrimonio o los ingresos de la parte demandada (en caso de que no se hubiesen causado otros daños cuantificables). Esto último atenuaría a su vez la dificultad para determinar el valor de los daños morales, pues existiría un porcentaje o múltiplo concreto en el que basarse.

Como segunda opción, en el caso de que no se llegase a reconocer la figura de los daños punitivos, el legislador podría basarse en la Directriz 35 de Kyoto para idear una norma en la que se permitiera al juez encargado de autorizar el exequatur reconocer solo parte de las indemnizaciones concedidas en la sentencia extranjera, pero ofreciendo de forma complementaria algún criterio para orientar y dar credibilidad a la labor del juez cuando se dé alguno de los tres casos mencionados en el apartado anterior, en los cuales es necesario determinar si todo, parte o ninguno de los daños punitivos se corresponde con una parte de los daños compensatorios.

Ambas opciones aportarían una seguridad jurídica y homogeneidad a los procesos de exequaturs que contengan este tipo de indemnizaciones en el futuro, pues actualmente, como hemos podido apreciar, no existe un consenso pacífico.

5. CONCLUSIÓN

PRIMERA - Si bien los daños punitivos no se reconocen en España a día de hoy, por la jurisprudencia que hemos analizado, ha quedado demostrado que no chocan frontalmente con el concepto de orden público internacional español y que sería plausible la posibilidad de llegar a reconocerlos en un futuro, al igual que se ha dado en algún país europeo de tradición jurídica civil.

SEGUNDA – No siendo los daños punitivos totalmente contrarios al orden público internacional español, concluimos que no sería adecuado rechazar por completo una sentencia que reconoce daños punitivos simplemente por contener esta figura extranjera, ya que puede perjudicar a la parte dañada y comprometer su derecho a la tutela judicial efectiva. Asimismo, puede dar lugar a comportamientos fraudulentos por parte de empresas españolas que operan en el extranjero, provocando el efecto contrario al deseado.

TERCERA – En aras de evitar que se den situaciones fraudulentas en la empresa y situaciones de indefensión del perjudicado por razón del no reconocimiento de los daños punitivos, resultaría necesaria la regulación de esta figura de una forma u otra para acomodarla de forma más pacífica que la actual.

De llegar a reconocerse el concepto de daños punitivos como conforme al orden público español, estimamos que será preciso establecer algún tipo de límite objetivo para que no se dé una situación de desproporcionalidad, así como una especificación normativa concreta de los casos en los que serían de aplicación, para asegurar su previsibilidad.

De no llegar a reconocerse de forma explícita, las Directrices Kyoto ofrecen al legislador en su Directriz 35 las pautas correctas para permitir la separación y aprobación de parte de estos daños. No obstante, éstas no son suficiente en algunos casos, pues la norma de *soft law* no propone herramientas ni criterios para realizar la separación de forma adecuada y justificada, por lo que sería conveniente elaborar una regulación complementaria con baremos o límites adecuados, similares a los de los *multiple damages*.

CUARTA - Mientras no se dé algún tipo de pronunciamiento jurisprudencial o regulación legislativa de los daños punitivos, la aprobación o denegación de esta clase de sentencias extranjeras queda exclusivamente al arbitrio de los jueces, pudiendo darse casos en los que se valgan de otros preceptos jurídicos, como el daño moral o las leyes de propiedad

intelectual estudiadas en este ensayo para subsumir los daños punitivos, aunque no sea éste necesariamente el objetivo de dichas figuras jurídicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Libros y artículos doctrinales

- Akimbekova, M. A. et al, “Matters on Compensation of Moral Damage: Practical Aspects”, *International Journal Of Environmental & Science Education*, VOL. 11, NO. 17, 2016, pp. 9733-9740
- Boretto, M., "Soft Law. Nuevos enfoques para el desarrollo progresivo del Derecho Internacional de la Propiedad Intelectual", *Ars Boni Et Aequi* (Año 8 No 2), 2012, pp. 81-144
- Benavides Casal, M. A., El soft law en el contexto de las fuentes del derecho internacional: Aportes para la discusión, *Revista de Derecho Público*, NÚM. 94, 2021, pp. 1-16
- Brockmeier, D., “Punitive damages, multiple damages und deutscher ordre public”, *Tübingen*, Mohr Siebeck. 1999.
- Caamaño Anido, M. A. y Calderón Carrero, J. M., “Globalización Económica y Poder Tributario: ¿Hacia un nuevo Derecho Tributario?”, *Civitas. Revista española de derecho financiero* (nº 114), 2002, pp. 250 – 270
- Cain, K. G., “The McDonald’s Coffee Lawsuit”, *Journal of Consumer & Commercial Law*, 11(1), pp. 14 – 19. (Disponible en: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjy2N39fn2AhVEzoUKHWqXAp4QFnoECAMQAO&url=http%3A%2F%2Fwww.jtexconsumerlaw.com%2FV11N1%2FCoffee.pdf&usg=AOvVaw1zA9DwZ5d5qmGgwybBdjus>)
- Cappelletti, M. & Perillo, J. M. *Civil procedure in Italy*, Smit, H. (Ed.), *Springer – Science + Business Media*, 1965, Columbia.
- Carrascosa González, J., “Daños Punitivos. Aspectos de Derecho Internacional Privado Europeo y Español”, en Herrador Guardia, M.J. (dir.), *Derecho de Daños*, Thomson Reuters Aranzadi, España, 2013, p. 31. Disponible en http://www.accursio.com/private/uploads/33_UMU_Punitive_Damages_by_J_Carrascosa_1.pdf
- Çelikel, A. & Erdem, B., “Milletlerarası Özel Hukuk”, *Beta*, 15, 2017. Disponible en <https://www.betayayincilik.com/milletlerarasi-ozel-hukuk-p-11927842>

- Coderch, P. S., “Punitive damages”, *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, N°. 1, 2000, pp. 139 – 152. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=235353>
- Cooter, R. D., “Punitive Damages For Deterrence: When And How Much?”, *40 Ala. L. Rev.* 1143 (1988-1989). Disponible en: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/bamalr40&div=54&id=&page=>
- D’alessandro, E., “reconocimiento y exequátur en italia de sentencias extranjeras que condenan al pago de daños punitivos”, *Revista de Derecho Privado, universidad externada de Colombia*, n.º 34, enero-junio de 2018, pp. 313-326
- Díez-Picazo, L, *Derecho de Daños*. Ed. *Civitas*, 1999.
- Drahos, P., “Thinking strategically about intellectual property rights”, *Telecommunications Policy*, Vol. 21, No. 3, 1997, pp. 201 – 211
- Dupuy, R. J., “Droit déclaratoire et droit programmatore: de la costume sauvage á la soft law”, *L’élaboration du droit international public, Société française pour le Droit international*, Colloque de Toulouse, 1975.
- van Eechoud, M., “Bridging the gap: Private international law principles for intellectual property law”. *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, 2016(4), 2016, pp. 716-723. Obtenido de https://www.ivir.nl/publicaties/download/NIPR_2016_4.pdf
- Ekşi, N., *Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi*, *Beta*, Istanbul, 2013. Disponible en: <https://hansu.av.tr/tr/yabanci-mahkeme-kararlarinin-tanima-ve-tenfizi/>
- International Law Association, “Constitution of the Association”, Johannesburg, 2016, art. 3.1, (Disponible en: https://www.ila-hq.org/images/ILA/docs/constitution_english_adopted_johannesburg_2016.pdf; última consulta: 07/02/2022)
- Llamas Pombo, E., “Un ratón, un susto y, otra vez, los daños punitivos”, *Práctica de Derecho de Daños*, N° 95, Sección Editorial, La Ley 13386/2011, 2011.

- Llamas Pombo, E. “Daño moral por el puente Zubi Zuri: ¿Punitivo o resarcitorio?”, *Práctica de Derecho de Daños*, N° 72, Sección Editorial, LA LEY 12328/2009, 2009.
- Llamas Pombo, E., “Indemnización baremada por analogía”, *Práctica de Derecho de Daños*, N° 42, Sección Editorial, Editorial LA LEY, 2006, p.3
- Lobato, M., *Comentario a la Ley 7/2011, de Marcas*, Civitas, Madrid, 2002.
- Macías Castillo, A., “El daño moral causado al autor de la obra intelectual”, *Práctica de Derecho de Daños*, N° 88, Sección Informe de Jurisprudencia, LA LEY 14500/2010, Salamanca, 2010.
- Paredes Pérez, J. I., “Una Lectura De La Teoría Conflictual De Savigny Desde La Perspectiva Del Reconocimiento De Los Derechos Adquiridos”, *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, N° 38, 2019. Disponible en: <http://www.reei.org/index.php/revista/num38/articulos/una-lectura-teoria-conflictual-savigny-desde-perspectiva-reconocimiento-derechos-adquiridos>
- Reglero Campos, F. et al, “Tratado de Responsabilidad Civil”. 2.^a Ed. Ed. *Thompson-Aranzadi*, 2003, pp. 77 y ss.
- Riupérez de Azcárate, C., “Las obras del espíritu y su originalidad”, *Reus*, 2012, p.7. Disponible en <http://digital.casalini.it/9788429017113>
- Romero del Prado, V. N., *Manual de derecho internacional privado*, Editorial La Ley, Buenos Aires, 1944, T. I, pp. 624 - 644
- ¹ Magallón, J. M., “El orden público como sistema de solución de conflicto de leyes”, *Revista de la Facultad de Derecho de México*, n°59
- de Salas Claver, J., “Daños Punitivos: La Pregunta Es Para Cuándo”, *Práctica de Derecho de Daños*, N° 55, Sección Estudios, Editorial LA LEY, 2077.
- Sánchez Rivera, P., “Las indemnizaciones coercitivas”, *Diario La Ley*, No 7919, Sección Doctrina, 10 de septiembre de 2012, Ref. D-311, Editorial LA LEY, Madrid, 2012.
- Savigny, M. F. C., *Sistema de Derecho Romano Actual*, Góngora, F. (Ed.), T VI, Trad. Mesías y Poluy, Madrid, 1879. Disponible en <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2>

ahUKEwiXqsXRvn2AhWBxoUKHdyeCl8QFnoECAYQAAQ&url=http%3A%2F%2Fsistemabibliotecario.scjn.gob.mx%2Fsisbib%2Fpo2008%2F55755%2F55755_1.pdf&usg=AOvVaw2BWX0ppmNOJV0t3022M6zt

Serrano Gómez, E., “Responsabilidad civil, daños punitivos y propiedad intelectual”, *IUS, Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla*, México, nueva época Vol. 14, núm. 46, 2020, pp. 129-142. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7735120>

Simon Altaba, M. Take It or Leave It – The Unclear Situation of Moral Damage Claims in Spanish Intellectual Property Law. *IIC* 47, 2016, pp. 178–188.

Toro Huerta, M., “El fenómeno del soft law y las nuevas perspectivas del derecho internacional”. *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, 1(6), 2006, S.P. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.22201/ijj.24487872e.2006.6.160>

Venchiarutti, A. "The Recognition of Punitive Damages in Italy: A commentary on *Cass Sez Un 5 July 2017, 16601, AXO Sport, SpA v NOSA Inc*" *Journal of European Tort Law*, vol. 9, no. 1, 2018, pp. 104-122.

Yzquierdo Tolsada, M., y Arias Maíz, V., “Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual”, *Tratado de Responsabilidad Civil*, Vol. 3, (Parte especial segunda. Medio ambiente, padres y centros docentes, derechos de la personalidad, animales y caza, actividades de ocio peligrosas, propiedad intelectual e industrial, accidentes de tráfico, administraciones públicas) Navarra, Thomson - Aranzadi, 2008, pp. 529 – 651.

Zemanek, K., “Is the term “Soft Law” convenient?”. Hafner, G. et al (ed.) *Liber Amicorum, Professor Ignaz Seidl-Hohenveldern in honour of his 80th birthday*, Kluwer Law International, La Haya, 1998, pp. 843-863

6.2. Informes

Comité de Propiedad Intelectual de la ILA, “Intellectual Property and International Private law Kyoto Conference Final Report”, Kyoto, 2020, p.2 (Disponible en <https://www.ilahq.org/images/ILA/docs/kyoto/Comm%20Intellectual%20Property%20Pvt%20Int%20Law%20ILA%20Report%20Kyoto%202020%20Nov1.pdf> ; última consulta: 07/02/2022)

De Miguel, A. & Trimble, M., International Law Association's Guidelines on Intellectual Property and Private International Law ("Kyoto Guidelines"): Recognition and Enforcement, *Scholarly Works*, 1343. 2021, pp. 74 – 85. Disponible en: <https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-12-1-2021/5252>

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ("Roma II") (COM(2003)0427 – C5-0338/2003 – 2003/0168(COD)) del 27 de junio de 2005. Disponible en https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-6-2005-0211_ES.html

6.3. Jurisprudencia

España

Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Auto de 13 nov. 2001, Rec. 2039/1999

Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Auto de 18 Sep. 2001, Rec. 4172/1998

Audiencia Provincial de Ourense, Sección 1ª, Sentencia 394/2019 de 29 Oct. 2019, Rec. 495/2018

Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 8ª, Sentencia de 17 de Ene. 2011, Rec. 7721/2010

Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 4ª, Sentencia 187/2009 de 10 Mar. 2009, Rec. 174/2008

Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 13ª, Sentencia 86/2006 de 8 Feb. 2006, Rec. 130/2005

Estados Unidos

Genay v. Norris, 1 S.C.L. 6, 1 Bay 6 de la Corte Suprema de Carolina del Sur de enero de 1784

Huckle vs Money, 2 Wils 205 95 Eng. Rep. 768 C.P. del 1 de enero de 1763

Liebeck vs McDonald's, Bernalillo County, N.M. Dist. Ct. 1994 del 18 de Agosto de 1994

Italia

Corte de Casación italiana (Secciones Unidas). Sentencia 16601 de 5 de julio de 2017

Corte de Casación italiana. Sentencia 1781 de 8 de febrero de 2012

Corte de Casación italiana. Sentencia 1183 del 19 de enero 2007

Tribunal de Apelación de Venecia. Sentencia de 15 de octubre de 2001.

6.4. Legislación

Soft law

Las Directrices Sobre Propiedad Intelectual Y Derecho Internacional Privado (Directrices ILA / Kyoto), Resolución 6/2020, noviembre 2020.

Unión Europea

Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004

Reglamento (UE) No 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (“Bruselas I bis”)

Reglamento (CE) No 864/2007 del Parlamento Europeo Y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (“Roma II”) (BOE 31 de junio de 2007)

España

Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil (BOE 31 de julio de 2015)

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, (BOE 8 de diciembre de 2001)

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, (BOE 22 de abril de 1996)

Italia

Ley Italiana de Derecho Internacional Privado Ley N° 218 del 31 de mayo de 1995. Reforma del sistema italiano de derecho internacional privado. Gaceta Oficial de la República Italiana, de 03-06-1995. Traducción disponible en: <https://sociedip.files.wordpress.com/2013/12/ley-italiana-de-derecho-internacional-privado-de-1995.pdf>