

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

LAUDO

del Caso Práctico planteado por Moot Madrid 2023–XV Competición Internacional De Arbitraje y Derecho Mercantil



ALUMNA: MARÍA GARCÍA RIBEIRO

TUTOR: FERNANDO GIMÉNEZ-ALVEAR GUTIÉRREZ-MATURANA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA ABOGACÍA

RELACIONES JURÍDICO- PRIVADAS

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS

INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo de Fin de Máster (“TFM”) consiste en la elaboración de un laudo arbitral por el que se resuelve la disputa planteada como de caso de referencia en la XV Edición de la XV Competición Internacional de Arbitraje y Derecho Mercantil caso “Moot Madrid”.

Para la elaboración del presente trabajo, la autora ha tomado la posición de árbitro de la disputa utilizando como base los escritos elaborados y presentados por la Universidad de Cádiz y la Universidad Complutense de Madrid en la referida competición.

Además, de cara a tomar la decisión en resolución del caso, la autora ha estudiado la jurisprudencia citada por las partes e investigado acerca de las cuestiones de derecho planteadas.

La metodología seguida ha consistido en la elaboración de dos laudos, uno parcial y otro final, siguiendo el modelo habitual en la práctica arbitral internacional. En los referidos laudos se ha hecho referencia a los antecedentes procesales relevantes, así como a los principales argumentos esgrimidos por las partes, señalando su base legal y las autoridades más relevantes que han sido citadas en apoyo de tales argumentos. También se hace referencia a las pruebas obrantes en los autos. Finalmente, se adopta una decisión sobre las distintas cuestiones controvertidas y se consigna la motivación que, a juicio de la autora, respalda la decisión adoptada.

Como se ha adelantado, se han elaborado dos laudos, uno parcial y otro final. El motivo es que, como es habitual en la práctica arbitral internacional, se ha distinguido entre las cuestiones de índole procesal y las cuestiones de índole sustantivo o material. En la medida en que las cuestiones procesales podían llegar a impedir la continuación del procedimiento, se ha creado la ficción de que el procedimiento ha sido desdoblado. Es habitual que, por motivos de economía procesal y de eficiencia, los Tribunales arbitrales resuelvan de forma independiente (mediante lo que se conoce como laudo parcial) aquellas cuestiones que puedan afectar a la continuación del procedimiento arbitral y resulta conveniente que se resuelvan con carácter previo a la fase probatoria del procedimiento. Esto es lo que se ha realizado en este caso, en el que la autora ha elaborado los laudos mencionados, el laudo parcial, donde se responde a las cuestiones procesales suscitadas, y el laudo final en el que se resuelve sobre las pretensiones sustantivas de las partes.

INDICE

Documento 1-

Laudo parcial -*página 4*

Documento 2-

Laudo final- *página 41*

Documento 1

I. INTRODUCCIÓN	8
A. Las Partes	8
B. Los representantes de las Partes	8
C. El Tribunal Arbitral	8
D. El Convenio Arbitral	9
E. Lugar del arbitraje	9
F. Idioma	9
II. EL PROCEDIMIENTO	10
A. Inicio del Arbitraje	10
B. Orden Procesal no. 1	10
C. Orden Procesal no. 2	10
III. HECHOS	10
IV. CUESTIONES DEL PROCEDIMIENTO	12
A. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL PARA CONOCER DEL CONTRATO DE DESARROLLO Y EL CONTRATO DE ALIANZA.	13
<i>i. Posición de la Demandante</i>	13
<i>ii. Posición de las Demandadas</i>	17
<i>iii. Análisis del Tribunal Arbitral</i>	19
B. EXTENSIÓN DEL CONVENIO ARBITRAL A UN TERCERO NO FIRMANTE, EN ESTE CASO, EL GALLO.	26
<i>i. Posición de la Demandante</i>	26
<i>ii. Posición de las Demandadas</i>	27
<i>iii. Análisis del Tribunal Arbitral</i>	29
C. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL PARA CONOCER DE LAS RECLAMACIONES RELATIVAS A LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, LA COMPETENCIA DESLEAL Y LA CIBEROCUPACIÓN.	30
<i>i. Posición de la Demandante</i>	30
<i>ii. Posición de las Demandadas</i>	33
<i>iii. Análisis del Tribunal</i>	36
V. DECISIÓN	40

CENTRO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE DE
MADRID



ARBITRAJE CIAM 22-012-0

PÁRAMO CAPITAL S.L

Demandante

contra

EL LLANO EN LLAMAS STUDIOS, S.A.

EL GALLO DE ORO FACTORY S.A.

Demandadas

LAUDO PARCIAL

10 de diciembre de 2023

ABREVIATURAS

Ap.	Apartado
ARB.	Arbitral
Art	Artículo
CBERPOLA	Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias de 1886
CIAM	Centro Internacional de Arbitraje de Madrid
CNUCCIM	Convención de Viena sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980
CNUDMI/UNCITRAL	Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
CNY	Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958
CONTRATO DE CESIÓN	Contrato de Cesión y Licencia
CONTRATO DE DESARROLLO	Contrato de desarrollo del Metaverso TALPA
CONTRATO DE ALIANZA	Contrato de Alianza Estratégica
CONVENCIÓN DE PARÍS	Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883
DEMANDADAS	EL GALLO y EL LLANO
DOC.	Documento
D.	Don
EL GALLO	El Gallo de Oro Factory, S.A. (DEMANDADA)

EL LLANO	El Llano En Llamas Studios S.A. (DEMANDADA)
LA MARCA	La marca internacional N.º 16598998 Macario Rock Café
LA OBRA	“Diles que no me maten”
LMA	Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, redacción de 2006
N.º	Número
Pág.	Página
Párr.	Párrafo
PÁRAMO	Pedro Páramo Capital, S.L. (DEMANDANTE)
RCIAM	Reglamento del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid
NFTs/NFT	Non Fungible Tokens
S.A.	Sociedad Anónima
Solicitud	Solicitud de Arbitraje
Respuesta	Respuesta a la Solicitud de Arbitraje
TS/STS	Tribunal supremo español/Sentencia del Tribunal Supremo español.
UNIDROIT	International Institute for the Unification of Private Law

I. INTRODUCCIÓN

A. Las Partes

1. La demandante en el presente arbitraje es La sociedad PEDRO PÁRAMO CAPITAL, S.L. (“PÁRAMO” o la “Demandante”), una compañía constituida bajo las leyes de Cervantia, con domicilio en Calle López Tarso 23, ciudad de Barataria, Cervantia.
2. Las demandadas en el procedimiento son:
 - a) En primer lugar, la sociedad EL LLANO EN LLAMAS STUDIOS, S.A. (“EL LLANO”), sociedad constituida bajo las leyes de Aztequia, con domicilio en calle Tío Celerino, 98, Texcoco.
 - b) En segundo lugar, la sociedad EL GALLO DE ORO FACTORY S.A. (“EL GALLO”), sociedad constituida bajo las leyes de Andina, con domicilio en calle Pregonero, 47.
3. Se hará referencia a Demandante y Demandadas como “Partes”.

B. Los representantes de las Partes

4. La Demandante está representada en este arbitraje por:

D. Juan Rulfo
(200) 44 27 73
j.rulfo@rulfojuan.cer.

5. Las Demandadas tanto EL LLANO como EL GALLO están representadas en este arbitraje por:

D.Remigio Torricos
(180) 66 55 77
r.torricos@torricos.az

C. El Tribunal Arbitral

6. El Tribunal Arbitral (el “Tribunal”) de este procedimiento está integrado por:

El árbitro designado por la parte Demandante:

Juan Valera López

j.valera@valera.com

El árbitro designado por las Demandadas:

Pepita Jiménez Parias

Pepita.jimenez@parias.com

La presidenta del Tribunal, designada por la institución administradora del arbitraje:

Susana San Juan,

Susana.ss@sanjuan.com

D. El Convenio Arbitral

7. El presente arbitraje se rige por el Reglamento de la Corte Internacional de Arbitraje de Madrid (el “CIAM” o la “Corte”), en vigor desde el 1 de enero de 2020 (el “**Reglamento CIAM**” o “**RCIAM**”).
8. Las Partes fundamentan la procedencia del presente procedimiento con base en la cláusula X (el “**Convenio arbitral**”) del Contrato de cesión y licencia de derechos de propiedad intelectual e industrial (“**Contrato de Cesión**”) celebrado entre PÁRAMO y EL LLANO:

“Cláusula **DECIMONOVENA** de Resolución de Disputas

“Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, interpretación, cumplimiento o terminación, queda sometida a la decisión de tres árbitros, encomendándose la administración del arbitraje a la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El arbitraje será de Derecho. El idioma del arbitraje será el español. El lugar del arbitraje será Madre Patria”.

E. Lugar del arbitraje

9. El lugar del arbitraje conforme al Convenio arbitral será Madre Patria.

F. Idioma

10. El idioma conforme al Convenio arbitral será el español.

II. EL PROCEDIMIENTO

A. Inicio del Arbitraje

11. El 16 de septiembre de 2022, la Demandante presentó ante la Corte la Solicitud de Arbitraje (la “**Solicitud**”), en la que aportaba su relación de hechos relevantes, documentación adjunta a la solicitud.
12. El día 19 de septiembre de 2022, la Corte acusó recibo de la Solicitud y daba traslado a las Demandadas para que, en el plazo de 20 días naturales desde la recepción de la comunicación, presentasen su respuesta a la solicitud de arbitraje (“**Respuesta**”).
13. El 3 de octubre de 2022, conforme a lo requerido por la Corte, las Demandadas presentaron la Contestación.

B. Orden Procesal no. 1

14. El 4 de noviembre de 2022, el Tribunal Arbitral emitió la Orden Procesal no. 1 en la que (i) se acordó el desdoblamiento del procedimiento arbitral y (ii) se consignaron las cuestiones que, a juicio del Tribunal, debían ser analizadas por las Partes en sus escritos sobre las cuestiones procesales.

C. Orden Procesal no. 2

15. El 28 de noviembre de 2022, el Tribunal Arbitral emitió la Orden Procesal no. 2 aclarando algunas cuestiones suscitadas por las Partes.

III. HECHOS

16. La presente sección recoge los hechos no controvertidos. No se pretende que sea un listado exhaustivo de hechos, sino un mero resumen a efectos ilustrativos que permita un mejor entendimiento del presente laudo parcial.
17. PÁRAMO y EL LLANO suscribieron el Contrato de Cesión el 10 de abril de 2017. En virtud de este contrato, PÁRAMO (i) cedió a EL LLANO la explotación de la película y banda sonora de “*Diles que no me maten*” y (ii) licenció de manera exclusiva el uso de la marca internacional n°7273345 “*Macario Rock Café*” por un plazo de 15 años.
18. EL LLANO y EL GALLO celebraron el Contrato de Desarrollo el 21 de diciembre de 2021. El objeto de este contrato consistía en el desarrollo de un parque de atracciones y entretenimiento virtual (un metaverso) denominado TALPA.

19. El 14 de enero de 2022, EL LLANO se puso en contacto con PÁRAMO para ofrecerle la opción de formar parte del proyecto TALPA. Así, el 18 de febrero de 2022 se celebró el Contrato de Alianza entre PÁRAMO, EL LLANO y EL GALLO, en el que se acordó la creación y explotación por las tres partes de TALPA.
20. El 2 de marzo de 2022, EL GALLO envió un electrónico por el que propuso ampliar el proyecto mediante la distribución de NFTs y la interoperabilidad entre metaversos (especialmente con DECENTRALAND). De esta forma, el 4 de marzo de 2022, se celebró una reunión en la que se discutieron las necesidades de financiación. PÁRAMO no pudo asistir a dicha reunión.
21. En relación con las necesidades de financiación del proyecto, PÁRAMO sostiene que su obligación se agotaba en la transmisión de los bienes intangibles cedidos a EL LLANO, ampliando, en su caso, las cesiones y licencias pertinentes.
22. Ante la postura de PÁRAMO, EL GALLO y EL LLANO acordaron, sin el consentimiento de PÁRAMO, llevar a cabo pruebas piloto del proyecto del metaverso tanto en DECENTRALAND como en OPEN SEA.
23. En DECENTRALAND, EL GALLO y EL LLANO adquirieron una “land” en donde instalaron el “*Macario Rock Café*”. En esa “land” se celebró un concierto en el que se reprodujo la banda sonora de “*Diles que no me maten*”. En OPEN SEA se crearon y pusieron a la venta NFTs de escenas de “*Diles que no me maten*” y de la camiseta del “*Macario Rock Café*”.
24. La prensa se hizo eco de ambos acontecimientos el 4 de julio de 2022. Fue en este momento en el que PÁRAMO se enteró de las acciones desarrolladas por EL LLANO y EL GALLO, tras lo cual se pudo inmediatamente en contacto con ambas Demandadas.
25. Ante las explicaciones solicitadas por PÁRAMO, EL LLANO explicó que era un proyecto que necesitaba desarrollarse mediante prueba y error, dado el “*entorno cambiante del Metaverso*” y “*la necesidad de estar presente donde está la acción*”. EL LLANO también reprochó a PÁRAMO la falta de aportación de fondos para el proyecto.
26. Por su parte, EL GALLO manifestó que los reproches entre el PÁRAMO y EL GALLO se circunscribían a cuestiones que sólo afectaban a las partes del Contrato de Cesión (i.e., EL LLANO y EL GALLO).

27. EL GALLO convocó al Consejo de Dirección el 12 de julio de 2022. El objeto de discusión fue la situación financiera del proyecto. No fue posible alcanzar acuerdo alguno al respecto.
28. El 3 de agosto de 2022, PÁRAMO contactó a EL LLANO y EL GALLO y les reprochó haber registrado a su nombre los dominios *metadilesquenomematen.com* y *metamacariorockcafe.com*, a través de los cuales comercializaban NFTs con escenas editadas de las películas y con la imagen de la camiseta.
29. EL LLANO respondió a esa comunicación el 5 de agosto de 2022. EL LLANO recordó a PÁRAMO su incumplimiento de las obligaciones financieras y su pasividad en el desarrollo del proyecto. EL LLANO informó a PÁRAMO de que, junto a EL GALLO, se había visto obligado a realizar las contribuciones necesarias para el proyecto y que, por ello, daban por resuelto el Contrato de Alianza. EL GALLO no envió comunicación alguna.
30. PÁRAMO hizo una consulta al Registro Mercantil de Andina y se percató de que EL LLANO y EL GALLO habían constituido la sociedad TALPA 2, S.A.
31. El 16 de septiembre de 2022, PÁRAMO presentó ante el CIAM la Solicitud.
32. El 3 de octubre de 2022, EL LLANO y EL GALLO presentaron conjuntamente la Respuesta.

IV. CUESTIONES DEL PROCEDIMIENTO

33. En fecha 4 de noviembre de 2022 este Tribunal dictó el Acta Preliminar y la Orden Procesal n°1. En esta última, el Tribunal arbitral delimita cuestiones que entiende controvertidas a la luz de la Solicitud y la Respuesta. En este sentido, en el presente Laudo parcial, el Tribunal se pronunciará sobre las siguientes cuestiones procesales:
 - (i) Competencia del Tribunal Arbitral para conocer del Contrato de Desarrollo y el Contrato de Alianza (A).
 - (ii) Posibilidad de incluir al GALLO por la extensión del convenio arbitral (B).
 - (iii) Arbitrabilidad de las materias relativas a la propiedad intelectual y competencia desleal (C).

A. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL PARA CONOCER DEL CONTRATO DE DESARROLLO Y EL CONTRATO DE ALIANZA.

34. En primer lugar, las Partes coinciden en que este Tribunal es competente para conocer del Contrato de Cesión. Sin embargo, se encuentran en desacuerdo sobre la competencia del Tribunal para conocer del Contrato de Desarrollo y el Contrato de Alianza.

i. Posición de la Demandante

35. La Demandante sostiene que el Tribunal Arbitral es competente para conocer del Contrato de Desarrollo y del Contrato de Alianza puesto que (i) son contratos conexos, (ii) el RCIAM permite la acumulación de disputas relacionadas con distintos contratos y (iii) el Convenio arbitral se puede incorporar al Contrato de Alianza por referencia.

a) Conexidad de los contratos

36. La Demandante alega que nos encontramos ante la existencia de contratos conexos que deben ser entendidos dentro del marco trazado para la consecución de un objetivo colectivo: un resultado económico.
37. Esta raíz común es el fundamento de la celebración de tres contratos diferentes que presentan, de forma clara, un nexo causal. La Demandante concluye que las vicisitudes que afectan a uno de los contratos resuenan en los otros y viceversa.
38. Bajo esta tesis, la relación entre las obligaciones de los diversos contratos provoca una dependencia económica y/o funcional¹. De lo que se desprende que no se puede entender la existencia de los contratos secundarios sin la existencia del contrato principal. En apoyo de sus tesis, la Demandante cita la STC de la Corte de Apelación de París de 22 de noviembre de 2012, en el asunto *Société ED Franchise et autre v. Sarl Evrygis*², en la que la citada Corte

¹ **Escrito de Demanda, párr. 28: Fernández Rozas, J. C. (2016).** Sobre la admisión de la separabilidad o de la autonomía de la cláusula arbitral respecto del contrato principal: un test de la práctica panameña. *Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, IX (2), 595. «El convenio arbitral no precisa aparecer en el mismo contrato al que puede verse aplicado, al menos en todos aquellos casos en que pueda inferirse que existió una voluntad común y relacionada de pactar diversos negocios jurídicos. Es habitual que los árbitros procedan a una evaluación conjunta de las relaciones comerciales entre las partes cuando estas se encuentran vinculadas por medio de contratos relacionados entre sí»

² **Escrito de Demanda párr. 28 en referencia a STC de la Corte de Apelación de París de 22 de noviembre de 2012, en el asunto Société ED Franchise et autre v. Sarl Evrygis:** *En la citada sentencia, la extensión objetiva del acuerdo arbitral se fundamenta en la patente interdependencia de los contratos celebrados. La sociedad Sarl Evrygis concluyó cinco contratos diferentes con la sociedad ED. Al surgir el conflicto, Everygis demandó a ED alegando que las reclamaciones atañían únicamente a un contrato -el de arrendamiento- y no al resto, y que éste no tenía cláusula compromisoria y por ello, la cláusula no era aplicable. Estos argumentos aceptados en Primera Instancia fueron revocados por la Corte de Apelación, que consideraron el contrato de franquicia como el eje de toda la operación y por ello, la cláusula compromisoria de dicho contrato era extensible al grupo de contratos en su totalidad.*

consideró que uno de los contratos era el principal y este era el que contenía una cláusula compromisoria cuyo ámbito objetivo podía extenderse al resto de contratos conexos.

39. De esta forma, según la Demandante, PÁRAMO es parte en el contrato principal, el Contrato de Cesión, sin el cual el resto de los contratos pierden su razón de ser. Así, la puesta en conocimiento a PÁRAMO por parte de EL LLANO del Contrato de Desarrollo íntegramente y la posterior referencia al conjunto de dichas obligaciones en el Contrato de Alianza, supondrían una materialización clara de la participación de PÁRAMO en la negociación y el cumplimiento de los diversos contratos.

40. La Demandante sostiene que concurren los requisitos para considerar que los contratos son conexos³:

(i) Pluralidad de contratos. Los contratos deben presentar vínculos o conexiones entre sí. Con carácter general, se exige que el núcleo de la cadena de contratos sea la identidad de la función económico-social para la que se han celebrado todos ellos.

(ii) Identidad de las partes. Señala la Demandante que la doctrina no exige una identidad estricta de sujetos en la totalidad de los contratos pero, al menos, debe estar presente una de las partes en varios de ellos. En el presente caso, la Demandante destaca una clara relación triangular entre las partes en la que finalmente convergen las tres partes en el Contrato de Alianza.

(iii) Nexo funcional o económico. Esta característica supone la existencia de un contrato principal o marco sobre el resto de los acuerdos. Así, la Demandante señala que la aplicación o materialización concreta del contrato eje, el Contrato de Cesión, implica la celebración de los otros dos contratos. En este sentido, la Demandante concluye que el cumplimiento de las obligaciones de unos contratos, el Contrato del Desarrollo y el Contrato de Alianza, resulte crucial para la consecución del fin económico del otro: el Contrato de Cesión.

(iv) Alcance colectivo. Precisamente el producto de dicha vinculación contractual supone la existencia de una serie de efectos comunes. En opinión de la Demandante, no es posible un análisis aislado de los contratos.

³ **Escrito de demanda párrafo 31:** Garrido, M. L. P. (n.d.). *La transmisión, extensión y terminación del acuerdo arbitral. Arbitraje comercial internacional (un estudio de Derecho comparado)*, Thomson Reuters (2020), pp. 415. En este sentido, la sentencia de la Corte de Casación de 27 de marzo de 2007, asunto SA Alcatel Business System c. Ste. Amkor Technology.

b) Acumulación de pretensiones bajo distintos Contratos

41. La Demandante sostiene que el RCIAM, en su art. 18, permite la existencia de un procedimiento arbitral en el que se ventilen conjuntamente cuestiones relacionadas o vinculadas a varios contratos.
42. La Demandante reitera que la conexión entre los contratos es innegable -y por ende, la de las reclamaciones-. En consecuencia y en virtud del art. 18 RCIAM sostiene que resulta coherente proceder con las pretensiones en un único procedimiento arbitral en aras de la consecución de los principios de eficacia procesal y unidad de actos.
43. Así, la Demandante ahonda en el artículo 24.1 RCIAM el cual señala que “*Con sujeción a lo dispuesto en el presente Reglamento, los árbitros dirigirán el procedimiento arbitral del modo que consideren apropiado en cada caso, evitando retrasos o gastos innecesarios, a fin de asegurar una resolución rápida y eficiente de la disputa, observando siempre el principio de igualdad de las partes y dando a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos*”.
44. La Demandante argumenta que se cumplen los requisitos para proceder a la acumulación de arbitrajes:
 - (i) Conexidad. Debe existir una relación entre las diversas pretensiones. Esta vinculación se exhibe como una transacción económica común, lo que permite comprender la multiplicidad de contratos interrelacionados⁴. Así, la Demandante señala que es patente la conexidad entre contratos gracias al nexo funcional y económico existente a lo largo de la cadena de contratos.
 - (ii) Convenios arbitrales idénticos o compatibles. Las cláusulas arbitrales contenidas en los Contratos de Cesión y en el Contrato de Desarrollo son idénticas. La Demandante argumenta que es legítimo presumir que las partes desean someter todas las disputas relacionadas con los distintos contratos a un único arbitraje al incluir idénticas cláusulas arbitrales en toda la cadena de contratos⁵.

⁴ **Escrito de demanda párrafo 63: Caivano R. (2007)**.-Algunos problemas derivados de los arbitrajes con partes o relaciones jurídicas múltiples. Revista Peruana de Arbitraje, (4), 88. «El criterio que se sigue es el de analizar la realidad de la transacción que subyace en los casos a consolidar, interpretando de manera amplia el concepto de «relación jurídica» no en el estricto sentido de «contrato», sino en el más amplio de «transacción económica» (simple economic transaction), comprensivo de una posible multiplicidad de contratos interrelacionados».

⁵ Strong S.I. (2009). The Sounds of Silence: Are U.S. Arbitrators Creating Internationally Enforceable Awards When Ordering Class Arbitration in Cases of Contractual Silence or Ambiguity? Michigan Journal of International Law, (30), 1041.

(iii) Oportunidad. La Demandante alega que no hay límite temporal general para proceder a la acumulación de arbitrajes. De hecho, en virtud del artículo 18 RCIAM, se ha procedido correctamente a la presentación de una única solicitud de arbitraje invocando todos los convenios arbitrales.

(iv) Conveniencia de la consolidación. La acumulación de arbitrajes multipartitos y multicontratos supone un determinante ahorro en términos de costes y tiempo. Igualmente, garantiza una mayor seguridad jurídica ya que se evitan pronunciamientos divergentes.

(v) Conformidad de las partes. No se exige la conformidad expresa, sino una conformidad implícita. A través de la remisión de las partes a un Reglamento arbitral que permita la consolidación, según indica la Demandante, se presume la conformidad de las partes con tal acumulación.

c) Incorporación por referencia del convenio arbitral al Contrato de Alianza

45. La Demandante reconoce la inexistencia de cláusula arbitral en el Contrato de Alianza.
46. Sin embargo, la Demandante matiza que los Contratos guardan una estrechísima relación. En consecuencia, defiende que existe una incorporación por referencia del convenio arbitral incluido en el Contrato de Desarrollo, lo que en su opinión determinaría un consentimiento implícito.
47. En opinión de la Demandante, esta incorporación por referencia concurre por dos motivos fundamentales:
 - (i) El Contrato de Alianza hace referencia expresa al Contrato de Desarrollo en las obligaciones contractuales del Artículo 2.3. Esto implica un conocimiento y consentimiento colectivo sobre la aplicación del contenido íntegro del Contrato del Desarrollo.
 - (ii) El Contrato de Desarrollo señala en su cláusula OCTAVA que el contrato resulta ser único e indivisible; y, por ende, una incorporación de parte del contenido del Contrato de Desarrollo supondría la aplicación del conjunto en sí mismo, incluyendo así, la aplicación de la cláusula arbitral⁶.

⁶ **Escrito de demanda párrafo 33:** Sentencia de la Corte de Apelación de París de 22 de noviembre de 2012, asunto Société ED Franchise et autre v. Sarl Evrygis. El Tribunal considera la extensión del acuerdo arbitral basado en la interdependencia existente entre los contratos; aspecto el cual permite fundamentar la voluntad de las partes de someter a arbitraje el conjunto de sus obligaciones recíprocas.

ii. Posición de las Demandadas

48. Las Demandadas afirman que el Tribunal Arbitral carece de jurisdicción para conocer del Contrato de Desarrollo y del Contrato de Alianza. Esto es porque (i) no se cumplen con los requisitos para aplicar la teoría del grupo de contratos, (ii) así como tampoco se puede incluir por referencia el convenio arbitral en el Contrato de Alianza.

a) Conexidad de los contratos

49. Según las Demandadas para que pueda aplicarse la teoría del grupo de contratos al procedimiento deben cumplirse dos premisas: (i) que los contratos guarden una íntima conexión entre sí y pretendan un fin común (para lo cual el contrato marco debe estar en vigor) y (ii) que exista consentimiento para resolver por arbitraje las disputas surgidas de dichos contratos.
50. En cuanto al primer requisito, las Demandadas explican que originalmente los Contratos carecían de un fin común. De hecho, destaca lo siguiente: “*originalmente, los Contratos de Cesión y Licencia y de Metaverso eran contratos independientes y no relacionados entre sí*”.
51. Fue al suscribir el Contrato de Alianza que los Contratos comenzaron a tener un fin económico común. Ahora bien, las Demandadas defienden que para que se cumpla el primer requisito es necesario que los contratos estén conexos, lo cual requiere que no se haya resuelto el contrato marco que relaciona los demás, pues si los contratos son independientes no se pueden consolidar en un mismo procedimiento.
52. Sobre esta cuestión señalan las Demandadas que, sin el contrato marco que conecta los diferentes contratos en un mismo negocio, los otros no pueden consolidarse en un arbitraje multicontratos puesto que es la existencia de un negocio común lo que da sentido a esta figura jurídica⁸.
53. En consecuencia, sobre el primer requisito las Demandadas alegan que no se cumple pues desde que se resolvió el Contrato de Alianza, los Contratos de Cesión y de Desarrollo volvieron a ser independientes.
54. En cuanto al segundo requisito, las Demandas alegan que no concurre pues no hay un consenso para resolver las disputas por arbitraje.

⁷ Escrito de Contestación párrafo 18.

⁸ Escrito de Contestación párrafo 19: HANOTIAU, B.: Complex Arbitrations: Multi-party, multi-contract and multi-issue. Ed. Wolter Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn (2020). Pág. 281.

55. El Contrato de Alianza no contiene cláusula arbitral y por ello, las Demandadas sostienen que no existe ninguna manifestación de voluntad de las Partes para resolver las controversias de Alianza mediante arbitraje (en apoyo de sus tesis citan la decisión de *AT & Technologies c. Communications Workers*⁹; Laudo CCI n° 7610; Laudo CCI n° 7604; Sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos 7 de abril de 1986).

b) Incorporación del convenio arbitral por referencia al Contrato de Alianza

56. Las Demandadas sostienen que las cláusulas arbitrales del Contrato de Cesión y del Contrato de desarrollo no se encuentran incorporadas al Contrato de Alianza.
57. La razón según las Demandadas es que las alusiones a los distintos Contratos dentro del Contrato de Alianza son alusiones indirectas a los mismos.
58. Por un lado, señalan que la Cláusula 2.3 del Contrato de Alianza menciona el Contrato de Desarrollo estableciendo que “*EL GALLO desarrollará el software para TALPA, utilizando sus mejores esfuerzos, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Desarrollo de Metaverso con EL LLANO*”¹⁰. Sin embargo, según las Demandadas, la referencia al Contrato de Desarrollo en esta cláusula no se refiere a su cláusula de arbitraje.
59. Por otro lado, señalan que las alusiones al Contrato de Cesión en el Contrato de Alianza son indirectas y tampoco mencionan su cláusula arbitral. En este sentido, la Cláusula 6.5 del Contrato de Alianza alude a que se tomarán en conjunto las decisiones sobre “*los contractuales de las partes*” (lo cual alude tanto el Contrato de Cesión, como el Contrato de Desarrollo) y la Cláusula 9.1 se refiere a los acuerdos de transferencia de propiedad de bienes intangibles acordados por las Partes “antes de la firma de este acuerdo”, lo cual también es una alusión indirecta al Contrato de Cesión¹¹.
60. En este sentido, las Demandadas ahondan en este punto refiriéndose a lo concluido por el Tribunal Supremo de Italia en el caso *Dreyfus Commodities Italia c. Cereal Mangimi*¹², el

⁹ **Escrito de Contestación párrafo 23:** Caso *AT & Technologies c. Communications Workers*. Señala el siguiente párrafo de esta decisión: “*una parte no puede ser obligada a someter a arbitraje cualquier disputa que no se ha comprometido a someter*”

¹⁰ Página 35 del Caso

¹¹ Páginas 37 y 38 del Caso.

¹² **Escrito de Contestación Párrafo 36:** *Dreyfus Commodities Italia c. Cereal Mangimi*. En el mismo sentido: Sentencia del Tribunal Supremo de Italia, de fecha 19 de mayo de 2005 (clout n.º 1785). En el mismo sentido, Sentencia de la Corte de Casación Francesa, de fecha 11 de octubre de 1989, Sentencia de la Corte de Casación Francesa de fecha 7 de enero de 1992, Sentencia de la Corte de Apelación de Reino Unido, de fecha 4 de noviembre de 1991 en el caso *Aughton Ltd. v. M.F. Kent Services Ltd* y Sentencia de la Corte Suprema de Singapur, de fecha 13 de octubre de 1999 en el caso *Concordia Agritrading Pte Ltd v. Cornelder Hoogewerff*. Vid. Sentencia de la Corte de Apelación de Inglaterra, de fecha 4 de noviembre de 1991. En la misma línea puede consultarse la Sentencia del Tribunal Supremo

cuál consideró que este mecanismo de incorporación de un convenio arbitral por referencia sería válido “*siempre y cuando la referencia a dicho documento mencione explícitamente la cláusula arbitral contenida en el mismo*”. Sin embargo, esto no sucedería en el presente caso, pues las Demandadas sostienen que las referencias a los Contratos de Metaverso y de Cesión y Licencia no lo son a sus cláusulas de arbitraje.

61. En conclusión, según las Demandadas, las cláusulas de arbitraje de los Contratos de Cesión y de Desarrollo no se encuentran incorporadas por referencia al Contrato de Alianza porque las referencias a estos contratos no lo son a sus cláusulas de arbitraje.

iii. Análisis del Tribunal Arbitral

62. El Tribunal concurre en este punto con lo afirmado por la Demandante, con algunas matizaciones.
63. Antes de comenzar con los razonamientos pertinentes, este Tribunal desea aclarar aquellos puntos que han sido admitidos por las Partes a lo largo de sus respectivos escritos. Estos hechos constituirán las premisas de las que parta este Tribunal para adoptar su decisión.
64. A la luz de los escritos de las Partes, no resulta controvertido que:
- (i) Los contratos de Cesión, de Desarrollo y de Alianza guardan un fin económico común¹³
 - (ii) El Contrato de Cesión y el Contrato de Desarrollo contienen cláusulas arbitrales idénticas¹⁴.
 - (iii) El Contrato de Alianza no contiene cláusula arbitral. No obstante, es un Contrato suscrito con posterioridad al Contrato de Cesión y al Contrato de Desarrollo¹⁵.
65. Partiendo de estas tres premisas incontrovertidas, a continuación, justificamos la posición de este Tribunal arbitral sobre las distintas cuestiones planteadas por las partes.

de China, en el caso *Hercules Data Comm Co Ltd. v Koywa Communications Ltd.*, de 23 de octubre del 2000 y la Sentencia del Tribunal de Apelación de Hong Kong, en el caso *Jin hai An Construction & Engineering Ltd. v. Golden Rock Beach Inc.*, de 21 de marzo de 1996.

¹³ **Escrito Contestación**, párrafo.18

¹⁴ **Escrito Contestación**, párrafo.28

¹⁵ **Escrito de Contestación**, párrafo.35

a) El Contrato de Cesión, el Contrato de Desarrollo y el Contrato de Alianza forman un grupo de contratos.

66. El *quid* de la cuestión es si nos encontramos ante un grupo de contratos y, por ende, el Tribunal puede conocer de los contratos mediante su acumulación en el procedimiento.
67. Este Tribunal considera que nos encontramos ante un grupo de contratos. En consecuencia, este Tribunal se declara competente para conocer de los tres contratos: el de Cesión, el de Desarrollo y de Alianza.
68. Para profundizar en el análisis sobre la evidente existencia de un grupo de contratos son tres los hechos que deben concurrir: (i) la conexión entre los contratos, (ii) la compatibilidad de las cláusulas arbitrales, y (iii) que exista el consentimiento a un arbitraje con múltiples contratos como objeto.
69. Respecto de la conexión de los contratos, este Tribunal considera que esta conexión es innegable. De hecho, es un extremo admitido por las Partes, pero que este Tribunal quiere matizar.
70. Tanto el Contrato de Cesión entre PÁRAMO y EL LLANO, como el Contrato de Desarrollo entre EL LLANO y EL GALLO, y el Contrato de Alianza entre los tres, están intrínsecamente relacionados.
71. La viabilidad tanto económica como de ejecución del proyecto está conformada y garantizada por el cumplimiento de los deberes contractuales contraídos por cada una de las partes respectivamente y así los reconocen tanto la Demandante como las Demandadas¹⁶.
72. Las razones económicas que claramente vinculan a las tres sociedades son de por sí preponderantes en la cuestión. Así, el Tribunal comparte el razonamiento de la Demandante cuando establece que los contratos están relacionados cuando están vinculados uno al otro en una misma relación económica o dependencia funcional.
73. Sin los derechos cedidos por PÁRAMO a EL LLANO en el Contrato de Cesión, no se podría ni siquiera comprender que EL LLANO comenzara su relación con EL GALLO, puesto que dicho compromiso trata de llevar esos mismos derechos cedidos al metaverso.
74. El Contrato de Alianza en ningún caso podría quedar fuera de esta relación, si bien este carece de cláusula arbitral, establece obligaciones ineludibles para todas y cada una de las partes que ya habían quedado previamente obligadas contractualmente y sujetas a cláusulas arbitrales

¹⁶ En este sentido, ver la Corte de Apelación de Francia E5. UNI-KOD sarl c. Ouralkali, de 31 de mayo de 2001.

respecto a un mismo objeto como son los derechos y la explotación sobre Macario Rock Café y la película “Diles que no me maten”.

75. Este Tribunal, por tanto, concurre en que existe una conexión entre los tres contratos. Tanto el Contrato de Cesión, como el Contrato de Desarrollo, como el Contrato de Alianza van dirigidos a un mismo objetivo económico.
76. Sin embargo, este Tribunal no comparte el análisis de la Demandante de que el Contrato marco o Contrato “principal” sea el Contrato de Cesión. No obstante, pese a esta matización, a efectos de la decisión es una cuestión que resulta irrelevante como se desarrollará a continuación.
77. Las Demandadas sostienen que el Contrato de Alianza es el Contrato marco o la unión de todos los contratos anteriores. Esta afirmación es compartida por este Tribunal.
78. Sin embargo, el criterio de las Demandadas para “romper” con la evidente conexión de los Contratos es que en fecha 5 de agosto de 2022 se resolvió el Contrato de Alianza. En consecuencia, razonan que su resolución lleva a la independencia del Contrato de Cesión y de Desarrollo.
79. Este Tribunal no puede sino disentir de este razonamiento. El hecho de que se resuelva uno de los contratos, con independencia de cuál sea, revela tan solo las discrepancias surgidas entre las Partes.
80. Para que exista un grupo de contratos a efectos arbitrales no se requiere que deban estar en vigor todos los contratos invocados durante el arbitraje, basta con que lo hayan estado en algún momento que esté conectado con los hechos que son fundamento del procedimiento arbitral. No en vano, en el presente procedimiento arbitral se está el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los tres contratos, con independencia de que posteriormente éstos o alguno de éstos hayan quedado resueltos.
81. Respecto del segundo requisito, la compatibilidad de las cláusulas arbitrales, este Tribunal ya ha señalado que no es controvertido que tanto la cláusula arbitral del Contrato de Cesión como la cláusula arbitral del Contrato de Desarrollo son idénticas.
82. La doctrina se ha pronunciado en el contexto de múltiples convenios arbitrales de la siguiente forma: *“serán consideradas incompatibles las cláusulas cuyas diferencias se relacionen con un elemento fundamental del acuerdo de arbitraje: la naturaleza del arbitraje bien sea institucional o ad hoc, la sede, el número de árbitros, el procedimiento de nombramiento. Si, en cambio, la diferencia está relacionada con elementos secundarios (ley aplicable al fondo*

del caso, los pasos a tomar antes del inicio del procedimiento, etc.), las cláusulas se considerarán compatibles.¹⁷»

83. En nuestro caso concreto, mediante los dos convenios escritos existentes, se acuerda tanto el sometimiento expreso a la decisión de tres árbitros como la administración del arbitraje por parte de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid de acuerdo con su Reglamento de Arbitraje vigente. Al mismo tiempo en ambos convenios se acuerda que el arbitraje será de Derecho, el idioma español y el lugar Madre Patria, no encontrándose ninguna diferencia en cuanto a su contenido ni forma.
84. Por ello, la compatibilidad es más que evidente pues la redacción de las cláusulas existentes contiene idénticas condiciones, tanto en el Contrato de Cesión en su cláusula decimonovena como en el Contrato de Desarrollo en su cláusula vigésima. En consecuencia, sobre este punto no existe discrepancia sobre la compatibilidad.
85. Este Tribunal considera que no puede hablarse de compatibilidad con un hipotético convenio arbitral en el Contrato de Alianza pues, sencillamente, este no contiene cláusula arbitral alguna. Lo que, en cambio, este Tribunal considera es que existe un consentimiento expreso por las Partes de someter las disputas a arbitraje, incluidas las relacionadas con el Contrato de Alianza.
86. Respecto del requisito de consentimiento, este Tribunal es consciente de que el consentimiento es el elemento esencial para que pueda considerarse que existe cláusula arbitral válida y oponible¹⁸.
87. Cualquier tribunal arbitral o Corte que pretenda aplicar la doctrina del grupo de contratos debe determinar si las partes consintieron o no someter sus controversias a arbitraje¹⁹.
88. En este sentido, este Tribunal comparte el razonamiento de la Demandante cuando sostiene que las Partes consintieron que cualquier disputa relacionada con el Contrato de Cesión, el Contrato de Desarrollo y el Contrato de Alianza fuera sometida a arbitraje.
89. El consentimiento en el Contrato de Cesión y de Desarrollo es innegable y se refleja en las cláusulas arbitrales suscritas. Es decir, la voluntad expresa de PÁRAMO y el LLANO, por un lado, y del LLANO y el GALLO por otro, era la de someter sus controversias a arbitraje.

¹⁷ Hanotiau, B. (2006) «Complex Arbitrations: Multiparty, Multicontract, Multi-Issue and Class Actions.» La Haya: Kluwer Law International

¹⁸ Born, G. (2014). «International Commercial Arbitration. Kluwer Law International 2nd ed

¹⁹ Mantilla Serrano, F. (2010) «Multiple Parties and Multiple Contracts: Divergent or Comparable Issues?» En: Multiparty Arbitration, Dossiers of the ICC Institute of World Business Law 7. Kluwer Law

90. Este Tribunal considera que la voluntad no solo se refleja en ese punto. El hecho de que primero se suscribiera el Contrato de Cesión y posteriormente -y recordemos siendo causa uno del otro- el Contrato de Desarrollo muestra la voluntad de las Partes a someterse a un idéntico procedimiento arbitral.
91. Bajo esta premisa, la posterior suscripción del Contrato de Alianza entre PÁRAMO, EL LLANO y EL GALLO, solo puede reafirmar la postura de este Tribunal. Resulta evidente y así lo comparte este Tribunal con las Demandadas, que el Contrato de Alianza es el contrato que unifica e incluso nova los contratos anteriores.
92. En este sentido, la suscripción del Contrato de Alianza con fecha posterior al Contrato de Cesión y de Desarrollo y que en aquél no se haya estipulado algo distinto a lo preexistente - esto podría ser, por ejemplo, una cláusula de jurisdicción ordinaria- denota ese consentimiento a someter las disputas a los mismos cauces establecidos en los contratos precedentes.
93. Pero más aún, este Tribunal considera que, si no estuviese suficientemente acreditado que PÁRAMO tenía conocimiento previo del clausulado del Contrato de Desarrollo o EL GALLO no hubiese tenido conocimiento del Contrato de Cesión (*quod non*), es a partir del Contrato de Alianza donde las Partes toman conocimiento de los Contratos y de sus respectivas cláusulas de resolución de conflictos.
94. Es por ello que, este Tribunal considera que existen razones de peso para considerar el consentimiento expreso de las Partes a someterse a arbitraje para solventar sus disputas en relación con el conjunto de los tres contratos y que, para confirmar tal consentimiento, resultaba innecesario la inclusión de un convenio arbitral en el Contrato de Alianza, pues las partes ya contaban con convenio arbitral para ello.

b) Cabe la incorporación por referencia del Contrato de Alianza

95. Este Tribunal concurre con la Demandante en que es competente para conocer de las disputas que surjan del, o estén relacionadas con, el Contrato de Alianza, pues este también “incluye” un acuerdo de arbitraje.
96. Como ya se ha indicado y no resulta controvertido, la sede del presente procedimiento arbitral es Madre Patria que tiene como Ley de Arbitraje la LMA.
97. El artículo 7 de la LMA señala los requisitos formales que debe cumplir un acuerdo de arbitraje para ser vinculante, siendo esencial su plasmación por escrito.

98. Así, el apartado 6 del citado artículo prevé que “la referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula compromisoria constituye un acuerdo de arbitraje por escrito, siempre que dicha referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato”.
99. En el presente caso, este Tribunal concurre con la Demandante que el Contrato de Alianza hace referencia de forma explícita tanto al Contrato de Desarrollo como al Contrato de Cesión.
100. En primer lugar, la referencia al Contrato de Desarrollo entre EL GALLO y EL LLANO²⁰ bajo el siguiente tenor literal *“EL GALLO desarrollará el software necesario para TALPA, utilizando sus mejores esfuerzos, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Desarrollo del Metaverso con EL LLANO”*.
101. En segundo lugar, la referencia al Contrato de Cesión entre PÁRAMO y EL LLANO²¹ al referirse a que *“[...] las partes podrán pactar la cesión o bien licencia en forma de contrato de cesión o licencia de derechos de propiedad intelectual o industrial [...]”*. Es claro que esta disposición alude al Contrato de Cesión existente entre PÁRAMO y EL LLANO puesto que, es precisamente PÁRAMO el que aporta esas facultades sobre derechos de propiedad intelectual o industrial para la ejecución de parte de sus obligaciones bajo el Contrato de Alianza que nos atañe.
102. De hecho, ha quedado probado por la actuación de las Demandadas que se han explotado esos derechos cedidos y sobre los que se habían otorgado licencias en virtud del Contrato de Cesión de 2017²².
103. Este Tribunal considera que determinar si cabe incluir el convenio arbitral en el Contrato de Alianza por referencia es una cuestión de interpretación que debe dirigirse al análisis de concurrencia del requisito recogido en el artículo 7.6 *in fine* de la LMA: “siempre que dicha referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato”.
104. Las Demandadas sostienen que esta labor de interpretación debe realizarse en un sentido estricto. Es decir, si no se manifiesta en el Contrato de Alianza una referencia expresa al convenio arbitral, éste no puede considerarse incluido por referencia.

²⁰ Documento de la Solicitud de Arbitraje núm. 7 Artículo 2.3

²¹ Documento de la Solicitud de Arbitraje núm. 7 Artículo 3.2

²² Solicitud de Arbitraje párr. 28 y ss.

- ¹⁰⁵. Este Tribunal, sin embargo, aprecia que la interpretación de este artículo debe ajustarse a la verdadera voluntad de las Partes y debe hacerse *ad hoc* interpretando sus actos²³.
- ¹⁰⁶. Es decir, no niega este Tribunal que, si las Partes nada tuvieran que ver con los anteriores contratos o incluso los desconocieran, el artículo 6 debería interpretarse tal y como sostienen las Demandadas. Pero es que éste no es el caso.
- ¹⁰⁷. Concluye este Tribunal que, tanto el Contrato de Cesión²⁴ como el Contrato de Desarrollo²⁵ cumplen el requisito de incorporar las cláusulas arbitrales por escrito.
- ¹⁰⁸. En este sentido, este Tribunal discrepa de lo sostenido por las Demandadas y entiende que no es necesario mencionar de forma expresa el convenio arbitral en el contrato en el que aquél se incorpora por referencia. Solamente es preciso que la referencia sea al documento en el que el convenio arbitral se contiene, así pues, no es necesaria una referencia explícita a la cláusula de arbitraje que figura en el mismo²⁶.
- ¹⁰⁹. Además, es reiterada la doctrina que respalda la teoría de la incorporación por referencia en tanto en cuanto haya celebrado con otra parte un contrato separado en el que se hace referencia al contrato que contiene sumisión al arbitraje sin necesidad de que se mencione la cláusula arbitral²⁷.
- ¹¹⁰. La razón es que las Partes ya conocen el contenido de los contratos, pues ellas mismas han suscritos los contratos anteriores y es en este Contrato de Alianza donde plasman las obligaciones concretas de esos contratos para un objetivo económico común.
- ¹¹¹. Por ello, para este Tribunal es suficiente con que la referencia a los contratos no esté realizada de forma que se pueda entender que la cláusula arbitral se excluye del contenido o no está incorporada al mismo tal y como el artículo 7.6 de la LMA exige.

²³ Corte Suprema de Hong Kong “Astel-Peiniger Joint Venture v. Argos Engineering & Heavy Industries Co. Ltd., 1994, (CLOUT CASE 78)”

²⁴ Documento de la Solicitud de Arbitraje núm.1: Cláusula decimonovena.

²⁵ Documento de la Solicitud de Arbitraje núm.3: Cláusula vigésima.

²⁶ Asamblea General de Naciones Unidas. (1985) «Trabajos Preparatorios de la Ley Modelo de CNUDMI: Comentario Analítico sobre el Proyecto de Texto de una Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional.»

²⁷ Corte de Apelaciones del Distrito sur de Nueva York. “Thomson-CSF, S.A. v. AM. Arbitration Ass’n” (1995)

B. EXTENSIÓN DEL CONVENIO ARBITRAL A UN TERCERO NO FIRMANTE, EN ESTE CASO, EL GALLO.

¹¹². La Demandante solicita que en el caso de que el Tribunal decida no conocer de los tres contratos, esto es el Contrato de Cesión, Desarrollo y Alianza, debería extender el convenio arbitral a un tercero no signatario. Si bien el Tribunal se ha declarado competente, se expondrá la decisión sobre la cuestión.

i. Posición de la Demandante

¹¹³. La Demandante alega que si finalmente este Tribunal decide no admitir a EL GALLO en este procedimiento existe un riesgo real de que se lleven a cabo procedimientos paralelos que puedan resultar en laudos contradictorios. El conflicto existente entre PÁRAMO y EL LLANO afecta de forma directa al Contrato de Alianza en el que se encuentra EL GALLO.

¹¹⁴. En este sentido, según la Demandante, de no admitirse a EL GALLO en este procedimiento existirían dos procedimientos paralelos juzgando una misma controversia, puesto que el Contrato de Cesión existente entre PÁRAMO y EL LLANO estaría sujeto a este arbitraje, generando efecto de cosa juzgada a partir de la existencia de un laudo arbitral.

¹¹⁵. De esta forma, la controversia existente entre EL GALLO y PÁRAMO se vería afectada por el efecto de cosa juzgada sobre las materias objeto del procedimiento arbitral existente entre EL LLANO y PÁRAMO –i.e., las consideraciones relativas a la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial y las relativas a la competencia desleal y ciberocupación.

¹¹⁶. La valoración de dichas cuestiones tiene un claro efecto en el conflicto que afecta a EL GALLO y PÁRAMO de tal forma que existe un riesgo de que se dicten resoluciones contradictorias real y tangible en caso de que PÁRAMO se vea obligada a ejercitar acciones frente a EL GALLO en su subsiguiente procedimiento arbitral o judicial. De hecho, el Demandante expone que esta situación podría incluso hacer peligrar el reconocimiento y la ejecución de los laudos bajo la CNY [Art(V)(e)] por existir un efecto práctico de cosa juzgada, cuya consideración implica que *“hasta que un laudo no se impugne con éxito dicho laudo establece presuntivamente los derechos y las obligaciones de las partes en el arbitraje”*²⁸.

²⁸ **Escrito de demanda párr 79:** Corte de Apelaciones del Distrito sur de Nueva York, “American Express Bank Ltd. c. Banco Español de Crédito”, 2009.

- ¹¹⁷. Es por ello por lo que la Demandante alega que, ante las incertidumbres expuestas, el Tribunal puede ordenar la unión de los procedimientos si separarlos genera un riesgo de inseguridad jurídica para las partes²⁹.
- ¹¹⁸. Al fin y al cabo, la Demandante sostiene que la actividad de cada una de las empresas ha sido ligada voluntariamente de manera contractual y dicha actividad se verá impactada por cualesquiera que sean las disputas emergentes, así como por las soluciones a estas mismas.
- ¹¹⁹. La Demandante sostiene que, si bien es cierto que existe un principio de relatividad de los contratos por el cual los efectos de lo que se pacta en los mismos solo alcanza a las partes intervinientes, dicho principio no es absoluto.
- ¹²⁰. Por consiguiente, a pesar de que los contratos y las relaciones contractuales se hayan llevado a cabo por separado, la interconexión de las obligaciones que nacen de todos ellos generarían, ante hipotéticas disputas independientes sobre su alcance y cumplimiento, un riesgo importante de resoluciones contradictorias cuyas consecuencias serán una posible anulación y no reconocimiento de las mismas.

ii. Posición de las Demandadas

- ¹²¹. Las Demandadas argumentan que en caso de que el Tribunal Arbitral no se declarara competente para conocer del Contrato de Desarrollo y del de Alianza, EL GALLO no podría ser parte en este Arbitraje.
- ¹²². Las Demandadas especifican que la única manera de que EL GALLO fuera traído al arbitraje es mediante la extensión del Convenio Arbitral. Las Demandadas argumentan que los requisitos para la extensión de un tercero no firmante no concurren³⁰.
- ¹²³. Para que pudiera considerarse que existe un consentimiento implícito a tal extensión por parte del EL GALLO este debería haber participado en las negociaciones del Contrato de Cesión.

²⁹ **Escrito de demanda párr 80:** Corte de Apelaciones del Distrito sur de Nueva York, “Compañía Española De Petróleos, S.A. c. Nereus Shipping, S.A.”, 1974

³⁰ **Escrito de Contestación, párrafo 41:** BORN, G.: *International commercial arbitration*. Ed. Wolters Kluwer, 3rd, Alphen aan den Rijn (2021). Pág. 2355. Establece que los requisitos son: *(i) que el no signatario haya sido el centro de negociaciones, (ii) que la actuación del no signatario no sea una mera participación incidental, (iii) que exista una provisión específica en el contrato que señale que una parte no signataria puede ejecutar las prestaciones del contrato y, (iv) que exista buena fe en la conducta.*

124. De hecho, las Demandadas señalan que el Contrato de Cesión se firmó en 2017³¹ y PÁRAMO y EL GALLO iniciaron sus relaciones en 2022³². Por lo tanto, EL GALLO no pudo participar en la negociación, tramitación y ejecución del Contrato de Cesión.
125. En todo caso, según las Demandadas, tampoco se cumple con el segundo requisito. La eventual participación de EL GALLO en la ejecución del Contrato de Cesión fue meramente incidental y no puede entenderse como una ejecución sustancial, pues la única prestación que realizó EL GALLO en relación con este contrato fue la inscripción de los nombres de dominio.
126. El tercer requisito tampoco concurre en opinión de las Demandadas. EL GALLO únicamente realizó prestaciones relacionadas con el Contrato de Cesión durante la vigencia del Contrato de Alianza, cuando los Contratos pretendían un fin común. Este hecho tiene cobertura tanto en el Contrato de Cesión como en el Contrato de Desarrollo y de Alianza.
127. Ahora bien, cuando se resolvió el Contrato de Alianza se eliminaron los contenidos de las webs y dejaron de utilizarse los nombres de dominio que se encuentran inactivos desde entonces³³. Por lo tanto, el tercer requisito no puede tenerse por cumplido en este caso.
128. Por último, respecto al cuarto requisito, las Demandadas alegan que la conducta de EL GALLO no permite deducir que, bajo el prisma de la buena fe, se generara en PÁRAMO la legítima expectativa de que EL GALLO aceptaría su incorporación a un eventual procedimiento arbitral entre PÁRAMO y EL LLANO. EL GALLO al suscribir el Contrato de Desarrollo no estaba aceptando de manera implícita el Contrato de Cesión y menos aún quedar vinculado por su cláusula arbitral.
129. La razón que subyace en toda la argumentación de las Demandadas es que EL GALLO no conocía el contenido del Contrato de Cesión.
130. Además, las Demandadas alegan que la inclusión de EL GALLO en el presente procedimiento vulneraría el principio de relatividad de los contratos y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pues no ha firmado la cláusula arbitral del Contrato de Cesión, ni ha consentido quedar obligado por esta a través de su conducta, como acaba de verse (Procter & Gamble c. Agencia Almadena S. A)³⁴.

³¹ Página 17 del Caso.

³² Página 33 del Caso.

³³ Página 84 del Caso.

³⁴ **Escrito de Contestación, párrafo 48:** Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, de fecha 2 de junio de 1999 en el caso Procter & Gamble c. Agencia Almadena S.A en la que concluyen que: “*el arbitraje solo puede producir efectos para las partes que lo han convenido, ya que son ellas las que han concurrido al pacto*”.

iii. Análisis del Tribunal Arbitral

- ¹³¹. Este Tribunal considera que, tras haberse declarado competente para conocer de los 3 contratos, resulta innecesario pronunciarse sobre esta cuestión.
- ¹³². No obstante, este Tribunal, dada la complejidad y divergencias sobre la extensión del convenio arbitral a un tercero no firmante va a pronunciarse sobre ciertos puntos esgrimidos por ambas partes y matizarlos.
- ¹³³. Este Tribunal considera tal y como argumenta la Demandante que, efectivamente existe un riesgo de que se inicien procedimientos paralelos que puedan dar lugar a laudos o resoluciones contradictorias.
- ¹³⁴. Sin embargo, este Tribunal considera que el riesgo de resoluciones no contradictorias no es el único criterio para admitir como parte en un procedimiento arbitral a un tercero no signatario del convenio arbitral.
- ¹³⁵. El RCIAM, al que se han sometido las Partes, en su artículo 17 sobre la intervención de terceros establece que: *1. Antes de la constitución del tribunal arbitral, el Centro podrá, a petición de cualquiera de las partes o de un tercero y oídas todas ellas, admitir la intervención del tercero como parte en el arbitraje, si así lo consienten por escrito tanto el tercero como todas las partes o si así lo permite el convenio arbitral, previa valoración motivada de su relación o vinculación con el procedimiento. El tercero interviniente participará en el nombramiento de los árbitros de conformidad con los artículos anteriores.*
- ¹³⁶. A priori, en una lectura ortodoxa del Reglamento, este Tribunal deduce que es necesario que se dé el consentimiento por escrito de EL GALLO, cuestión que como es evidente no se ha dado.
- ¹³⁷. No obstante, este Tribunal considera clave que EL GALLO, con independencia de que en realidad no es un tercero no signatario, (i) ha suscrito una cláusula arbitral idéntica en el Contrato de Desarrollo, (ii) el Contrato de Desarrollo está íntimamente relacionado con el Contrato de Cesión, de hecho, surge y es consecuencia del mismo³⁵, (iii) EL GALLO suscribió el Contrato de Alianza, donde no mostró ninguna voluntad distinta de someter las controversias ni por el cauce jurisdiccional, ni por un cauce arbitral distinto y (iv) EL GALLO a través del Contrato de Alianza participa en labores del Contrato de Cesión, el cual conoce íntegramente incluyendo su cláusula arbitral³⁶.

³⁵ Laudo Arbitral de la ICC International Court of Arbitration, 1992, N° 6673.

³⁶ Laudo Arbitral de la ICC International Court of Arbitration, 1991, N° 6519.

- ¹³⁸. En definitiva, si bien el RCIAM exige a priori como formalidad la aceptación por escrito de EL GALLO, este Tribunal considera –a diferencia de las Demandadas– que se cumplen los requisitos para considerar que, aunque EL GALLO no fuera parte del convenio arbitral (que este Tribunal considera que efectivamente lo es), hay un consentimiento explícito de EL GALLO a su incorporación al presente procedimiento arbitral como tercero no signatario³⁷.

C. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL PARA CONOCER DE LAS RECLAMACIONES RELATIVAS A LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, LA COMPETENCIA DESLEAL Y LA CIBEROCUPACIÓN.

- ¹³⁹. La Demandante solicita al Tribunal Arbitral que conozca de las reclamaciones relativas a la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial, así como las relativas a la competencia desleal y ciberocupación, pues sostiene que se trata de materias arbitrables.

i. Posición de la Demandante

- ¹⁴⁰. La Demandante solicita al Tribunal Arbitral que se declare competente para conocer de las reclamaciones relativas a la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial, así como las relativas a la competencia desleal y ciberocupación.
- ¹⁴¹. La Demandante alega que (i) son incumplimientos comprendidos bajo la esfera contractual y (ii) son materias arbitrables.

a) Sobre el carácter contractual de la materia.

- ¹⁴². La Demandante sostiene que PÁRAMO a través del Contrato de Cesión llevaba a cabo la cesión de todos los derechos con carácter exclusivo a EL LLANO, presentándola como la única y legítima titular de los derechos sobre las obras musicales y audiovisuales. Sin embargo, PÁRAMO se reservaba todos los derechos y modalidades de explotación que no fueran objeto de cesión expresa en el citado contrato.
- ¹⁴³. Por ello, si EL LLANO quería llevar a cabo modalidades de explotación no comprendidas, era preceptivo la previa autorización de PÁRAMO y, por tanto, toda explotación no comprendida bajo el Contrato de Cesión supone, según la Demandante, un incumplimiento del mismo:

(i) La Demandante sostiene que la acuñación y puesta en venta de NFTs de escenas inéditas de las películas *Diles que no me maten I y II*, en *OPEN SEA* y en la web de dominio

³⁷ Corte Suprema de Justicia de Panamá. Sala Cuarta de Negocios Generales. 27 de mayo de 2015.

metadilesquenomematen.com creada al efecto resultan en un incumplimiento patente del Contrato de Cesión.

(ii) La Demandante sostiene que la infracción de la licencia de marca Macario Rock Café como consecuencia de la creación y puesta en venta de 50 NFTs, que representan una camiseta inspirada en la famosa y emblemática camiseta de Macario, constituye otro incumplimiento del Contrato de Cesión.

- ¹⁴⁴. Al ser una cuestión relativa al incumplimiento de los términos del Contrato de Cesión, la Demandante alega que debe someterse al juicio del presente Tribunal Arbitral, de acuerdo con la cláusula de arbitraje contenida en la cláusula decimonovena³⁸.
- ¹⁴⁵. Por otro lado, la Demandante alega que los actos ilícitos de competencia desleal son actos que desarrollan en el contexto de incumplimientos contractuales. Ello implica, a juicio de la Demandante, que estos hechos se conformen como verdaderas relaciones contractuales sometidas al conocimiento del Tribunal Arbitral.
- ¹⁴⁶. En tercer término, en relación con la competencia del Tribunal para el conocimiento de la disputa relativa a la pretendida ciberocupación, la Demandante sostiene que vuelve a ser una cuestión contractual y añade que, a pesar de estar registrados los nombres de dominio metadilesquenomematen.com y metamacariorockcafé.com bajo la titularidad de EL GALLO, esto no es impedimento alguno para concluir la existencia de relaciones contractuales entre PÁRAMO, EL GALLO y EL LLANO indistintamente cuyo alcance objetivo incluya esta materia.
- ¹⁴⁷. La Demandante alega que la patente conexión entre la totalidad de los contratos y la relación contractual amplia que se creó entre las Partes conlleva la inclusión de todas estas cuestiones conexas dentro de la esfera contractual amplia existente entre las Partes. Así, en este sentido, se dispone en cada una de las cláusulas arbitrales contenidas en los acuerdos contractuales: «toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él». Entendiéndose por «toda» como cualquier disputa derivada o relacionada con los contratos, incluidas aquellas cuestiones relativas a la existencia, validez, interpretación, cumplimiento o terminación. Es decir, hace referencia a la totalidad del conjunto de los posibles conflictos que puedan surgir en cualquier momento.

b) Sobre la arbitrabilidad de las materias: propiedad intelectual y competencia desleal.

³⁸ Página 21 del Caso: «Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, CUMPLIMIENTO o TERMINACIÓN, queda sometida a la decisión de tres árbitros [...]».

148. En primer lugar, la Demandante reconoce que son pocos Estados los que habilitan la arbitrabilidad de forma expresa -Estados Unidos o Suiza- en materias de propiedad intelectual.
149. En ciertos países, señala la Demandante, los Tribunales arbitrales se consideran competentes para conocer de todo tipo de cuestiones relativas a las Propiedad Intelectual incluyendo su validez, pero con efectos exclusivos inter-partes.
150. De hecho, la Demandante señala que el arbitraje puede y debe incluir tanto los derechos económicos como morales³⁹.
151. En segundo lugar, la Demandante sostiene que el derecho de la competencia desleal es arbitrable en su vertiente privada, es decir, todas las acciones de naturaleza patrimonial son arbitrables salvo aquellas que son propias de las instituciones públicas como la imposición de sanciones. Y así sucede en el Derecho comparado, donde se enfatiza la susceptibilidad de arbitraje de aquellas cuestiones de carácter patrimonial en las que hay libre disponibilidad de derechos⁴⁰.
152. En relación con la competencia desleal, la Demandante señala que es abundante la jurisprudencia que admite el sometimiento a arbitraje de competencia desleal. Un ejemplo citado por la Demandante es la *STC Mitsubishi Motors Corp v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc* 723 F2d 155 (1º Circuit 1983).
153. La Demandante llega a sostener que los árbitros no solamente están facultados para conocer el Derecho de Competencia Desleal, sino que están obligados a aplicar el mismo si no desean arriesgarse a la anulación del laudo por contravenir el orden público y que pueda ser reconocido y ejecutable posteriormente.
154. Precisamente, en relación con esta cuestión, la Demandante señala la importancia de la sentencia del TJUE en el asunto *Eco Swiss*. En esta resolución se concluyó que el Derecho de competencia de la UE forma parte del concepto de orden público y, por ello, las autoridades jurisdiccionales deben aplicarlo al evaluar los laudos arbitrales para su reconocimiento y ejecución. Esto significa que los árbitros están obligados a aplicar las disposiciones del Derecho de la Competencia so pena de una ulterior declaración de nulidad del laudo.

³⁹ **Escrito de demanda párr 40:** En el mismo sentido, laudo ICC núm. 17249, párrafo 38: *«The concept of moral damages is well known in Swiss legal practice and does not constitute a violation of more general concepts, such as public policy»*.

⁴⁰ **Escrito de demanda, párr 44:** W. ABDELGAWAD, *Arbitrage et droit de la concurrence*. op. cit., pp. 101-114 y 119-123. En el mismo sentido, B. HANOTIAU, *L'arbitrabilité*, op. cit., pp. 107-115 y J.-B. RACINE, *L'arbitrage commercial international* op. cit., pp. 27-149.

ii. Posición de las Demandadas

a) Sobre el carácter extracontractual de la materia

- ¹⁵⁵. Las Demandadas sostienen que las reclamaciones derivadas de las supuestas infracciones en materia de propiedad intelectual, de propiedad industrial y de ciberocupación, así como de competencia desleal, y la controversia sobre la nueva creación artística, son todas ellas cuestiones extracontractuales y, por tanto, no pueden formar parte del objeto de este arbitraje.
- ¹⁵⁶. Las Demandadas sostienen que el Tribunal Arbitral no tiene competencia para decidir sobre estas materias porque, sencillamente, son de naturaleza extracontractual y no caen bajo el ámbito de aplicación objetiva del convenio arbitral.
- ¹⁵⁷. Las Demandadas indican que cláusula arbitral del Contrato de Cesión dispone que se resolverá por arbitraje *“toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, interpretación, cumplimiento o terminación”*⁴¹.
- ¹⁵⁸. Las Demandadas puntualizan que la reclamación que hace la Demandante sobre las infracciones legales en materia de propiedad intelectual e industrial, de competencia desleal y de ciberocupación no guardan relación con el Contrato de Cesión y, por tanto, son de carácter extracontractual.⁴²
- ¹⁵⁹. De hecho, de ser así, las Demandadas sostienen que serían incumplimientos contractuales en lugar de infracciones legales (cuando la Demandante está solicitando que se declare expresamente la existencia de incumplimientos legales). Por ende, la expresión “que guarde relación con él” debe interpretarse como referida únicamente a disputas relacionadas con el contrato, como son las disputas sobre su interpretación, validez, resolución, etc, siendo, en todo caso, débil la relación que guardan con el contrato las supuestas infracciones.

⁴¹ Página 21 del Caso.

⁴² **Escrito de Contestatión, párr. 77**. En este sentido, resulta ilustrativa la Sentencia del Tribunal Supremo de Austria, de fecha 19 de junio de 1977 en la que se analizó un contrato de distribución que contenía una cláusula arbitral entendiéndose que el tribunal arbitral no tenía competencia para conocer de las infracciones en materia de competencia desleal. En concreto, expresó el tribunal que el convenio arbitral “no incluye las obligaciones extracontractuales que sólo guarden una relación débil con el contrato”

b) Sobre la arbitrabilidad de las materias: propiedad intelectual y competencia desleal.

- ¹⁶⁰. En cuanto a la ley aplicable a la arbitrabilidad, las Demandadas sostienen que se debe analizar la arbitrabilidad de conformidad con la *lex arbitri*, que es la ley de arbitraje de Madre Patria.
- ¹⁶¹. Concretamente, el art. 1.5 de esta Ley excluye de su ámbito de aplicación la “*controversias [que] no sean susceptibles de arbitraje*”, lo cual significa que en Madre Patria todas las materias no son arbitrables.
- ¹⁶². Además de atender a la *lex arbitri*, argumentan las Demandadas que este Tribunal también deberá atender al criterio que siguen los países en los que el futuro laudo podrá ser reconocido y ejecutado, esto es, en Andina (domicilio social de EL GALLO), Cervantia (domicilio social de PÁRAMO) y Aztequia (domicilio social de EL LLANO).
- ¹⁶³. Es más, las Demandadas sostienen que en Andina, Aztequia y Cervantia se entiende que los jueces tienen competencia exclusiva para las materias de orden público, pues “*los tribunales de estos países no consideran –salvo que se trate de derechos morales de autor, orden público o la imposición de sanciones– que exista una jurisdicción exclusiva y excluyente de los tribunales nacionales en relación con los litigios a los derechos de la competencia o de la propiedad industrial o intelectual*” (vid. Pág. 85 del Caso).
- ¹⁶⁴. Para distinguir qué materias son arbitrables, señalan las Demandadas los siguientes criterios doctrinales⁴³: (i) el criterio de la disponibilidad, (ii) el criterio de la patrimonialidad (financiamiento) y (iii) el criterio del orden público. Precisamente, los ordenamientos donde residen las Partes han recogido estos criterios. Concretamente, “*en Andina, se usa el criterio de la libre disposición de la materia. En Cervantia [...] se consideran doctrinal y jurisprudencialmente que las materias de orden público son inarbitrables. En Aztequia se usa el criterio de la libre patrimonialidad de la materia*”⁴⁴
- ¹⁶⁵. Las Demandadas argumentan que el criterio de la disponibilidad alude al requisito de que las materias sobre las que versa la controversia sean de libre disposición⁴⁵. Respecto del criterio de la patrimonialidad, señalan que este se refiere al interés pecuniario de la reclamación que se pretende suscitar por la vía arbitral⁴⁶. Finalmente, respecto del criterio de orden público argumentan que se refiere a “*la competencia exclusiva de los tribunales judiciales o, si se*

⁴³ PERALES VISCASILLAS, P.: Arbitrabilidad y convenio arbitral. Ed. Aranzadi, Cizur Menor (2005) y LEVEL.P.: “Perspectives du droit français de l’arbitrage. L’arbitrabilité”. Ed: Revue de Arbitrage, Instituto de Derecho Internacional Privado, Ginebra (1994).

⁴⁴ Páginas 81 y 82 del Caso

⁴⁵ Vid. PERALES VISCASILLAS, P.: Arbitrabilidad y convenio arbitral. Ed. Aranzadi, Cizur Menor (2005). Pág. 127.

⁴⁶ WEINTRAUB, R.J.: *International Litigation and Arbitration. Practice and Planning*. Ed. Carolina Academic Press, 3rd, Durham (2001). Pág. 537 y ss.

*quiere, la prohibición específicamente [en] el arbitraje de todas aquellas materias tocantes al orden público*⁴⁷.

- ¹⁶⁶. Las Demandadas sostienen que, en este procedimiento, de las diversas cuestiones planteadas por PÁRAMO como supuestas infracciones legales, solo algunas de ellas cumplen con estos criterios, pero otras como la controversia en materia de competencia desleal o la controversia sobre la nueva creación de EL LLANO y EL GALLO inspirada en las marcas titularidad de PÁRAMO no cumplen los requisitos exigibles y, por tanto, no son arbitrables.
- ¹⁶⁷. Ni en materia de competencia desleal, ni en materia de la nueva creación artística, según las Demandadas, se cumplen los requisitos de arbitrabilidad. Esto es porque estas cuestiones son, de un lado, indisponibles y, de otro, materias de orden público.
- ¹⁶⁸. Concretamente, materias como la competencia desleal señalan que afectan al orden público económico puesto que trata conductas que falsean la libre competencia en el mercado. En este sentido, se encuentra en relación con intereses de terceros, especialmente de los consumidores.
- ¹⁶⁹. Pues bien, sostienen las Demandadas que, en lo relativo al conocimiento de las conductas de acuñación y venta de NFTS con imágenes de las películas y las camisetas de Macario, ya existen otras autoridades que resultan competentes. Concretamente, las Demandadas sostienen que tal autoridad es *“la Autoridad de Competencia y de Consumo de Andina [que] tienen competencia para instruir procedimientos e imponer sanciones por violaciones de la normativa de competencia desleal*⁴⁸”.
- ¹⁷⁰. En cuanto a la controversia sobre la nueva creación artística de camisetas, inspirada en la marca de PÁRAMO, las Demandadas sostienen que no es arbitrable porque afecta al derecho moral de autor de las Demandadas.
- ¹⁷¹. Concretamente, la disputa es la siguiente. De un lado, PÁRAMO reclama la titularidad de este logo alegando que se trata de una copia de su marca mientras que, de otro lado, las Demandadas sostienen que el logo contenido en los NFTs es una nueva creación artística amparada en el derecho fundamental a la libertad de expresión y que la titularidad no corresponde a PÁRAMO porque es una obra cuyos autores son EL LLANO y EL GALLO.
- ¹⁷². En consecuencia, la disputa versa sobre derechos morales de autor, una materia cuya competencia exclusiva recae sobre los Tribunales de Andina, Cervantia y Aztequia,

⁴⁸ Página 85 del Caso

- ¹⁷³. Ello es así porque, según las Demandadas, para resolver esta controversia el Tribunal Arbitral debe evaluar la autoría de la nueva creación, ya sea para estimar que la autoría es de PÁRAMO y que, por tanto, la titularidad le corresponde, o bien, para estimar que es una nueva creación cuyos autores son EL LLANO y EL GALLO. Además, dado que la controversia afecta a un derecho fundamental de las Demandadas (la libertad de expresión) la cuestión afecta al orden público, ya que los derechos fundamentales forman parte del orden público de los Estados.
- ¹⁷⁴. Las Demandadas sostienen que en caso de emitirse un futuro laudo que contenga pronunciamientos sobre estas materias existiría un riesgo de anulación⁴⁹, el cual debe ser evitado por el Tribunal Arbitral⁵⁰.
- ¹⁷⁵. En definitiva, sostienen las Demandadas que el Tribunal Arbitral no debe conocer sobre las reclamaciones de PÁRAMO en materia de competencia desleal ni sobre la nueva creación artística realizadas por las Demandadas porque son materias no arbitrables ya que (i) la competencia desleal es una materia indisponible, (ii) la competencia desleal afecta al orden público, (iii) la disputa sobre la nueva creación artística afecta a los derechos morales de autor y (iv) existe un riesgo de anulación del laudo arbitral, que debe ser evitado por el Tribunal Arbitral.

iii. Análisis del Tribunal

a) Las reclamaciones relativas a la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial, así como las relativas a la competencia desleal y cibercupación son de carácter contractual.

- ¹⁷⁶. Este Tribunal concurre con la Demandante en que el verdadero fundamento de las acciones de competencia desleal que ejercita es, en realidad, de naturaleza contractual al estar fundadas de forma directa en vulneraciones expresas de las cláusulas del contrato.
- ¹⁷⁷. El razonamiento de este Tribunal se basa en que, con independencia de la calificación de la conducta por las partes, habrá que verificar si el comportamiento recriminado es un

⁴⁹ Para mostrar esto, resulta ilustrativa la Sentencia del Tribunal Supremo de Austria, de fecha 19 de junio de 199743. En este caso, una sociedad de taxistas celebró un contrato cuyas controversias se resolverían por arbitraje. Uno de los miembros de la sociedad competió de forma desleal con sus socios puesto que colaboraba con otra central de radiotaxi, lo cual suponía una violación de la ley austriaca en materia de competencia desleal. Sin embargo, el laudo fue anulado por el Tribunal Supremo porque no podían arbitrarse estas cuestiones.

⁵⁰ En este sentido, las Leyes de Arbitraje de Madre Patria, Andina, Cervantia y Aztequia recogen como causa de anulación del laudo que “[sea] contrario al orden público” (vid. art. 34 de la Ley Modelo de la CNUDMI). De igual manera, la Convención de NY, ratificada por estos países (vid. Pág. 84 del Caso), dispone en su art. V.2, letra b), que podrá denegarse la ejecución del laudo cuando “serían contrarios al orden público de ese país”.

incumplimiento de las obligaciones contractuales, teniendo en cuenta el objeto del contrato – como así establece el TJUE en el Caso Brogsitter⁵¹–.

- ¹⁷⁸. En este sentido, resulta ilustrativa esta sentencia, en la que se concluye que el Tribunal Arbitral es el responsable de determinar si con las acciones acometidas se articula una pretensión de resarcimiento que pueda razonablemente ser motivada por la inobservancia de los derechos y obligaciones del acuerdo contractual en cuestión.
- ¹⁷⁹. Por ende, un incumplimiento contractual podría ser ilícito tal y como alegan las Demandadas, pero no por ello debe llegarse al error de considerarlo una cuestión extracontractual.
- ¹⁸⁰. Por tanto, el elemento determinante para calificar las acciones por competencia desleal como arbitrables es si ha de observarse o no el contrato como fundamento de tales acciones. Si las normas de regulación de la competencia leal resultan aplicables a una relación contractual previa, o si sus efectos o consecuencias se vinculan a la presencia del acuerdo contractual, la materia es contractual.
- ¹⁸¹. El fundamento de la acción por competencia desleal ejercitada por PÁRAMO es realmente la explotación de los derechos cedidos sin la autorización de PÁRAMO, extralimitándose en sus derechos contractuales e incumpliendo sus obligaciones bajo el Contrato de Cesión. En consecuencia, las normas relativas a la Propiedad Intelectual -Ley 47/1992, artículos 34 y 41- sólo se aplican por existir esa relación contractual previa. Y, a su vez, la competencia desleal es una consecuencia del verdadero fundamento de la acción que es los incumplimientos contractuales.
- ¹⁸². En síntesis, cabe hacer un énfasis en el evidente carácter contractual de las cuestiones relativas a la competencia desleal. Los actos constitutivos de competencia desleal son a la vez conductas ilícitas e incumplimientos expresos del Contrato de Cesión firmado entre PÁRAMO y EL LLANO. Por ello, no debe omitirse la competencia del presente Tribunal Arbitral sobre las suscitadas cuestiones en virtud de las cláusulas anteriormente mencionadas y de la, ya tan citada, cláusula arbitral (cláusula DECIMONOVENA, página 21 del caso) que establece que toda controversia derivada del contrato o que guarde relación con él deberá someterse a arbitraje.

b) Las materias de competencia desleal y propiedad intelectual son arbitrables

- ¹⁸³. El Tribunal en este punto requiere de una precisión que ni la Demandante ni las Demandadas han conseguido alcanzar a lo largo de sus escritos.

⁵¹ TJUE Caso Brogsitter vs. Fabrication de Montres Normandes EURL, Karsten FraBdorf, C-548/12, de 13 de marzo de 2014.

184. El Tribunal concurre que las materias de competencia desleal y propiedad intelectual son arbitrables, pero con matices.
185. No obstante, antes de profundizar sobre la competencia de cada una de las reclamaciones, este Tribunal considera que tanto la Demandante como las Demandadas incurren en un error al confundir el derecho de la competencia con la competencia desleal.
186. Tanto la Demandante como las Demandadas citan y ponen en el debate casos como Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth -entre otros-, que si bien este Tribunal considera que abren la vía para que el derecho de la competencia sea arbitrable, nada tienen que ver con el presente caso.
187. La base de la reclamación de PÁRAMO se centra en la explotación indebida de obras y marcas registradas, así como la acuñación y puesta en venta de escenas de películas sin permiso o licencia y la utilización de una marca originando confusión y asociación. En definitiva, este Tribunal concluye que nos encontramos bajo el ámbito del derecho de la competencia desleal y no del derecho de la competencia. El derecho de la competencia tiene un ámbito objetivo muy concreto que, en líneas generales, se corresponde con la protección de intereses económicos generales a través del control de operaciones de concentración, la proscripción de prácticas colusorias y la lucha contra el abuso de posiciones de dominio. En cambio, el derecho de la competencia desleal está dirigido a regular el comportamiento de los agentes económicos en el mercado conforme a determinados estándares marcados por la buena fe y la lealtad concurrencial, aspectos que pueden proyectarse en un plano general, pero que en muchas ocasiones se circunscriben a un ámbito mucho más limitado como puedan ser las relaciones contractuales entre las partes de una relación comercial. En el caso que nos ocupa estamos claramente dentro de la esfera de la competencia desleal.
188. Una vez matizado lo anterior, este Tribunal considera que el análisis de la arbitrabilidad debe ir asociado a lo que se pretende. Es decir, no es una cuestión abstracta que pueda tratarse sin ligar la materia a la concreta pretensión ejercitada.
189. La Demandante en relación con esta cuestión solicitó lo siguiente⁵²: *“Que declare que, como resultado de las actuaciones recogidas más arriba en los apartados III y IV, existió un incumplimiento del contrato de cesión y licencia, así como infracciones de derechos de propiedad intelectual e industrial, de competencia desleal y ciberocupación como resultado de las actuaciones desarrolladas por EL GALLO y EL LLANO en el metaverso”*.

⁵² Página 15 del Caso.

- ¹⁹⁰. Los remedios que pueda acordar un tribunal arbitral están determinados por el derecho sustantivo que las partes han elegido y la jurisdicción que posea un árbitro para conceder un remedio determinado está dada por los términos pactados en el acuerdo de arbitraje.
- ¹⁹¹. Dado que las cláusulas arbitrales en este caso guardan silencio sobre ello, este Tribunal posee una amplia discreción para adoptar posición con respecto a las pretensiones ejercitadas por las Partes, con referencia al derecho aplicable al fondo del asunto.
- ¹⁹². La presente controversia se funda en la infracción a los derechos de PÁRAMO, la cual continúa desarrollándose actualmente, pues las Demandadas se encuentran en posesión de NFT's y nombres de dominio que, según alega la Demandante, son meras copias de los derechos y la marca de nuestra representada.
- ¹⁹³. De esta manera, este Tribunal es competente para conocer de los remedios solicitados, ya que ellos podrían resultar indiciariamente procedentes como respuesta a las supuestas infracciones e incumplimientos de las Demandadas, pues el derecho aplicable al fondo elegido por las Partes, *a priori*, admite remedios del tipo de los solicitados por la Demandante.
- ¹⁹⁴. Las facultades del Tribunal Arbitral para poder conceder remedios, específicamente en materia de propiedad intelectual y competencia desleal, dependen de que éstos tengan efecto meramente inter-partes, esto es, sin efectos universales en la validez de los derechos que son objeto de esta disputa, que no tengan efectos en terceros.
- ¹⁹⁵. Este Tribunal considera que los remedios solicitados por PÁRAMOS no tienen repercusiones más que en EL LLANO y EL GALLO:
- (i) Respecto de la resolución contractual, ella no implica actuaciones que conciernan a terceros, por lo que es evidente su efecto exclusivo inter-partes.
 - (ii) Respecto de la cesación de conductas, ella tiene el objeto de poner fin al uso y explotación de la propiedad de PÁRAMO. Es decir, tiene como fin terminar con las infracciones que las Demandadas supuestamente han cometido y siguen cometiendo hasta el día de hoy⁵³.
 - (iii) Respecto de la transmisión de las creaciones y de los nombres de dominio, es un remedio restitutorio que involucra la transferencia de propiedad desde las Demandadas a la Demandante por los bienes que han producido un supuesto su enriquecimiento ilícito a las Demandadas. La transferencia de los derechos del restaurante Macario Rock Café creado en el Metaverso y del nombre de dominio metamacarirockcafe.com mediante el cual se exhibieron los NFT's son medidas

⁵³ Documento de la solicitud núm.16

que, en su caso, podrían considerarse necesarias para asegurar que las Demandadas no puedan cometer los mismos ilícitos en el futuro.

- (iv) Respecto del traspaso de acciones de la sociedad TALPA 2, éste se encuentra destinado a prevenir futuras infracciones de los derechos, en tanto los bienes solicitados sirven para la producción de bienes infractores, tal como lo han expresado las Demandadas⁵⁴. En esencia, este remedio comprende simplemente la transferencia de capital, lo cual es indudablemente de orden privado y de carácter patrimonial. Por ende, no cabe concluir que existan intereses ajenos que puedan verse afectados por la transmisión. Más aún, cuando TALPA 2 solo está integrada por ambas Demandadas⁵⁵

La transferencia de los bienes solicitados no involucra la cancelación de ningún registro en Andina o Aztequia, sino la orden de transferencia de esos bienes que se tendrá que verificar mediante los actos jurídicos necesarios en cada caso. Esto, ya sea mediante la entrega de los bienes en el Metaverso, o mediante la transmisión de los derechos de dominio y las acciones de la sociedad TALPA 2.0.

- (v) Por último, respecto de la acción de reclamación de una indemnización por daños y perjuicios, este Tribunal considera que se trata de una acción estrictamente patrimonial busca subsanar los efectos de la contravención de los derechos de propiedad intelectual e industrial de PÁRAMO, la contravención a las disposiciones de competencia desleal y las conductas de ciberocupación. No cabe duda de que el Tribunal Arbitral tiene competencia para conocer de la misma.

¹⁹⁶. De esta forma, este Tribunal concluye que resulta competente para conocer de todos los remedios solicitados en atención a su efecto exclusivo inter-partes, pues no conciernen al orden público de ninguno de los Estado involucrados en este conflicto, ni cabe considerar que producen una afectación a terceros. Por tanto, lo solicitado por la Demandante solo responde a la necesidad de proteger sus intereses privados frente a los supuestos incumplimientos contractuales y actuaciones ilícitas conexas de las Demandadas.

V. DECISIÓN

¹⁹⁷. Por las razones expresadas en los apartados anteriores, y tras haber considerado los planteamientos de las Partes, el Tribunal arbitral por unanimidad resuelve:

⁵⁴ Documento de la Solicitud núm.17.

⁵⁵ Documento de la Solicitud núm.17.

1. Que el Tribunal Arbitral es competente para conocer del Contrato de Desarrollo suscrito entre EL GALLO y EL LLANO
2. Que el Tribunal Arbitral es competente para conocer del Contrato de Alianza suscrito entre PÁRAMO, EL GALLO y EL LLANO.
3. Que el GALLO es parte de este arbitraje por ser parte de los contratos objeto de la controversia.
4. Que el Tribunal Arbitral es competente para conocer de las reclamaciones relativas a la competencia desleal, propiedad intelectual e industrial y ciberocupación.
5. Que continúe el procedimiento arbitral a efectos de la emisión de un laudo final que se pronuncie sobre la procedencia o no de todas las pretensiones ejercitadas por la Demandante.
6. Que el Tribunal Arbitral se pronunciará en el laudo final sobre la asignación de costes de esta fase inicial del procedimiento arbitral.

En Matrice, Madre Patria a 10 de diciembre de 2023.

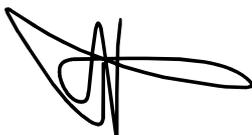
Fdo: Susana San Juan



Fdo: Pepita Jiménez Parias



Fdo: Juan Valera López



CENTRO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE DE
MADRID



ARBITRAJE CIAM 22-012-0

PÁRAMO CAPITAL S.L

Demandante

contra

EL LLANO EN LLAMAS STUDIOS, S.A.

EL GALLO DE ORO FACTORY S.A.

Demandadas

LAUDO FINAL

19 de diciembre de 2023

Documento 2

I. INTRODUCCIÓN	44
A. Las Partes	44
B. Los representantes de las Partes	44
C. El Tribunal Arbitral	44
D. El Convenio Arbitral	45
E. Lugar del arbitraje	45
F. Idioma	45
II. EL PROCEDIMIENTO	46
A. Orden Procesal no. 3	46
III. CUESTIONES SUSTANTIVAS	46
A. EL DERECHO APLICABLE A LA CONTROVERSI A	46
<i>i. Posición de la Demandante</i>	46
<i>ii. Posición de las Demandadas</i>	50
<i>iii. Análisis del Tribunal</i>	54
B. LOS INUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO DE CESIÓN	58
C. INFRACCIONES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, COMPETENCIA DESLEAL Y CIBEROCUPACIÓN.	62
<i>a) EL LLANO ha incurrido en una infracción de propiedad intelectual</i>	62
<i>b) Las Demandadas han incurrido en actos de competencia desleal</i>	63
<i>c) Las Demandadas incurrieron en una infracción de Ciberocupación</i>	64
D. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ALIANZA	65
<i>a) Las Demandadas incumplieron los principios de información, cooperación, buena fe y lealtad negocial.</i>	65
<i>b) Las Demandadas no han incumplido el Contrato de Alianza en lo relativo a la definición de la estrategia y el desarrollo técnico</i>	67
<i>c) Las Demandadas han incumplido su deber de reparto de beneficios del Contrato de Alianza</i>	68
E. LOS REMEDIOS	69
IV. COSTAS PROCESALES	73
V. DECISIÓN	73

I. INTRODUCCIÓN

A. Las Partes

1. La demandante en el presente arbitraje es La sociedad PEDRO PÁRAMO CAPITAL, S.L. (“PÁRAMO” o la “Demandante”), una compañía constituida bajo las leyes de Cervantia, con domicilio en Calle López Tarso 23, ciudad de Barataria, Cervantia.
2. Las demandadas en el procedimiento son:
 - c) En primer lugar, la sociedad EL LLANO EN LLAMAS STUDIOS, S.A. (“EL LLANO”), sociedad constituida bajo las leyes de Aztequia, con domicilio en calle Tío Celerino, 98, Texcoco.
 - d) En segundo lugar, la sociedad EL GALLO DE ORO FACTORY S.A. (“EL GALLO”), sociedad constituida bajo las leyes de Andina, con domicilio en calle Pregonero, 47.
3. Se hará referencia a Demandante y Demandadas como “Partes”.

B. Los representantes de las Partes

4. La Demandante está representada en este arbitraje por:

D. Juan Rulfo
(200) 44 27 73
j.rulfo@rulfojuan.cer.

5. Las Demandadas tanto EL LLANO como EL GALLO están representadas en este arbitraje por:

D.Remigio Torricos
(180) 66 55 77
r.torricos@torricos.az

C. El Tribunal Arbitral

6. El Tribunal Arbitral (el “Tribunal”) de este procedimiento está integrado por:

El árbitro designado por la parte Demandante:

Juan Valera López

j.valera@valera.com

El árbitro designado por las Demandadas:

Pepita Jiménez Parias

Pepita.jimenez@parias.com

La presidenta del Tribunal, designada por la institución administradora del arbitraje:

Susana San Juan,

Susana.ss@sanjuan.com

D. El Convenio Arbitral

7. El presente arbitraje se rige por el Reglamento de la Corte Internacional de Arbitraje de Madrid (el “CIAM” o la “Corte”), en vigor desde el 1 de enero de 2020 (el “**Reglamento CIAM**” o “**RCIAM**”).
8. Las Partes fundamentan la procedencia del presente procedimiento con base en la cláusula X (el “**Convenio arbitral**”) del Contrato de cesión y licencia de derechos de propiedad intelectual e industrial (“**Contrato de Cesión**”) celebrado entre PÁRAMO y EL LLANO:

“Cláusula **DECIMONOVENA** de Resolución de Disputas

“Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, interpretación, cumplimiento o terminación, queda sometida a la decisión de tres árbitros, encomendándose la administración del arbitraje a la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El arbitraje será de Derecho. El idioma del arbitraje será el español. El lugar del arbitraje será Madre Patria”.

E. Lugar del arbitraje

9. El lugar del arbitraje conforme al Convenio arbitral será Madre Patria.

F. Idioma

10. El idioma conforme al Convenio arbitral será el español.

II. EL PROCEDIMIENTO

A. Orden Procesal no. 3

11. El 23 de febrero de 2023, el Tribunal Arbitral emitió la Orden Procesal no. 3 en la que admitió la declaración testifical del Sr. D. Inocencio Osorio.

III. CUESTIONES SUSTANTIVAS

12. El 23 de febrero de 2023 este Tribunal dictó en la Orden Procesal nº3 en la que, tras acordarse el desdoblamiento del procedimiento arbitral, se consignaron las cuestiones que, a juicio del Tribunal, debían ser analizadas por las Partes en sus escritos sobre las cuestiones sustantivas.

13. En sentido, el Tribunal se pronunciará sobre las siguientes cuestiones sustantivas:

- (i) El derecho que resulta aplicable a los distintos contratos,
- (ii) Si las Demandadas incumplieron el Contrato de Cesión
- (iii) Si existieron violaciones de derechos de propiedad industrial, intelectual, competencia desleal o ciberocupación por parte de las Demandadas.
- (iv) Si las Demandadas incumplieron el Contrato de Alianza.
- (v) Si los eventuales incumplimientos pueden considerarse como esenciales.
- (vi) Finalmente, este Tribunal se pronunciará sobre los remedios que en su caso proceden.

A. EL DERECHO APLICABLE A LA CONTROVERSIA

i. Posición de la Demandante

a) La Ley aplicable al Contrato de Cesión son los Principios UNIDROIT.

14. La Demandante argumenta que el Contrato de Cesión designa los principios UNIDROIT como ley aplicable. En concreto se refiere a su cláusula 18 que establece lo siguiente: “*el presente contrato se regirá por lo dispuesto en los principios aplicables a los contratos*”

*comerciales internacionales de este tipo, y, en lo no dispuesto por ellos, por los principios y disposiciones comunes a los ordenamientos de Cervantia y Aztequia*⁵⁶”.

15. La Demandante sostiene que la referencia a los “*principios aplicables a los contratos de este tipo*” se refiere a los Principios UNIDROIT porque así lo han acordado las Partes.
16. Consecuentemente, alega que la mención realizada en la cláusula 18 es indiscutible que una es una referencia directa a la *lex mercatoria*. Por ello, la Demandante hace alusión a casos similares donde a los Contratos que contienen una referencia similar, se entienden que se refieren a los Principios UNIDROIT.⁵⁷⁵⁸
17. En conclusión, la Demandante sostiene que resulta claro que la intención de las Partes fue que la ley aplicable al Contrato de Cesión son los Principios UNIDROIT. En síntesis, las razones son que (i) la referencia de la cláusula 18 es a los Principios UNIDROIT y (ii) porque la jurisprudencia en casos similares se ha pronunciado en este sentido.

b) Ley aplicable al Contrato de Desarrollo es la legislación de Andina

18. La Demandante sostiene que la Ley aplicable al Contrato de Desarrollo es la legislación de Andina. Esta afirmación se deduce de la literalidad de la Cláusula 19 del Contrato que establece: “*El contrato se regirá e interpretará conforme a la legislación de Andina*”⁵⁹.
19. La Demandante en respuesta a las Demandadas, señala que no resulta de aplicación la CISG. La razón es que pese a cumplirse los requisitos primero y segundo, esto es que, en primer lugar, que sean Estados contratantes Andina y Cervantia, y en segundo lugar, que los Estados no hayan excluido expresamente la CISG, no se cumple con el tercer requisito exigido. Este es el ámbito de aplicación de la CISG.
20. La Demandante alega que no se cumple con los requisitos del artículo 3 de la CISG por los siguientes motivos:

⁵⁶ Página 21 del Caso

⁵⁷ **Escrito de demanda párr 70:** CCI n.º 9479, CCI, de febrero 1999, se regulaba en el contrato que resultaría de aplicación la Ley del Estado de Nueva York, pero solo a la validez del mismo. Las partes no alcanzaron acuerdo sobre cuál era la ley aplicable al resto de los conflictos. El Tribunal Arbitral se pronunció estableciendo que «los usos del comercio internacional», hacían referencia los Principios Unidroit.

⁵⁸ **Escrito de demanda párr 71:** CCI n.º 9875 de enero de 1999, las partes no pactaron la ley aplicable, a lo que el Tribunal concluyó que “las reglas de derecho más apropiadas para ser aplicadas al fondo de este caso son las de la ‘*lex mercatoria*’”. En un laudo posterior, con el mismo número, se acabaron aplicando los Principios de Unidroit como *lex mercatoria*.

⁵⁹ Página 30 del Caso

(i) *Se considerarán compraventas los contratos de suministro de mercaderías que hayan de ser manufacturadas o producidas, a menos que la parte que las encargue asuma la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esa manufactura o producción*⁶⁰. En este caso, sostiene la Demandante que no estamos ante un contrato de suministro que pueda ser considerado compraventa. La razón subyace en que EL LLANO no suministraba materiales.

(ii) *La presente Convención no se aplicará a los contratos en los que la parte principal de las obligaciones de la parte que proporcione las mercaderías consista en suministrar mano de obra o prestar otros servicios.*

En palabras de la Demandante, EL GALLO se encargaba tan solo de la gestión y posterior venta. Por tanto, la obligación principal según la Demandante está relacionada con el mantenimiento del metaverso, su distribución y garantizar la protección de los usuarios.

El razonamiento se basa en que la obligación principal o que tiene un mayor peso consiste en suministrar mano de obra o prestar este tipo de servicios que no forma parte de la compraventa. En conclusión, no encaja con el precepto de la CISG.

21. En este sentido, sostiene la Demandante que la jurisprudencia confirma que cuando la obligación relativa al suministro de mano de obra o la prestación de servicios equivale a más del 50% de las obligaciones del vendedor, la CISG no resulta de aplicación conforme a su artículo 3⁶¹.
22. A raíz de este razonamiento, señala la Demandante que no sería de aplicación la CISG, debiendo aplicar el derecho interno de los Estados, en concreto, la Ley 7/1992, de Propiedad Intelectual e Industrial de Cervantia, tal y como se establece en el contrato.

c) La Ley aplicable al Contrato de Alianza son los Principios UNIDROIT

23. La Demandante alega que, al igual que en el Contrato de Cesión, resultan de aplicación los Principios UNIDROIT.
24. El razonamiento de la Demandante es idéntico al utilizado en el Contrato de Cesión. Esto es que, en el Contrato de Alianza, el artículo 15⁶² del mismo establece: *“El presente contrato se regirá por lo dispuesto en los principios aplicables a los contratos comerciales*

⁶⁰ Artículo 3 CISG

⁶¹ Distintas sentencias como: Kantonsgericht Zug, Suiza, 14/12/2009; el Tribunal de Arbitraje Comercial Internacional Federación de Rusia, LAUDO núm. 5. 1997; Bundesgericht, Suiza, en fecha 18/05/2009.

⁶² Página 38 del Caso.

*internacionales de este tipo, y, en lo no dispuesto por ellos, por los principios y disposiciones comunes a los ordenamientos de Cervantia, Aztequia y Andina.*⁶³”.

25. Por tanto, señala la Demandante que, los principios aplicables a los contratos comerciales son los Principios UNIDROIT. Reiteran en este sentido la numerosa jurisprudencia que, en caso de duda o escasa especificación, entiende que la voluntad de las Partes en este tipo de contratos es la de aplicar estos principios y no otros.
26. En conclusión, la Demandante señala que la Ley aplicable al Contrato de Alianza son los Principios UNIDROIT porque así lo han expresado en su cláusula 15 del Contrato.

d) La Ley aplicable a las infracciones en materia de propiedad intelectual e industrial, competencia desleal y cibercupación es la Ley de Cervantia

27. La Demandante señala que existe un conflicto de leyes en el Contrato de Cesión.
28. Tal y como indica la Demandante, la Cláusula 18 del Contrato de Cesión señala lo siguiente: *“el presente contrato se regirá por lo dispuesto en los principios aplicables a los contratos comerciales internacionales de este tipo, y, en lo no dispuesto por ellos, por los principios y disposiciones comunes a los ordenamientos de Cervantia y Aztequia”.*
29. La Demandante apunta a que los ordenamientos aplicables -esto es los ordenamientos de Cervantia y Aztequia- se contradicen respecto de (i) la consideración de derechos de explotación y, en consecuencia, (ii) los derechos de explotación que se encontrarían cubiertos por el Contrato de Cesión.
30. Señala la Demandante que esta contradicción se aprecia en el artículo 102 de la Ley de Derechos de Autor de Aztequia, *“la protección de los derecho de autor subsiste, de acuerdo con este título, en las obras originales de autoría fijadas en cualquier medio tangible de expresión, conocido o desarrollado posteriormente”.*

⁶³ Así se ha establecido en varios casos referentes a contratos de cooperación, de proyecto y entre empresas, que son los más similares al tipo de contrato que manejamos. Por ejemplo: Laudo arbitral 10022 Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, 10-2000; sentencia 4/1060-26/181, Tribunal Superior de Comercio de Ucrania, 04-03-2008; Laudo arbitral 9797, Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, Ginebra, 28-07-2000; Laudo arbitral 16816, Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, 2011.

31. Concluye la Demandante que en el caso de que la Ley de Aztequia fuera la aplicable, la cesión de los derechos de autor, incluye licencias tanto en soportes conocidos al momento de celebración del contrato, como aquellos soportes no conocidos.
32. Por otro lado, este último punto se enfrenta o dista de lo establecido en el artículo 41 (5) de la Ley 47/1992 de Propiedad Intelectual e industrial de Cervantia, “*la transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión*”.
33. La Demandante señala la contradicción de una forma muy clara: bajo la Ley de Cervantia la transmisión de los derechos solo se circunscribe a lo pactado y conocido en el Contrato de Cesión, esto es aquellos soportes conocidos y pactados expresamente.
34. La Demandante señala que, para resolver el conflicto de normas, a falta de normas materiales, cabe atender al criterio de proximidad para solucionar la controversia, por ser este el único criterio que atiende de manera práctica a la solución del problema.
35. El derecho aplicable según la Demandante sería el resultante de aplicar el criterio de conexión o proximidad. Esto es la ley del país con el cual se establezcan los vínculos más estrechos.
36. Por ello, concluye la Demandante que, el derecho aplicable a las infracciones de propiedad intelectual e industrial, competencia desleal y ciberocupación es el de Cervantia, por los siguientes motivos: (i) Cervantia es el lugar donde se celebra el Contrato de Cesión y (ii) la Demandante y titular de los derechos posee su domicilio en Cervantia.

ii. Posición de las Demandadas

a) Los principios UNIDROIT no resultan de aplicación directa.

37. Las Demandadas sostienen que los Principios UNIDROIT no son el Derecho principal aplicable a los Contratos y que el derecho aplicable es la CISG.
38. Las Demandadas sostienen que tanto el Contrato de Cesión como el Contrato de Alianza señalan en sus cláusulas “*por lo dispuesto en los principios aplicables a los contratos comerciales internacionales de este tipo, y, en lo no dispuesto por ellos, por los principios y disposiciones comunes a los ordenamientos de Cervantia y Aztequia*”⁶⁴.

⁶⁴ Páginas 21 y 38 del Caso.

39. Las Demandadas sostienen que, no aparece en ninguno de los Contratos referencia alguna a los Principios UNIDROIT. Tales Principios han sido invocados exclusivamente cuando la Demandante decidió emprender acciones legales.
40. Por un lado, las Demandadas sostienen para el Contrato de Cesión y Contrato de Alianza, que en referencia a los “*principios aplicables a los contratos de este tipo*” existen otros muchos como, por ejemplo, los PECL o los PLDC, por lo que resulta imposible deducir que la aplicación de este instrumento fuera escogida por las Partes.
41. En segundo lugar, señalan las Demandadas que los Principios UNIDROIT no se encuentran incorporados en los ordenamientos de Cervantia, Aztequia o Andina⁶⁵. Por ende, no están integrados en su legislación; y, en consecuencia, no constituyen unos “*principios y disposiciones comunes*” a tales ordenamientos.
42. Las Demandadas, por tanto, concluyen que, los Principios UNIDROIT no son de aplicación directa a la presente controversia porque (i) las Partes no acordaron tal aplicación, no existiendo elemento alguno que permita deducir que esa fuera su intención y, (ii) no han sido incorporados en los ordenamientos de Cervantia, Aztequia y Andina, que las Partes escogieron para regir sobre los Contratos.

b) La CISG es el derecho aplicable de los tres contratos

43. Las Demandadas, por el contrario, sostienen que la CISG resulta de aplicación a la presente controversia, por estar integrada en los ordenamientos de Cervantia, Aztequia y Andina, escogidos por las Partes para regir sobre los Contratos.
44. Las Demandadas razonan que, las Partes hicieron referencia expresa en los Contratos a tres ordenamientos: Cervantia, Aztequia y Andina. Dichos países forman parte, desde 2003, 2013 y 2004, respectivamente, de la CISG⁶⁶. En consecuencia, se trata de un instrumento que forma parte de sus ordenamientos internos y que constituye por tanto “*disposiciones comunes*” a los mismos.
45. Señalan las Demandadas que concurren los requisitos para que sea de aplicación la CISG. De acuerdo con sus arts. 1 y 6, la CISG regirá siempre que (i) las partes tengan sus establecimientos en Estados contratantes diferentes; (ii) no hayan decidido excluir la aplicación de la Convención y; (iii) los contratos sean de compraventa internacional de mercaderías.

⁶⁵ Página 84 del Caso

⁶⁶ Página 64 del Caso

46. En primer lugar, señalan las Demandadas que no es cuestión controvertida que las Partes tienen sus establecimientos en diferentes Estados contratantes⁶⁷. En segundo lugar, señalan que, las Partes no pactaron, en ningún caso, la exclusión expresa de las disposiciones de la CISG. En consecuencia, concluyen que se cumplen los dos primeros requisitos.
47. En tercer lugar, las Demandadas argumentan que los Contratos presentan características propias de las compraventas internacionales de mercaderías. En este sentido, definen el contrato de compraventa de mercaderías como “*aquél en cuya virtud el vendedor está obligado esencialmente a transmitir la propiedad de las mercancías y, por su parte, el comprador debe pagar el precio y recibirlas*”⁶⁸.
48. Asimismo, sostienen que esta definición debe ser flexibilizada hasta el punto de ser análogos el contrato de compraventa con el contrato de distribución⁶⁹. En este sentido, la CISG introdujo una definición amplia que permite flexibilizar su aplicación sobre la compleja casuística contractual en su artículo 3.
49. En consecuencia, concluyen las Demandadas que la CISG puede llegar a incluir prácticamente cualquier relación contractual que tenga por objeto el intercambio de bienes a cambio de dinero. Por tanto, los Contratos que conforman la presente controversia pueden ser catalogados como compraventas de mercaderías.
50. En concreto y bajo esta premisa, las Demandadas apuntan lo siguiente sobre el Contrato de Cesión:
- (i) Se trata de un contrato mixto que incorpora una licencia de marca. Por ende, la CISG puede aplicarse por la conexión contractual que guarda con la cesión.
51. En el mismo sentido, señalan lo siguiente sobre el Contrato de Desarrollo:
- (ii) Los contratos de distribución y transferencia de software pueden ser calificados como compraventas de mercaderías, a efectos de la aplicación de la Convención⁷⁰.”

⁶⁷ Página 3 y 4 del Caso

⁶⁸ TOBAR RODRÍGUEZ, J. A.: *La compraventa internacional de mercaderías y la propiedad intelectual e industrial*. Ed. La Ley, Madrid, (2014). Pág. 97.

⁶⁹ PERALES VISCASILLAS, M.P.: *Los contratos de distribución internacional a la luz de la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías*. En VICENT CHULIÁ, F.: *Estudios de Derecho Mercantil*. Tirant lo Blanch (2013). Págs. 1225-1244.

⁷⁰ **Escrito de Contestación párr 104:** Así lo sentenció, por ejemplo, el Tribunal de Distrito de Múnich, afirmando que la existencia de “un 'contrato de venta de bienes' en el sentido del Art. 1 CISG debe afirmarse en cualquier caso si el software estándar se va a proporcionar de forma permanente por un pago

52. Finalmente, sobre el Contrato de Alianza las Demandadas reiteran lo expuesto previamente:

(iii) La CISG regula “tanto los contratos de compraventa puros, como también los que contienen además de la obligación de dar, obligaciones de hacer o no hacer, y engloba también a los contratos mixtos”. Además, señalan que existe una “vis expansiva” de las obligaciones que derivan de la compraventa y, consecuentemente, “una fuerza atractiva de la CISG”⁷¹.

53. En conclusión, las Demandadas sostienen que la CISG es de aplicación principal a los Contratos porque (i) forma parte del Derecho interno de los ordenamientos de Cervantia, Aztequia y Andina; (ii) concurren los requisitos de aplicación.

c) La Ley aplicable para las infracciones en materia de propiedad intelectual industrial, competencia desleal y ciberocupación es la de Andina y Aztequia

54. Sostienen las Demandadas que las leyes aplicables en las infracciones de propiedad intelectual e industrial, competencia desleal y ciberocupación es la Ley n.º 22/2017 de Aztequia y la Ley n.º 44/2018 de Andina, así como el Reglamento de Marcas de Aztequia y Andina.

55. Señalan las Demandadas que la norma que resuelve el conflicto de leyes es el Convenio de Berna pues ha sido suscrito por Cervantia, Andina y Aztequia⁷².

56. El Convenio de Berna, tal y como argumentan las Demandadas, señala que brinda protección a los derechos de autor y de propiedad intelectual. Así, su art. 5 dispone que “los autores gozarán [...] en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad [...] a los nacionales”. En este sentido, de acuerdo con su segundo apartado, “la extensión de la protección [...] se regirá exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección”.

57. Por ello, las Demandadas establecen que para responder a la protección que reclama la Demandante a raíz de unas supuestas infracciones que habrían sido cometidas a través de Internet, hay que atender a aquellos lugares en que operan EL LLANO y EL GALLO: Aztequia y Andina, sus respectivas sedes sociales.

⁷¹ **Escrito de Contestación párr 106:** PERALES VISCASILLAS, M.P.: *Los contratos de distribución internacional a la luz de la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías*. En VICENT CHULIÀ, F.: *Estudios de Derecho Mercantil*. Tirant lo Blanch (2013). Págs. 1225-1244.

⁷² Página 85 del Caso

58. En consecuencia, la Demandante reclama en tales lugares la protección de sus derechos. Por lo tanto, la legislación de Aztequia y Andina debe ser aplicada para decidir sobre las potenciales infracciones.
59. En conclusión, las Demandadas alegan que la legislación aplicable sobre las supuestas infracciones legales se corresponde con el Derecho sustantivo de Aztequia y Andina, concretamente, la Ley n.º 22/2017 de Aztequia, la Ley n.º 44/2018 de Andina, y el Reglamento de Marcas de Aztequia y Andina, porque (i) las normas de conflicto recogidas en las Convención de Berna determinan que la legislación aplicable es la existente en el país en que se reclama la protección y; (ii) la protección se debería reclamar en los Estados en que las Demandadas realizaron las conductas presuntamente infractoras, es decir, Aztequia y Andina.

iii. Análisis del Tribunal

a) El derecho aplicable a los Contratos de Cesión y de Alianza son los Principios UNIDROIT que se complementarán con la Ley de Cervantia, Aztequia y Andina.

60. Este Tribunal concurre con la Demandante en que los principios UNIDROIT es el derecho aplicable elegido por las Partes tanto para el Contrato de Cesión y el Contrato de Alianza.
61. El Tribunal recuerda que, según lo expuesto por las Partes, no es controvertido que la cláusula 18 del Contrato de Cesión señala como derecho aplicable *“los principios aplicables a los contratos comerciales internacionales de este tipo, y, en lo no dispuesto por ellos, por los principios y disposiciones comunes a los ordenamientos de Cervantia y Aztequia”*.⁷³
62. De igual forma ocurre con el Contrato de Alianza en la cláusula 15 señala que *“El presente contrato se regirá por lo dispuesto en los principios aplicables a los contratos comerciales internacionales de este tipo, y, en lo no dispuesto por ellos, por los principios y disposiciones comunes a los ordenamientos de Cervantia, Aztequia y Andina”*.
63. Es decir, la única diferencia que puede apreciarse en el clausulado de ambos contratos es que en el Contrato de Alianza incluye el ordenamiento de Andina como derecho aplicable de forma subsidiaria.
64. Este Tribunal concurre con la Demandante en que las cláusulas coinciden con lo que se conoce como la *lex mercatoria*: esto es las normas que han sido creadas por los agentes internacionales y que las Partes deciden aplicar en los contratos internacionales.

⁷³ Contrato de Cesión: cláusula 18.

65. Este Tribunal, una vez examinada la jurisprudencia aportada por las Partes concurre con la Demandante en que los principios aplicables a los contratos comerciales internacionales de este tipo encajan en la definición de los Principios UNIDROIT.
66. La jurisprudencia ha sostenido lo anterior. En el caso CCI N°13.012, los contratantes suscribieron que el derecho aplicable a la disputa sería: “*los principios reconocidos del Derecho comercial internacional*”. Finalmente, tras la disputa sobre el derecho aplicable, el Tribunal concluyó que los Principios UNIDROIT respondían a la voluntad de las partes y que se debía recurrir a ellos como derecho primario aplicable⁷⁴.
67. Asimismo, con independencia de la jurisprudencia comparada que ha sido expuesta, los mismos Principios UNIDROIT en el prólogo del año 2016 permiten esta aplicación directa estableciendo lo siguiente: “*estos pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por principios generales del derecho, la “lex mercatoria o expresiones semejantes”*”⁷⁵.
68. Por tanto, este Tribunal concurre en que los principios UNIDROIT son los principios generales aplicables a los contratos comerciales internacionales, por lo que han de ser empleados para resolver esta controversia.
69. En consecuencia, este Tribunal quiere pronunciarse expresamente sobre los motivos que llevan a determinar que la CISG no es aplicable y por tanto que, no concurre con la Demandadas en este punto.
70. En primer lugar, en lo relativo al Contrato de Cesión, la CISG establece en su artículo 1 que “*la presente Convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en Estados diferentes*”.
71. Antes de ver si se cumplen los requisitos que establecen las Demandadas, resulta esencial que se cumplan los criterios más básicos de aplicación. La CISG no contiene una definición de “*mercaderías*”. Jurisprudencialmente se ha llegado al consenso internacional de que corresponde a artículos “*tangibles y móviles*”.
72. En este sentido, la compraventa internacional de mercaderías no incluye la compraventa de derechos de propiedad intelectual e industrial que, no pueden olvidar las Partes que son los derechos que se someten a esta disputa. La razón es que no coincide con su definición de mercaderías⁷⁶.

⁷⁴ Laudo CCI N°13.012, 2004

⁷⁵ Principios UNIDROIT, pág. 53.

⁷⁶ CNUDMI, pág. 7

73. Por lo tanto, la CISG no resulta de aplicación para las acciones derivadas de Contrato de Cesión que corresponden a (i) la cesión de las obras musicales de la película Diles que no me maten y (ii) la licencia de la marca internacional Macario Rock Café.
74. En segundo lugar, el Contrato de Alianza no pueden las Demandadas suscribir que es un contrato de compraventa o con pinceladas del mismo. El Contrato de Alianza es un contrato de joint venture. Este se caracteriza esencialmente por abarcar distintos acuerdos de colaboración con distintas empresas; en este caso, PÁRAMO, EL GALLO y EL LLANO.
75. El objeto del Contrato de Alianza era la explotación de TALPA. Las Partes no suscribieron que se transfirieran bienes y mucho menos un precio a cambio de ellos -esto sí son notas típicas de un contrato de compraventa-⁷⁷.
76. En conclusión, el Contrato de Alianza no puede denominarse contrato de compraventa, pero tampoco como contrato de prestación de servicios. En consecuencia, este Tribunal concluye con la Demandante en que no cabe la aplicación de la CISG.
77. Finalmente, como han detallado las Partes, las legislaciones nacionales escogidas para aplicar de forma subsidiaria a los Principios UNIDROIT son:
- las disposiciones comunes de los ordenamientos de Cervantia y Aztequia en el caso del Contrato de Cesión.
 - las disposiciones comunes de los ordenamientos de Cervantia, Andina y Aztequia en el caso del Contrato de Alianza.
78. Sin embargo, como bien señalan las Partes no cabe o resulta imposible seguir una interpretación acumulativa de los distintos ordenamientos. Esto es porque en el ámbito de cesión de derechos las interpretaciones llegan hasta el punto de ser contradictorias – tal y como señalaba la Demandante-.
79. Por tal contradicción, es necesario que este Tribunal decida cuál va a ser el criterio de elección que regule este punto controvertido. Este Tribunal entiende que, en este caso, la ley de Cervantia es la que debe aplicarse, pues es la que posee una conexión más cercana con los contratos. Por tanto, este Tribunal concurre con la Demandante aplicando el criterio de proximidad o mayor conexión.
80. El motivo que, bajo el criterio de proximidad o mayor conexión, hace determinar a este Tribunal que la ley aplicable debe ser la Cervantia es:

⁷⁷ Amco Ukrservice v. American Meter Company, 2004.

(i) La cesión de los derechos de propiedad intelectual que es enjuiciada en este procedimiento se ha producido por la Demandante. Esta tiene su domicilio en Cervantia.⁷⁸

81. De esta forma este Tribunal concluye lo siguiente en lo relativo a la ley aplicable:

(i) Los Principios UNIDROIT resultan de aplicación para los Contratos de Cesión y de Alianza.

(ii) Subsidiariamente, la ley aplicable a dichos contratos es la Ley de Cervantia por tener una conexión o proximidad mayor, en concreto, resulta de aplicación la Ley de Propiedad Intelectual e Industrial de Cervantia

(iii) Todo ello no obsta para que las Partes puedan aplicar otros tratados internacionales ratificados como el Convenio de Berna.

b) El derecho aplicable al Contrato de Desarrollo es la ley 47/1992 de Cervantia.

82. Este Tribunal concurre con las Demandadas en que la ley aplicable al Contrato de Desarrollo es la Ley de Cervantia.

83. Este Tribunal recuerda lo expuesto por las Demandadas en la cláusula 19 del Contrato de Desarrollo *“el contrato se regirá e interpretará conforme a la legislación de Andina, y, en particular por la Ley 47/1992, de propiedad intelectual e industrial de Cervantia”*.

84. El Tribunal concurre en que las partes han mostrado la voluntad de incorporar por referencia la Ley de Cervantia.

85. En este caso, este Tribunal concurre con las Demandadas en que los Principios UNIDROIT no resultan de aplicación directa a este contrato. La razón es tan sencilla como que las Partes no han hecho referencia a ellos ni de forma genérica, ni concreta. Sin embargo, este Tribunal quiere matizar que esto no implica que sí resultan aplicables para realizar ciertas interpretaciones. Es decir, resultan aplicables como principios de *soft law*.

86. Por último, en aras de la claridad, el Tribunal concluye que tampoco es aplicable la CISG para el contrato de Desarrollo. En la misma línea que la cuestión anterior, este Tribunal sostiene que la CISG excluye de su ámbito de aplicación a los contratos de servicios.

⁷⁸ Solicitud de Arbitraje, página. 3

87. El presente Contrato de Desarrollo no es un contrato de compraventa, de hecho, es un contrato en el que el objeto se define como el desarrollo de un software personalizado. Esto es la creación de un servicio personalizado para satisfacer unas necesidades particulares.
88. Las Demandadas apoyan este punto con abundante jurisprudencia donde tratan de establecer que (i) se produce la venta de un intangible y (ii) que ese intangible o software es considerado mercadería a la luz de la CISG.
89. Este Tribunal rechaza la idea. En primer lugar, porque nunca se realiza una compraventa, por tanto, el primer requisito no se cumple. En segundo lugar, si existiera una compraventa de software (*quod non*) no obstante, este Tribunal considera que no resulta de aplicación la jurisprudencia esgrimida.
90. La razón que sostiene este Tribunal es que el contrato de Desarrollo de este procedimiento no es un contrato de software estándar, como lo es el de los casos aportados por las Demandadas, pues no ha sido diseñado para ser vendido a una generalidad.
91. Además, el software, en este caso Metaverso fue diseñado con unos requisitos muy específicos que lo hacen único en el mercado: RV, RA, Blockchain, NFT's, IoT.
92. En consecuencia, el Contrato de Desarrollo, debe entenderse excluido del ámbito de aplicación de la CISG, rigiéndose solo por la ley de Cervantia.

B. LOS INUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO DE CESIÓN

93. Este Tribunal, en aras de una mejor comprensión de las distintas reclamaciones no seguirá el esquema utilizado hasta el momento, esto es i) la Demandante, ii) las Demandadas y iii) Análisis del Tribunal Arbitral.
94. Desde este punto, se analizará cada una de las reclamaciones ejercitadas por la Demandante aportando integradamente los argumentos de las Partes con el análisis del Tribunal.
95. La Demandante identifica los siguientes incumplimientos por parte de las Demandadas con respecto de las obras y las marcas registradas relativas a la película "Diles que no me maten" y que ahora reclama con base en el Contrato de Cesión señalando los siguiente:

(i) La transmisión de derechos de explotación no alcanzaría las modalidades de utilización inexistentes o desconocidas al tiempo de la cesión. (ii) La transmisión no contempla explotar dichos bienes inmateriales en el metaverso, que contraviene de forma clara el

*contrato. En definitiva, la explotación en el metaverso se ha de considerar una nueva modalidad de utilización de los derechos cedidos*⁷⁹.

96. En esta cuestión se tratarán bajo el Contrato de Cesión, los incumplimientos expuestos en relación con las siguientes conductas: (i) el concierto que tuvo lugar en el metaverso, así como (ii) la instalación del restaurante en el Metaverso “MRC”.
97. La Demandante argumenta que las dos acciones llevadas a cabo por las Demandadas infringen las obligaciones suscritas en el Contrato de Cesión.
98. La Demandante sostiene que se ha producido un incumplimiento del Contrato de Cesión por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque se ha excedido el ámbito territorial acordado en el Contrato de Cesión; es decir, este no incluía poder explotar los derechos en el metaverso. En segundo lugar, con independencia de la territorialidad, las acciones de las Demandadas exceden los usos pactados en el Contrato de Cesión. Esto se refiere a que no estaba incluido el Metaverso como forma o plataforma de explotación.

a) El ámbito territorial de la Cesión no está limitado en el Contrato de Cesión.

99. Este Tribunal concurre con las Demandadas en que la territorialidad no se ha excedido según lo pactado en el Contrato de Cesión. La cláusula 13 del Contrato de Cesión determina que la territorialidad de la cesión comprende lo siguiente: *"en todos los países del mundo donde realice su actividad empresarial"*.
100. Por un lado, la Demandante sostiene que la territorialidad del metaverso no se rige por criterios geográficos, ya que constituye por sí solo un espacio virtual sin una competencia territorial definida.
101. Por otro lado, este Tribunal comparte el razonamiento de las Demandadas en que el contrato debe interpretarse conforme a la voluntad de las Partes, tal y como establece el artículo 4.1 de los Principios UNIDROIT.
102. Siguiendo este razonamiento, este Tribunal concluye que la voluntad de las Partes al suscribir el Contrato de Cesión era licenciar los derechos a nivel mundial y en exclusiva. Por lo tanto, las Partes pretendían que EL LLANO fuera licenciatario de los derechos en todo el mundo.

⁷⁹ Página 12 del Caso

b) El alcance de la cesión de derechos de propiedad intelectual y marca en el Contrato de Cesión.

i. El Contrato de Cesión no permite la explotación de los derechos de propiedad intelectual en el metaverso.

- ¹⁰³. Para determinar si las Demandadas se han excedido en lo suscrito en el Contrato de Cesión en lo relativo a los derechos de propiedad intelectual habrá que acudir a: (i) las previsiones del Contrato y (ii) la ley aplicable al contrato.
- ¹⁰⁴. Este Tribunal ha determinado que en lo relativo a la Propiedad Intelectual e Industrial habrá que acudir a la Ley de Cervantia.
- ¹⁰⁵. En este sentido y sosteniendo la postura de la Demandante, el artículo 41.5 de la Ley 47/1992, de Propiedad Intelectual e Industrial de Cervantia determina que “*la transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión*”.
- ¹⁰⁶. Por su parte, el Contrato de Cesión establece en la cláusula 3 que, “*El CEDENTE se reserva todos los derechos y modalidades de explotación que no son objeto de cesión expresa en el presente Contrato. Si LA CESIONARIA se propusiera alguna modalidad de explotación no contemplada en el presente Contrato, deberá obtener previamente la aceptación por escrito del CEDENTE*”. Este Tribunal concluye que el metaverso no era una modalidad de cesión expresa y que el LLANO nunca solicitó autorización de la Demandante, extremo que no resulta controvertido.
- ¹⁰⁷. Por tanto, del análisis conjunto de la ley aplicable al Contrato de Cesión en materia de propiedad intelectual y del mismo contrato y su clausulado, este Tribunal no puede concurrir con las Demandadas cuando sostienen que el Contrato de Cesión contempla la transmisión de derechos de propiedad intelectual e industrial desde una perspectiva y en términos amplios.
- ¹⁰⁸. No obstante, pese a no haber una interpretación amplia, es necesario analizar el debate fáctico que debe resolver este Tribunal para determinar un eventual incumplimiento es, por tanto, si el 10 de abril de 2017 -fecha en la que se celebró el Contrato de Cesión-, los NFT eran una plataforma inexistente o desconocida.
- ¹⁰⁹. Este Tribunal a modo ilustrativo⁸⁰ recuerda que este mismo supuesto surgió con la aparición de internet. En este sentido, fueron numerosos⁸¹ los pronunciamientos que surgieron en lo

⁸⁰ Antequera Parilli, R. (2011). Transmisión del derecho patrimonial. Interpretación restrictiva. Nuevas formas de explotación. Obra plástica. Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y El Caribe.

⁸¹ En el mismo sentido, SCA de Lyon, 9 de diciembre de 1999.

relativo a la cesión de información o imágenes. Los Tribunales entendieron que la cesión realizada en favor de un periódico⁸² o de una revista años antes no implicaba la cesión automática a plataformas como Internet.⁸³

- ¹¹⁰. En este sentido, este Tribunal acude a la doctrina predominante⁸⁴ sobre los conceptos de inexistente y desconocido. La doctrina realiza un juicio de equivalencia entre los términos inexistente y desconocido entendiendo que deben interpretarse indistintamente. La razón reside en que algo puede ser existente, pero desconocido para las Partes -generando un escenario de inseguridad jurídica-, mientras que algo puede ser aún inexistente, pero conocido.
- ¹¹¹. Por tanto, este Tribunal sostiene que el test para determinar si es inexistente o desconocido reside en que sea una realidad posible para la ciencia.
- ¹¹². En conclusión, este Tribunal razona que, en el año 2017, la realidad virtual del metaverso y el comercio de NFT's no podía considerarse una realidad posible y, en consecuencia, en el Contrato de Cesión no se cedieron los derechos para su explotación en el metaverso.

ii. EL LLANO incumplió el Contrato de Cesión por el uso indebido de la marca “Macario Rock Café”

- ¹¹³. Este Tribunal considera que, para interpretar cuál es el alcance de la cesión de la marca, hay que acudir a lo que suscribieron las Partes en el Contrato de Cesión, así como a lo establecido en los Principios UNIDROIT.
- ¹¹⁴. El Contrato de Cesión hace referencia a la cesión de la marca MRC en las siguientes cláusulas:

Cláusula 6: *“Igualmente, mediante el presente contrato las Partes acuerdan la licencia de la marca internacional n° 7273345 Macario Rock Café, que PÁRAMO CAPITAL como EL LICENCIANTE concede a EL LLANO como LA LICENCIATARIA para su uso el mercado como parte del precio que se determina en la Cláusula Duodécima”.*

Cláusula 7: *“Fabricación propia. LA LICENCIATARIA se compromete a fabricar por sus propios medios técnicos y humanos y en sus propias instalaciones los productos con la marca licenciada. Calidad de los productos. Los productos deberán mantener una calidad media-alta respecto a otros productos del mercado. EL LICENCIANTE podrá requerir*

⁸² SCA de Hamburgo, de 5 de noviembre de 1998.

⁸³ SAP Madrid 48/2009 Sección 28ª de 6 de marzo de 2009. ECLI:ES:APM:2009:2054.

⁸⁴ Gete-Alonso y Calera, M.C. (2007). Artículo 43 en Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (Coord), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual (2ª ed)*. Tecnos.

información que le deberá se aportada, así como podrá realizar los controles de calidad que estime necesarios para verificar el cumplimiento por parte de LA LICENCIATARIA”.

115. Por su parte, el artículo 4.1 de los Principios UNIDROIT señala que la interpretación de los contratos hay que atender a la intención de las Partes en el momento de su celebración.
116. Este Tribunal concluye que la intención de las Partes no era otra que ceder la marca para su explotación a través de productos físicos como pueden ser prendas o cualquier tipo de “merchandising”.
117. El Tribunal concluye que no existe un acuerdo entre las Partes para ceder la marca "MRC" y su posterior utilización en el metaverso. En consecuencia, este Tribunal concluye que EL LLANO incumplió el Contrato de Cesión en tanto que abrió una sucursal virtual de MRC.

C. INFRACCIONES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, COMPETENCIA DESLEAL Y CIBEROCUPACIÓN.

118. En este apartado el Tribunal determinará las posibles infracciones en lo relativo a los derechos de propiedad intelectual e industrial, competencia desleal y ciberocupación. Estas infracciones serán analizadas desde las siguientes conductas: la comercialización del LLANO de los NFT’s (i) sobre las películas “Diles que no me maten I” y “Diles que no me maten II” y (ii) sobre la marca MRC. De igual forma se analizará (iii) el uso y registro de los nombres de dominio con una supuesta idéntica denominación de las marcas.

a) EL LLANO ha incurrido en una infracción de propiedad intelectual

119. El Tribunal concluye que la creación comercialización de NFTs relativos a las escenas de las películas "Diles que no me maten" y "Diles que no me maten II" constituye una infracción de la propiedad intelectual, puesto que EL LLANO carecía de título legítimo para su explotación.
120. Siguiendo la lógica expuesta previamente, EL LLANO no estaba autorizado para la explotación en el metaverso de los derechos cedidos.
121. La Demandadas argumentan que el Contrato de Cesión establece que: “*LA CESIONARIA quedará, en lo sucesivo, como la única y legítima titular de los derechos sobre las obras musicales y audiovisuales objeto de este contrato*⁸⁵”. En ese sentido, concluyen que EL LLANO al tener título, tenía plenos derechos sobre las obras audiovisuales y en concreto sobre las películas.

⁸⁵ Página 18 del Caso

- ¹²². Este Tribunal considera que, si bien EL LLANO podía tener justo título en la obra “*Diles que no me maten*” y pese a que los derechos de reproducción habían sido cedidos, en ningún caso se habían cedido para su explotación en el metaverso.
- ¹²³. En el mismo sentido, este Tribunal concurre con la Demandante en lo relativo a la obra “*Diles que no me maten II*”.
- ¹²⁴. Esta Tribunal considera que la obra *Diles que no me maten II* es un producto derivado de la obra original que responde a un mal uso del derecho de transformación.

El Tribunal concluye que las actividades de EL LLANO en relación con la creación de NFTs de las películas “*Diles que no me maten I*” y “*Diles que no me maten II*” constituyen una infracción de la propiedad intelectual.

b) Las Demandadas han incurrido en actos de competencia desleal

- ¹²⁵. Este Tribunal concluye que las actuaciones llevadas a cabo por las Demandadas en Decentraland y Open Sea deben ser calificados como actos de competencia desleal.
- ¹²⁶. Este Tribunal recuerda que la ley aplicable para la infracción de normas de competencia desleal es la Ley de Competencia Desleal de Cervantia.
- ¹²⁷. El artículo 5 de la Ley establece que los “*actos engañosos serán desleales cuando difundan información falsa o, si esta es veraz, induzca a error a los destinatarios*”.
- ¹²⁸. Por su parte el artículo 6 señala que “*se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o los establecimientos ajenos*”.
- ¹²⁹. Este Tribunal considera que, a diferencia de lo sostenido por las Demandadas, las camisetas vendidas inducen a error al consumidor, así como generan riesgo de confusión.
- ¹³⁰. Las Demandadas sostienen que la naturaleza de los NFTs impide que pueda generar confusión en el consumidor con respecto de un producto físico. No obstante, este Tribunal rechaza este argumento y sostiene que resulta plausible que el público pueda establecer una conexión entre las camisetas NFTs y la marca registrada confundidos. Así este Tribunal detalla que las similitudes que pueden generar riesgo de confusión son las siguientes:
- (i) El logo utilizado es el mismo. Se utilizan los mismos colores y las mismas letras “MRC”.
 - (ii) Además es relevante que se utilice para el mismo tipo de productos -camisetas- con independencia de que estas se comercialicen en el mundo virtual.

- ¹³¹. La confusión por tanto se deriva esencialmente de las siglas MRC. Las Demandadas alegan que la no inclusión del elemento gráfico de la batería evita el riesgo de confusión.
- ¹³². Este Tribunal concluye basándose en la jurisprudencia comparada que, el riesgo de confusión debe analizarse considerando el conjunto y no elementos aislados del mismo.⁸⁶

c) Las Demandadas incurrieron en una infracción de Ciberocupación

- ¹³³. La Demandante sostiene que el registro a nombre de EL GALLO de los nombres de dominio (i) metadilesquenomematen.com y (ii) metamacarirockcafe.com constituye una infracción de ciberocupación según el artículo 4 de la Ley 1/2003 de ciberocupación de Cervantia.
- ¹³⁴. En cuanto al registro del nombre de dominio metadilesquenomematen.com y metamacarirockcafe.com, este Tribunal concurre la ciberocupación, ya que se cumplen los tres requisitos del artículo 4 de la Ley de Cervantia.
- ¹³⁵. El Tribunal recuerda los requisitos exigidos: Se considerará ciberocupación cuando se den las tres siguientes circunstancias:
- (i) un nombre de dominio sea idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios ya registrada.*
- (ii) no se tenga derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;*
- (iii) un nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.*
- (...) Se deberá probar que se dan todos los elementos anteriores para que constituya ciberocupación.*
- ¹³⁶. En primer lugar, este Tribunal concurre con la Demandante en que el nombre de dominio es idéntico o similar a una marca ya registrada: "Macario Rock Café". El hecho de que se incluya "meta" en el nombre no impide apreciar la similitud entre ambos.
- ¹³⁷. En segundo lugar, este Tribunal señala que las Demandadas no poseen derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio.
- ¹³⁸. No obstante, las Demandadas argumentan que estaban legitimadas para registrar las marcas con base en el Contrato de Cesión. Este Tribunal recuerda según lo expuesto previamente

⁸⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007. Asunto C-334/05. ECLI:EU:C:2007:333.

que, EL LLANO solo podía explotar los derechos concedidos para productos físicos, no abarcando nombres de dominio.

139. En tercer lugar, este Tribunal aprecia que los nombres de dominio han sido efectivamente registrados -hecho admitido por las Demandadas-y han sido utilizados fraudulentamente. El motivo de su creación responde a un aprovechamiento de la posición de conocida la marca.
140. Las Demandadas sostienen que actualmente los nombres están inactivos; no obstante este Tribunal considera que no es una cuestión relevante pues fueron creados con un propósito fraudulento.
141. En resumen, este Tribunal concluye que el registro de los nombres de dominio metadilesquenomematen.com y metamacariorockcafe.com constituyen una infracción en ciberocupación, ya que cumplen con los tres requisitos establecidos.

D. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ALIANZA

a) Las Demandadas incumplieron los principios de información, cooperación, buena fe y lealtad negocial.

142. La Demandante argumenta que la conducta de las Demandadas ha infringido los principios de información, cooperación, buena fe y lealtad negocial.
143. El artículo 3 del Contrato de Alianza señala que las Partes se comprometen a *“Comunicarse mutuamente la información relevante relativa al proyecto, y negociar de buena fe los acuerdos necesarios para su ejecución y/o modificación. En particular, las partes se comprometen a consultar con PÁRAMO CAPITAL aquellos elementos del proyecto que afecten directamente a sus derechos, y que no hayan sido previstos bajo el presente contrato”*.
144. Este Tribunal concurre con la Demandante en que se han incumplido los principios de información, cooperación, buena fe y lealtad negocial.
145. En primer lugar, este Tribunal concluye que, en la negociación y creación de los dos proyectos piloto, estos son Decentraland y Opensea, las Demandadas incurrieron en la violación de los principios de información, cooperación, buena fe y lealtad negocial.
146. Las Demandadas, por su lado, sostienen que PÁRAMO estaba informada de tanto cuanto quería saber. Primero porque EL GALLO ya había comunicado a la Demandante que se crearían y distribuirían NFT's así como que se iniciaría una incursión a Decentraland.

147. Además, las Demandadas convocaron una reunión que la Demandante no solo estuvo informada, sino que fue invitada a asistir. No obstante, la Demandante declinó la invitación.
148. Tras la negativa de asistir a la reunión, la Demandante fue informada por las Demandadas de los elementos claves de la estrategia diseñada, así como el ofrecimiento a cualquier duda o sugerencia.
149. No obstante, pese a estas acciones, este Tribunal concluye que las Demandadas vulneraron los principios de información y cooperación. Este Tribunal considera que no se ha acreditado lo suficiente que la información más relevante fuera facilitada.
150. De hecho, estas comunicaciones en ningún caso incluyeron (i) la acuñación de los NFTs, ni (ii) que la efectividad de los proyectos estuviera condicionada a la explotación de los derechos cedidos en el metaverso. Esta falta de información no solo supone una vulneración de los principios de información y cooperación, sino que trae causa de este arbitraje.
151. Finalmente, con respecto del principio de buena fe, este Tribunal también considera que se ha vulnerado. Siguiendo el razonamiento anterior, la esencialidad e importancia que reviste la información no facilitada desvela la vulneración de este principio por parte de las Demandadas.
152. En segundo lugar, con respecto de la financiación, este Tribunal considera que se infringieron los principios de cooperación y buena fe por parte de las Demandadas.
153. Las Demandadas alegan que la Demandante incumplió su obligación de financiación, hecho que impedía que se pusiera en marcha los proyectos piloto y que condicionaba el éxito del Contrato de Alianza.
154. Las Demandadas solicitaron a PÁRAMO la aportación de 10.000.000 de euros⁸⁷. No obstante, la Demandante argumentó ante tal petición que, su aportación consistía exclusivamente en la cesión de derechos. Estos derechos estaban valorados en esa cantidad y, por tanto, sostenía que no procedía el pago⁸⁸.
155. Este Tribunal concluye que el Contrato de Alianza no aporta suficiente información y, por tanto, no aporta por sí solo una respuesta a cómo debía proceder la financiación por parte de la Demandante.

⁸⁷ Documento Respuesta de la Solicitud de Arbitraje núm.3

⁸⁸ Documento Respuesta de la Solicitud de Arbitraje núm.4

- ¹⁵⁶. En cualquier caso, no es controvertido el hecho de que las Partes no sabían cómo concretar la financiación.
- ¹⁵⁷. Este Tribunal concluye que existe una vulneración del principio de buena fe porque las Demandadas comenzaron a llevar a cabo sus actuaciones bajo la premisa de que la Demandante se había negado a realizar un pago que supuestamente le correspondía (*quod non*). De hecho, la Demandante actuó de forma completamente inversa. Advirtió a las Demandadas y solicitó aclarar la situación e incluso la realización de una valoración independiente de los derechos licenciados⁸⁹.
- ¹⁵⁸. En resumen, este Tribunal concluye que las Demandadas usaron la cuestión de la financiación como una excusa para tomar decisiones sin el beneplácito de la Demandante incumpliendo así los deberes contractuales de cooperación y buena fe establecidos en el Contrato de Alianza.

b) Las Demandadas no han incumplido el Contrato de Alianza en lo relativo a la definición de la estrategia y el desarrollo técnico

- ¹⁵⁹. Este Tribunal no concurre en este punto con la Demandante en lo relativo a la definición de la estrategia del proyecto y determina que las Demandadas no han incumplido.
- ¹⁶⁰. Este Tribunal recuerda que la cláusula 6.3. *del Contrato de Alianza establece que:*
- “La Asamblea de Participantes se reunirá cuando lo solicite cualquiera de las partes, mediante notificación a las demás partes. La Asamblea se constituirá con la presencia de dos de los participantes”.*
- ¹⁶¹. Por tanto, este Tribunal determina que la Asamblea del 18 de marzo se constituyó válidamente pese a la ausencia de la Demandante.
- ¹⁶². Del mismo modo, este Tribunal recuerda que según la cláusula 6.5 del Contrato de Alianza, no se requería la unanimidad para la determinación de la estrategia:
- “Las decisiones relativas al objeto de la alianza o a los contractuales de las partes se adoptarán por unanimidad. Las demás decisiones se adoptarán por mayoría absoluta”.*
- ¹⁶³. Por lo tanto, este Tribunal descarta que la definición de la estrategia sin la participación de la Demandante constituya un incumplimiento del Contrato de Alianza.

⁸⁹ Documento Respuesta de la Solicitud de Arbitraje núm.4

¹⁶⁴. Sin embargo, esto no implica que la estrategia sea una cuestión privada, como lo es el desarrollo técnico. Las Demandadas estaban obligadas a compartir con la Demandante la información relativa a la estrategia comercial, y mantenerla en secreto vulnera los principios de información, cooperación y buena fe tal y como se expuso previamente.

c) Las Demandadas han incumplido su deber de reparto de beneficios del Contrato de Alianza

¹⁶⁵. Este Tribunal concurre con la Demandante en que se ha incumplido la obligación de reparto de beneficios suscrita en el Contrato de Alianza por parte de las Demandadas.

¹⁶⁶. Este Tribunal determina que las Demandadas tampoco repartieron los beneficios derivados de la explotación. De este modo, la venta de los NFT's de Macario Rock Café y Diles que no me maten, así como la realización del concierto, implican, además, un incumplimiento de los artículos 2.6 y 3 del Contrato de Alianza.

¹⁶⁷. Este Tribunal recuerda que, en los mencionados artículos, las Partes disponían el deber de repartir los beneficios del proyecto. De esta manera, las Demandadas incumplieron con la voluntad expresada en el Contrato de Alianza, dejando de cumplir con sus obligaciones pactadas y beneficiándose de la exoneración de sus cargas.

¹⁶⁸. Estas actuaciones constituyen también un incumplimiento a la luz de los Principios UNIDROIT, los cuales en su art. 1.7 disponen el deber de lealtad negocial como expresión de la buena fe que se deben los contratantes. Esta, entendida como el deber general de actuar con fidelidad en el cumplimiento de la obligación⁹⁰ y de cumplir con las cargas requeridas para ejercer los derechos del contrato.

¹⁶⁹. En conclusión, las Demandadas faltaron con su deber, abusando de su contratante, y enriqueciéndose a sus expensas.

d) Las Demandadas han incumplido el deber de promover el interés de la alianza pactado en el Contrato de Alianza.

¹⁷⁰. Este Tribunal concurre con la Demandante en que se incumplió el deber de promover el Contrato de Alianza por parte de las Demandadas.

¹⁷¹. Este Tribunal recuerda que, la cláusula 10 del Contrato de Alianza establecía lo siguiente:

⁹⁰ Garrigues, p. 85; Díez Picazo & Gullón, p. 437.

“10.1. Este acuerdo se concluye con el objetivo de promover el interés común de las partes dentro del ámbito de la alianza.

10.2. Las partes, mientras persiguen sus propios derechos e intereses respectivos, promoverán sus intereses comunes en la alianza y sus actividades. En particular, cada parte se compromete a abstenerse de cualquier actividad, comportamiento o medida personal que compita y/o sea perjudicial para los intereses de la alianza”.

- ¹⁷². Por tanto, la prueba a la que se remite este Tribunal para determinar el incumplimiento es a la creación de la sociedad TALPA 2. En dicha sociedad tan solo participaban las Demandadas excluyendo a la Demandante. No solo eso, sino que, como su propio nombre indica “TALPA 2” constituía una réplica de lo suscrito en el Contrato de Alianza.
- ¹⁷³. En definitiva, este Tribunal concluye que, el mero hecho de que se creara la sociedad TALPA 2, sin permitir la participación de PÁRAMO en su capital social, contraviene la cláusula 10. En consecuencia, constituye un incumplimiento del Contrato de Alianza.

E. LOS REMEDIOS

- ¹⁷⁴. Las infracciones y los quebrantos cometidos por las Demandadas conllevan diversas consecuencias legales. Este Tribunal razonará en esta cuestión los remedios de acuerdo con la legislación aplicable al fondo de la disputa, es decir, de acuerdo con los Principios UNIDROIT y, en segundo lugar, con el ordenamiento de Cervantia.
- ¹⁷⁵. Este Tribunal declara que (i) la Demandante tiene la facultad resolver los Contratos de Cesión y de Alianza. En segundo lugar, (ii) ordena la transferencia de los nombres de dominio y acciones de la sociedad "TALPA 2 S.A". Además, (iii) se ordena a las Demandadas la cesación de las conductas infractoras, (iv) la transferencia de la titularidad de los derechos sobre las nuevas creaciones en el Metaverso con el fin de poner fin al estado ilícito en el que se encuentran EL LLANO y EL GALLO. Por último, (v) se condena solidariamente a las Demandadas al pago de una indemnización a la Demandante.

i. Facultad de resolver el Contrato de Cesión y de Alianza

- ¹⁷⁶. En relación con la facultad de resolver el Contrato de Cesión y el Contrato de Alianza este Tribunal se fundamenta en los incumplimientos cometidos por las Demandadas. Es importante destacar que esta facultad es compatible con otros remedios derivados del incumplimiento, como la indemnización por daños y perjuicios, según lo dispuesto en el artículo 7.3.5 (2) de los Principios UNIDROIT.
- ¹⁷⁷. El incumplimiento de las Demandadas reviste carácter esencial:

178. En relación con el Contrato de Cesión, este Tribunal determina que la violación sustancial se basa en el incumplimiento deliberado o imprudente por parte de EL LLANO y a las razones válidas de la Demandante para desconfiar de su cumplimiento futuro.
179. En este caso específico, la infracción se relaciona con la explotación de los derechos cedidos y licenciados fuera de los límites establecidos en el contrato mencionado, una acción que fue intencional, como se evidenciaba previamente.
180. En cuanto al Contrato de Alianza, la violación sustancial se encuentra en que el incumplimiento ha privado sustancialmente a la Demandante de lo que tenía derecho a esperar según el contrato. PÁRAMO tenía el derecho incondicional de recibir parte de las ganancias del negocio, motivo por el cual decidió participar en el negocio.
181. Como se estableció anteriormente, el Contrato de Alianza es un "joint venture", y compartir las ganancias y pérdidas del proyecto es parte esencial de estos contratos. La expectativa de ser retribuido por la explotación de sus derechos constituye la prestación que la Demandante tenía derecho a esperar según el contrato. Sin embargo, las retribuciones por el proyecto solo fueron recibidas por las Demandadas, mientras que PÁRAMO sufrió solo pérdidas. Por este Tribunal concluye, por lo tanto, el incumplimiento debe ser considerado esencial.

ii, Se ordena la transmisión de los nombres de dominio y de las acciones de TALPA 2 S.A

182. Las Demandadas han generado nombres de dominio con la intención de confundir a los clientes, aprovechándose del renombre de la marca internacional Macario Rock Café.
183. Las Demandadas no tienen derechos legítimos sobre los sitios web metadilesquenomematen.com y metamacarirockcafe.com, ya que los derechos asociados a ellos pertenecen a PÁRAMO.
184. Por lo tanto, este Tribunal considera imperativo ordenar la transferencia de los nombres de dominio a nuestra representada.
185. En lo que respecta a la transmisión de las acciones de TALPA 2 S.A, las Demandadas asumieron en el Contrato de Alianza la obligación de crear una "nueva sociedad" para explotar el Metaverso, incluyendo a PÁRAMO.
186. Esta Tribunal ordena la transferencia total de las acciones de la sociedad, TALPA 2 S.A., que tiene como objetivo la explotación de negocios y la comercialización de productos y servicios en el Metaverso descentralizado.

187. Esta sociedad sirve como vehículo para que las Demandadas continúen cometiendo infracciones, como la reproducción de la película "Diles que no me maten II" en el Metaverso.

iii. Se ordena el cese de las conductas infractoras realizadas por las Demandadas.

188. Las Demandadas han violado los derechos de PÁRAMO al utilizar de manera ilícita su propiedad intelectual e industrial, incurriendo así en prácticas de ciberocupación.

189. Estas acciones están fuera de los términos acordados y constituyen una infracción a las normativas de propiedad intelectual, competencia desleal y ciberocupación. Este estado ilícito debe cesar, ya que expone constantemente a la Demandante a la vulneración de sus derechos.

190. Este Tribunal considera que la única forma efectiva de prevenir nuevas infracciones es ordenar a las Demandadas que se abstengan de estas conductas. La falta de una autoridad central en el Metaverso que pueda impedirlo directamente hace que este remedio sea el más eficaz.

191. En vista de estas consideraciones, este Tribunal ordena a las Demandadas cesar de inmediato la creación y venta de NFT basados en "Diles que no me maten" y Macario Rock Café, así como poner fin a la explotación del restaurante en el Metaverso.

iv. Se ordena la transmisión de la titularidad de los derechos sobre las nuevas creaciones en el Metaverso

192. Las Demandadas llevaron a cabo la creación del restaurante Macario Rock Café dentro del Metaverso Decentraland sin obtener la correspondiente licencia que autorizara a utilizar comercialmente la marca. Como se expuso previamente por este Tribunal, esta acción constituyó una violación de las leyes de Cervantia.

193. En virtud de lo anterior, el artículo 46 del ADPIC otorga la facultad de exigir que los bienes que infringen la propiedad intelectual ajena sean retirados de los circuitos comerciales, con el objetivo de minimizar los riesgos de nuevas infracciones.

194. Sin embargo, surge este Tribunal cuenta con un problema al considerar que los datos registrados en la tecnología Blockchain no pueden ser destruidos, eliminados ni replicados.

195. Por lo tanto, es directamente imposible apartar o destruir los derechos de propiedad sobre el restaurante, ya que han quedado registrados en la tecnología que respalda el Metaverso Decentraland. En vista de esto, este Tribunal ordena la transferencia de esos bienes, ya que es la única manera de prevenir futuras violaciones a la propiedad industrial de PÁRAMO.

v. Se condena a las Demandadas al pago de una indemnización solidaria

196. Debido a los incumplimientos de las Demandadas, PÁRAMO ha experimentado significativos perjuicios económicos.
197. En este sentido, es imperativa una compensación integral que abarque cualquier pérdida y ganancia de la cual PÁRAMO fue privada, en conformidad con lo estipulado en los artículos 7.4.1 y 7.4.2 de los Principios UNIDROIT.
198. A continuación, este Tribunal procederá a razonar la justificación de la indemnización de los daños relacionados con la pérdida de ganancias y oportunidades.
199. De acuerdo con los artículos 7.4.1, 7.4.3 y 7.4.4 de los Principios UNIDROIT, la procedencia de la indemnización requiere la evidencia de un incumplimiento contractual, la certeza del daño y su previsibilidad.
200. En relación con lo primero, las acciones de las modalidades no autorizadas, así como la omisión en la celebración de las licencias acordadas, confirman la existencia de los incumplimientos contractuales.
201. En cuanto al segundo requisito, este Tribunal cuantifica el resarcimiento considerando especialmente la rentabilidad del negocio. Los NFT representan un nuevo ámbito comercial debido a su prometedora futuro y su capacidad para vincularse con las nuevas economías digitales. Por lo tanto, no hay dudas sobre las posibles ganancias de las cuales las Demandadas han privado a PÁRAMO.
202. En cuanto al tercer requisito, la previsibilidad del lucro cesante y del daño futuro es indiscutible, ya que el daño causado por las falsificaciones es previsible a la luz de las proyecciones de los NFT y las características valiosas de estos activos.
203. Por tanto, este Tribunal considera que se cumplen todos los requisitos para que se imponga a las Demandadas la obligación de indemnizar.
204. Además, este Tribunal concluye que el pago deberá realizarse de manera solidaria.
205. De acuerdo con el artículo 11.1.2 de los Principios, a menos que las circunstancias indiquen lo contrario, los codeudores que tienen el mismo acreedor están obligados solidariamente. En efecto, EL LLANO y EL GALLO asumieron conjuntamente la misma obligación en el Contrato de Alianza, la cual consiste en "la explotación conjunta de dicho Metaverso para el beneficio de todas las Partes".
206. Por lo tanto, se presume la solidaridad de ambas partes en la obligación de reparar el incumplimiento en el que han incurrido, ya que, según el derecho aplicable elegido por las

Partes, es normal que varios deudores que han asumido la misma obligación queden vinculados solidariamente frente al acreedor.

- ²⁰⁷. El principio de la obligación solidaria entre deudores que se comprometen a realizar la misma prestación está debidamente reflejado en los Principios UNIDROIT, ya que estos regulan las relaciones comerciales internacionales, así como en algunos contratos de empresa conjunta.
- ²⁰⁸. Por todo lo expuesto, se condena a las Demandadas a indemnizar de manera solidaria a PÁRAMO.

IV. COSTAS PROCESALES

- ²⁰⁹. Por todo lo expuesto, el presente Tribunal llega a la conclusión de que las Demandadas son responsables solidarias de la indemnización y costas que arraigan del presente litigio.
- ²¹⁰. Por ello las Demandadas son condenadas de manera solidaria al pago de las costas judiciales de este procedimiento, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 24 p) del reglamento CIAM.

V. DECISIÓN

- ²¹¹. Por las razones expresadas en los apartados anteriores, y tras haber considerado los planteamientos de las Partes, el Tribunal arbitral por unanimidad resuelve:
1. Que el Tribunal Arbitral declara que la ley aplicable al Contrato de Cesión y al Contrato de Alianza son los Principios UNIDROIT y la ley de Cervantia.
 2. Que el Tribunal Arbitral declara que la ley aplicable al Contrato de Desarrollo es la Ley de Cervantia
 3. Que el Tribunal Arbitral declara que las Demandadas han incumplido el Contrato de Cesión.
 4. Que el Tribunal Arbitral declara que las Demandadas han incurrido en infracciones de competencia desleal, propiedad intelectual e industrial y ciberocupación.
 5. Que el Tribunal Arbitral declara que las Demandadas han incumplido el Contrato de Alianza.

Y, como consecuencia de lo anterior CONDENA:

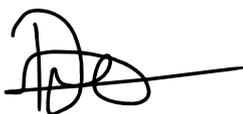
1. La resolución del Contrato de Cesión y de Alianza por PÁRAMO.
2. Que las Demandadas transmitan de los nombres de dominio y de las acciones de TALPA 2 S.A a PÁRAMO.
3. Que se cese en las conductas infractoras por las Demandadas
4. Que se transmita la titularidad de los derechos a PÁRAMO sobre las nuevas creaciones en el Metaverso
5. Que las Demandadas paguen una indemnización solidaria.

En Matrice, Madre Patria a 19 de diciembre de 2023.

Fdo: Susana San Juan



Fdo: Pepita Jiménez Parias



Fdo: Juan Valera López

