



Revista de
Derecho
Comunicaciones y
Nuevas Tecnologías

EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL FRENTE A DOS NUEVAS
REALIDADES: GLOBALIZACIÓN E INTERNET

Marco Matías Alemán

Universidad de los Andes
Facultad de Derecho - GECTI
Revista N.º 4, junio de 2010. ISSN 1909-7786

El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial frente a dos nuevas realidades: globalización e Internet

Marco Matías Alemán¹

RESUMEN

Los derechos de propiedad industrial son de naturaleza territorial, como se puede constatar en las normas internas de un buen número de países, en las que a su vez se prevén algunas excepciones a este principio. En igual sentido, los tratados multilaterales reconocen expresamente la naturaleza territorial de estos derechos, inclusive aquéllos por medio de los cuales se crean sistemas internacionales de registro. Por otra parte, la defensa de la propiedad industrial también se basa en el principio de territorialidad, a pesar de que nuevos conceptos, como el de “integración regional” y el de “globalización”, y nuevas realidades, como Internet, constituyen un reto a la aplicación de éste. Sin embargo, la realidad nos muestra que las respuestas que el sistema de propiedad industrial ha dado a estos retos

ABSTRACT

The Industrial property rights are territorial in nature, this is the way they are regulate in the national legislation of the majority of countries, even though, some exceptions to this principle are also include thereof. The multilateral legal system also gives recognition to this principle, as is the case of treaties for the international registration of IP rights. In the same way, enforcement of IP rights rely in the principle of territoriality, despite the challenges that new concepts like regional integration and globalization and new realities like internet has posed to it. Therefore, reality has shown, that the answer of the IP system to the above-mentioned challenges goes in parallel to the recognition of the territoriality principle.

¹ Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia; especialista en derecho de sociedades. Recibió un diploma de Estudios Avanzados (DEA, 2004) de la Universidad de Alcalá de Henares, España, y es candidato al título de Doctor en Derecho en la misma universidad. Becario como investigador del Max-Planck Institute en Munich, Alemania (1998). Previo a su ingreso a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), fue Director de la Oficina de Propiedad Industrial de Colombia. Ingresó a la OMPI en Ginebra, Suiza, en 1999. Actualmente, es Director Adjunto de la División de Patentes de la OMPI.

(globalización e Internet), han pasado por el reconocimiento de la territorialidad de los derechos de propiedad industrial (PI).

KEYWORDS: territoriality, territorial protection, exceptions to the territoriality principle

PALABRAS CLAVE: territorialidad, protección territorial, excepciones al principio de territorialidad

SUMARIO

Introducción - I. EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN EL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS (CUP) - II. EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN OTROS CONVENIOS MULTILATERALES.- A. *El sistema de Madrid para el registro de marcas internacionales.* - B. *El tratado de cooperación en materia de patentes (PCT).*- III. LA TERRITORIALIDAD Y LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (PI).- A. *El tema de la protección de los signos en internet.*- B. *La jurisdicción común en el caso de varios infractores ubicados en diversos países.*- 1. Las respuestas del derecho internacional. -2. La experiencia de la comunidad europea- IV. CONCLUSIONES.- Bibliografía - A. *Libros y artículos* - B. *Decisiones* - C. *Normativa*

Introducción

La propiedad intelectual es territorial; en atención a ello, patentes, marcas y derechos de autor son protegidos país por país, en ocasiones a nivel regional, pero nunca a escala global. Este principio de la territorialidad fue la fuerza motora del desarrollo del sistema internacional de propiedad industrial, que comienza en 1883 con la adopción del convenio de París y del derecho de autor, que comienza en 1886 con la adopción del Convenio de Berna. Estos desarrollos y muchos otros posteriores, emprendidos con el objetivo de mejorar el sistema internacional, no han cambiado la naturaleza territorial de los derechos de propiedad intelectual.

Desde la perspectiva de la normativa nacional, el principio de territorialidad significa que será la ley del país donde se otorga el derecho la que regule su creación y disfrute. En atención a lo anterior, cada país regulará en su ley interna, entre otros temas, aquello que se puede proteger, así como las razones para la no protección, la definición del contenido y duración del derecho, las facultades que tiene el titular y las acciones previstas en los casos de infracción. Por ello, es fácil compartir la idea, de que si un país puede decidir de manera autónoma qué puede ser protegido (por ejemplo, qué puede ser patentado), le compete a ese mismo Estado hacer respetar el derecho concedido, pero dentro de los límites de su territorio, que son a su vez los límites de su soberanía. Este concepto fue expresado por

el juez Ginsburg, en un fallo de la suprema corte de los Estados Unidos: “[c] Copyright protection is territorial. The rights granted by the United States Copyright Act extend no further than the nations borders”.²

En la ley de un determinado país se pueden establecer excepciones al principio de territorialidad; por ejemplo, existen algunos casos en los que derechos de Propiedad industrial una vez concedidos en un Estado se reconocen inmediatamente como registrados por otra oficina (no hacemos referencia al caso de oficinas regionales como la EPO o la OAMI). Otro ejemplo de una excepción al principio de territorialidad consiste en la adopción de un sistema de agotamiento de derechos de tipo internacional³ o regional,⁴ ya que el titular de un derecho sobre una marca o una patente en dos territorios no podrá ejercer su derecho en el segundo de éstos, como consecuencia de la puesta en el comercio del producto legítimamente marcado o producido en el primero de ellos.

Limitaremos el presente trabajo al estudio de la territorialidad en materia de propiedad industrial; por ello, en adelante cada vez que se haga referencia a PI nos estaremos refiriendo a la propiedad industrial.

² Cfr. *Quality King Distributors, Inc. vs. L'Anza Research International, Inc.* 523 US 135, 1998.

³ Decisión 486 (CAN) en relación con todos los derechos de PI.

⁴ Primera Directiva del Consejo relativa a la aproximación en materia de marcas (89/104/CE, art. 7º) y el Reglamento del Consejo (40/ 94/CE, art. 13.1).

I. EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN EL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS (CUP)

El sistema multilateral de PI se construye fundamentalmente sobre la base del Convenio de la Unión de París, el cual, entre sus provisiones sustantivas, incluye las que se conocen como reglas comunes. En lo relativo al tema de reglas comunes, varios artículos regulan estándares mínimos de protección (art. 6° bis *Marcas notoriamente conocidas*), mientras otros, incorporan importantes principios, como el de “independencia de los derechos” (arts. 4° bis y 6° bis), que es claramente una reafirmación del principio de territorialidad.⁵

En lo relativo a patentes, el artículo 4° bis establece en el numeral primero que “Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países [...]”, estableciéndose claramente el principio de independencia. Adicionalmente, el mencionado principio se ve reforzado en los numerales 2° y 5° (introducidos en las actas modificatorias negociadas en las conferencias diplomáticas de Washington, en 1911, y de Londres, en 1934). En el primero de ellos se establece que el principio de la

independencia (previsto en el numeral 1°) se debe entender “de manera absoluta”, es decir sin limitación alguna. En atención a la importancia especial que tiene la prioridad en materia de patentes, el tratado agrega: “[...] las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal”. A los efectos de reforzar lo antes dicho, en el numeral 5° se establece que: “Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán, en los diferentes países de la Unión, de una duración igual a aquella de la que gozarían si hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el beneficio de prioridad”.

En lo relativo a marcas, el artículo 6° establece el principio de independencia, por una parte respecto a los requisitos y condiciones que cada país de la unión podrá requerir para el depósito y registro de marcas (numeral 1°), así como desde el punto de vista de la suerte de cada uno de esos depósitos o registros (numeral 2°), y en particular la suerte de una marca debidamente registrada será independiente de la suerte de los registros relativos a esa misma marca en los otros países, incluyendo el país de origen (numeral 3°).

En atención al principio del trato nacional previsto en el Convenio de la Unión de París, es previsible que la ley que regule una solicitud de marca o de patente en un determinado territorio sea la ley del país en la que se busca la protección; por ello, se puede afirmar que el principio del trato nacional y el de territoriali-

⁵ Walter J. Derember, *Territorial Scope and Situs of Trademark and Goodwill*, 47 Va.L. Rev. 733, 734, 1961.

dad son las dos caras de una misma moneda. Así como en las leyes nacionales se prevén excepciones al principio de territorialidad, en el Convenio de París se encuentran algunas excepciones, por ejemplo, el tema de la protección de las marcas notorias⁶ podría considerarse una de ellas, ya que en los términos del artículo 6° bis, la marca notoria recibiría protección (contra el uso o registro) sin que cuente en ese territorio con registro o solicitud alguna (el contacto de la marca con el territorio con el que se invoca protección es el hecho de su condición notoria en éste). En este sentido, resulta ilustrativa la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos, del 15 de diciembre de 2004 (caso núm. 00-57118, 00-57188, Group Gigante S.A. de CV et ál. vs. Dallo and Co, Inc. et ál.), en la que la mencionada Corte dijo lo siguiente:

According to the territoriality principle, the priority of a trademark right in the United States solely depends upon priority of use in the United States”, which clearly reaffirm the principle of territoriality, then the court add “there is, however, a famous mark exception to the territoriality principle. A trademark user that has used the trademark exclusively outside the United States gains priority over a later user within the United States if the trademark enjoys a certain level of fame within the United States. An absolute territoriality principle without a famous mark exception would promote fraud. Commerce crosses border. In this nation of immigrants, so do people.

6 Cfr. Alemán, Marco Matías, Normatividad subregional sobre marcas, Bogotá: Top Management, 1993.

II. EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN OTROS CONVENIOS MULTILATERALES

Una de las respuestas que desde sus orígenes el sistema internacional de PI ha dado al interés de protección internacional de aquellos que llevan a cabo negocios a escala internacional, ha sido el establecimiento de sistemas de registro internacional, entre los que se pueden citar el sistema de registro internacional de marcas (Sistema de Madrid) y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) para la cooperación y facilitación de la protección internacional de invenciones por la vía de las patentes y los modelos de utilidad. Las estadísticas recientes, tanto en patentes⁷ como en marcas,⁸ nos muestran una tendencia significativa de crecimiento en la utilización de estos sistemas de registro, en buena medida debido a esa mayor actividad y presencia internacional que caracterizan este entorno global actual.

Tanto el PCT como el Protocolo de Madrid son convenios particulares creados en el marco

7 En el 2009, se presentaron 155.900 solicitudes por el sistema del PCT. Desde el punto de vista del país de origen, los cinco primeros fueron: Estados Unidos (45.790), Japón (29.827), Alemania (16.736), República de Corea (8066) y China (7946).

8 El sistema de Madrid se ha consolidado como el sistema idóneo para la protección internacional de las marcas. En el 2008, se realizaron 40.985 registros internacionales. El sistema cuenta con cerca de quinientos mil registros internacionales, que se traducen en cinco y medio millones de designaciones vigentes.

del Convenio de París (art. 19). Así las cosas, los países miembros se reservan el derecho de concertar arreglos particulares para la protección de la PI, en tanto no contravenga las disposiciones del Convenio de París. Por ello, no sorprende que la regulación dada en los arreglos particulares al principio de territorialidad siga las líneas rectoras establecidas en el Convenio de París.

A. El Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas

El Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas establece que las Oficinas de Origen son las encargadas de recibir la solicitud internacional (art. 2.2), y luego les corresponde la importante labor de certificar la correspondencia entre la solicitud internacional presentada y el registro o solicitud de base (art. 2.3). Cuando estas mismas oficinas actúen en su calidad de oficinas designadas, es decir, de solicitudes radicadas en otras oficinas de origen, les corresponde, entre otras funciones, realizar la republicación de la solicitud, en el evento de optar por tal solución,⁹ y de llevar adelante, aplicando su ley interna,

⁹ Algunos países han optado por la republicación, entre otros, España, donde se publica en el Boletín Oficial de la PI de la OEPM, una mención de la publicación de la Oficina Internacional (ley 17/2001, art. 80.3; Estados Unidos (art. Lemar act, art. 1141 h-(a) (1)) y Portugal (decreto-ley 24/01/1995, art. 200), en igual sentido. Por el contrario, otros consideran que la publicación de la Oficina Internacional es suficiente: en Alemania (ley de marcas de octubre 25 de 1994, art. 114 (1) y (2)), al igual que en Francia (decreto 92-100 de 30 de enero de 1992, art. 33), sus leyes prevén que la publicación prevista en la ley de marcas será remplazada por la publicación realizada por la Oficina Internacional de la OMPI.

los procedimientos relativos a las oposiciones y resolución de éstas, y lo más importante, tomar la decisión final de aceptar el registro o rechazar la marca solicitada, en los términos del artículo 5° del Protocolo.

En atención a lo anteriormente expuesto, el principio de territorialidad se encuentra consagrado de manera expresa en el artículo 4° del mencionado tratado, de forma que una marca registrada por la vía del registro internacional en la oficina de un país designado, tendría en ese territorio los mismos efectos de un registro que se hubiera realizado en esa oficina directamente, es decir, no utilizando el procedimiento internacional de registro. Igualmente, el mencionado principio encuentra su desarrollo cuando se establece en el artículo 5.6 del Protocolo la garantía de defensa de que dispone el titular de una marca registrada que es objeto de acciones de invalidación en un territorio determinado, dejando en claro la norma que la suerte de esos derechos será independiente en cada territorio.

Al igual que tratándose de la normativa nacional y del Convenio de París, en el Sistema de Madrid se encuentra prevista una excepción al principio de territorialidad, es decir, la figura denominada “ataque central”,¹⁰ que no es otra cosa que la afectación del registro internacional como consecuencia de la desaparición del registro que le sirve de base (tanto en los términos del arreglo como del Protocolo) o

¹⁰ Art. 6°. Del arreglo y del protocolo.

de la solicitud (ya que el Protocolo prevé que una solicitud sirva de base para un registro internacional). Así las cosas, se establece que el registro internacional “depende” del registro que le sirve de base durante un período de cinco años, contados a partir del registro internacional (luego se hace independiente). En el marco del Protocolo, en la medida en que una solicitud puede ser la base de un registro internacional, la dependencia se extiende a la suerte de la solicitud; por ello, durante los cinco años siguientes a un registro, las eventuales decisiones negativas relativas a la solicitud de base (puede ser objeto de oposiciones, negación, rechazo, etcétera) afectarían al registro internacional.

B. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

Del PCT¹¹ frecuentemente se ha dicho que marca el progreso más notable realizado en la cooperación internacional desde la adopción del propio Convenio de París.¹² En el artículo 1º se establece que el objetivo de la unión creada por el PCT es la cooperación en la presentación de solicitudes, la realización de búsquedas del estado de la técnica, la rea-

lización de un informe relativo a la viabilidad desde el punto de vista sustantivo de la solicitud y la prestación de servicios. Para lograr estos objetivos, se logra un proceso de armonización en lo relativo a la forma y contenido de las solicitudes internacionales (art. 27.1); las solicitudes nacionales, por el contrario, se rigen exclusivamente por la norma nacional. Igualmente, se establecen los procedimientos para que la autoridad internacional de búsqueda realice su tarea de determinación del estado de técnica, así como para que la Oficina Internacional publique la solicitud internacional, y para que la Autoridad encargada del examen preliminar internacional realice su tarea. Pues bien, luego de todas las acciones anteriores dirigidas a cooperar con las oficinas nacionales en la facilitación de sus tareas de examen, las solicitudes llegan a la fase nacional, donde los expertos de estas oficinas, basados en el material recabado y aplicando la ley interna, deciden si la solicitud internacional puede ser concedida o negada.

En este sentido, se deja claro en el tratado que ninguna disposición podrá limitar la libertad de un Estado contratante para establecer las

11 Se trata, esencialmente, de un tratado destinado a racionalizar y a poner bajo el signo de la cooperación la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda y el examen, así como la divulgación de la información técnica contenida en las solicitudes.

12 En las actas de discusión del tratado se encuentran claras muestras de la importancia dada al tema en cuestión, entre otras, The International Chamber of Commerce (ICC) se expresó de la siguiente manera “the Basic objective of the PCT is to find a solution [...], for the duplication of work in the examination

of patent applications filed in a number of countries for one and the same invention [...], the principal solution resides in the cooperation of between a number of national offices and the International Patent Institute (IPI) by providing by a documentary search and possibly a preliminary report to be put at the disposal of the national administration were the particular patent application may have to be prosecuted [...] If this system work properly it may effect a reduction of work in the national administrations [...] this effect will also be salutary to the business interest involved”.

condiciones sustantivas de patentabilidad. Entre otros temas, los Estados miembros tendrán libertad para fijar y aplicar las condiciones sustantivas establecidas en su legislación sobre lo que se entiende por estado de la técnica (art. 27.5) a los efectos de la aplicación de los resultados de la búsqueda internacional en la valoración de los requisitos de patentabilidad y, adicionalmente, tendrán la libertad para señalar los requisitos sustantivos de patentabilidad (art. 33.5), pudiendo inclusive aplicar criterios adicionales o diferentes a los señalados en el artículo 33 del PCT.¹³ Cuando la solicitud llega a las Oficinas designadas y/o elegidas, cada una de éstas procederá a tomar una decisión sobre el fondo de la solicitud, que, una vez concedida, se considera para todos los efectos jurídicos, como si se tratase de una patente solicitada directamente ante esa oficina nacional.

Así las cosas, los derechos que se derivan de las patentes cuya protección se ha logrado a nivel internacional por la vía del PCT, en nada difieren de los derechos de una patente cuyo trámite se ha realizado por la vía tradicional, es decir, país por país. En atención a lo anterior, los derechos de patente nacen y se disfrutan en cada uno de los países en los que la protección hubiera sido buscada, en clara armonía con el principio de territorialidad.

¹³ Esta libertad se ve limitada en razón al compromiso adquirido en el art. 27 del acuerdo de los Adpic, por medio del cual se establecen los requisitos de patentabilidad.

III. LA TERRITORIALIDAD Y LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PI

Los académicos reconocen sin dificultades el principio de territorialidad,¹⁴ tanto en lo relativo al nacimiento del derecho como a su protección. En este último tema, cuando se trata de establecer el uso no autorizado de un derecho protegido (por ejemplo, una marca registrada), lo que se hace, en primer lugar, es “localizar” el acto infractor; por ello, si la infracción tiene lugar en Francia, la ley que regulará el caso será la ley francesa.¹⁵ Sin embargo, tratándose de una infracción que tiene lugar en dos países distintos de manera simultánea (por ejemplo, en Francia y Alemania), nos podemos preguntar si sería viable que el proceso se iniciara en uno solo de estos países y si la decisión podría referirse a la infracción en ambos (el juez podría determinar si en efecto la infracción tuvo lugar en cada uno de ellos, así como el monto de la indemnización, etcétera). Seguramente, para algunos

¹⁴ Cfr. entre otros, Passa, Jérôme, *Traité de droit de la propriété industrielle* tome I., Librairie Générale de droit et de la jurisprudence, París, EJA. 2006, p. 45: “comme toutes les droits de propriété intellectuelle, le droit de marque est soumis au principe de territorialité [...] le droit de marque ne produit d’effets au profit de son titulaire que sur le territoire pour lequel il a été accordé para la autorité administrative en vertu d’une prérogative de puissance publique”. Mathély, Paul, *Le droit français DE Signes distinctives*, París: Maule et Renou, 1984, p. 290: “le droit sur le marque est territorial”.

¹⁵ Se aplica la ley del lugar donde la infracción tiene lugar (lex loci delicti); pero como los derechos de PI son territoriales, si decimos que aplicamos la ley del país donde el derecho se concedió (lex rei sitae), tenemos una aproximación diferente, pero un mismo resultado, ya que el lugar donde una infracción podrá ser perseguida será el mismo donde un derecho ha sido concedido.

empresarios que desarrollan actividades de una manera global, el principio de territorialidad podría ser considerado como un obstáculo, a pesar de que en muchas oportunidades he tenido la impresión, muy personal, de que los abogados que representan sus intereses se ven más inclinados a la defensa país por país, y de esa manera definir la estrategia de la defensa teniendo presente las consideraciones particulares de cada uno.

En nuestros días, con el incremento de compañías, tanto grandes como pequeñas, haciendo negocios globalmente, y la realidad de un significativo incremento en las infracciones de derechos de PI,¹⁶ no es una sorpresa que el principio de territorialidad sea objeto de cuestionamientos.¹⁷ Entre otras razones que se mencionan, las siguientes podrían ser resaltadas: a) el proceso de armonización que se viene dando a nivel internacional, el cual, si bien no es nuevo, como lo muestra el hecho de la adopción de los Tratados de París, Berna y Madrid al final del siglo XIX, es claro que ha sido objeto de una importante aceleración por la vía de nuevos acuerdos multilaterales, de acuerdos regionales y de la nueva ola de acuerdos bilaterales; b) la mayor importancia

de los mercados regionales y la adopción de medidas tendientes a eliminar barreras al comercio; c) la aproximación de las leyes y la práctica de las oficinas de PI; y d) las oficinas de PI están más abiertas a adoptar decisiones similares a las que han sido adoptadas por entidades pares en otras jurisdicciones.

En lo que tiene que ver con la observancia de los derechos de PI, cuando en una disputa se encuentran envueltos derechos protegidos en más de un país, se hace necesario decidir, entre otros temas, la corte del país con jurisdicción para conocer del asunto, así como decidir con qué ley el caso debe ser resuelto y asegurar que el fallo será respetado en cada una de las distintas jurisdicciones. Para ello, normalmente se atiende a factores de conexión territoriales, como el domicilio, el lugar del registro del derecho de PI, el lugar de la infracción, ya sea donde se llevó a cabo o donde produjo sus efectos, etcétera. Sin embargo, debemos reconocer que las infracciones en el entorno digital agregan nuevos elementos que hacen el tema más complejo, y que podría hacernos pensar que ante la naturaleza global del Internet, la repuesta del derecho debe ser igualmente global. No obstante, y para sorpresa de muchos, la realidad ha mostrado una cosa diferente.

En efecto, las respuestas del sistema de propiedad industrial a algunos de los retos planteados por la globalización y la Internet han sido antes que globales muy territoriales, basta citar los siguientes ejemplos: la recomenda-

¹⁶ La Oficina de Inteligencia contra la falsificación de la Cámara de Comercio de Londres (The Counterfeiting Intelligence Bureau of the International Chamber of Commerce in London) estima que la falsificación de productos alcanza el 5 al 7% del total del comercio mundial, una cifra de 200 a 300 billones de Euros cada año. Para referencia se puede consultar "Counterfeiting Counterfeiting. A guide to protecting and enforcing intellectual property rights" (icc, London, 1997).

¹⁷ Mario Franzosi and Guistino de Santis, "The Increasing Worldwide significance of European Patent Litigation", en 25 Aiplaq 67, 1997, pp. 69-76.

ción conjunta para la protección de los signos en Internet¹⁸ y la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia (TEJ).¹⁹ En estos dos temas se reafirma la naturaleza territorial de los derechos de PI y la conveniencia de atender su defensa en esa misma forma, es decir, país por país

A. El tema de la protección de los signos en Internet

Entre otros problemas que se pueden plantear entre dos o más partes por el uso de una marca en la red, se encuentran los siguientes: a) conflictos entre marcas idénticas o similares que se utilizan por parte de titulares diferentes en la identificación de productos o servicios idénticos o similares; b) el conflicto que surge por las posibilidades tecnológicas que ofrece Internet (*metatag, linking y framing*), en los que si bien se incluye la referencia o la utilización de una marca, éstas se hacen a título que no constituye uso en los términos de la propiedad intelectual; y c) el conflicto que surge con la adopción como nombre de

dominio de un signo que corresponde a una marca de propiedad de un tercero. Me referiré exclusivamente al primer tema, es decir, conflictos entre marcas que se utilizan en la identificación de productos o servicios similares por parte de titulares diferentes.

Reconocido el hecho de la existencia de un número importante de posibilidades de conflicto entre marcas de propiedad de empresarios que utilizan la red como mecanismo de publicidad o de concreción de operaciones comerciales, nos preguntamos: ¿se pueden aplicar las disposiciones generales en materia de marcas para establecer una eventual violación de un derecho?, ¿qué temas requerirían un trato diferencial?, ¿se debe apuntar a un mecanismo legal diferente al régimen de marcas para solucionar estos conflictos?

En términos generales se puede afirmar que el régimen de marcas es suficiente para determinar la existencia de un derecho sobre un signo a título de marca y su alcance. Por ejemplo, si se trata de establecer la eventual violación a un derecho sobre una marca de propiedad de un empresario español, por parte de un tercero que anuncia en una página en Internet la disponibilidad de productos o servicios idéntico o similares, y que identifica con un signo igual o semejante, se debe acudir a la legislación española sobre marcas (art. 34 de la nueva ley de marcas, ley 17 del 7 de diciembre de 2001). Es decir, el titular deberá acreditar que el tercero que utiliza el signo en Internet se encuentra incurso en algunas de

¹⁸ La recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet, se adoptó durante un período conjunto de sesiones de la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), durante la trigésima sexta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI (24 de septiembre a 3 de octubre del 2001).

¹⁹ Caso C-539/03, en el que se determinó por la TEJ (13 de julio del 2006) que, en el evento de infracción de una patente europea, en la que los demandados se encuentran en diferentes países de la comunidad, aun si éstos pertenecen a un mismo grupo empresarial y hayan actuado de manera similar, ello no justificaba la aplicación del art. 6.(1) de la Convención de Bruselas.

las prohibiciones previstas en la mencionada norma, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 34. *Derechos conferidos por la marca*

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que está registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca.

Esta norma establece que para que proceda la acción por violación de un derecho, como se desprende del encabezado, el uso del tercero se debe dar en “el tráfico económico”, lo que sin duda incluye diversos usos que se den en Internet (*metatag, linking, framing, etcétera*). Pero, por otra parte, es claro que se puede dar un uso en Internet, que no se lleva a cabo con fines de identificación en el mercado de un

producto o servicio²⁰ (fines de información de buena fe o para expresar una queja o hacer un comentario) o que no son considerados como uso a luz de la normativa de marcas (la sola presencia en red no constituye necesariamente un uso), por lo que no prosperaría una eventual acción por infracción.²¹

Sin embargo, en un importante número de casos de violación de derechos de marca, es decir, cumpliendo los presupuestos de la ley de marcas del país donde se invoque protección, los tribunales han reconocido, por un lado, la violación del derecho, y por el otro, han ordenado la cesación del uso infractor.²²

La ley española objeto de nuestro ejemplo, además de definir claramente las facultades que tiene el titular de un derecho de marca,

20 En este sentido, cfr. *Bally Total Fitness vs. Andrew Faber y Bihari vs. Gross* (119 F. Supp. 2d 309 S.D.N.Y, 2000): ambos casos fallados en los Estados Unidos, en los que, a pesar de reconocer la existencia de un uso de las marcas, el uso no fue con fines comerciales. En ambos casos se trataba de información puesta en la red para presentar quejas contra los titulares de las marcas, pero que no producía un riesgo de confusión frente a los consumidores, ya que los demandados no ofrecían producto o servicio alguno.

21 Ver decisión del Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème Chambre, 2ème section) del 28 de marzo de 2003. En este proceso varias empresas del grupo Nestlé inician un proceso por infracción contra Mars Inc., domiciliada en Estados Unidos por el uso de la marca Crunch en Francia, en atención al uso de ésta por Mars Inc. en su sitio de Internet. La demandada demostró que la promoción de los productos asociados al uso del signo Crunch, objeto del litigio, se había realizado en el mercado norteamericano y canadiense exclusivamente, por lo que el mencionado tribunal consideró que tal uso no violaba los derechos de marca de las empresas de Nestlé demandantes en el territorio francés.

22 Entre otros muchos casos conocidos, se puede citar, *Playboy Enterprises Inc. vs. Chuckleberry Pubicing Inc.*, 939 F. Supp.1032 N.S.N.Y, 1996, *Zippo Manufacturing Comp. vs. Zippo Dot Com, Inc.*, 952 F. Supp. 1119 W.D. Pa., 1997.

procede a agregar (en el numeral 3), a título meramente ilustrativo, el tipo de conductas contra las que podrá actuar el titular (unas típicas de mercado real, otras dirigidas al entorno digital y otras que se pueden aplicar a ambos). Éstas son algunas: poner el signo en los productos o en su presentación (dirigida al mercado real); ofrecer o comercializar los productos (se puede aplicar en ambos entornos); importar o exportar (mercado real); y usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (entorno digital) etcétera.

Sin embargo, se debe reconocer que hay otros problemas que ameritan un análisis más detallado; por ejemplo, ¿cuándo se considera que alguien que usa un signo en una página en Internet tiene presencia en otro país que pueda ser calificada como un uso comercial a los efectos del régimen de marcas? Es claro que en atención a la vocación internacional de la Internet, una interpretación amplia de este tema podría llevar a la conclusión de que, por el simple hecho de incluir un signo en una página y que a ésta se pueda acceder desde cualquier parte del mundo, se estaría produciendo un efecto comercial en todos los países desde donde a la página se puede acceder. Lo anterior puede generar incertidumbres respecto a los eventuales conflictos en los que se podría ver envuelto un empresario y, por tanto, producir un efecto negativo en el uso del entorno digital como medio idóneo para hacer negocios. Un criterio más restrictivo sería, por ejemplo, requerir algún tipo de vínculo entre el uso del signo en Internet y el país

en el que se reclame protección. Pero ¿qué tipo de vínculo?, ¿se podrá insistir en el uso en el comercio típico del régimen de marcas?

En la Recomendación Conjunta sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet,²³ se establece que se entiende “usado” en un territorio un signo que se usa en Internet si la utilización tiene un efecto comercial en un Estado miembro. La Recomendación Conjunta hace una relación de algunos criterios, no limitativos, que se deben tener presentes para determinar si un uso tiene un efecto comercial en un territorio.²⁴

²³ Adoptada por la Asamblea General de la OMPÍ y la Asamblea de la Unión de París en la trigésima sexta serie de reuniones de la Asamblea de los Estados miembros de la OMPÍ, del 24 de septiembre al 3 de octubre del 2001. La adopción de Recomendaciones Conjuntas constituye una nueva forma de acelerar la elaboración de principios internacionales armonizados y que complementa la labor basada en los tratados que la OMPÍ viene llevando a cabo con arreglo a lo dispuesto en su programa y presupuesto de 1998 y 1999.

²⁴ Entre otros criterios, se establecen los siguientes: a) circunstancias indicativas de que el usuario del signo ha iniciado operaciones en ese Estado o tiene planes “de envergadura” para iniciar operaciones; b) indicios de las operaciones comerciales que está llevando a cabo o que planea llevar a cabo el usuario del signo atendiendo al nivel y el tipo de la actividad comercial; por ejemplo, si se prestan servicios de posventa u otros servicios a clientes; c) la conexión entre la oferta de los productos y servicios y el Estado miembro; por ejemplo, si se ofrece la entrega de ellos en el país o si los precios están en la moneda local; d) la conexión entre la forma en que se usa la marca en Internet y el país; por ejemplo, si se puede contactar en ese país, ya sea un contacto interactivo o una dirección en el país, o si el nombre se utiliza en relación con un nombre de dominio de nivel superior que está registrado como código del país (norma ISO 3166), o si está en el idioma local o ha sido efectivamente visitado por usuarios del Estado miembro; y e) la relación entre el signo usado y algún derecho existente en el país miembro, ya sea que el uso esté respaldado por el derecho o que constituya el aprovechamiento indebido de la “distintividad” o reputación, o que lo menoscabe injustificadamente de un signo de propiedad de un tercero en el Estado miembro.

Así las cosas, la Recomendación Conjunta contiene pautas para establecer cuándo el uso de un signo en la red puede entrar en conflicto con los derechos que sobre éste tenga un tercero en un Estado miembro; pero ¿qué pasa cuando existen derechos paralelos en diferentes Estados sobre un signo que se usa a título de marca en la identificación de productos o servicios iguales o similares, y cada uno de los titulares tiene presencia en la red?, ¿cuál de los derechos debe primar?, ¿cómo se determina el tema de las responsabilidades?

De darse el caso de titulares diferentes en dos o más países sobre una misma marca, no podría aceptarse como válida una solución en la que uno de esos derechos prime sobre los otros; por ello, en principio y de acuerdo con lo que sobre este tema dispone la mayoría de legislaciones, no puede considerarse que uno tenga un mejor derecho que otro, sin que ello sea obstáculo para que se intente por la vía normativa regular o buscar soluciones a estos conflictos, abordando temas como el de las responsabilidades y las medidas correctivas que deben tomarse. Sobre éstos se dedican los artículos 9º al 15 de la Recomendación Conjunta.²⁵

²⁵ Sobre el tema de las responsabilidades se establece en la mencionada Recomendación Conjunta que no habrá responsabilidad por el uso de un signo en Internet a pesar de infringir un derecho en un Estado miembro, si: a) el usuario es titular de un derecho sobre el signo en otro Estado miembro o tiene una autorización válida para usarlo otorgada por un titular en ese Estado miembro, o la ley de su país lo autoriza a usarlo de esa forma; b) tanto la adquisición del derecho sobre el signo como el uso se han hecho de buena fe; c) el usuario proporciona información suficiente sobre dónde contactarlo o sobre los derechos con que cuenta; y d) una vez notificado de que su uso infringe un derecho, adopta rápidamente medidas razonables y eficaces para evitar un efecto comercial en el Estado

En los casos en que ocurra la infracción de un derecho, los Estados adoptarán medidas correctivas proporcionales al efecto comercial, las que deben dirigirse a evitar un efecto comercial en su territorio.²⁶ Las anteriores medidas tienen un efecto en el país en el que se reclama la protección, lo cual corresponde a la aplicación del principio de territorialidad que inspira el régimen de marcas; pero ¿puede darse un fallo que vaya más allá de las fronteras territoriales del país donde se toma la decisión? En principio, la respuesta es sí, ya que a luz de las disposiciones de la Recomendación Conjunta, si bien la autoridad competente de un Estado donde se infrinja un derecho de marca debe evitar “en la medida de lo posible” imponer una medida correctiva que tenga el efecto de impedir cualquier uso futuro del signo en Internet, la norma deja abierta la posibilidad que la autoridad competente imponga una medida correctiva que tiene como efecto el retiro del signo de Internet, es decir, una medida de efecto global. Se trata, claramente, de una excepción a la regla, como lo demuestra el hecho de las condiciones que la norma establece a los efectos de la

miembro objeto del reclamo, como, por ejemplo, la inclusión de una advertencia de que el usuario no tiene relación con la persona que reclama la violación del derecho y que no está dispuesta a entregar los productos o prestar los servicios a los clientes domiciliados en el Estado miembro objeto del reclamo.

²⁶ Las medidas podrán ser: obligarlo a incluir una advertencia de que el usuario no tiene relación con la persona que reclama la violación del derecho y de que no está dispuesta de producto o prestar servicios a los clientes domiciliados en el Estado miembro objeto del reclamo u obligarlo a investigar antes de la entrega de productos o la prestación de servicios que los clientes no estén domiciliados en el Estado donde se produce la infracción.

aplicación de esta medida (en ningún caso la autoridad podrá adoptar una medida de efecto global cuando el usuario tenga un derecho en otro Estado o una autorización para usar, siempre que tanto la adquisición del derecho como el uso se hagan de buena fe).

B. La jurisdicción común en el caso de varios infractores ubicados en diversos países

En el evento de una infracción cometida en un solo territorio, es claro que la aplicación del principio de territorialidad no presenta dificultad alguna, ya que es evidente que la norma aplicable y la jurisdicción serán las del territorio en el que la infracción ha tenido lugar. Sin embargo, la respuesta es menos obvia cuando se trata de infracciones cometidas en varios territorios por el mismo infractor, ya que una alternativa evidente sería el inicio de las acciones en cada uno de estos territorios, que sería la alternativa lógica en atención al principio de territorialidad de los derechos de PI; pero la otra alternativa, que igualmente debe ser considerada, consiste en la acumulación ante una sola corte de la totalidad del asunto, posibilidad que requiere un análisis detallado.

I. Las respuestas del derecho internacional

Una de las primeras dificultades que encontramos en los temas de la propiedad intelectual es definir si esta disciplina corresponde

a la esfera del derecho internacional privado o, por el contrario, del derecho internacional Público. La respuesta no es simple, dada la naturaleza híbrida de los derechos de PI, ya que si bien se trata de derechos privados, su nacimiento corresponde a una decisión de una autoridad estatal (no es el caso del derecho de autor) en desarrollo de su propia política pública (que considera qué se puede proteger o qué no); por ello, algunos temas podrían ser considerados de derecho internacional público (por ejemplo, los relativos al nacimiento o la validez de los derechos), mientras que otros podrían ser considerados de derecho internacional privado (por ejemplo, las acciones civiles relativas a la infracción de un derecho de PI), pero no el tema de las infracciones penales, ya que si hay un exponente de lo que se considera forma parte del Derecho Internacional Público es el tema de las acciones penales).

Tres temas son frecuentemente abordados en materia de derecho internacional: el de la norma aplicable, la jurisdicción y el reconocimiento de los fallos jurisdiccionales. En lo que guarda relación con la norma aplicable en materia de derecho internacional privado, se aplica el método desarrollado por Savigny,²⁷ por medio del cual se establece que un tema de derecho internacional privado se regulará por la ley del país con el que se en-

²⁷ Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), académico Alemán que publicó en 1849 su obra *System of Modern Roman Law*.

cuentra más estrechamente conectado.²⁸ En materia de Derecho Internacional Público, se continua aplicando el método anterior a Savigny, del que uno de los mayores exponentes, Bartolomé de Sassoferrato (1314-1353), abogaba por la aplicación de la ley de Milán a sus ciudadanos, sin importar donde se encontrarán (*personal status should apply*), y la misma ley se aplicaría respecto a las propiedades ubicadas en esta ciudad, sin importar la nacionalidad de sus titulares. Por ello, no es extraño hablar, en materia del Derecho Internacional Público, de la aplicación territorial o extraterritorial de una determinada ley.

En lo relativo a la norma aplicable, las convenciones multilaterales (Berna y París) aportan para muchos una respuesta incompleta. En este sentido, algunos señalan que el principio del trato nacional no regula el tema de la norma aplicable, sino que se limita a garantizar que extranjeros y nacionales serán tratados de idéntica manera; pero eso no excluye que una corte determine, en relación con ciertos temas, aplicar una norma extranjera.²⁹ En los

28 El modelo propuesto por Savigny ha sido adoptado en diversos sistemas legales de varios países, entre otros, el Código Civil alemán de 1896, el japonés de 1898, la Comunidad Europea y de varios países de América Latina, entre los que se cuentan los países andinos.

29 Cfr. *Itar-Tass Russian News Agency v. Russian Kurier, Inc.*, 153 F.3d 82, 89 n. 8 (2d Cir.1998), "The principle of national treatment is not a conflicts rule at all; it does not direct application of the law of any country. It simply requires that the country in which protection is claimed must treat foreign and domestic authors alike. Whether U.S. copyright law directs U.S. courts to look to foreign or domestic law as to certain issues is irrelevant to national treatment, so long as the scope of protection would be extended equally to foreign and domestic authors".

temas de observancia de los derechos de propiedad industrial, los que se asimilan a temas de responsabilidad (*tort*), la aplicación del principio *lex loci delicti* se traduce en la aplicación territorial de las normas vigentes en el país en el que la violación hubiera ocurrido.

La definición de la jurisdicción competente en temas de propiedad intelectual comienza por un examen de competencias personales³⁰ y generales,³¹ y luego se procede por la vía de competencias especiales o exclusivas. Un ejemplo de competencias especiales, tratándose de violaciones de derechos de PI, es la establecida en la Convención de Bruselas, en la que la competencia corresponde a la corte donde la infracción ha ocurrido o puede

30 En Estados Unidos las cortes han considerado que tienen jurisdicción sobre personas que tienen un contacto sistemático y permanente con el Fórum (Helicópteros Nacionales de Colombia contra Hall, 466, U.S., 408, 1984). Sin embargo, teniendo presente el derecho constitucional del debido proceso, se exige que el contacto requerido para que se considere al demandado sujeto de una jurisdicción particular no debe violar las nociones de "fair play and substantial justice" (*International Shoe and Co. vs. Washington*, 326 U.S., 310, 1945). En este desarrollo de este último tema se ha considerado que, tratándose del uso de una marca en Internet, no es una base suficiente para que se considere un contacto suficiente con el Fórum que permita establecer la jurisdicción de éste (*Bensusan Restaurant Corp. vs. King*, 937 F.Supp. 259, S.D.N.Y., 1996). Por el contrario, en algunos casos donde se ha podido demostrar que se trata no simplemente de una presencia en Internet, sino de una página interactiva, se debe determinar el nivel de interacción, en cuyo caso se puede, dependiendo del grado de ésta, considerar que si hay un contacto suficiente, sobra decir, que si la persona hace negocios en Internet, se podrá establecer inclusive una jurisdicción personal.

31 En el caso de la CE se establece en la Convención de Bruselas (68 y 2001) art. 2.1, que establece la regla general en materia de jurisdicción, la que se basa en el domicilio del demandante en uno de los países miembros.

que ocurra.³² En cuanto a las competencias exclusivas, son las establecidas en la misma Convención, relativas a las acciones en materia de registro o validez de los derechos de propiedad industrial, las que son reservadas a la corte del lugar donde el procedimiento de registro ha tenido lugar.³³

Así las cosas, desde la perspectiva del derecho internacional no hay únicas respuestas a los temas de la ley aplicable y la corte competente en los casos de violaciones de derechos de propiedad industrial que involucran a varios infractores ubicados en países diferentes, pero la doctrina mayoritaria se inclina por la aplicación de la ley del país donde se reclama la protección y en asignarle a esa corte la competencia (*lex loci delicti*). En lo relativo a la validez de los derechos de propiedad industrial, la doctrina mayoritaria se inclina por la aplicación de la ley del país donde el derecho ha sido concedido (*lex rei sitae*).

2. La experiencia de la Comunidad Europea

Lo primero que habría que anotar es que la situación varía más tratándose de patentes que de marcas, de diseños registrados y variedades

vegetales. En el caso de las patentes, se ha adoptado un sistema de concesión de patentes europeas en una Oficina regional (Oficina Europea de Patentes), que una vez concedidas se convierten en un grupo de varios derechos nacionales,³⁴ que en su defensa se regularán por las normas internas de cada país (excepto las disposiciones relativas al contenido del derecho previstas en el artículo 69 del CPE y su protocolo de interpretación).

En el caso de marcas, de diseños registrados y variedades vegetales, se ha logrado un sistema de concesión de derechos comunitarios. En lo que hace referencia al tema de marcas, el reglamento (CE) 40/94 prevé la creación de los tribunales comunitarios de marcas, que tendrán competencia para conocer, entre otras cosas, cualquier acción por violación o intento de violación de una marca comunitaria que tenga lugar en cualquier Estado miembro (art. 94, literal 1º). El tribunal competente será el del lugar del domicilio del demandado; en caso que no estuviera domiciliado, el tribunal del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento. Si el demandado no tuviere domicilio o establecimiento en un país miembro, entonces será competente el tribunal del domicilio del demandante (o el del establecimiento). Si ni uno ni otro tienen domicilio o establecimiento en un país miembro, serán competentes los tribunales españoles (por ser el país sede la oficina regional de mar-

³² En la aplicación del art. 5.3 de la Convención de Bruselas a un caso concreto de violaciones de marcas, la Suprema Corte Francesa (Court de Cassation), en una decisión del 31 de junio de 2006 (caso núm. 03-16.980), determinó que se debía entender como el lugar donde el hecho dañoso ocurre no solamente como el lugar donde el daño ocurre, sino también como el lugar donde la causa que el origen del daño ocurre.

³³ En este sentido, el art. 22.4 de la Convención de Bruselas (EC núm. 44/2001). En igual sentido, el art. 12 del Draft de la Convención de La Haya.

³⁴ La expresión "a bundle of national patents" ha sido acuñada en varias decisiones del órgano de apelaciones de la EPO (G. 4/91).

cas, OAMI). En el caso de acciones por infracciones, éstas podrán igualmente iniciarse ante los tribunales del Estado miembro en que se hubiere cometido el hecho; sin embargo, en este último caso el tribunal será exclusivamente competente para pronunciarse sobre los hechos ocurridos o que intenten cometerse en el “territorio” del Estado miembro en que radique ese tribunal (art. 94(2)). En cualquier caso, sigue pendiente la respuesta a las preguntas: ¿qué pasa cuando hay varios infractores ubicados en distintos países?, ¿se puede iniciar una acción en un solo tribunal que pueda pronunciarse frente a todas las violaciones?, ¿se debe iniciar una acción en cada territorio?

En el tema de la defensa efectiva de derechos de propiedad industrial en el ámbito internacional, resulta importante estudiar la experiencia de algunas cortes europeas, en particular la evolución de las decisiones de Holanda, hasta la decisión del TEJ en el caso Roche, aclaradora y, en alguna forma, regresiva, ya que nos vuelve a poner en la posición anterior al punto culminante de la jurisprudencia holandesa, es decir, bienvenidos nuevamente al principio de territorialidad.

La jurisprudencia relativa a la posibilidad de que una corte de un país comunitario tome una medida con efecto en toda la comunidad se remonta a los años ochenta. El primer caso conocido se dio en una corte holandesa,³⁵ el

³⁵ Lincoln contra Internas, citado por Claudio R. Barbosa, From Brussels to the Hague. The ongoing process. IIC, vol. 32, núm. 7/2001, p. 736.

que, si bien hacía referencia a un tema de marca, posteriormente se ha aplicado en materia de patentes.³⁶ La respuesta de las cortes inglesas a esa posición se dio en un fallo del 29 de noviembre de 1994, en el que se cuestiona la competencia de una corte de un país (Holanda) para adoptar una medida que sería impuesta en otro país (Inglaterra).³⁷ Por esta vía las cortes europeas descubren la utilidad en materia de la observancia de los derechos de patentes, de la aplicación de Convenio de Bruselas de 1968 relativo a competencia judicial, al reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.³⁸

La Convención de Bruselas prevé como regla general en materia de Jurisdicción que la corte competente para conocer de un asunto será la del domicilio del demandado, en seguimiento del principio actor sequitur forum rei. Sin embargo, la convención prevé en los temas de propiedad industrial dos importantes excepciones a la regla: a) tratándose de acciones por infracción, las que como dijimos se asimilan a responsabilidad por daños, se prevé una jurisdicción especial, por medio de la cual una persona domiciliada en un Estado

³⁶ Applied Research System vs. Organon, en el que la Corte de Apelaciones Holandesa consideró que el demandado Organon había infringido la patente en Holanda, así como en otros países europeos en los que el demandante ARS tenía derechos de patente para la misma invención.

³⁷ “[...] it would not be right for this Court to grant an injunction which had an effect outside the United Kingdom [...]”

³⁸ La que es remplazada por el Reglamento (CE) 44/2001 del 22 de diciembre del 2000.

miembro podrá ser demandada en otro, concretamente, ante la corte del lugar donde la infracción hubiere tenido lugar (art. 5.3). Luego se agrega que en el caso de varios infractores ubicados en dos o más países miembro, la acción se podrá llevar a cabo ante la corte del país en que uno de ellos se encuentre domiciliado (art. 6.1); y b) en el caso de acciones relativas al registro o validez de derechos de propiedad industrial sujetos a registro (marcas, patentes, etcétera) la acción se debe iniciar ante la corte del país en que el registro hubiera tenido lugar o el lugar en que se considere que tuvieron lugar en los términos de un tratado o acuerdo internacional (art. 16.4).

En el comienzo de los años noventa, el artículo 6.1 de la Convención de Bruselas tuvo una utilización bastante amplia, en el sentido de aplicarse en todos los casos en los que, habiendo varios demandados, uno de ellos se encontrara domiciliado en Holanda, y siempre que fueran acusados de cometer actos de infracción idénticos en los otros Estados miembros objeto del litigio. Al final de los ochenta, la aplicación del mencionado artículo se limitó a los casos en los que los demandados pertenecieran al mismo grupo empresarial, que hubieran actuado de una manera concertada y cuyas acciones hubieran sido formuladas y diseñadas por la compañía ubicada en Holanda. Esta jurisprudencia creó una teoría a la que se le denominó “the spider in the web”.³⁹

³⁹ From Brussels to the Hague. The ongoing process. *IC*, vol. 32, núm. 7/2001, p. 742.

En esa evolución jurisprudencial no sobraron algunas diferencias relativas a la interpretación de la norma, por ejemplo, cuál era el grado de relación o de conexión que debía existir entre los demandados y sus conductas, a efectos de la válida aplicación de la norma.⁴⁰ Este tema fue superado en buena parte con la adopción de una nueva redacción dada al artículo 6.1 en el Convenio de Bruselas de 2001, que agregó a la norma una exigencia que había sido previamente elaborada por la jurisprudencia (caso *Kalfelis* C-189/87), es decir, que las acciones deben ser tan relacionadas que resultara conveniente el ser analizadas de manera conjunta, en orden a evitar decisiones irreconciliables, como consecuencia del hecho de producirse fallos separados por cada una de las cortes donde el asunto hubiera sido ventilado. Lo que se buscaba con esta nueva interpretación claramente más exigente no era otra cosa que garantizar que la excepción a la regla general de jurisdicción (domicilio del demandado) mantuviera ese carácter excepcional.

En atención a lo anterior, la evolución jurisprudencial llega a un punto en el que se hace manifiesta la limitación de la aplicación del

⁴⁰ Dos importantes decisiones muestran la evolución de la jurisprudencia en el tema: en la primera de *Kalfelis vs. Schröder* el TEJ (27 de septiembre de 1988) se estableció que las disposiciones del art. 6.1 (como excepción a la regla prevista en el art. 2º) debía ser interpretada de manera restrictiva. En este sentido, las acciones deberían estar conectadas de manera tal que justificaran que éstas fueran estudiadas y decididas de manera conjunta, a efectos de evitar decisiones contradictorias. Vale la pena anotar que se utiliza la expresión “contradictory decisions”, en lugar de “irreconciliable decisions”. En la segunda de ellas, rendida seis años más tarde, “*Traty* (case C-406-92)” se adopta una posición más flexible.

artículo 6.1 del Convenio de Bruselas como solución a los problemas que plantea la necesidad de defender los derechos de propiedad industrial país por país, aun en casos en los que hay una relación entre los demandados, o en los que los demandados son miembros de un mismo grupo. En el caso Roche (C-539-03), el abogado general, Léger, en su opinión rendida en el marco del mencionado proceso, manifestó con toda claridad que, tratándose de acciones independientes relativas a la violación de una patente europea, las cortes de los distintos países podrían rendir fallos diferentes, por ejemplo, las diferencias podrían referirse a la descripción de las violaciones, las medidas que las cortes adopten para impedir que se sigan cometiendo o los cálculos de las compensaciones o daños. Sin embargo, estos fallos, a pesar de ser diferentes, no son, en opinión del abogado general, “irreconciliables o incompatibles”, por dos razones: a) porque se trata de demandados diferentes en cada país y b) porque las decisiones de cada corte cubren territorios distintos. Para que se de un conflicto entre dos decisiones se requiere que éstas se refieran a una misma situación de hecho y de derecho.

Por ello, tratándose de la violación de una patente europea en varios países miembros del Convenio de la Patente Europea (CPE), no necesariamente nos encontramos ante situaciones de hecho y derecho idénticas, ya que como antes hemos dicho, una vez concedidas se convierten en derechos independientes, los que se regulan país por país, como si se trata-

ra de patentes nacionales concedidas directamente en ese Estado (art. 2.2 CPE). Igualmente, hemos mencionado que los derechos concedidos serán los mismos que se derivan de una patente nacional (art. 64.1 CPE) y que las infracciones serán reguladas por la ley nacional (art. 64.3 CPE). Pues bien, en la opinión del abogado general se deja claro que en el tema de infracciones en países europeos de patentes europeas se debe proceder al examen del asunto con referencia a la ley nacional de cada uno de los Estados en los que los múltiples demandados se encuentren domiciliados. Lo anterior le permite llegar a la conclusión de que las diferencias que se puedan presentar en los fallos no las hace “irreconciliables”, ya que se trata de diferentes situaciones de derecho. En atención a lo anterior, el abogado general del mencionado caso llega a la conclusión que el artículo 6.1 del Convenio de Bruselas resulta inaplicable.

En el fallo rendido por el Tribunal Europeo de Justicia (13 de julio de 2006) en el mencionado caso Roche, y siguiendo la opinión del abogado general Léger, el mencionado Tribunal estableció que el artículo 6.1 de la Convención de Bruselas no es aplicable en el caso de infracciones a una patente europea respecto a infracciones cometidas en uno o varios de los Estados miembros, aun en el caso de que esas compañías pertenezcan al mismo grupo y que hayan actuado de manera concertada, o incluso bajo una política elaborada por uno de ellos. En opinión del alto tribunal, solamente existe el presupuesto de

decisiones contradictorias en el caso que se refieran a las mismas circunstancias de hecho y derecho. Lo primero no se da, ya que se trata de diferentes demandados cuyas acciones se dan en países diferentes y en circunstancias distintas. Lo segundo no se da, pues la patente europea se debe tratar en cada país en que se reclama la protección como patentes nacionales, por lo que se aplicarían normas distintas y, por ello, las circunstancias de derecho serían igualmente diferentes.

Así las cosas, luego del auge de la jurisprudencia holandesa, pasando por su teoría de "Spider in the web", nos encontramos hoy ante el reconocimiento de que aun frente al caso de patentes europeas, su defensa se debe llevar a cabo en cada uno de los territorios en los que se haya presentado una infracción. Las soluciones, por lo menos en el caso de Europa, vendrán muy seguramente de los resultados a los que se pueda llegar en el marco de las discusiones relativas a la adopción del Tratado Europeo en Materia de Litigios en Patentes (European Patent Litigation Agreement, EPLA), en el que, entre otros temas, se propone la creación de una corte europea de patentes. Otras regiones, como la andina, deberían comenzar por considerar la creación de estos sistemas de otorgamiento de derechos regionales (marca comunitaria) o, por lo menos, sistemas regionales de creación de derechos (patente europea), y luego, muy seguramente, vendrá la discusión relativa a los más eficientes sistemas de defensa interestatal de los derechos de propiedad intelectual.

IV. CONCLUSIÓN

En atención a lo anteriormente expuesto, no es difícil llegar a la conclusión que los derechos de propiedad industrial son territoriales y que las respuestas del sistema de propiedad industrial a los nuevos problemas que plantea la internacionalización, la globalización, la Internet, etcétera, pasan por el reconocimiento del principio de territorialidad. Sin embargo, las negociaciones en curso en materia de defensa internacional de los derechos de PI, como es el caso europeo en torno al Tratado Europeo en materia de Litigios en Patentes, muestran un interés por explorar vías más eficientes que la defensa país por país.

Bibliografía

A. Libros y artículos

- BARBOSA, Claudio R., From Brussels to The Hague, en The ongoing process. IIC, vol. 32, núm. 7, 2001, p. 736.
- DEREMBER, Walter J., Territorial Scope and Situs of Trademark and Goodwill, 47 Va.L. Rev. 733, 1961, p. 734.
- FRANZOSI, Mario and DE SANTIS, Guistino "The Increasing Worldwide significance of European Patent Litigation", 25 AIPLAQJ 67, 1997, pp. 69-76.
- MATÍAS, Alemán Marco, Normatividad subregional sobre marcas, Bogotá, Top Management, 1993.
- PASSA, Jérôme, Traité de droit de la propriété industrielle, Librairie Générale de droit

et de la jurisprudence, Tome I, París, EJA, 2006.

B. Decisiones

Bally Total Fitness vs. Andrew Faber y Bihari vs. Gross, (119 F. Supp. 2d 309 SDNY, 2000.

EPO, Decisión del órgano de apelaciones (G 4/91).

Playboy Enterprises, Inc. vs. Chuckleberry Publishing Inc., 939 F. Supp.1032 NSNY 1996, Zippo Manufacturing Comp. vs. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp.1119 W.D. Pa., 1997.

Quality King Distributors, Inc. vs. L'Anza Research International, Inc. 523 US 135, 1998.

TEJ Caso C-539/03, decisión del 13 de julio de 2006.

U.S. Court of Appeals for the ninth Circuit, de diciembre 15, 2004, (casos núms. 00-57118, 00-57188, Group Gigante S.A. de CV et ál. v.contra Dallo and Co., Inc. et ál.).

Ver Itar-Tass Russian News Agency vs. Russian Kurier, Inc., 153 F.3d 82, 89 n. 8 (2d Cir., 1998.

C. Normativa

Convención de Bruselas (EC 44/2001)

Convenio de la Patente Europea, adoptado en octubre de 1973.

Decisión 486 (CAN)

La recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet, (OMPI), del 24 de septiembre al 3 de octubre del 2001.

Protocolo de Madrid, adoptado el 27 de junio de 1989.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes PCT, adoptado en junio de 1970.

Tratado de la Unión de París de 1883.