02.

Desafíos del enfoque parroquial del principio de territorialidad en la adjudicación de jurisdicción sobre infracciones transfronterizas del derecho de autor dentro de la economía digital

*

CARLOS CASTELLANOS

Analista regulatorio senior en Cullen International para las Américas especializado en regulación de los sectores de Medios, Telecomunicaciones y Economía Digital. Anteriormente se desempeñó en Baker McKenzie como asociado senior del grupo de práctica de TMT y como asesor senior de la Junta de Comisionados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (CRC). Abogado de la Universidad de los Andes de Colombia, y LLM en Derecho de la Propiedad Intelectual Europea y Derecho de la Tecnología de la Información de la Universidad de Estocolmo. Especialización en derecho de autor y derechos conexos en la economía global, otorgado por la oficina de registro de marcas y patentes Sueca (PRV) y por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

RESUMEN

La territorialidad ha sido la aproximación prevalente al hablar de protección de derechos de propiedad intelectual (PI). Sin embargo, también es cierto que el referido principio no ha dejado de ser controversial en los últimos años. En un mundo globalizado bajo estructuras de comunicaciones ilimitadas la misma obra, invención o signo distintivo es susceptible de ser protegido por diferentes conjuntos de derechos alrededor del mundo, mientras que las infracciones no permanecen herméticamente selladas dentro de las fronteras nacionales. El derecho internacional público (DIP) ha sugerido que ignorar la naturaleza territorial de los derechos de autor deriva en hacer que la discusión acerca del derecho internacional privado (PIL) sea incoherente, debe tenerse en cuenta que la interdependiente naturaleza de las cadenas de valor transnacional actuales ha retado la consistencia tradicional de lo que aquí acuñamos como la aproximación parroquial del principio de trato nacional, ergo, del principio de territorialidad.

Una premisa básica del referido principio en la materia es que cada Estado determina si un derecho de autor existe y en que medida o alcance se protege dentro de sus fronteras territoriales. Por lo que, a diferencia con otros derechos priva-

PALABRAS CLAVE

- Derecho internacional público (DIP)
- Derecho internacional privado (PIL)
- Derechos de autor
- Principio de territorialidad
- Infracciones transfronterizas
- Ejercicio de jurisdicción
- Economía digital.

dos en donde un derecho adquirido en un Estado es respetado en otros, el derecho de autor de un nacional extranjero no sigue tal razonamiento. Lo cual conduce a la existencia de un conjunto de derechos paralelos, separados e independientes, y asume que tales derechos generalmente no se adjudican por fuera del territorio protegido. Es aquí donde se deriva la intersección entre el DIP del derecho de autor y el PIL, la cual plantea preguntas importantes sobre qué tribunal tiene jurisdicción para juzgar disputas transfronterizas en la materia, qué ley se aplicará, y si las ordenes judiciales emitidas por tribunales extranjeros en la materia pueden ser reconocidos y aplicados fuera de su jurisdicción. Intersección que, al adoptar un enfoque parroquial, suele sostener que el principio de territorialidad de la ley de derecho de autor obvia la necesidad de un PIL con respecto a sus disputas transfronterizas mediante la asignación ordenada de la jurisdicción y la ley aplicable entre los Estados sobre una base territorial. Por lo tanto, cada Estado adjudica disputas relacionadas con la infracción de sus derechos de autor nacionales, los cuales tienen lugar dentro de su propio territorio y bajo su propia ley de derecho de autor; situación que puede generar problemas entre cortes que se enfrentan a disputas transfronterizas. La pregunta que se deriva no es si las cortes pueden ejercer jurisdicción sobre los escenarios de infracción transfronteriza de derecho de autor, sino cómo se podrían evitar los fenómenos antes mencionados cuando las cortes civiles de un país decidan ejercer jurisdicción judicial sobre estos tipos de disputas por infracción transfronteriza de derecho de autor. El presente artículo aborda tal problemática enfocándose en las cuestiones de jurisdicción sobre infracciones transfronterizas del derecho de autor, sustentado en estudio de casos en los sistemas normativos de los Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE) para determinar si actualmente dicho principio opera de manera afirmativa (i.e. permitiendo u ordenando el ejercicio de la jurisdicción), o de manera restrictiva (i.e. limitando el ejercicio de la jurisdicción).

La territorialidad ha sido la aproximación prevalente al hablar de protección de derechos de propiedad intelectual (PI). Sin embargo, también es cierto que el referido principio no ha dejado de ser controversial en los últimos años. En un mundo globalizado bajo estructuras de comunicaciones ilimitadas la misma obra, invención o signo distintivo es susceptible de ser protegido por diferentes conjuntos de derechos alrededor del mundo, mientras que las infracciones no permanecen herméticamente selladas dentro de las fronteras nacionales.

Cualquiera que sea la definición de globalización que sea adoptada[1], no resulta retórico señalar que el aumento en la explotación global de obras protegidas por el derecho de autor (DA) dentro de la cuarta revolución industrial ha:

- Aumentado el uso de activos intangibles protegidos por el DA;
- Incrementado la frecuencia de sus infracciones que derivan en problemas con la aplicación del derecho internacional privado (PIL); y
- Forzado a las cortes y a la academia alrededor del mundo a reconsiderar la aparente simplicidad de la presencia del "tabú de derecho publico"[2] relacionado con los efectos transfronterizos de tales infracciones.

En otras palabras, y reconociendo que el derecho internacional público (DIP) ha sugerido que ignorar la naturaleza territorial de los DA deriva en hacer que la discusión acerca del PIL sea incoherente[3], debe tenerse en cuenta que la interdependiente naturaleza de las cadenas de valor transnacional actuales ha retado la consistencia tradicional de lo que aquí acuñamos como la aproximación parroquial del principio de trato nacional, ergo, del principio de territorialidad.

Este último, desafortunadamente en contra del desarrollo de un PIL en materia de DA, ha sido profundamente justificado por el DIP en esta área, a saber: el Convenio de Berna, el Acuerdo sobre los ADPIC y el Tratado sobre derecho de autor [en adelante denominados como DIP del derecho de autor].

Una premisa básica del referido principio en la materia es que cada Estado determina si un DA existe y en que medida o alcance se protege dentro de sus fronteras territoriales. Por lo que, a diferencia con otros derechos privados en donde un derecho adquirido en un Estado es respetado en otros, el DA de un nacional extranjero no sigue tal razonamiento. Lo cual conduce a la existencia de un conjunto de derechos paralelos, separados e independientes, y asume que tales derechos generalmente no se adjudican por fuera del territorio protegido.

Es aquí donde se deriva la intersección entre el DIP del DA y el PIL, la cual plantea preguntas importantes sobre qué tribunal tiene jurisdicción para juzgar disputas transfronterizas en la materia, qué ley se aplicará, y si las ordenes judiciales emitidas por tribunales extranjeros en la materia pueden ser reconocidos y aplicados fuera de su jurisdicción.

Intersección que, al adoptar un enfoque parroquial, suele sostener que el principio de territorialidad de la ley de DA obvia la necesidad de un PIL con respecto a sus disputas transfronterizas mediante la asignación ordenada de la jurisdicción y la ley aplicable entre los Estados sobre una base territorial. Por lo tanto, cada Estado adjudica disputas relacionadas con la infracción de sus DA nacionales, los cuales tienen lugar dentro de su propio territorio y bajo su propia ley de DA;

1. William Twining, Globalization & Legal Theory, London (2000) (anotando que el concepto de globalización se refiere a aquellas tendencias y procesos que están haciendo al mundo un lugar más interdependiente)
2. Graeme B. Dinwoodie, International Intellectual Property Litigation: A Vehicle for Resurgent Comparativist Thought? (2001)
3. Richard Fentiman, Choice of Law and Intellectual Property (2005), p. 143.

situación que puede generar problemas entre cortes que se enfrentan a disputas transfronterizas.

La pregunta que se deriva no es si las cortes pueden ejercer jurisdicción sobre los escenarios de infracción transfronteriza de DA, sino cómo se podrían evitar los fenómenos antes mencionados cuando las cortes civiles de un país decidan ejercer jurisdicción judicial sobre estos tipos de disputas por infracción transfronteriza de DA.

El presente artículo aborda tal problemática enfocándose en las cuestiones de jurisdicción sobre infracciones transfronterizas del DA. Para tal propósito, el presente artículo:

I

Explicará las raíces del principio de territorialidad y los desafíos que una adopción parroquial que el mismo plantea a los escenarios de infracciones transfronterizas al DA en el entorno digital y su relación con el PIL;

II

Investigará y comparará la interpretación y aplicación del principio de territorialidad en infracciones transfronterizas al DA en la jurisdicción civil internacional en los sistemas normativos de los Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE), para determinar si actualmente dicho principio opera de manera afirmativa (i.e. permitiendo u ordenando el ejercicio de la jurisdicción), o de manera restrictiva (i.e. limitando el ejercicio de la jurisdicción); y

III

Concluirá identificando las diferencias entre los sistemas normativos estudiados y sus implicaciones, para efectos de establecer una aproximación que no desestime el PIL, y que se aleje de efectos planteados por una aproximación parroquial de tal principio.

I. EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD Y LOS DESAFÍOS DE UN ENFOQUE PARROQUIAL

El principio de territorialidad es un término camaleónico[4] el cual, dependiendo del contexto en que se adopte, puede tener diferentes significados. Para entender tal afirmación, en esta sección: (a) explicaremos su significado y desarrollo en el ámbito del DIP; (b) ahondaremos en la intersección entre el DIP del DA y el PIL frente a infracciones transfronterizas de tal derecho, y (c) explicaremos lo que significa la adopción de una aproximación parroquial del referido principio, identificando los desafíos que plantea a los escenarios de infracciones transfronterizas al DA y su relación con el PIL.

A. EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN EL ÁMBITO DEL DIP

Un concepto fundamental del DIP es la jurisdicción, la cual describe los límites de las competencias que un Estado tiene para crear, aplicar y hacer cumplir sus reglas sobre personas, propiedades y hechos[5].

Al no contener un comprensivo catálogo de reglas que asigna jurisdicción entre los Estados, el DIP se enfoca principalmente en las posibles limitaciones al ejercicio de la jurisdicción por parte de estos. Así, el principio de territorialidad se

4. Dinwoodie, Graeme B., Developing a private international intellectual property law: the demise of territoriality?, 51(2) William & Mary L. Rev. 732 2009, p. 725
5. Colangelo, Anthony J., ¿What is extraterritorial jurisdiction?, 99 Cornell L.Rev. 1303 2014

asocia con la soberanía de los Estados, implicando la ilegitimidad de que un Estado ejerza la misma por fuera de su territorio.

No obstante, y a raíz de una mayor interdependencia entre Estados, se ha documentado que el ejercicio de la jurisdicción bajo el manto del DIP ha adoptado aproximaciones mas flexibles debido a la complejidad de los actos u omisiones que activan la aplicación de la ley de un Estado en particular[6]. Por lo que diversos Estados adjudican su jurisdicción sobre la base de la territorialidad, siempre que se haya cometido alguna parte del delito dentro del territorio.

Como resultado, el principio de territorialidad se ha bifurcado en dos visiones:

- **SUBJETIVA**
  Permite que los Estados ejerzan jurisdicción sobre infracciones que fueron iniciadas dentro de su territorio, pero que fueron materializadas por fuera del mismo.

- **OBJETIVA**
  Permite a los Estados extender la aplicación de sus leyes a actos u omisiones cometidos en el extranjero, pero que tienen efectos perjudiciales dentro de su territorio.

Lo anterior sugiere que el principio de territorialidad dentro del DIP no es absoluto o autosuficiente y que, mas allá de una estricta asociación a la soberanía, la legitimidad de ejercer jurisdicción por parte de los Estados depende de la existencia de una conexión lo suficientemente estrecha con la jurisdicción en relación con los intereses de otros Estados. Por lo que en casos en que exista una conexión cercana con respecto a dos o más Estados, un Estado puede, a su discreción y en ejercicio de la doctrina de la cortesía internacional, diferir un asunto a otro Estado el cual ostente un mayor interés sobre una infracción transfronteriza.

B. LA INTERSECCIÓN ENTRE EL DIP DEL DA Y EL PIL FRENTE A INFRACCIONES TRANSFRONTERIZAS

El principio de territorialidad del PIL (i.e. conflictos de leyes), está asociado con aquellas teorías que intentaron derivar reglas de conflicto del principio de territorialidad del DIP[7]. Así, nos referimos a la ley que regula las relaciones privadas a través de las fronteras nacionales o, en otras palabras, que involucra un elemento extranjero.

Al punto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) explica que el PIL: "se ocupa de tres cuestiones principales: la jurisdicción de un tribunal para conocer del caso (jurisdicción internacional), la ley aplicable al caso y el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. La cooperación administrativa y judicial relacionada con estos temas también está cubierta"[8] por el PIL.

La adjudicación de jurisdicción resulta ser una cuestión difícil de resolver cuando surgen casos que involucran a partes de diferentes Estados, o cuando los supuestos actos infractores se cometan en múltiples lugares o tienen efectos transfronterizos. Para adjudicar jurisdicción sobre un caso de estos, las cortes necesitan encontrar un factor de conexión territorial (v.gr. residencia de las partes, ubicación del inmueble o lugar donde se cometieron determinados actos). Tales factores de conexión territorial se consideran como una señal que justifica la existencia de una estrecha conexión entre el fondo de la disputa y el Estado del foro.

No obstante, el principio de territorialidad ha sido, al menos en su función de soberanía, un obstáculo para la adjudicación

6. Harvard Research in International Law, Jurisdiction with respect to crime, 29 A.J.I.L. Supp. 435 1935, p. 93 y Estudio del Consejo de Europa, Comité Europeo sobre problemas de crímenes, jurisdicción extraterritorial criminal, 3(3) Criminal Law Forum 441-480 Spring (1992), p. 450-451.
7. Born Gary, International civil litigation in United States courts, 5 ed., Wolters Kluwer 2011, p. 647
8. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, When private international law meets intellectual property law. A guide for judges (2019).

de disputas con efectos transnacionales; más aún si se reconoce que a la fecha no existen convenios con aplicación global que gobiernen los aspectos de PIL de infracciones transfronterizas del DA.

Si bien con el surgimiento del Estado-nación se fortaleció la noción de que todas las leyes eran territoriales, tal concepción no parece compaginarse con la facilitación de que los derechos privados extranjeros puedan tener efectos extraterritoriales dentro de la economía digital. Sin duda, este no siempre es el caso del DA, pues si bien el mismo se había desarrollado a partir de un sistema de privilegios soberanos para transformarse en derechos privados individuales[9], la lógica es que los mismos sean tratados de manera diferente a otros derechos privados de propiedad.

Quizás la explicación radica en el hecho de que los Estados no percibieron que tenían interés alguno en reconocer DA extranjeros o en otorgar dichos derechos a ciudadanos extranjeros, sino que se beneficiaron de la falta de protección. La situación no era muy diferente en los Estados (como en Europa continental) donde se creía que el autor tenía un derecho personal e inalienable sobre su obra.

Eventualmente, los Estados comenzaron primero a celebrar tratados bilaterales y luego convenciones internacionales para asegurar la protección de los derechos de sus nacionales en el extranjero, y también porque la negación de la protección a los ciudadanos extranjeros lesionaba las industrias nacionales y el acceso del público nacional a obras extranjeras. La mayoría de los tratados de DA se sustentan en el principio de trato nacional (posteriormente suplementado por requerimientos de protección mínima); es decir, que cada Estado otorga la misma protección a las obras de nacionales de otros Estados que a sus propios nacionales.

Sin embargo, el principio de trato nacional a menudo se matizó de modo que el derecho a una obra no se reconocería en el extranjero a menos que el derecho había sido adquirido en el Estado de origen de la obra. Adicionalmente, el alcance de la protección se restringía a no exceder el nivel de protección otorgado al autor en su propio Estado (reciprocidad material[10]).

Lo que significaba que el DA dependía de que fuera reconocido tanto en el Estado de origen como en el Estado de protección, manteniendo así la prevalencia del principio de territorialidad.

Por ejemplo, el Convenio de Berna permite la reciprocidad en determinadas situaciones. Tres pilares del convenio (i.e. trato nacional, el principio de independencia y protección mínima) refuerzan el principio de territorialidad; es decir, que tales derechos son independientes de los derechos extranjeros que los protegen y que los derechos conferidos se limitan al territorio del Estado otorgante o protector. Lo mismo ocurre en el marco de los ADPIC, en donde el trato nacional se encuentra incluido bajo el mismo alcance.

En la práctica, los Estados cumplen con el trato nacional simplemente al expandir el alcance de protección de su ley nacional sustantiva en la materia para así abarcar a los extranjeros elegibles. Así, los Estados:

- Aplican sus propias leyes en la materia para que sean aplicadas dentro de sus propios territorios; y

- Diseñan sus leyes para promover sus propias políticas económicas, sociales y culturales dentro de sus propios territorios.

9. The Bridge, Berkman Klein Center for internet & society, Harvard University, disponible en: https://cyber.harvard.edu/bridge/Philosophy/ipphil.htm
10. Mireille van Eechoud, Choice of law in copyright and related rights: alternatives to the lex protectionis, Kluwer Law International 2003, p. 56

No obstante, debe tenerse en cuenta que si bien el DIP del DA no prohíbe (ni requiere) que los Estados respeten los derechos extranjeros, el trato nacional lleva a que cada Estado otorgue un derecho independiente y separado, porque los Estados generalmente no tienen interés en otorgar a los ciudadanos extranjeros mayores derechos que los que otorgan a sus propios nacionales.

Es así como tenemos un activo intangible que es globalmente comercializable como el DA el cual, bajo el sustento teórico de promover la creación original y su posterior distribución en la sociedad, trasciende las fronteras territoriales en un mundo bajo estructuras de comunicaciones ilimitadas y, asimismo, nos enfrentamos a un principio de territorialidad matizado en el principio de trato nacional el cual, bajo el manto del DIP del DA, determina su alcance de protección conforme a las leyes nacionales o regionales en la materia. Situación que promueve que los Estados:

- Sean renuentes a otorgar efectos extraterritoriales a los DA extranjeros; o

- Amplíen la elasticidad conceptual del principio de territorialidad para adoptar una ilimitada discreción judicial destinada a ampliar el alcance de su jurisdicción.

C. LA ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE PARROQUIAL

Así las cosas, tenemos que el principio de territorialidad dispone que los derechos conferidos por el DA se limitan al territorio del Estado que otorga o protege el derecho. En otras palabras, el principio de territorialidad dispone que los derechos son válidos solo en Estado protector y no fuera de él.

Como se mencionó anteriormente, y si bien el PIL bajo argumentos utilitaristas[11] se ha venido liberalizando del principio de territorialidad, los Estados suelen:

- No estar dispuestos a otorgar efectos extraterritoriales a los DA extranjeros; o

- Extralimitar el alcance de su jurisdicción.

Entendiendo la referida intersección, podemos sostener que el tabú del principio de territorialidad, combinado con la digitalización de los medios de creación y distribución del referido intangible, resulta ser la mezcla que promueve tanto una explotación transfronteriza del referido activo intangible, como problemas al proporcionar previsibilidad a las partes en conflictos donde los Estados no tienen claro los factores de conexión en las actividades transfronterizas para adjudicar una controversia ante un caso de infracción del DA.

Tal situación es generada por lo que aquí acuñamos como una aproximación parroquial del principio de territorialidad, término que se caracteriza por interpretar el alcance espacial del principio de la territorialidad[12] de dos formas:

- **Enfoque restrictivo (puerto seguro):** el cual alienta a las cortes a depender en gran medida del enfoque parroquial del principio de territorialidad, motivándolos a rechazar la decisión de reclamos con un impacto transfronterizo, con el supuesto de que la jurisdicción se basa simplemente en una aproximación de país por país;

- **Enfoque expansivo (caja de pandora):** el cual fomenta que las cortes puedan interpretar, de manera amplia, su ordenamiento jurídico nacional. Al ampliar la elasticidad concep-

11. Posner, Richard A. & M Landes, William., An econonic analysis of copyright law, 18 Journal of Legal Studies 325 1989. Ver también, Dinwoodie., Graeme B. & Rochelle C., Dreyfuss, A neofederalist vision of TRIPS: the resilience of the international intellectual property regime, Oxford Universi- ty Press 2012, p. 24.

12. Fawcett James & Torremans Paul, Intellectual property and private international law, 2nd ed., Oxford University Press 2011, p. 12-15.

tual del principio de territorialidad, las cortes podrían considerar una discreción judicial ilimitada destinada a ampliar el alcance de la jurisdicción en lo que respecta los escenarios de infracción transfronteriza del DA. Así, el alcance espacial del principio del trato nacional podría ampliarse de tal forma que las cortes de un Estado, de manera ilimitada e irracional, pudieran atender casi cualquier tipo de disputas por infracción transfronteriza del DA al exigir un vínculo territorial mínimo de los litigantes con el foro.

Ambos enfoques, como lo veremos a continuación, se fortalecen ante la inexistencia de normas nacionales o convenios con aplicación global que gobiernen los aspectos de PIL en estas situaciones, y son poco efectivos en términos de seguridad jurídica y predictibilidad.

II. LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD AL ADJUDICARSE INFRACCIONES TRANSFRONTERIZAS AL DA

En tal sentido, observaremos la forma como tal aproximación parroquial al principio de territorialidad sigue presentándose al resolver la jurisdicción sobre infracciones transfronterizas del DA dentro de la economía digital.

Para tal propósito analizaremos cual ha sido el tratamiento del principio de territorialidad en la UE y EE. UU. respecto a la forma como opera en casos de adjudicar o restringir la jurisdicción sobre infracciones transfronterizas al DA.

A. EL ENFOQUE DE LOS EE. UU.:

La Constitución del país otorga al Congreso la competencia para promulgar reglas sobre el PIL vinculantes tanto para los tribunales federales como estatales[13]. Sin embargo, el Congreso rara vez ha utilizado este poder. Por lo tanto, la jurisdicción se rige por un mosaico de reglas federales y estatales, así como por consideraciones de cortesía internacional.

La ley de DA del país[14] no contiene limitaciones explícitas sobre el alcance territorial de los derechos conferidos por el mismo. Sin embargo, la presunción existente contra la aplicación extraterritorial de las normas federales sugiere que los derechos están limitados territorialmente[15].

El principio de territorialidad aplicable en materia de PI opera de manera restrictiva a nivel de jurisdicción, en el sentido de que sus cortes no resolverán las reclamaciones que surjan de derechos registrados en el extranjero, incluso si ambas partes están domiciliadas en los EE. UU. El principio de territorialidad opera a través de las posibles limitaciones a la jurisdicción en la materia (i.e. abstención internacional o forum non conveniens[16])

La renuencia a ejercer jurisdicción sobre derechos reconocidos en el extranjero se genera en atención al respeto por la cortesía internacional, a la luz del supuesto interés del Estado extranjero en la resolución de disputas que surjan en virtud de sus propias concesiones soberanas de derechos de PI con la expectativa de que los Estados extranjeros muestren la misma cortesía hacia el país.

No obstante, tal rationale no suele

13. Kaminsky, Clay H., The Rome II Regulation: a comparative perspective on federalizing choice of law, 85 Tul. L. Rev. 55 2010, p. 103.
14. Copyright Act de 1976
15. Morrison v National Australia Bank Ltd., 561 U.S. 247, 255 (2010)
16. Piper Aircraft C. v Reyno, 454 U.S. 235, 256 (1981) ("Cuando se ha elegido el foro de origen, es razonable suponer que esta elección es conveniente. Sin embargo, cuando el demandante es extranjero, esta suposición es mucho menos razonable. Debido a que el propósito central de cualquier investigación de forum non conveniens es asegurar que el juicio sea conveniente, la elección de un demandante extranjero merece menos deferencia")

aplicarse con la misma fuerza frente a infracciones derivadas de la ley de DA. Lo anterior, al entender que el mismo surge sin una concesión estatal, no se entiende que un Estado tenga un interés particular en la adjudicación de disputas que surjan bajo su ley.

Así las cosas, existen argumentos que sustentan que las cortes federales tienen jurisdicción sobre infracciones extranjeras (por ejemplo, reclamaciones de DA extranjeros) bajo el estatuto de jurisdicción suplementaria[17].

Las cortes federales "han estado dispuestos a considerar reclamaciones en virtud de leyes de derechos de autor extr anjeras, basándose en bases alternativas de jurisdicción de la materia, como la diversidad de ciudadanía o jurisdicción suplementaria"[18]. Asimismo, y teniendo en cuenta que las cuestiones de conflicto no son extrañas para la ley de DA[19], el Segundo Circuito[20], entre otras cortes del país[21], han sostenido que la renuencia a aplicar leyes de DA extranjeras no es, per se, una justificación para declinar la jurisdicción sobre los casos en los que esté involucrada una demanda de infracción de DA extranjera.

Es así como los argumentos basados en la cortesía internacional parecen no haber sido tan convincentes con respecto a la adjudicación de jurisdicción sobre reclamos de DA extranjeros. Algunas cortes federales han adjudicado y conservado jurisdicción suplementaria sobre reclamos de DA extranjeros[22]. De hecho, las reclamaciones extranjeras por infracción en la materia, al menos aquellas que no plantean problemas de invalidez y existencia de este, no se entiende que afecten gravemente a los intereses del Estado protector[23].

Sin embargo, en la práctica las reclamaciones de DA extranjeros rara vez se litigan ante las cortes del país[24], por lo que el riesgo de decretar un forum non conveniens puede llevar a los posibles demandantes, en particular a los extranjeros, a no presentar reclamaciones que involucren un derecho extranjero en general.

Esto se debe a que se puede encontrar que el principio de territorialidad de la ley de PI limita el interés legítimo de adjudicación del Estado del foro para ejercer jurisdicción contra demandados extranjeros con respecto a las infracciones de los derechos de PI dentro de los EE. UU. Situación que ejemplifica la adopción de un enfoque de puerto seguro.

B. EL ENFOQUE DE LA UE:

El Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) otorga a la UE la competencia para promulgar reglas en materia de jurisdicción y ley aplicable en asuntos civiles con implicaciones transfronterizas[25]. Con base a esa competencia, la UE ha adoptado el Reglamento No. 1215/2012 (el reglamento) relativo a la jurisdicción, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y comercial.

Bajo el reglamento se puede adjudicar jurisdicción con base al domicilio del demandado (jurisdicción general); a un contrato o infracción del derecho de PI (jurisdicción especial); y a asuntos relacionados con la validez de los derechos.

El principio de territorialidad opera de manera restrictiva y obligatoria, pero de manera unilateral. Al punto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sostenido que las reglas sobre jurisdicción del reglamento se aplican "a todas las disputas en asuntos civiles y comerciales, con la excepción de ciertos asuntos expresamente mencionados en ese reglamento."[26] Es así como las normas sobre jurisdicción, según el TJUE, forman

17. Voda, M.D. v Cordis Corp., 476 F.3d 887, 894 (Fed. Cir. 2007)
18. London Film Prods v. Intercontinental Comms. 580 F. Supp. 47 (S.D.N.Y 1984)
19. Itar-Tass Russian News Agency v. Russian Kurier, Inc., 153 F. 3d 82, 88 (2d Cir. 1998)
20. Boosey & Hawkes Pub. Ltd v. Walt Disney Co., 145 F.3d 481 (2d Cir. 1998).
21. Carell v. Shubert Org., 104 F. Supp. 2d 236, 257-59 (S.D.N.Y. 2000)
22. Rundquist v Vapiano, 798 F.Supp.2d 102 (D.D.C. 2011)
23. Op. Cit., Boosey & Hawkes
24. Halo Creative & Design Ltd. v Comptoir Des Indes Inc., 816 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2016)
25. TFEU 2012/C 326/01 disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
26. Caso C-154/11, Mahamdia, para. 38.

"un sistema unificado, que se aplica no solo a las relaciones entre diferentes Estados miembros, sino también a las relaciones entre un Estado miembro y un tercer Estado."[27]

En tal sentido, si la corte de un Estado miembro tiene jurisdicción en virtud del reglamento, aquél debe ejercerla incluso sobre controversias relativas a infracciones que surjan en otros Estados miembros o terceros Estados, siempre que no se comprometan las normas del reglamento sobre jurisdicción exclusiva o declinación de esta[28].

Tradicionalmente, algunos Estados miembros han interpretado el principio de territorialidad como una jurisdicción limitante sobre las disputas que surgen en virtud de DA extranjeros. Sin embargo, cabe esperar que la liberalización de las normas de la UE en relación con disputas que implican derechos extranjeros se refleje en las normas nacionales de los Estados miembros en relación con los demandados en terceros Estados. Esto sugiere que los demandados de terceros Estados podrían ser accionados en virtud de las leyes nacionales de los Estados miembros por reclamaciones derivadas de DA (por ejemplo, Estados miembros extranjeros y derechos de terceros Estados).

Para ejemplificar lo anterior, observemos que el artículo 7(2) del reglamento permite que una persona domiciliada en otro Estado miembro pueda ser demandada en las cortes del lugar donde el hecho dañoso se hubiera producido o pueda producirse.

Al respecto, el TJUE aclaró que la jurisdicción en virtud del reglamento era obligatoria incluso cuando el objeto de la controversia se genera en un tercer Estado[29]. Así, el reglamento se aplica porque el demandado está domiciliado en la UE, lo que significa que la atribución de competencia a los Estados miembros se realiza de conformidad con las normas del reglamento.

Respecto de infracciones transfronterizas del DA, el TJUE ha dado una interpretación amplia del criterio de ocurrencia del daño o de su probabilidad de ocurrencia en foro del Estado miembro, lo que en práctica genera que la jurisdicción casi siempre sea adjudicada en cualquier Estado miembro que proteja el derecho de autor.

Lo anterior lo podemos ver en el caso Pinckney resuelto por el TJUE[30]. Pinckney, autor de algunas obras musicales, presentó una demanda por infracción de DA en Francia contra una empresa austriaca que supuestamente había hecho copias (CD) en Austria de sus obras sin su autorización. Posteriormente, estos CD se vendieron a través de internet por dos empresas del Reino Unido, las cuales no participaron en la demanda.

Los CD se podían pedir en Francia desde los sitios de internet de las empresas del Reino Unido a los que se podía acceder desde territorio francés. La empresa austriaca objetó la jurisdicción francesa y la corte en Francia que recibió la demanda le preguntó al TJUE si se necesitaba algo más para establecer la jurisdicción en Francia además de la accesibilidad del sitio web en tal país.

El TJUE sostuvo que la jurisdicción se establecería en Francia porque dicho país protegía los DA que Pinckney alegaba infringidos, y porque existía la posibilidad de obtener una reproducción de la obra a la que se refieren los derechos invocados por el demandante desde un sitio de internet accesible dentro de la jurisdicción de la corte francesa.

A pesar de la claridad de que el artículo

27. Ibid, para. 38.
28. Pearce v Ove Arup Limited and others, England and Wales Court of Appeal, IIC 1999, 30(7), 825-840
29. Caso C-281/02, Owusu, para. 24-26.
30. Caso C-170/12, Pinckney

7(2) del reglamento no requería que el acusado tuviera como objetivo o dirigiera sus actividades hacia el Estado miembro del foro, las cortes nacionales aún dudaban de si tal pronunciamiento era aplicable a una verdadera disputa de infracción al DA donde la supuesta infracción deriva en la accesibilidad de las obras protegidas en internet.

En el caso Hejduk[31], una empresa alemana publicó las obras de una fotógrafa austriaca sin su consentimiento en su sitio web alemán, donde las obras podían verse y descargarse en todas partes, incluido el territorio de Austria. La fotógrafa demandó a la empresa alemana en Austria alegando la infracción de sus obras protegidas en dicho país. La empresa alemana se opuso a la jurisdicción de la corte austriaca porque el sitio web no estaba dirigido a Austria y la "mera accesibilidad" era insuficiente para conferir jurisdicción. Así, la corte austriaca solicitó una interpretación al TJUE.

El TJUE confirmó su decisión en Pinckney, sosteniendo que la corte del Estado miembro donde el derecho estaba protegido y presuntamente infringido estaba objetivamente mejor situado para determinar si el derecho había sido infringido. El TJUE sostuvo que "es irrelevante que el sitio web controvertido en el litigio principal no esté dirigido al Estado miembro en el que se encuentra la corte de conocimiento". De hecho, el TJUE declaró que la ocurrencia de daños en Austria con el fin de establecer la competencia se debió a "la accesibilidad" de las obras en el sitio web en Austria.

En consecuencia, si bien un demandado puede estar sujeto a jurisdicción en cualquier Estado miembro donde un DA esté protegido y presuntamente infringido, resultaría poco probable que una parte que no tiene ninguna conexión con ese Estado miembro sea demandada allí.

Tal interpretación del TJUE sirve al objetivo más amplio de la integración europea. Atribuir jurisdicción en el foro del Estado miembro que protege el DA promueve la certeza jurídica en que la jurisdicción siempre existirá en ese foro sin necesidad de analizar el fondo del caso, lo que facilita el funcionamiento del mercado interior; garantizando, asimismo, la capacidad de cada Estado miembro para ejercer jurisdicción sobre las infracciones de sus propios derechos protegidos.

No obstante, debe también reconocerse que la legislación de la UE no contiene un conjunto completo de reglas que gobiernen la jurisdicción para todas las situaciones en relación con terceros Estados. En algunas situaciones[32], los Estados miembros aplican sus propias normas sobre jurisdicción civil internacional. Por tanto, la jurisdicción de las cortes de los Estados miembros en relación con terceros Estados se rige por un mosaico de normas de la UE y las propias normas nacionales de competencia de los Estados miembros, situación que es propensa a adoptar un enfoque de caja de pandora.

III. CONCLUSIONES

La adopción de un enfoque parroquial del principio de territorialidad genera que la posibilidad de adjudicarse jurisdicción sobre disputas transfronterizas por infracción en materia de DA sea más amplia bajo las leyes comunitarias y nacionales de la UE, que bajo la ley de EE. UU.

Al punto, el TJUE explicó[33] que en la UE la adjudicación de jurisdicción con respecto a reclamaciones por infracciones

31. Caso C-441/13, Pez Hejduk v EnergieAgentur. NRW GmbH, para. 10-11.
32. Caso C-523/10, Wintersteiger
33. Caso C-523/10, Wintersteiger

sustentadas en derechos registrados en el extranjero se sustenta en una buena administración de justicia y una conducción eficaz de los procedimientos. Por lo que el principio de territorialidad no limita la jurisdicción internacional de las cortes de los Estados miembros. La jurisdicción sobre un demandado extranjero puede basarse en un acto lesivo en el Estado miembro del foro que da lugar a una infracción en otro Estado, debido a la proximidad a las pruebas que pueden ser relevantes para probar la demanda contra una infracción extranjera.

En contraste, la corte federal en el caso Voda[34] consideró la atribución de jurisdicción en términos de cortesía internacional con el objetivo de lograr una distribución armoniosa de jurisdicción entre los Estados soberanos. Por lo que con la creciente interdependencia entre los Estados-nación, la renuencia de las cortes de EE. UU. a adjudicar reclamaciones derivadas de derechos de PI extranjeros por motivos de cortesía internacional parece obsoleta y aislacionista.

La anotada diferencia se materializa por el choque entre la adopción de un enfoque de puerto seguro generalmente adoptado por las cortes federales de los EE. UU., y la adopción de un enfoque de caja de pandora fomentado por la jurisprudencia de las cortes europeas.

Choque que puede proporcionar un campo de batalla para aquellas partes con recursos que pueden permitirse litigar en diferentes cortes. Así, es posible prever que las cortes en ambos lados del Atlántico podrán adoptar una visión:

- Débil de un concepto de territorialidad que transmita implícitamente la idea de que se requiere una visión de autolimitación para evitar conflictos relacionados con la doctrina del acto de Estado y las cuestiones de cortesía internacional entre diferentes Estados-nación; o

- Destinada a ampliar la elasticidad conceptual del principio de territorialidad, de tal manera que una ilimitada discreción judicial pueda extender su jurisdicción en lo que respecta a las controversias por infracción transfronteriza de DA.

Estos dos comportamientos, en cuanto al alcance del ámbito espacial del principio de trato nacional, son igualmente de indeseables y poco eficientes dentro de las dinámicas de la economía digital. De permitirse tales enfoques, la posibilidad de adjudicar infracciones transfronterizas de DA bajo una sola ley proporciona incentivos para que los titulares de estos lleven casos ante las cortes de los EE. UU. Al mismo tiempo, la facilidad para establecer la jurisdicción ante las cortes de los Estados miembros de la UE podría llevar a un titular de derechos o un posible infractor a presentar múltiples casos para que cada Estado miembro asuma jurisdicción de manera separada en un esfuerzo por acosar, lograr un acuerdo, o potencialmente bloquear la ejecución de una sentencia favorable en los EE. UU.

Para evitar la ocurrencia de tales fenómenos, los Estados deben esforzarse por lograr un consenso internacional (tal vez a través de un instrumento de soft law como el propuesto por los principios CLIP[35]) con respecto a la identificación y localización de los diversos actos infractores, es decir, si están localizados en términos claros de criterios físicos, tangibles y /o efectos de daño del derecho.

Quizás una de las particularidades más interesantes en estos conflictos de PI –incluidos los escenarios de infracción transfronteriza de DA–, es que a menudo se asume que las cortes en estas disputas son bastante nacionalistas. Como

34. Op. Cit., Voda, M.D. v Cordis Corp.
35. European Max Planck Group on Conflicts of Laws in Intellectual Property, Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property (2011).

resultado de este aparente patriotismo, las cortes nacionales están lejos de ser caracterizadas como carentes de autoridad para asumir jurisdicción sobre controversias que puedan tener algún punto de contacto territorial con su respectivo foro. Por el contrario, "es un exceso de autoridad lo que presenta un problema, lo que significa, a su vez, que la aplicación de la ley es un problema que surge con menos frecuencia"[36]. Este patriotismo, quizás, sea también un motivo para entender por qué surge el fenómeno de la caja de pandora.

Así las cosas, la dificultad radica en definir cuándo una conducta tiene efectos en el DA dentro del territorio de un Estado, lo que justifica el ejercicio de la jurisdicción prescriptiva del mismo. Los derechos conferidos en virtud de cada DA (es decir, derechos exclusivos y actos infractores) se adaptan para lograr los objetivos de política básicos subyacentes a las diferentes leyes en la materia (v.gr. estimular la creación y difusión de obras originales, y regular la competencia en el mercado nacional). A nivel general, los derechos conferidos intentan otorgar al titular de estos la exclusividad en la explotación de la obra. Por lo que es posible que los derechos conferidos por cada DA ya no se encuentren captando con precisión lo que significa explotar el mismo en el mercado global y la sociedad de la información de hoy.

Por ejemplo, en el campo del DA hay discusiones sobre si el acto de copiar debe ser reemplazado por solo un derecho de comunicación al público cuando se trata de explotación en un entorno digital. Esto plantea complicadas preguntas, especialmente cuando los mecanismos políticos para el consenso internacional son lentos y los acuerdos internacionales actuales sobre derechos básicos en materia de PI no deben manipularse a la ligera. Aún así, nuevas investigaciones en estas áreas podrían ofrecer nuevas perspectivas adicionales para el futuro.

Bajo este espíritu, y aplicando dicha premisa a escenarios de infracción transfronteriza de DA cometidos a través de medios ubicuos como Internet, observamos que la discusión deberá enfocarse en entender que la aplicación de las normas jurisdiccionales no puede exclusivamente derivarse del principio de territorialidad[37], y mucho menos fomentar un enfoque que amplié irracionalmente la elasticidad conceptual del mismo principio dentro de la economía digital.

Por lo que las preguntas relevantes que deben resolverse para solucionar los problemas que traen los enfoques de puerto seguro y caja de pandora son:

- Cómo interpretar el alcance espacial del principio de trato nacional y, a su vez, cómo otorgar a los extranjeros acceso al ordenamiento jurídico nacional de la misma manera que se otorga a sus propios nacionales, incluyendo el cumplimiento de axiomas constitucionales que la administración de justicia debe garantizar, sin temor a favorecer el fenómeno de puerto seguro o de caja de pandora?; y

- ¿Cómo proporcionar seguridad jurídica y previsibilidad en lo que respecta a los asuntos de jurisdicción en los escenarios de infracción transfronteriza de DA, los cuales se sustenten en un sistema de cooperación judicial a la luz del marco internacional público y privado acorde con las dinámicas de los mercados globalizados y estructuras de comunicación ilimitadas?

Cualquiera que sean las respuestas que se adopten para contestar tales cuestionamientos, es preciso que se desarrollen

36. Op. Cit. Dinwoodie, Developing a private international intellectual property law: the demise of territoriality?, p. 747
37. Op. Cit., Fawcett & Torremans, p. 13-14.

mecanismos de coordinación entre Estados capaces de especificar que:

- Se aplique la jurisdicción del Estado con la conexión más cercana a la infracción;

- La identificación del Estado con la conexión más cercana debe ser realizada en consideración de una lista no exhaustiva y clara de específicos factores; y

- Lo anterior debe tener en cuenta el hecho de que la ley de algún otro Estado puede conducir a un resultado diferente, cuando una parte se encuentre en capacidad de probar tal situación.

Dentro de los factores que resulta necesario especificar para identificar al Estado con la conexión más cercana, podemos resaltar los siguientes:

- Lugar de residencia de las partes;

- Lugar en la que se centra la relación entre las partes;

- Alcance de las actividades e inversiones de las partes; y

- Principales mercados relevantes hacia los que las partes dirigen sus actividades o transacciones.

En tal orden de ideas, debe evitarse que el principio de territorialidad del DPI opere:

- De manera restrictiva a nivel de jurisdicción para excluir la jurisdicción internacional de las cortes sobre procedimientos transfronterizos de infracción en materia de DA que impliquen derechos extranjeros; o

- De manera amplia que implique adjudicar cualquier tipo de disputas por infracción transfronteriza de DA.

La importancia del tema tanto para los Estados como para las partes privadas sugiere que la cortesía positiva con límites claros puede no solamente ser más importante que la cortesía negativa en la defensa de las relaciones internacionales y el acceso a la justicia, sino también mas adecuada en el marco de escenarios basados en un sistema de cooperación judicial a la luz del marco internacional público y privado capaz de proteger los DA en las actuales dinámicas de su explotación dentro de la economía digital.

x