

SOFT LAW. NUEVOS ENFOQUES PARA EL DESARROLLO PROGRESIVO DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL*

*Soft Law. New approaches to
the progressive development of
international intellectual property law*

MÓNICA M. BORETTO**

RESUMEN: El comercio internacional de la propiedad intelectual (PI), promovido en gran medida por las tecnologías de la información y el desarrollo de Internet, requiere de soluciones pragmáticas y seguras. El Derecho Internacional Privado (DIPr) codificado es inoperante en este contexto. Para progresar en las soluciones, es

* Este estudio corresponde a una versión completa de la ponencia presentada en el *XXIII Congreso Argentino de Derecho Internacional "Juan Varisco Bonaparte / Jorge Alberto Giner"*, Santa Fe, 10 a 12 noviembre 2011, Sección Derecho Internacional Privado: Desarrollo del *soft law* e impacto de las normas internacionalmente imperativas en el comercio internacional: desafíos sustanciales y procesales (con relación a algunos instrumentos contractuales).

** Docente de Derecho Internacional Privado, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires y miembro del Centro de la Propiedad Intelectual de la Universidad Austral de Buenos Aires. <borettopi@gmail.com>.

Artículo recibido el 14 de diciembre y aprobado el 5 de marzo de 2012.

necesario complementar el enfoque de las fuentes fundado en los tratados, con principios comunes elaborados por expertos. En este sentido el *soft law*, por la flexibilidad de armonización de principios y uniformidad de ciertas prácticas administrativas, ofrece una nueva perspectiva del DIPr. Estos instrumentos intermedios entre el derecho y el no derecho, proveen beneficios prácticos inmediatos, además de garantizar el acceso a la justicia de los consumidores de PI en el ámbito internacional.

PALABRAS CLAVE: *soft law* – propiedad intelectual – derecho internacional

ABSTRACT: Current intellectual property's international trade, promoted largely by digital technology and Internet development, requires pragmatic and secure solutions. Codified Private International Law (Conflict of Laws) is irrelevant in this context. To progress in the solution, it is necessary to add to those treaties common principles developed by experts. Accordingly, soft law, through harmonizing certain principles and uniform administrative practices, offers a new perspective on Private International Law. These hybrid instruments, provide immediate practical benefits, and ensure access to justice for Intellectual Property consumers in the international scope.

KEY WORDS: soft law – intellectual property – international law

INTRODUCCIÓN

La transformación del Estado, por influjo de los procesos de integración económica y la combinación del desarrollo de las tecnologías digitales e Internet como sistema de distribución mundial, ha modificado las formas de crear el derecho, y el *soft law* es una expresión de la adaptación a este nuevo contexto global. Tales cambios han alterado la concepción tradicional de la pirámide kelseniana del sistema de fuentes. La realidad reclama inmediatez y activismo para su adaptabilidad al nuevo entorno. Éstos han forzado la irrupción de técnicas de colaboración y coordinación que invierten los diseños constitucionales originarios, y es obvio que el ámbito territorial de actuación del estado debe armonizarse con la libertad de movimientos de los operadores privados, el desarrollo tecnológico y la expansión de los mercados financieros. Estos nuevos escenarios evidencian la crisis de los sistemas de representación que dejan al descubierto el debilitamiento de la fuerza legitimadora de las fuentes de origen parlamentario.

En este contexto el paradigma liberal decimonónico de la autonomía de la voluntad, proyectó la codificación a un rol secundario. Esta dependencia del derecho privado a la autonomía de las partes le garantizó un grado de adaptabilidad a los cambios. Son las partes y sus realidades dinámicas quienes van creando el derecho, conformando sus estructuras al ritmo de las prácticas del comercio internacional.

El *soft law* se identificaba en su origen con normas programáticas cuyo contenido era esencialmente formulado a través de *principios* y cuyo objetivo era promover la práctica de los estados en una determinada dirección. Su evolución ha permitido que algunos instrumentos alojen contenidos normativos específicos, pudiendo llegar a ser éstos incluso más potentes que los propios instrumentos convencionales. A modo de simple referencia, en el área de las contrataciones internacionales que involucran activos de PI, los imperativos tecnológicos han forzado la adopción de soluciones ágiles y flexibles, v.g. la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos en Internet o la Política Uniforme son instrumentos que cumplen con el objetivo de crear un marco jurídico claro para los operadores que participan en Internet, aprovechando las oportunidades que ofrece el comercio electrónico.

El componente autonormativo de los dispositivos *soft*, los torna obligatorios a través del consentimiento. Por lo tanto este fenómeno adquiere efecto vinculante entre las partes y posee la virtud de equiparar los actores estatales y no estatales en la creación de un marco regulador uniforme. Con la ventaja de conferir profesionalidad, dinámica y seguridad jurídica al comercio internacional de la PI, al establecer reglas comunes y proveer resoluciones coherentes, eficaces para operar en un escenario mundial signado por la dinámica del cambio y la globalidad, en las que los sistemas estatales evidencian su ineptitud.

En efecto, el *soft law* provee instrumentos alternativos satisfactorios en la solución de controversias sobre PI y facilita las reglas para el reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras, siendo más amigable para los consumidores. En este sentido los instrumentos del American Law Institute (ALI), del Max Planck Institute, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (UNCITRAL) aportan perspectivas pragmáticas para el desarrollo progresivo del derecho internacional de la PI. El resultado de esta estrategia es la adaptación normativa a la rápida evolución tecnológica mediante *principios* comunes aplicables a nivel internacional.

Para poder examinar los desafíos procesales y sustanciales del *soft law* y el efecto de las normas imperativas en el comercio internacional, en la PI,

debemos precisar los conceptos centrales de la cuestión. Tanto la expresión *soft law*, como PI, son ambiguas, nos detendremos previamente en las definiciones, para contextualizar su alcance y analizar con mayor rigor las soluciones propuestas.

I. SOFT LAW

1. Concepto, denominación y características

La expresión *soft law*, también denominada derecho blando, derecho flexible o pre-derecho, es bastante imprecisa, así como el rol que desempeña en el sistema de producción de normas. Cabe aclarar que en su origen no estaba asociada exclusivamente al ámbito internacional, pero ha sido en esta esfera donde alcanzó un mayor fundamento dogmático. No obstante su configuración actual derivada del derecho internacional y, en particular, de las organizaciones internacionales, ya era conocida en el derecho romano bajo el nombre de *lex imperfecta*.

Según Mazuelos, el término fue acuñado por Lord Mc Nair, para generar una distinción entre las proposiciones de *lege lata* y *lege ferenda*.¹ Un expresión descriptiva de enunciados normativos formulados en términos de principios abstractos que se tornan operativos a través de su aplicación judicial. Instrumentos heterogéneos en los que suelen concurrir el *carácter no vinculante* y cierta *relevancia jurídica* tales como las resoluciones de organizaciones internacionales, los instrumentos de actores no estatales y los acuerdos *no normativos*.

Los rasgos característicos del *soft law* son : a) el carácter jurídicamente no vinculante, b) cierta relevancia jurídica, c) buena fe, elemento presente y dominante en las relaciones interestatales, así como en los acuerdos que derivan de las mismas, y d) no aplicabilidad de sanciones como consecuencia de su incumplimiento. En relación con los dos últimos, debe relativizarse su alcance. Aun cuando el incumplimiento de las disposiciones del *soft law* no fueran sancionables mediante las formas tradicionales, existe la *soft coerción*², con sus propios canales de sanción. Por tanto, una primera consideración que cabría realizar es que, a pesar de ser un fenómeno controvertido, es clara su relevancia en el ordenamiento jurídico internacional.

¹ DUPUY, R. J. (1975): "Droit déclaratoire et droit programmatore: de la costume sauvage á la soft law", en *L'élaboration du droit international public*, (Société française pour le Droit international, Colloque de Toulouse) p. 139, citado en MAZUELOS (2004) pp. 1 – 40.

² Vid. CAAMAÑO y CALDERÓN (2002) p. 263.

La clave del *soft law* está en descripción de los fenómenos que comprende y la sujeción al concepto de *derecho* que se adopte. Generalmente el término *law* evoca una obligación jurídica. Lo cierto es que en el proceso de evolución de las fuentes, el orden jurídico internacional ya no es un universo cerrado, y los miembros de la comunidad internacional pueden acordar nuevas fórmulas para crear derecho³, así como para hallar soluciones en áreas novedosas, donde existen lagunas o en las cuales la legislación es insuficiente, ineficaz o se carece de consenso.

En síntesis, el *soft law* se caracteriza por ser un instrumento jurídicamente no vinculante y poseer cierta relevancia jurídica, siendo su espacio natural de producción el derecho internacional, aun cuando se esté extendiendo, por su influencia y consecuencia de las propias obligaciones de legislar asumidas por los estados, a los derechos domésticos.

2. Naturaleza jurídica, función y categorías

El *soft law* es una fuente alternativa, caracterizada por su falta de coercitividad y desapego a la rigidez del principio de legalidad, indeterminada en su contenido, alcanza a todos los actos e instrumentos jurídicos sin carácter obligatorio en sentido formal.

Desde una perspectiva analítica, el *soft law* posee una naturaleza híbrida constituida por *reglas* y *principios*. El derecho se compone de un conjunto de unidades denominadas *normas*, divididas en *reglas* y *principios*, en una relación de género a especie. Los *principios* son mandatos de optimización, de contenido determinado en su antecedente pero indeterminado en su consecuente. El contenido abierto e indeterminado de la consecuencia jurídica del *principio*, es el que atribuye a la norma un carácter más vinculado a la optimización o maximización de resultados, que al cumplimiento taxativo de los mismos. Caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado, la medida debida de su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales sino también de las jurídicas (de las dispuestas en el propio ordenamiento). En cambio las *reglas* son normas que sólo pueden ser cumplidas o no.⁴ Mandatos taxativos de contenido determinado en su antecedente y su consecuente. No obstante, se considera que los enunciados de antecedente y consecuente indeterminado no son *principios* en sentido estricto, sino *directrices*. Una distinción, a nuestro criterio, irrelevante a los fines *sub examine*.⁵

³ Vid. BARBERIS (1984) pp. 204 y ss.

⁴ Vid. ALEX Y (2002) pp. 86 y 87.

⁵ Vid. ATIENZA y RUIZ (1999) pp. 5 y 6.

Desde una *perspectiva ontológica*, el *soft law* se caracteriza por contar con presupuestos taxativos de consecuentes abiertos e indeterminados, que reclaman la maximización de sus objetivos. En este sentido tiene causa y objeto concretos, pero su finalidad es genérica, en la medida en que su desafectación del sistema formal de fuentes le impide contar con plenos efectos jurídicos. Por tanto, es ontológicamente un *mandato de optimización*, una proposición prescriptiva que pretende ser cumplida, pero sólo en parte.

Desde una *perspectiva empírica*, cada acto o instrumento *soft*, puede tener una estructura de *regla* o de *principio*. En la práctica, existen instrumentos que se articulan como *reglas*, estableciendo un antecedente y un consecuente determinado, y otros simplemente con un consecuente indeterminado, que implica un mayor grado de compromiso de sus destinatarios. Por tanto, desde esta perspectiva el *soft law* comprende *reglas* o *principios*.

Desde una perspectiva formal, no se puede considerar al *soft law* dentro de la jerarquía de las fuentes enunciadas en el art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Esta norma muestra una concepción estática bastante alejada de la realidad, que excluye este tipo de instrumentos. Sabemos que la creación de las normas internacionales es un proceso complejo en términos de consenso y lento en cuanto a su consecución. Presupone resoluciones adoptadas con el rango de compromiso, y por ende los estados son reticentes a incluirlas en la agenda. En este estadio intermedio que separa a los valores sociales emergentes de normas vinculantes, entre el *hard law* y el no derecho, es donde se sitúa el *soft law*, agrupándose en las siguientes categorías: a) Resoluciones no obligatorias de las organismos internacionales, b) Resoluciones de actores no estatales, c) Acuerdos interestatales no normativos, d) Tratados concluidos que no han entrado en vigor, e) Resoluciones de tribunales internacionales, f) *Soft law* material.

En cuanto a las funciones que el *soft law* cumple en el sistema del derecho internacional podemos enunciar las siguientes: a) Como avance del *hard law*, b) Como una alternativa al *hard law*, c) Como complemento al *hard law*, d) Como un parámetro interpretativo del *hard law*.

Así la calificación del *soft law* se ubica como fuente del derecho en cuanto principio general⁶, porque su función es clarificar el Derecho Internacional al reflejar el consenso real de los actores involucrados.⁷

⁶ Vid. BARBERIS (1973).

⁷ Vid. ALONSO (2002) pp. 63 – 94.

3. *Soft law en el derecho anglosajón*

El sistema del derecho anglosajón, de gran influencia a partir de la segunda mitad del s. XX en el derecho de PI de fuente convencional, deriva en gran medida del *Common Law*, vigente en el Reino Unido de Gran Bretaña y trasladado a sus colonias.⁸ En los Estados Unidos, por ejemplo, el sistema de fuentes actualmente se sustenta en la supremacía de la Constitución⁹, y bajo este principio las leyes aprobadas por el Congreso y los tratados en que el país sea parte, suponen un esquema de la jerarquía de las fuentes, similar al establecido en muchas constituciones posteriores inspirada precisamente en dicho modelo.¹⁰ Para situarnos en este sistema de fuentes, y poder discernir el alcance del *soft law* en el derecho de los Estados Unidos, debe tenerse presente las cuatro fuentes del cual deriva: a) la Constitución, b) las leyes, c) los reglamentos, y d) el *Common Law*. Sin embargo, una ley no desaparece automáticamente por el simple hecho de haber sido declarado inconstitucional, sino que debe ser derogado por una ley posterior.

Ahora bien tanto en los Estados Unidos como en la mayoría de los países del *Commonwealth* se aplica el *Common Law*, introducido por la promulgación de las leyes de recepción del derecho inglés, y en especial el proveniente de la jurisprudencia, como ley del estado siempre que no fuese contraria a las leyes locales o a las condiciones indígenas. Algunas leyes establecen su entrada en vigor en la fecha de fundación de la colonia, mientras que otras son deliberadamente vagas en ese sentido.¹¹ Por todo ello, los tribunales de los Estados Unidos a menudo citan casos previos a la Independencia cuando discuten la evolución de un antiguo principio de *Common Law*.¹² La segunda vía de recepción del derecho inglés, son las leyes británicas promulgadas en forma paralela en sus colonias. Dichas leyes todavía se citan para interpretar las leyes posteriores desarrolladas a partir de éstas.¹³ Por lo tanto una parte sustancial del

⁸ El profesor FRIEDMAN (2004) pp. 4 –5, señala que el Derecho inglés en sí mismo nunca llegó a ser del todo uniforme en la propia Inglaterra antes del s. XX. Como resultado, los colonos americanos recrearon la diversidad legal inglesa en sus colonias.

⁹ Vid. CURRIE (1993) p. 44. Comentario del juez Marshall sobre el caso *Mc Culloch v. Maryland*, 17 U.S. 316 (1819).

¹⁰ Vid. Constitución Argentina de 1853 (art. 31) y aplicada en tal sentido hasta la reforma constitucional de 1994. Así como la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación Argentina, en los casos *Martín con Administración* (1963), *Ekmekdjian con Sofovich* (1992), *Fábrica con Comisión* (1993), *Café con Administración* (1994).

¹¹ Vid. PRICE y BITNER (1969) p. 272.

¹² Vid. v.g. *Gomez v. Superior Court* (2005) con cita de *Lovett v. Hobbs*, 89 Eng. Rep. 836 (1680). La Corte se basa en una serie de casos que se originan a partir del caso *Lovett* con la finalidad de llegar a la conclusión de que Disneyland actuaba como transportista.

¹³ Se puede citar, v.g., el caso de la *Ley de Fraudes (Statute of Frauds)*, vid. *Phillippe v. Shapell* (1987).

derecho anglosajón contemporáneo emana del *Common Law* británico. Pero los tribunales de los Estados Unidos raramente siguen las decisiones tomadas en otros lugares, salvo que no exista una decisión estadounidense relevante, y siempre que los hechos y la ley aplicable a la cuestión sean casi idénticos, y los argumentos muy convincentes.

A) CONSIDERACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO

Gradualmente las apelaciones al derecho inglés fueron desapareciendo, a medida que las cortes estadounidenses desarrollaban sus propios principios de resolución de conflictos.¹⁴ Según Lawrence Friedman, "*la jurisprudencia estadounidense raramente cita elementos foráneos. Las Cortes ocasionalmente mencionan algún famoso caso o a Blackstone¹⁵, pero la actual ley británica casi nunca recibe mención*".¹⁶

Los defensores del originalismo o constitucionalismo estricto, como el juez de Antonin Scalia, sostienen que los jueces no deben fundar sus decisiones a través de los casos postrevolucionarios de sistemas legales extranjeros, aunque los argumentos esgrimidos sean persuasivos, con la única excepción de los casos que interpretan *Tratados Internacionales* a los que Estados Unidos haya adherido. Esta postura *originalista*, sostiene no sólo que la Constitución es la última fuente de la autoridad jurídica, sino que el único análisis válido consiste en averiguar el sentido original del instrumento en el momento de su creación. Por lo tanto, las discusiones sobre aplicación del derecho extranjero posterior a la Constitución son irrelevantes, puesto que no arroja luz sobre el significado original de la Constitución. Otros juristas, como los miembros de la Corte Suprema Anthony McLeod Kennedy¹⁷ o Stephen Gerald Breyer¹⁸ no

¹⁴ Vid. BROWN (1976) p. 686. Entre 1808 y 1828, los expedientes tramitados en los casos del Michigan evolucionaron desde una completa dependencia en las fuentes inglesas a una cada vez mayor relevancia de las fuentes americanas.

¹⁵ Sir William BLACKSTONE, prestigioso autor de los *Comentarios sobre las leyes de Inglaterra*, en 4 volúmenes (1765–), fundado en las lecciones que dictadas como catedrático en Oxford. Sus escritos tuvieron influencia decisiva en la Constitución de Estados Unidos.

¹⁶ FRIEDMAN (2004) p. 575.

¹⁷ A través de su carrera en la Corte Suprema de los Estados Unidos, KENNEDY ha mantenido ideales de conservadurismo moderado. Ha votado a favor del derecho al aborto y de los derechos de los homosexuales. Debido a estas tendencias, el juez KENNEDY ha sido blanco de críticas de los sectores conservadores de Estados Unidos y de elogios por parte del ala liberal. Tras el retiro de la Jueza Sandra Day O'CONNOR (quien también era moderada) se espera que KENNEDY sea el juez centrista más prominente del Tribunal y de una mayor sensibilidad a la aplicación del derecho extranjero. Para conocer más acerca de su cosmovisión *vid. KENNEDY (sine data)*.

¹⁸ El juez BREYER es considerado liberal y se caracteriza por mantener un acercamiento pragmático a los casos, interesado en mantener continuidad en la ley, con una posición

están de acuerdo con este punto de vista y citan leyes extranjeras de vez en cuando, siempre y cuando consideren que el estudio de dichas leyes ofrece información relevante y sus argumentos son persuasivos, útiles o provechosos. En cualquier caso, los precedentes extranjeros nunca se citan con carácter vinculante, sino como un reflejo de los valores compartidos entre las civilizaciones anglosajonas u occidentales.

Pero el aumento de la juridicidad en la comunidad internacional ha dado lugar a un mayor uso de la jurisprudencia de los tribunales internacionales a la consideración del derecho extranjero y por ende del *soft law*. La intersección de estos instrumentos plantea si la decisión de un tribunal puede fundarse en instrumentos jurídicamente no vinculantes, fuera de las partes. La función más amplia, e importante de la decisión de un tribunal, está dada por su influencia más allá del caso particular y por su impacto en las percepciones de las obligaciones legales. Estos efectos se materializan como una forma de *soft law* en el derecho anglosajón, cuyos precedentes judiciales son creadores de derecho.

Significa que a pesar de su incapacidad para obligar, un tribunal puede influir en el comportamiento del estado, implicando su reputación en el cumplimiento del derecho internacional, mediante el fortalecimiento de la reciprocidad subyacente a un acuerdo, o mediante la activación de las represalias. En este sentido, las sentencias de un tribunal influyen en el derecho estatal mediante los mismos mecanismos de los instrumentos internacionales vinculantes. A pesar de que las resoluciones del tribunal internacional son *soft law*, pueden evitar la necesidad de consenso estatal,¹⁹ facilitando la adaptación de los sistemas legales (incluidos los aspectos no vinculante de dicho sistema) a las cambiantes circunstancias y condiciones de la sociedad y los mercados.

Por lo tanto mediante la interpretación de las obligaciones legales a través de una jurisprudencia de leyes blandas, el *soft law* es capaz de expandir su influencia más allá de la jurisdicción del tribunal. De esta manera, los tribunales

menos conservadora respecto de la aplicación del derecho extranjero.

¹⁹ Este es el caso del *Convenio de Berna* que exige unanimidad para su revisión, y dado el número de miembros existente a la llegada de Internet, fue imposible su actualización, habiendo quedado en la versión del *Acta de Paris* de 1971. Finalmente se convocó a un comité de expertos para un *Protocolo adicional*, que culminó en los *Tratados de la OMPI* de 1996 (*Sobre Derecho de Autor, Sobre Artistas intérpretes o ejecutantes y Productores de Fonogramas*). No obstante carecen de normas de conflicto para dirimir las controversias transfronterizas y por ello el desarrollo e importancia del *soft law* a través de las recomendaciones y directrices de la OMPI, las leyes tipo de la UNCITRAL, las políticas en materia de nombres de dominio y los principios del ALI, entre otros instrumentos de relevancia jurídica.

crean un derecho internacional consuetudinario capaz de evolucionar sin el acuerdo formal de los estados.²⁰

El avance del *soft law*, mediante las recomendaciones, comunicaciones, programas, informes, dictámenes, otros documentos de trabajo no vinculantes, y muy especialmente a través de la jurisprudencia, sirven de parámetro de interpretación del *hard law*, y de atenuantes de la responsabilidad que pudiera derivarse de la infracción de éste, proviene conceptualmente del derecho anglosajón habiendo gravitado en el derecho convencional, especialmente en el ámbito de la PI y a partir de la segunda mitad del s. XX, como puede advertirse por ejemplo, en el principio de razonabilidad contenido en la prueba del triple *test* para aplicar las limitaciones o excepciones al derecho exclusivo de reproducción establecida originalmente en el art. 9.2 del Convenio de Berna, y extendida luego a todos los derechos de explotación en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)²¹ y en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT)²² para el entorno digital. También podría mencionarse las disposiciones ADPIC PLUS contenidas en los Tratados de Libre Comercio (TLC), entre otros.

B) *SOFT LAW COMO DERECHO DE PRINCIPIOS*

Desde la aparición del Estado moderno, el derecho, o más concretamente la norma jurídica, se concibe como expresión de la voluntad soberana y una

²⁰ Vid. GUZMAN y MEYER (2009) pp. 515 y ss.

²¹ Art. 13: "Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos".

²² Art. 10: "(1) Las Partes Contratantes podrán prever, en sus legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artísticas en virtud del presente Tratado en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. (2) Al aplicar el Convenio de Berna, las Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en dicho Convenio a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor". Declaración concertada respecto del artículo 10: "Queda entendido que las disposiciones del artículo 10 permiten a las Partes Contratantes aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al entorno digital, en sus legislaciones nacionales, tal como las hayan considerado aceptables en virtud del Convenio de Berna. Igualmente, deberá entenderse que estas disposiciones permiten a las Partes Contratantes establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten adecuadas al entorno de red digital. También queda entendido que el Artículo 10.2) no reduce ni amplía el ámbito de aplicabilidad de las limitaciones y excepciones permitidas por el Convenio de Berna".

manifestación de la idea de Justicia²³, identificada con un conjunto complejo de normas, a las que se llega mediante la deducción a partir de grandes principios racionales de validez universal y atemporal (*scientia iuris*), que forman un sistema, ordenado, de acuerdo con diferentes categorías y subcategorías, y completo, es decir, capaz de dar respuesta a todos los casos que se presenten.²⁴ Esta concepción admite los cambios producidos por influencia del *soft law* a través de los sistemas del *common law* en el derecho internacional. Se trata de cambios relativos a la estructura misma del derecho, abierto a principios, convenciones, recomendaciones, expresiones de voluntad de los órganos del estado, de organismos internacionales, y de los actores privados, que han adquirido una fuerza vinculante de la que anteriormente carecían en los sistemas jurídicos continentales. En este sentido, el derecho tiende a convertirse en lo que Zagrebelsky ha denominado un *diritto mite* (derecho dúctil), un derecho en el que la norma –regla se sustituye por la norma– principio, un derecho de principios propio de las sociedades pluralistas actuales.²⁵

II. DERECHO COMERCIAL INTERNACIONAL

1. Criterios de codificación

El derecho comercial internacional puede ser concebido desde diversos puntos de vista. Desde una perspectiva normativista incluiría materias típicamente mercantiles que suscitan problemas de *conflictos de leyes*.²⁶ Esta concepción parte de la distinción entre *actos civiles* y *actos de comercio* presente en los códigos comerciales, que tras los eventuales conflictos de *calificaciones* se llegaba a los problemas conflictuales y a través de ellos al derecho mercantil internacional. Se trataba de normas de excepción al derecho civil internacional, según este razonamiento, cuyo hilo conductor era la materia regulada (acto de comercio) y la norma reguladora (norma de remisión o conflictual). El error del planteamiento consistente en cifrar el derecho comercial internacional desde la perspectiva nominal, al afirmar que es un derecho especial en razón de sus normas. Así muchos problemas de la realidad quedan excluidos del concepto.

Un enfoque material, en cambio, sostiene que es el resultado de la penetración del derecho mercantil clásico en las instituciones reguladoras del tráfico económico internacional.

²³ Vid. GARCÍA (1991) pp. 15 y ss., VON HAYEK (1986) pp. 105 y ss.

²⁴ Vid. KRIELE (1980) pp. 146 – 147, ALLISON (2004) p. 35.

²⁵ Vid. ZAGREBELSKY (1992) pp. 46 y ss.

²⁶ Vid. DIENA (1900) vol. I, TRAVERS (1932 – 1935) 5 vols., CAVAGLIERI (1936), ARMINJON (1948).

Pero en el proceso de codificación del derecho comercial internacional se ha adoptado una posición mas amplia, partiendo de la noción extrajurídica de *comercio internacional*, imprecisa y cambiante, pero anclada en su predicamento a partir de la *Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas* n° 2102²⁷ que define el *derecho del comercio internacional* sobre la base de tres elementos:

- a) **Materia regulada:** comprende las relaciones comerciales internacionales, tales como la compraventa internacional, instrumentos negociables, seguros, operaciones de transporte, propiedad industrial, propiedad literaria y arbitraje comercial; encargándose los sucesivos textos emanados de las Naciones Unidas de precisar su alcance. Como puede apreciarse incluye expresamente a la PI en sus dos ramas: propiedad industrial y el derecho de autor;
- b) **Carácter privado:** concibe al derecho del comercio internacional como el conjunto de normas que rigen las relaciones comerciales de naturaleza privada (derecho privado) de los diferentes países. Es un concepto eminentemente privatístico y diferente del que había regido hasta entonces, orientado hacia una concepción internacionalista. En este sentido, el preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC califica a los derechos de PI como derechos privados;
- c) **Carácter uniforme:** El derecho del comercio internacional así concebido trata de configurar, un nuevo *ius mercatorum* como una parte del derecho internacional privado, dedicado más que a resolver conflictos de leyes, a prevenirlos mediante la uniformidad jurídica. En este sentido, la PI por su ubicuidad y relación intrínseca con el desarrollo científico tecnológico requiere una perspectiva metodológica uniforme. Con este espíritu fue avanzando el derecho de fuente convencional.²⁸

La búsqueda de la uniformidad en el plano sustantivo internacional neutraliza la tendencia de imponer en este ámbito las concepciones jurídicas

²⁷ Vid. AGUILAR (1967) pp. 599 – 627.

²⁸ Vid. *Acuerdo entre la OMPI y la Organización Mundial de Comercio (OMC) de 1995* (art.4), sobre *Asistencia técnico – jurídica y cooperación técnica, tendiente a una legislación y práctica uniforme de la propiedad intelectual*. En el mismo sentido, *vid.* el Preámbulo y los arts. 1 y 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. El *Preámbulo* del WCT, establece expresamente que “*Las Partes Contratantes, desearios de desarrollar y mantener la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas de la manera más eficaz y uniforme posible*”.

propias de los ordenamientos nacionales. En la PI, más que en otras ramas del derecho, esta circunstancia es patente.

Esta posición, también plantea el inconveniente de la restricción de la voluntad de un órgano codificador, como la OMPI o la UNCITRAL, para imponer normas sustantivas vinculantes, en una materia tan sensible a las políticas públicas de los sistemas nacionales y los objetivos en materia de desarrollo y tecnología. En general, no se han dado excesivas muestras de actividad normadora de alcance material en este ámbito.²⁹ La agenda de una institución, por prestigiosa que sea, no puede condicionar la delimitación de un ordenamiento jurídico.³⁰

El derecho del comercio internacional es una realidad que sólo en ciertas ocasiones ha encontrado respuestas por la vía del derecho uniforme, dado los límites y dificultades que esta impone. Muchos sectores claves del comercio internacional siguen presentando una pluralidad de técnicas normativas, sin prescindir de las conflictuales, e incluso en aquellos casos en que se ha logrado una cierta uniformidad. Por otro lado, el catálogo de materias elegido en la UNCITRAL posee un carácter restrictivo. Ello sin duda ha obedecido a razones de estrategia codificadora. El proceso de unificación y armonización esta aún muy lejos de conseguirse pero, con todo, los resultados obtenidos han sido importantes.³¹ En definitiva, si bien es cierto que desde una perspectiva privatista interesa el régimen de los intercambios comerciales, no puede soslayarse el análisis de los sujetos de dichos intercambios y el marco de su funcionamiento.

²⁹ Vid. ILLESCAS (1993) pp. 37 y ss.

³⁰ Prueba de ello es el fracaso de la *Conferencia de La Haya y la Unión Europea* (UE) en sus intentos de legislar sobre jurisdicción competente en los conflictos de PI en Internet y las limitaciones de los instrumentos resultantes como *Convención sobre elección de Foro* (2005) y el *Reglamento 44/2001* (UE). Otro ejemplo en la ambigüedad sobre responsabilidad de los proveedores de servicio en Internet en el ámbito de las *Directivas 2000/31/CE* (2000), *relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior* y *2001/29/CE* (2001), *relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información*.

³¹ Vg. *Guía Legislativa de la UNCITRAL sobre las Operaciones Garantizadas* y el *Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual* (2009), la *Ley Modelo de la UNCITRAL sobre las Firmas Electrónicas*, con la *Guía para su incorporación al derecho interno* (2001) *Resolución 56/80 de la Asamblea General*. Vid. LEBEDEV (1981) pp. 73 – 90.

2. Nueva *lex mercatoria*

La *lex mercatoria* es una noción histórica, cuya tradición es similar al conflicto de los estatutos (s. XIII), cuando se forma un concepto autónomo del derecho internacional privado, por obra de los glosadores y más tarde de los comentaristas. En esa época los estatutos coexistían con el derecho canónico, que regulaba los problemas relativos a la validez del matrimonio, por ser un sistema jurídico universal en occidente, y con la *lex mercatoria*, que resolvía las cuestiones propias del comercio internacional. La práctica de las ferias había dado lugar a un derecho universal aplicable a las relaciones mercantiles, y fundado en los usos comunes de los operadores del comercio internacional.

La expresión *nueva lex mercatoria* alude a un ordenamiento jurídico que, pese a los profundos cambios experimentados en la estructura de la sociedad internacional posee ciertos elementos comunes con su referente histórico. En la práctica se trata de un derecho autónomo nacido de las propias exigencias de la actividad y desarrollado al margen de los sistemas jurídicos nacionales.

Si el derecho común de los comerciantes de la Edad Media se basaba en la práctica y usos universalmente aceptados por los participantes en el comercio internacional, la nueva *lex mercatoria* se caracteriza por un catálogo de tratados que crean un derecho uniforme que incluye, entre otras materias, la PI. En este sector existe una práctica generadora de normas materiales comunes que los Estados recogen a través los tratados, directrices y recomendaciones, incorporándolas a su derecho interno.³²

El legislador estatal puede utilizar la técnica de la incorporación material o por referencia para hacer suyas las leyes modelo o los usos y prácticas comerciales. En este punto, la labor de la UNCITRAL y de la OMPI, junto a otras instituciones de carácter internacional, pone de relieve la importancia y rendimiento de una costosa labor institucional en orden a la consecución de auténticas fuentes del derecho del comercio internacional.

La nueva *lex mercatoria* constituye un factor significativo en el marco del derecho internacional general, en especial por su aporte a la profesionalización. Pero debe observarse que su recepción estatal y convencional está mediada por el derecho internacional público y, en particular por el derecho internacional económico. En la constitución del Fondo Monetario Internacional, los nuevos acuerdos de la OMC o en la elaboración institucionalizada de códigos de

³² La influencia de los *Convenios de París sobre propiedad industrial* (1883) y de *Berna sobre propiedad literaria y artística* (1886) en las legislaciones nacionales es indudable.

conducta, tan determinantes en materias como la transferencia de tecnología y PI en general, se pone de manifiesto los intereses internacionales inseparables de esa actividad *privada* que enfrentan a distintos grupos de estados, neutralizando el entusiasmo por un nuevo orden económico, signado por los intereses de los países más desarrollados.

3. Acción del *soft law*

Desde la perspectiva de la flexibilización como tendencia general del derecho encuentra el *soft law*, normas blandas o abiertas para el juez o el árbitro, que influyen tanto en el desarrollo legislativo, como en la actuación judicial. La proliferación de Leyes modelo elaboradas en foros internacionales, algunos actos de normativos característicos del derecho institucional, convenios internacionales disponibles por las partes o la propia fuerza ejemplificativa de determinados convenios internacionales, actúan a menudo como fuentes en sentido impropio. Respecto del legislador, la función del *soft law* puede ser la de crear una directriz habilitante (por ejemplo, las directivas comunitarias); pero también puede perseguir un efecto dinamizador, simplemente abriendo nuevas áreas de expansión del derecho (por ejemplo, la política uniforme de la OMPI en materia de nombres de dominio y las Recomendaciones de la OMPI sobre el uso de marcas en Internet).

En este sentido, el *soft law* trata de procurar la unificación del derecho, sin soportar los costes de negociación que supone un proceso formal. Interesa la posibilidad de insertar en el razonamiento jurídico *principios* o *reglas* que exceden los de *ratio scripta*. Sin embargo, un abuso del *soft law* puede responder, según los casos, a una búsqueda de fuga del derecho que pretende proponer un nuevo realismo jurídico tendiente a identificar el derecho con la doctrina del derecho.³³

III. PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Definición

El Convenio de Estocolmo, de 1967, mediante el cual se establece la OMPI, contiene una definición vinculante para los Estados miembros en el

³³ Un exponente de este planteamiento es la Sentencia de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París de 26 octubre 1979 en el asunto *Norsolor*. Ante la ausencia en un contrato internacional de referencia a una ley estatal que lo rigiese la Corte Arbitral consideró que convenía, teniendo en cuenta el carácter internacional del contrato, descartar cualquier referencia apremiante a una legislación específica y aplicar la *lex mercatoria* internacional.

art. 2.8): "A los efectos del presente Convenio se entenderá por: 'Propiedad intelectual'; los derechos relativos: a las obras literarias, artísticas y científicas; a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión; a las invenciones en todos los campos de la actividad humana; a los descubrimientos científicos; a los dibujos y modelos industriales; a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales; a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico".

El Acuerdo de Marrakech de 1994, mediante el cual se estableció la OMC, en el art. 1.2. del Anexo 1C, Acuerdo sobre los ADPIC, establece la siguiente calificación: "A los efectos del presente Acuerdo, la expresión *propiedad intelectual* abarca todas las categorías de PI que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II". Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio abarcan los siguientes derechos de PI: a) Derecho de autor y derechos conexos, b) Marcas de fábrica o de comercio, c) Indicaciones geográficas, d) Dibujos y modelos industriales, e) Patentes, f) Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, g) Protección de la información no divulgada, h) Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales.

Más allá de las denominaciones que cada Estado pueda asignar en su legislación nacional,³⁴ la expresión PI comprende dos grandes áreas: a) Los derechos de autor y los derechos conexos³⁵, y b) La propiedad industrial³⁶.

³⁴ V.g. en España el término *propiedad intelectual* se refiere únicamente al derecho de autor, ley 23/2006. La ley argentina n° 11.723 de PI (1933), comprende sólo el derecho de autor. En el mismo sentido en Chile ley n° 17.336 de PI (1970). En Brasil la ley n° 9.279 (1996) regula la propiedad industrial y la ley n° 9.610 (1998), los derechos de autor.

³⁵ Los *derechos de autor* y los *derechos conexos* son aquellos que confieren a sus titulares derechos exclusivos de utilización de creaciones literarias y artísticas por un plazo determinado. Nacen con la creación y no están subordinados a ninguna formalidad a los fines de la procedencia de la protección (art. 5.2, *Convenio de Berna*). También están protegidos los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (derechos conexos).

³⁶ La *propiedad industrial* comprende la protección de signos distintivos, como las marcas de fábrica o de comercio, las denominaciones comerciales, y las indicaciones geográficas, que identifican un producto como originario de un lugar cuando una determinada característica del producto es imputable fundamentalmente a su origen geográfico. La protección de esos signos distintivos tiene por finalidad estimular y garantizar una competencia leal y proteger a los consumidores, haciendo que puedan elegir con conocimiento de causa entre diversos productos o servicios. La protección puede durar indefinidamente, siempre que el signo en cuestión siga siendo distintivo. Otros tipos de propiedad industrial se protegen fundamentalmente para estimular la innovación, la invención y la creación de tecnología. A esta categoría pertenecen las invenciones protegidas por patentes, los dibujos y modelos industriales y los secretos comerciales. El objetivo social

2. Características

Los derechos de PI son derechos de propiedad especial de naturaleza real y rango constitucional, que se caracterizan por la inmaterialidad y el don de ubicuidad de su objeto. Esta condición implica el reconocimiento legal de la exclusividad y en consecuencia el *ius prohibendi*. En efecto, son facultades de autorizar o prohibir, que confieren a su titular el monopolio de explotación por el tiempo que le acuerda la ley. A diferencia de la propiedad tangible son limitados en el tiempo. Técnicamente son *constructos* legales que dependen del reconocimiento que le asigne una autoridad estatal de conformidad con su legislación, y por lo tanto estrictamente territoriales. Cabe señalar que los *derechos exclusivos* conferidos (estándares convencionales) están por lo general sujetos a una serie de limitaciones y excepciones (restrictivas y de carácter local) encaminadas a establecer el equilibrio requerido entre los legítimos intereses de los titulares de los derechos, de los usuarios y del público consumidor.

3. Origen y evolución

La PI nació en el medioevo con las marcas, luego a finales del s. XV con las patentes de invención y en el s. XVI con el derecho de autor, Así cada soberano otorgaba un reconocimiento de acuerdo con sus intereses estrictamente locales. El objetivo era el de promover la industria, el comercio y las artes dentro del territorio, por lo que estas leyes primitivas eran eficaces únicamente dentro del marco de su jurisdicción. A mediados del s. XIX este modelo cambió cuando las grandes potencias mercantiles, Inglaterra y Francia, obtuvieron extensas protecciones para sus autores o inventores, mediante negociaciones bilaterales con sus contrapartes más débiles tales como Rusia, Bélgica o Suiza.³⁷

Este sistema creaba una protección universal (dentro de los principales estados civilizados de la época) para los autores ingleses y franceses. Dicha protección se fundaba en el principio de *país de origen*, es decir, si un autor inglés o francés tenía derechos de autor en su país, estos derechos serían reconocidos también en Rusia o Suiza (a veces únicamente en cuanto a la versión en su idioma original, y no las traducciones al idioma local). Sin embargo, este sistema conllevaba un desequilibrio para los autores nacionales de otros

es proteger los resultados de las inversiones en el desarrollo de nueva tecnología, con el fin de que haya incentivos y medios para financiar las actividades de investigación y desarrollo.

³⁷ Vid. v.g. las convenciones de 1864 entre Francia y Suiza; las de 1869 y 1881 entre Suiza y algunos estados germánicos; la convención alemano-suiza de 1892 en cuanto al uso de marcas registradas.

países.³⁸ No obstante, aún persiste una sensación adversa como las utilizadas por los Estados Unidos en las tácticas negociadoras (bilaterales) con terceros países en cuanto a las supuestas insuficiencias en el derecho de PI local. Este tipo de prácticas comportan el riesgo de que la PI se convierta en un blanco de las protestas populares en contra de políticas percibidas como exageradamente beneficiosas para países extranjeros y las empresas multinacionales, como es obvio por ejemplo en el caso de las semillas transgénicas, las patentes de los laboratorios farmacéuticos o de la música o films, en el que los países en vías de desarrollo se ven obligados a proteger por imposición de la OMC (ADPIC) y los instrumentos bilaterales.

A finales del s. XIX, los países centrales cambiaron de estrategia, en favor de un enfoque multilateral. De esta manera "todos" los autores gozarían de protección bajo el principio del trato nacional y ciertos estándares de protección. Así nació la *Convención de la Unión de Paris* de 1883 y de la *Unión de Berna* de 1886, de acuerdo con la legislación local de cada uno de los países miembros. Este enfoque multilateral era funcional a los autores e inventores de los países desarrollados mediante el establecimiento de un nivel mínimo de protección obligatorio (estándar convencional). Así el art. 2 del *Convenio de Paris* establece que: "1) *Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.* 2) *Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.* 3) *Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial".*

Por otra parte el art. 5 del *Convenio de Berna* establece que "Los autores gozarán, ... de los derechos que las leyes respectivas conceden ... a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el presente

³⁸ Estos autores no gozaban de ninguna protección nacional, o bien de una protección mínima, como v.g. en Rusia o Suiza, mientras que los autores extranjeros gozaban en el mismo país de protecciones muchísimo más amplias que habían sido concedidos a sus poderosos gobiernos por el gobierno zarista o suizo. *Vid.* DESSEMONTET (2009).

Convenio. 2) ...Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se registrarán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección”.

La PI se convirtió nuevamente en una expresión territorial en la mayoría de los aspectos. Es decir, para cada obra literaria, marca, o invento, hay un paquete de derechos nacionales, sujetos a diferentes legislaciones. Este es el actual sistema vigente, incluso después del acuerdo sobre los ADPIC de 1994 (OMC).

La consecuencia de la territorialidad se evidencia en *doctrina de la primera venta o del agotamiento local del derecho*. Implica limitar las importaciones que puedan efectuar terceras personas de los soportes realizados y difundidos con su consentimiento.

El concepto de agotamiento, surgió en el derecho alemán a principios del s. XX, y se ha expandido tanto en el ámbito de los derechos nacionales como en el de la UE.³⁹ Si bien las diferentes legislaciones estimaban legítimo que el titular de un derecho obtuviera una contrapartida justa por la puesta en circulación en el territorio de un Estado, se consideraba por el contrario injusto que obtuviera una doble remuneración o que utilizara las diferencias entre los mercados para obstaculizar las importaciones paralelas y organizara de ese modo una compartimentación de los países y de los mercados.⁴⁰ La controversia gira en torno a los casos de *importación paralela*, en referencia a la importación de productos fuera de los canales de distribución negociados contractualmente por el titular. No obstante, la jurisprudencia y la legislación reciente de algunos países como Japón o Suiza están abandonando el principio del agotamiento del derecho a nivel nacional base del razonamiento territorial de la doctrina del *agotamiento del derecho* (o también la *doctrina de la primera venta*), examinada únicamente dentro de un contexto nacional. Actualmente el agotamiento de los derechos de PI plantea numerosas cuestiones que constituyen otros tantos desafíos jurídicos. Con independencia de que sea regional o internacional, es un problema que excede lo jurídico y está vinculado en muchos aspectos a la política y la competencia a nivel internacional.

³⁹ Vid. sentencia básica en materia de patentes: *Centrafarm c. Sterling Drug* (TJCE (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas), 1974). En materia de derecho de autor: *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c. Metro-SB-Grossmärkte GmbH & Co. KG* (TJCE, 1971).

⁴⁰ Vid. GAUBIAC (2002).

En conclusión, significa que no existe un sistema internacional uniforme, porque la PI es un complejo sistema de derechos nacionales diferentes, agravado por la fragmentación de la jurisdicción competente. No existe una jurisdicción internacional que armonice los precedentes judiciales de los diferentes países y sus aplicaciones. Por tal motivo se han producido múltiples conflictos de leyes y casos de competencias paralelas.⁴¹

4. Criterios de armonización

La búsqueda de armonización del derecho de PI no es nueva. Surge a fines del s. XIX con la *Convención de París* y de *Berna*, continuando en el s. XX con el Acuerdo sobre los ADPIC que si bien no establece un régimen uniforme de protección de la PI, prevé estándares mínimos e introduce la posibilidad de recurrir a sanciones comerciales en el marco del sistema de solución de controversias de la OMC. Adicionalmente, en los últimos años el proceso armonizador se ha acelerado y profundizado en virtud de nuevas acciones:

- a) *Réplica normativa*. El uso del derecho comparado y de *leyes modelos* como las que sugiere la OMPI y la UNCITRAL (*soft law* institucionalizado),
- b) *Tratados bilaterales y regionales*. Una de las fuerzas motoras más importantes de la armonización surge del auge del bilateralismo, impulsado activamente por los Estados Unidos (y en una menor medida por Europa). EEUU ha suscrito o tiene actualmente en negociación en el orden de cincuenta acuerdos con países en desarrollo. Dichos acuerdos establecen estándares ADPIC plus para varios capítulos de la PI. El objetivo de estos acuerdos es alinear los regímenes de PI con los vigentes en los EEUU,
- c) *Adhesión y surgimiento de nuevas convenciones internacionales*. El Acuerdo ADPIC hizo obligatoria la observancia, con algunas excepciones, de las normas sustantivas de las *Convenciones de París* y *Berna* y del *Tratado de Washington* y *Roma*. Tal observancia es exigible aun para los países que no suscriban esas convenciones, excepto en el caso de la *Convención de Roma*, la que sólo es de observancia obligatoria para los países miembros.

⁴¹ Antes del mecanismo de solución de controversias instituido por la OMC, no existían recursos de protección para los titulares de los países que carecían de las protecciones mínimas en otros países, con la excepción de la conclusión de los acuerdos bilaterales, que favorecían únicamente a los titulares de PI de los países desarrollados. Una tesis doctoral escrita en Basilea a comienzos del s. XVIII propuso la unificación del derecho de PI. De allí que muchos autores propusieran un enfoque universal. En Francia BATTIFOL, NIBOYET y actualmente LUCAS, en Alemania TROLLER y ULMER, en los Estados Unidos GINSBURG, DREYFUS, en Suiza DESSEMONTET, entre otros.

Adicionalmente, han surgido los siguientes tratados internacionales: el *Tratado sobre Derechos de Marcas* (1994), el *Tratado de la OMPI sobre Artistas intérpretes o ejecutantes y Productores de Fonogramas* (WPPT, 1996), el WCT (1996), el *Tratado sobre Derecho de Patentes* (2000).

- d) *De soft law a estándar obligatorio*. Estándares adoptados como *soft law* constituyen uno de los principales mecanismos de armonización ya sea mediante la adopción de estas normas en los derechos nacionales, o por efecto de tratados bilaterales. Por ejemplo, el art. 17.2.9 del *TLC EEUU – Chile*, según el cual cada Parte reconoce la importancia de la *Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas* (OMPI, 1999) que amplía el concepto de *marca notoriamente conocida* más allá de la *Convención de París* y del *Acuerdo ADPIC*. La *Recomendación Conjunta de la OMPI* protege la marca notoria aun cuando no cause confusión entre los consumidores siempre y cuando: a) se encuentre una conexión con el propietario de la famosa marca que pueda causarle perjuicios, o b) puede entorpecer o restringir de manera injusta la distinción de la marca famosa.

5. **Principios de la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio**

Los *Acuerdos de la OMC* son extensos y complejos porque abarcan una gran variedad de actividades, entre ellas la PI. Ahora bien, estos documentos están inspirados en dos principios fundamentales, que constituyen la base del sistema multilateral de comercio en esta área:

A) *Trato nacional*

El art. 3 establece que (1) “Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección⁴² de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el *Convenio de París* (1967), el *Convenio de Berna* (1971), la *Convención de Roma* o el *Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados*. En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga

⁴² A los efectos de los artículos 3 y 4, la *protección* comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de PI así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de PI de que trata específicamente este Acuerdo.

de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1 b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC.

(2) Los Miembros podrán recurrir a las excepciones permitidas en el párrafo 1 en relación con los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de un Miembro, solamente cuando tales excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio".

Significa conceder un trato igualitario para los extranjeros, como principio de no discriminación. Se aplica a los servicios, y a las marcas de fábrica o de comercio, el derecho de autor y las patentes. Este principio de *trato nacional* figura en los tres principales Acuerdos de la OMC, y en art. 3 del Acuerdo sobre los ADPIC (Anexo 1C, Acuerdo de Marrakech, 1994). El trato nacional sólo se aplica una vez que la PI ha entrado en el mercado. Por lo tanto, la aplicación de derechos de aduana a las importaciones no constituye una transgresión del trato nacional, aunque los productos fabricados en el país no sean sometidos a un impuesto equivalente. La reducción de los obstáculos al comercio es uno de los medios más evidentes de alentarlo.

B) NACIÓN MÁS FAVORECIDA

El art. 4 establece que "*con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros (...)*". Significa que los países no pueden por regla general establecer discriminaciones entre sus interlocutores comerciales.

IV. PRINCIPIOS DE LA AMERICAN LAW INSTITUTE

El ALI es una organización independiente, entidad civil, sin fines de lucro constituida en el Distrito de Columbia, Estados Unidos, con el objeto de producir trabajos académicos tendientes a aclarar, interpretar, modernizar y mejorar de alguna forma la legislación internacional. Está integrado por abogados, jueces y profesores de derecho. Su función es elaborar, analizar, revisar y publicar las recomendaciones de reformulación legislativa, modelos de estatutos y principios del derecho que tienen una enorme influencia en los tribunales, las legislaturas, en la doctrina y formación de los operadores jurídicos internacionales.

El ALI es reconocido por el éxito que han tenido sus *Restatement of Law* y su copatrocinio de *Actas Uniformes* como el *Código Comercial Uniforme*. Los *Principios* surgen del fracaso de la agenda e imposibilidad de consenso para un instrumento vinculante sobre leyes aplicables a contratos sobre licencias y transferencia de tecnología, además de la obstaculización de los Estados Unidos de las negociaciones sobre una Convención para el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras.

Con el fin de proveer una solución al problema de ausencia de normas de conflicto en la materia, en 2001 el ALI nombró a tres relatores y 26 panelistas, 13 estadounidenses y 13 del resto del mundo, para que prepararan los Principios en materia de jurisdicción, conflictos de leyes y reconocimiento de sentencias extranjeras en PI (en adelante los Principios), que fueron aprobados por la Asamblea General el 14 de mayo del 2007 y publicados en el 2008.⁴³ Los Principios constituyen un gran avance en la solución de los conflictos de PI transfronterizos. Su carácter no vinculante, no implica soslayar su impacto en el ordenamiento internacional. Se trata de un instrumento adoptado por un actor no estatal con incidencia en las conductas de los sujetos de derecho internacional y en los procesos de elaboración de normas y obligaciones en este ámbito, especialmente en la esfera judicial. La importancia de este tipo de normas *soft* es su contribución a la realización de una sociedad internacional más participativa con un derecho negociado más que impuesto. De allí su afinidad y complementariedad con el dogma de la autonomía de la voluntad.

Los *Principios* se orientan dentro de la categoría de *soft law* y por ende carecen de efecto vinculante. No obstante, el simple hecho de que existan y ofrezcan descripciones detalladas de las soluciones a complejos problemas para los cuales no existen tratados ni doctrina pacífica, deberían ser considerados por los tribunales. En tanto los *principios* aparezcan citados en la jurisprudencia, suma a las probabilidades de aplicación práctica.⁴⁴ Dada la composición heterogénea sus resoluciones son resistentes a las críticas en cuanto a su funcionalidad y adecuadas a diferentes sistemas legales en cuanto no están orientadas unilateralmente hacia las nociones anglo-americanas del debido proceso y la cortesía entre naciones (*comity between nations*).

⁴³ *Restatement of the Law, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes* (2008), American Law Institute, St. Paul (Minn.).

⁴⁴ *Vid. Fairchild Semiconductor Corp. v. Third Dimension (3D) Semiconductor, Inc.*, F. Supp. 2d, 2008 WL 5179743 (Dec. 10, 2008), texto en las notas al pie 39, 94 y 95, sobre la admisibilidad de la cláusula sobre elección de foro que designa a la corte federal del distrito de Maine para un litigio sobre, *inter alia*, sobre una patente china.

Técnicamente los Principios no son una recopilación jurídica (*Restatement of Law*), pues su propósito no es recopilar las leyes de conflictos de los Estados Unidos, sino a proveer soluciones prácticas a los conflictos de PI transnacionales. Son un instrumento de armonización, con reglas generales relevantes para los conflictos de PI, y compatibles con las principales tradiciones jurídicas⁴⁵, cuyas principales características son: a) Practicidad, b) Respetuosidad por otras normas establecidas sobre resolución de conflictos, c) Compatibilidad con las principales tradiciones jurídicas, d) Coherencia con todas las aéreas de PI.

Los Principios están sistematizados en 36 secciones divididas en tres capítulos: a) jurisdicción, b) elección de derecho aplicable, c) reconocimiento de sentencias extranjeras.

1. Jurisdicción

Los *Principios* admiten una concepción amplia de la autonomía de la voluntad, por ende el punto de conexión principal es la elección de las partes, confiriendo vasto reconocimiento de los acuerdos de prórroga bajo la *Convención de La Haya sobre la Elección de Foro* (2005). No obstante, los *Principios* respetan los principios tradicionales de la competencia personal del domicilio o residencia habitual del demandado (*personal jurisdiction*) y la competencia en razón de la materia (*subject matter jurisdiction*), como criterios subsidiarios. Promueven la coordinación entre procesos simultáneos, y favorecen la consolidación de dichos procesos ante un solo tribunal. Establecen cuatro criterios para determinar la jurisdicción competente en materia de litigios de PI: a) *Foro elegido por las partes* (*Autonomía de la voluntad de las partes*, con ciertos límites para los contratos estándares), b) *Foro general* (Tribunal del domicilio o residencia habitual del demandado), c) *Foro de la materia del litigio* (Tribunal del país donde ocurrió la infracción, sujeto al límite de indemnización de ese país, responsabilidad extracontractual), d) *Forum contractus* (Tribunal competente en virtud del contrato, a falta de elección expresa o implícita vinculante según ley *fori*).

⁴⁵ Las notas de los relatores de la versión impresa de los *Principios* contienen una apreciación detallada de los diferentes casos y sus comentarios en varios países. Los tres relatores han sido la profesora GINSBURG, *Columbia University*, la profesora DREYFUS, *New York University*, y el autor. Las opiniones del autor no necesariamente coinciden con las de los demás relatores y no expresan la posición oficial del ALI. Como regla general, los *comentarios* que siguen a Los principios representan la posición oficial del ALI, mientras que las notas del relator (*Reporters' Notes*) representan únicamente la posición de los relatores

A) JURISDICCIÓN PERSONAL

a) *Residencia habitual*

El juez de su país del domicilio o residencia habitual del demandado, representa el principio del *juez natural*. Por ser la noción de *domicilio* mucho más estrecha que la de *residencia*, los *Principios* siguen los reglamentos europeos y algunas convenciones internacionales fundadas únicamente en la noción de *residencia habitual*, según los cuales una *persona física* no puede tener más de una *residencia habitual*.⁴⁶ En el caso de persona de existencia ideal (*ente legal*), el foro natural lo determina la residencia legal, el lugar de celebración o reconocimiento, la sede administrativa, o la sede principal de sus actividades comerciales. La cuestión acerca de la existencia, si un demandado es o no un *ente legal*, es una cuestión que debe examinada según las leyes de su sede o del país de incorporación o reconocimiento, subsidiariamente por la *lexi fori indirecta*, las normas de conflictos del foro. De todos modos los *Principios* sólo mencionan únicamente “*las leyes aplicables en otros casos*”.⁴⁷

b) *Doing business*

Las excepciones al principio del juez natural como el juez del país del Domicilio o residencia habitual del demandado, se plantean cuando extiende sus actividades fuera de su país mientras para introducirse en esos mercados. Principio del *doing business*, existente en los Estados Unidos. Este principio es inaplicable en el comercio electrónico.⁴⁸

El doing business, puede ser aplicado al aceptar tarjetas de crédito emitidas por instituciones financieras de ese país, u ofrecer la entrega del producto en ese país. A veces puede ser simplemente el intentar acatar las leyes del país de los compradores, o del país donde se entregan los productos. A la inversa, filtros lingüísticos u otros filtros que impiden que individuos de ciertos países adquieran los productos o servicios ofrecidos eliminarían la jurisdicción de esos países.

Por lo tanto, los *Principios* no aceptan un criterio demasiado amplio del *doing business*, excepto la doble conexión *substantially acting* en un país

⁴⁶ Comentario b – d Sección 313 en 140.

⁴⁷ Comentario a – d Sección 201 en 34 y el comentario b – d Sección 313 en 140.

⁴⁸ Una persona que ofrece bienes o servicios en Internet está “haciendo negocios” en todos los países desde los cuales se puede ver su oferta, o por lo menos desde los cuales se puede comprar lo que ofrece.

directing activities to that State.⁴⁹ La declinación de la competencia procede únicamente en el caso particular en el cual el juez natural (el juez de su país de residencia habitual o de reconocimiento) de un país miembro de la OMC los Principios permiten la aplicación del *doing business* con el fin de reconocer la jurisdicción de los tribunales del país en el cual el demandado "*solicita o mantiene contactos, negocios, o un público (...) con regularidad*".⁵⁰ (Principio de los lazos más estrechos). La idea es prevenir y sancionar los *paraísos de información (information haven)* de los países ajenos a la OMC. Sobre todo porque los arts. 41 y ss. del acuerdo ADPIC establece obligaciones de observancia para los países miembros, quienes deben asegurar medios justos y eficaces para la protección de los derechos de PI. En este caso se han apartado de la neutralidad y el bilateralismo que los caracterizan con el fin de considerar las diferentes niveles de desarrollo y efectividad de los sistemas procesales entre los diversos países miembros de la OMC.

c) Consolidación de procesos

En el caso de que existan varios demandados, existe la posibilidad de consolidarlos a todos ante el juez natural de uno de ellos con el fin de evitar el riesgo de que se dicten sentencias incoherentes, siempre y cuando el foro esté estrechamente vinculado con la totalidad del litigio, de tal manera que ningún otro foro pueda considerarse más próximo al litigio.

d) Incompetencia

La sección 207 enumera los fundamentos que determinan la insuficiencia de jurisdicción: a) Excepción de incompetencia. Los Principios establecen que el demandado se somete a la autoridad del tribunal en el cual se desarrolla el proceso si no impugna su jurisdicción de manera oportuna, es decir "*no después de la primer defensa con base en los hechos*"⁵¹, b) Rebeldía. El tribunal debe de examinar *ex officio* si las afirmaciones del demandante tienen o no *bases razonables*, c) Existencia de propiedad física del demandado en el foro escogido, d) Existencia de un derecho de PI que no está involucrado en el litigio, e) Nacionalidad del demandante o el demandado, f) Presencia del demandante en el país del foro, g) Realización de actividades comerciales en el foro, al menos que éstas sean el origen del litigio, h) El hecho que se le haya entregado una orden o notificación judicial al demandado, i) El cumplimiento de las formalidades necesarias para ejecutar el contrato involucrado en el litigio.

⁴⁹ Sección 204 (1) y (2).

⁵⁰ Sección 204 (3)(b).

⁵¹ Sección 203 (1) y (2).

Los Principios no incluyen la prueba de *forum non conveniens* dentro de las razones para descalificar la jurisdicción.

El riesgo de apartarse de las reglas de competencia jurisdiccional establecida en los Principios, así como en cualquier caso en el que la misma se determina erróneamente, es una sentencia claudicante, no reconocida en el extranjero.

B) JURISDICCIÓN EN RAZÓN DE LA MATERIA

Estas normas sirven de complemento a las leyes nacionales de competencia en razón de la materia, aunque de ninguna manera pretenden sustituirlas.

- a) *Aplicación del derecho extranjero*. Un tribunal no será considerado incompetente simplemente por tener que aplicar derecho extranjero.⁵²
- b) *Forum originis*. Cuando una sentencia extranjera declara la invalidez de un derecho de PI registrado en el extranjero, no será oponible frente terceros. Únicamente los tribunales del país en el que se encuentra registrado el derecho pueden decidir el alcance del derecho en ese país, una competencia exclusiva del juez del país de registro que dio origen al derecho.⁵³ En cualquier otro caso, el tribunal extranjero tendrá competencia concurrente para juzgar todos los casos, sin importar las fuentes territoriales de las demandas y de las defensas. Es decir, sin importar el país de origen del derecho.
- c) *Sentencias declarativas*. Estas sentencias son muy relevantes en el campo de PI dado de que la validez o invalidez de una patente, diseño, o marca registrada puede ser objeto de litigio en función de la territorialidad de los criterios de protección. Una infracción de los derechos de PI contenidos en un contrato de licencia puede variar según las jurisdicciones. Además, los contratos de licencia exclusiva (*licensing agreements*) vinculan a empresas transnacionales que se obligan siempre y cuando un tribunal se pronuncie en cuanto al alcance de dichas obligaciones, justamente para limitar este riesgo. Las sentencias declarativas deciden asuntos contractuales como, v.g. si una licencia se aplica a un nuevo proyecto o no, ó si procede una

⁵² Cabe mencionar que en derecho inglés se considera que un tribunal siempre debe declararse incompetente en los casos que tienen que ver con derecho extranjero. *Vid. Semiconductor Corp. v. Third Dimension (3D) Semiconductor, Inc.*, F. Supp. 2d, 2008 WL 5179743 (Dec. 10, 2008), en que se discuten cuestiones que emanan de la aplicación de un derecho de PI extranjero.

⁵³ *Vid.* art. 2(3) y art. 10 de *Convención de La Haya sobre los Acuerdos de Elección de Foro* (2005).

excepción bajo el derecho del lugar de cumplimiento ó sobre los usos y costumbres del lugar del contrato.⁵⁴

Estas acciones declarativas pueden diferir en cuanto a la sustancia, pero en litigios internacionales, tienen en común el hecho de que permiten dilatar el proceso. En un país cuyos tribunales pueden tardar años en dictar una sentencia definitiva, las acciones paralelas en otros países pueden verse paralizadas por *litis pendencia*, o asumir el riesgo de que se produzcan sentencias incoherentes o claudicantes. La solución que ofrecen los Principios es la de requerir que las acciones declarativas que alegan que un derecho de PI no es válido sean presentadas en el país en el que se encuentra registrado el derecho (competencia exclusiva del tribunal del país de registro). Las patentes europeas se consideran nativas de cada país en el que se solicite protección en la oficina europea de patentes de Munich, lo que implica una limitación a la solución propuesta. Los Principios se apartan del acertado criterio establecido en el art. 10 (1) y (3) de la Convención de La Haya sobre Elección de Foro (2005), que distingue entre los derechos de autor y otros derechos de PI, precisamente en función de la prescripción de formalidades que los diferencia. Todas las demás acciones declarativas, por ejemplo sobre contratos de licencia, seguirán las normas tradicionales en materia de jurisdicción.

d) *Las medidas provisionales.*

Se rigen por los criterios procesales tradicionales. La existencia de propiedad física relacionada con el derecho de PI que se disputa es una conexión suficiente para habilitar la jurisdicción en ese país. Pero si los bienes solamente están de paso, el ámbito de las medidas provisionales se limita a una detención transitoria mientras se localiza al titular legítimo y se lo incorpora al proceso. Los Principios toman en cuenta las normas comunitarias y el Acuerdo sobre los ADPIC en cuanto a las medidas de frontera.⁵⁵

⁵⁴ V.g. el contrato de edición, regulado en el art.40 de la ley argentina n° 11.723.

⁵⁵ El *Reglamento* (CEE) N° 3295/94, sustituyó al *Reglamento* (CEE) N° 3842/86 que establecía medidas dirigidas a prohibir el despacho con marcas falsificadas con el fin de mejorar la eficacia del sistema de protección aduanera, según las disposiciones del *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual* relacionados con el comercio en el marco de la OMC (*Decisión* 94/800/CE). El *Reglamento* 1383/2003 relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de PI y a las medidas a adoptarse. El *Reglamento* 1891/2004 adopta las disposiciones del *Reglamento* 1383/2003 con el fin de definir, armonizar y uniformizar la aplicación de algunos de los arts. del *Reglamento* base que pueden dar lugar a interpretaciones divergentes o precisar aclaración respecto a los requisitos a solicitar para la correcta aplicación del *Reglamento* 1383/03.

e) *Litigios múltiples*

Los *Principios* avalan la autoridad del primer tribunal para coordinar y consolidar el litigio. La tendencia general es hacia la *consolidación* más que hacia la *coordinación* entre los tribunales que proceden independientemente hacia resoluciones paralelas en diferentes países, ya que las decisiones sobre cada uno de los pasos, cada comunicación entre los tribunales, puede convertirse en objeto de apelación, e impedir el desarrollo eficiente del proceso.

De proceder la *consolidación*, ésta debe ser a favor de un tribunal con pericia en PI, así como la aplicación de un único derecho a todos los aspectos del litigio, con excepción de los casos en que alguna de las partes puede probar que en cierto país las consecuencias de aplicar dicha ley son distintas, puede pedir que el tribunal tome en cuenta estas diferencias.⁵⁶

Si procede la consolidación ante un tribunal, y éste decide aplicar un mismo derecho a la totalidad del litigio, los titulares del derecho de PI se beneficiarán en lucha contra la piratería, y los demandados perderán acceso al mercado mundial. Los riesgos inherentes a la *consolidación* es la aplicación del orden público, las normas imperativas y de policía de cada país.

f) *Arbitraje*

Los *Principios* no tratan el arbitraje. Los capítulos sobre jurisdicción y el reconocimiento de sentencias extranjeras no aplican en asuntos arbitrales, en este último rige la *Convención de Nueva York* de 1958.

2. *Elección del derecho*

A) *AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD*

El tribunal competente aplicará en la mayoría de los casos sus propias leyes (*lex fori*). Por lo tanto es importante la elección del tribunal con competencia exclusiva, sin importar el lugar de cumplimiento o incumplimiento del acuerdo de licencia. Los *Principios* se basan en la autonomía de la voluntad de las partes. La *consolidación de procesos* paralelos lleva al tribunal a examinar todos los datos del caso independientemente de donde ocurran, en consecuencia puede devenir en la aplicación de derecho extranjero.

⁵⁶ Sección 321.

B) *LEYES IMPERATIVAS*

La autonomía de las partes está restringida en las cuestiones de derecho público (penales, administrativas, fiscales, aduaneras o de certificación de origen). Los Principios se limitan a los aspectos del derecho privado relacionados con la validez y transmisión de los derechos de PI disponibles por partes. Por lo tanto cuestiones como la validez y el mantenimiento de los derechos, la existencia o el alcance de su protección, así como la transmisión, la duración o las reparaciones a los titulares escapan a la autonomía de las partes y se rigen por los derechos nacionales.

Finalmente, en los contratos estándares (con cláusulas predispuestas) la autonomía de las partes se limita a una elección razonable, según el nexo entre las mismas, la materia del contrato y el estado cuya ley se escoge (proximidad). Según los Principios es razonable elegir el derecho del estado del tribunal a favor del cual se ha prorrogado la jurisdicción, aunque la elección de foro no sea la única razón por la cual aplicar dicho derecho. El tribunal tomará en cuenta la residencia de las partes y sus bienes, así como la condición de la parte que no redacta el contrato (consumidor o particular). La capacidad para contratar es gobernada por el derecho de la residencia habitual de las partes.

C) *TERRITORIALIDAD*

La legislación de PI es territorial. Los derechos registrables como las patentes de invención o las marcas de comercio, se rigen por el derecho del país de registro, única legislación aplicable para determinar la existencia, validez, duración, atributos, violación y reparación.⁵⁷

En cuanto a derechos no registrados como *derechos de autor* y *derechos conexos* o *secretos industriales*, la territorialidad se refiere a la aplicación del derecho del estado cuya protección se reclama, de conformidad con el art. 5 (2) de la *Convención de Berna* de 1886 (Principio de *lex protectionis*). Por este derecho se rige la *competencia desleal*, cuya territorialidad se refiere al derecho del país en el que las partes compiten, y por ende, del cual se reclama la protección. En caso de duda, se aplicará la ley del país en el cual ocurre el daño, y no la ley del país en el que se alega que se cometieron los actos ilícitos.⁵⁸ También por este derecho se rige el *derecho de imagen* considerado no como un derecho a la privacidad sino como un derecho comercial (es decir

⁵⁷ Sección 301 (1).

⁵⁸ Sección 301 (2).

el derecho a “vender o conceder licencias de explotación sobre la imagen de una persona”).

D) EXTRATERRITORIALIDAD

Actualmente por vía del *soft law* se confiere alcance extraterritorial a ciertas disposiciones de PI. Internet ha acelerado la convicción de la legislación en la materia carecería de sentido si se agotara en la frontera. El principio de la territorialidad es inadecuado en un mundo fragmentado en 200 países para regir en particular los siguientes aspectos: a) Titularidad, b) Daño y el alcance de la reparación, c) Licencias internacionales.

Los Principios aunque reconocen la territorialidad de la legislación sobre PI, toman en cuenta la necesidad de soluciones uniformes en las tres áreas de mencionadas.

La titularidad inicial de la PI debería de ser única y constante en todo el mundo.⁵⁹ Así en los derechos registrables la titularidad inicial se rige por el derecho del estado de registro, a menos que haya una relación preexistente entre las partes. En tal caso se rige por el derecho que rige la relación preexistente.⁶⁰ La titularidad inicial de derechos no registrados de marcas, diseños industriales, o nombres comerciales se rige por las leyes del país en que la marca, el diseño o el nombre se identifica como origen de los bienes o servicios. La titularidad inicial sobre los derechos de autor se rige por las leyes del estado de residencia del autor en el momento de la creación. Solamente un derecho en todo el mundo registrará este asunto. No habrá discrepancia en el mundo en cuanto al estatus de *autor*. Esto concede seguridad a los usuarios que contratan con el autor y a la cadena de distribución. Esta solución favorece la explotación mundial de la obra. Si una obra tiene más de un autor (obra en colaboración), por ejemplo una película, los autores pueden elegir qué ley rige la titularidad. En caso de ausencia de elección se registrará por el derecho del estado en donde residan la mayoría de los autores. Si estas condiciones no logran determinar el derecho aplicable, los *Principios* declaran que se aplica

⁵⁹ Esto emana del valor primordial que tienen los derechos humanos como los proclama la *Declaración Universal de los Derechos Humanos* de 1948, la *Convención Europea de los Derechos Humanos* de 1949 y el *Pacto de la ONU sobre los derechos económicos, sociales y culturales* de 1966, que garantizan el derecho de PI a todos los seres humanos.

⁶⁰ Sección 311.

el derecho del estado en el que la obra fue explotada por primera vez⁶¹ o el derecho que rige la relación de empleo de los autores.⁶²

E) *TRANSMISIÓN*

Se rige por el derecho del lugar de explotación. De cada estado hacia el cual se transfieren los derechos. Los Principios establecen que la posibilidad de transferir un derecho de PI debería de depender del país de origen, para los derechos no registrables. Sin embargo, para los derechos registrados se mantiene el derecho del país de registro. De allí que pareciera justificarse que la posibilidad de transferir un derecho es simplemente uno de los atributos de ese derecho por el carácter imperativo de ciertas disposiciones locales. La transferibilidad no está sujeta a la autonomía contractual, y por tanto las partes no pueden cambiar las normas de transferibilidad, v.g. en cuanto a los derechos morales, o la protección de autores empleados o inventores. El resultado de aplicar los Principios será una validez gradual de la pretensión de las partes en expectativa bajo los derechos relevantes (impacto de las normas internacionalmente imperativas).

En cuanto a los derechos de contenido patrimonial y transable, los *Principios* se basan en el más amplio reconocimiento de la autonomía de la voluntad de las partes. La elección del derecho aplica únicamente en los campos y los asuntos disponibles y no abarca cuestiones del derecho público. Cabe señalar que no se requiere que exista nexo entre el derecho elegido por las partes y la materia del contrato. Las partes pueden elegir un derecho neutral, como en los casos de arbitraje internacional. Las únicas limitaciones a la autonomía de la voluntad en la cláusula de elección de derecho es la protección de la parte más débil en un contrato estándar. En estos casos rige el principio de la proximidad, presumiéndose más estrechamente vinculado con el país de residencia del consumidor en el momento de celebrarse el contrato.

⁶¹ Ver art. 5(4) de la *Convención de Berna*. El sitio de la primera publicación de la obra es el *país de origen* al determinar la aplicabilidad de la *Convención de Berna*. La *primera publicación* bajo la *Convención de Berna* puede ser muy limitada, como también lo puede ser la *primera explotación* bajo los Principios, por lo que estas dos nociones deben considerarse equivalentes. *Vid. Principios del ALI* sección 313 *Notas del Relator* 4 en p. 145.

⁶² Para el derecho sobre una patente europea, art. 60 (1) (segunda oración) de la *Convención de Munich sobre las Patentes Europeas* de 1973 estipula que se debe de aplicar la ley que rige la relación entre el patrono y el empleado, que sería la ley del estado en el que el empleado desarrolla la mayoría de sus actividades. Si no se puede determinar cual es ese estado, la ley aplicable será la del estado en donde se encuentra el establecimiento al cual responde el empleado.

La doctrina de la *prestación característica*⁶³, propone aplicar el derecho más interesado en el destino de la PI que coincide con la ley del lugar de cumplimiento. Sin embargo, los *Principios* en la sección 315 (2) (segunda frase), al igual que el art.122 de la ley suiza de 1987 estipulan que la ley de quien otorga el derecho es la que aplica al contrato (licenciante). Estas cláusulas logran coherencia entre: a) la *lex contractus* que rige la licencia exclusiva, b) el país en el cual la obra fue publicada o explotada por primera vez (*lex originis*), y c) el país hacia el cual se ha enfocado toda la organización del deudor de la prestación característica.

En los casos de transferencia de tecnología implica contratos de explotación muy controversiales, que involucran garantías de préstamos y transferencias involuntarias como la quiebra. En estos casos regirá el derecho del país de registro, o si el derecho no está registrado, la *lex protectionis*. Esta ley no necesariamente es la que rige el préstamo o la quiebra en sí.

Finalmente, la consolidación ante un solo tribunal puede llevar a aplicar un solo derecho, por ejemplo la *lex fori*, el derecho del estado de *residencia común de las partes* (*lex domicilii comuni*), o el derecho de otro país con el cual el caso esta más estrechamente vinculado, tomando en cuenta las actividades y las inversiones en cuestión, así como los mercados hacia los cuales las partes dirigen sus esfuerzos. No obstante, los *Principios* reservan el derecho de las partes a solicitar que se aplique otra ley, siempre y cuando la parte pueda probar el contenido y pertinencia de esa otra ley (se.321). Fiel a la tradición anglosajona se excluye la aplicación de oficio del derecho extranjero. En todos los casos, las leyes imperativas del foro (*ordre public*) y las normas obligatorias de terceros países (*lois de police* o *lois d'application immédiate*) deben ser respetadas por el tribunal. Así como la mayoría de las convenciones recientes los *Principios* no aceptan el *renvoi*.

3. Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras

Los Principios se declaran aplicables al reconocimiento y ejecución cuando la sentencia fue dictada en concordancia con los mismos. Los requerimientos judiciales son válidos solo si los hubiesen podido emitir los tribunales del

⁶³ Esta doctrina ha sido generalizada y refinada por A.F. SCHNITZER, un académico alemán que como refugiado en Suiza pudo publicar allí sus escritos y de tal manera influenciar la jurisprudencia suiza. El Tribunal Federal Suizo la adoptó en los años 50, de modo que nuestro borrador del proyecto de ley sobre derecho privado internacional de 1979 se basa en ella, mientras que el resto de Europa siguió la misma concepción que había sido incorporada en la *Convención de Roma* de 1980 sobre el derecho aplicable a obligaciones contractuales.

estado ejecutor. Las sentencias declarativas, sólo pueden ejecutarse entre las partes. Este capítulo ofrece un incentivo a la aplicación de las normas sobre jurisdicción y la ley aplicable, facilitando el reconocimiento de sentencias extranjeras en los casos de indemnización. El tribunal de ejecución no examinará el derecho del país de la sentencia, salvo en caso de rebeldía. Los casos en los que no procede el reconocimiento y ejecución son: a) Falta de imparcialidad procesal, de integridad, y de notificación oportuna; b) Fraude hacia el tribunal que dicta sentencia; c) Incompatibilidad con el orden público del estado ejecutor; y d) Falta o insuficiencia de jurisdicción del tribunal elegido.

Entre las limitaciones facultativas se mencionan: a) La incoherencia con otras normas jurisdiccionales de los *Principios*; b) Elección errónea de derecho; c) *Litis pendencia*; y d) Incoherencia con las normas de consolidación o coordinación.

El tribunal decidirá bajo su derecho cuando las cuestiones de la imparcialidad del proceso, la integridad de los jueces del tribunal que dictó la sentencia o la existencia de un fraude. De otro modo, aceptará los hechos tal y como fueron establecidos por el tribunal que dictó sentencia, siempre que la sentencia no se haya dictado en rebeldía.

En cuanto a las indemnizaciones, los *Principios* buscan una solución equilibrada: a) debe hacerse valer en su totalidad; b) el reclamo de los daños y perjuicios limitado por el máximo que hubiese podido adjudicar el estado ejecutor; c) la validez de los requerimientos judiciales según la ley de los tribunales del estado ejecutor; y d) las sentencias declarativas, sólo pueden ejecutarse entre las partes, pero no contra de terceros.

4. Síntesis

- a) Los *Principios* ofrecen la ventaja de conciliar el enfoque europeo sobre el conflicto de leyes (mediante normas generales que definen amplias categorías y tipos de casos, aportando predictibilidad), y con el enfoque estadounidense sobre la jurisdicción, exceptuando los requerimientos estrictos del *doing business*.
- b) Incorporan una solución innovadora como la coordinación entre procesos paralelos, y favorecen la profesionalidad, mediante la consolidación de litigios internacionales de PI ante los jueces más competentes en razón de la materia.

- c) Abarcan todo el campo de PI, incluyendo los secretos industriales, o derechos de imagen, y la competencia desleal con soluciones extraterritoriales de ley aplicable a la totalidad del conflicto.
- d) Constituyen la primer serie de normas de *soft law* que toma en cuenta la importancia de Internet y la necesidad de apoyar el crecimiento de la economía mundial forjando sistemas que faciliten la administración de carteras internacionales de activos de PI, mediante licenciamientos globales.

V. PRINCIPIOS CLIP DEL MAX PLANCK INSTITUTE

Los Principios CLIP sobre conflicto de leyes en PI (Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property), fueron elaborados por el European Max-Planck Group on Conflict of Laws in intellectual property, un proyecto de investigación conjunto del Max Planck Institute for Comparative and International Private Law (Hamburgo) y el Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (Munich). Los Principios CLIP al igual que los Principios *ALI* cubren los aspectos relativos a la jurisdicción competente, ley aplicable y reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en la esfera de la PI. La publicación con comentarios y notas está programada para 2012, lo único que está publicado a la fecha son los principios.

Tienen por objetivo reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio internacional en relación con los derechos de PI y facilitar el flujo de la información y el intercambio cultural a través de las fronteras, teniendo en cuenta el desarrollo de las tecnologías digitales de comunicación. Se expresan sobre la base de las normas e iniciativas en el derecho internacional privado existentes. A nivel judicial fomentan la cooperación sobre la base de la cortesía internacional y la confianza mutua. Si bien pretenden dotar de seguridad jurídica y previsibilidad, reconocen las limitaciones territoriales del ejercicio de los derechos de PI y los problemas de observancia. Así como el carácter soberano de los Estados para regular en qué condiciones los activos intangibles gozarán de protección legal, reconociendo una amplia autonomía de la voluntad para elegir el tribunal competente y la ley aplicable a la medida de lo posible. El contenido básico de los Principios CLIP debe ser valorado por su impacto en los tribunales y futuras regulaciones a escala nacional, comunitaria e internacional de los aspectos de la PI relacionadas con el derecho internacional privado.

1. *Jurisdicción competente*

La jurisdicción general se funda en la residencia habitual del demandado (art. 2:601). La jurisdicción especial: a) *Contratos*, en ausencia de elección, el tribunal del lugar de cumplimiento. En los contratos de cesión o licencia es el lugar de explotación, presumiéndose el mismo en el país para el que se concede la licencia o se transfiere el derecho, b) *Infracciones*. Por reclamaciones derivadas de una relación contractual el *forum contractus*; y para las de naturaleza extracontractual el tribunal donde la infracción se produce o pueda producirse, excepto que tal actividad no pueda razonablemente ser considerada como dirigida a dicho Estado. Las disposiciones sobre *infracciones ubi cuas* o de efecto global (*ubiquitous infringements*), con especial referencia al artículo 2:203, y las reglas específicas sobre determinación de la ley aplicable en materia de *secondary liability*, evidencian las enormes dificultades que plantea esta cuestión, c) En los *procesos múltiples* el tribunal competente será el que presente los vínculos más estrechos con la disputa en su totalidad, esta jurisdicción sólo se le reconoce en los tribunales del Estado en el que el demandado reside habitualmente (art. 2:206), d) En caso de *actuaciones coherentes*, por litigios entre las mismas partes sobre los mismos hechos ante tribunales de diferentes Estados, impone la obligación cualquier otro tribunal de suspender el procedimiento declinando la jurisdicción a favor del primero (art. 2:701), e) La *prórroga de jurisdicción* de admite ampliamente. Si las partes han acordado un tribunal competente para una determinada relación jurídica, tal tribunal será competente para conocer la totalidad de las obligaciones contractuales y no contractuales derivadas de misma excepto acuerdo en contrario. La validez del acuerdo se rige por la legislación nacional del tribunal designado, admiten una amplitud de forma para la celebración del acuerdo de foro y éste es independiente de las demás estipulaciones del contrato (art. 2:301). Mantienen la *jurisdicción exclusiva* a favor de los tribunales del país de registro para las cuestiones vinculadas con la inscripción y validez, y la consecuente autodeclinación de parte de cualquier otro posible tribunal (art. 2:401).

En cuanto a las *medidas provisionales y cautelares*, son entendidas como medidas destinadas a mantener una situación de hecho o de derecho a fin de salvaguardar los derechos. Dichas medidas establecen una competencia y facultades del tribunal a favor del tribunal que tenga jurisdicción de conformidad con los arts. 2:101 a 2:401, de amplio espectro y pueden incluir el decomiso y destrucción de mercaderías infractoras. En este sentido son un ADPIC Plus. El objetivo es asegurar la prueba y la unificación de los procesos, para prevenir o sancionar de modo efectivo las infracciones (art. 2:501).

El instrumento se aparta del enfoque adoptado en los Principios del ALI, en la mayor previsibilidad de las soluciones, fundado en la circunstancia de que

el origen estadounidense de los Principios del ALI condicionan la distinción entre la jurisdicción personal y *subject matter jurisdiction*, que se traducen en la atribución de un mayor margen de apreciación a los tribunales.⁶⁴ De allí que los Principios CLIP influyeron en la determinación de la jurisdicción competente en una reciente decisión del Tribunal de Justicia Europeo en el asunto eDate relativo a la concreción del lugar del daño, según el art. 5.3 Reglamento 44/2001, aunque referido exclusivamente a ciertas situaciones de infracción de los derechos de la personalidad. Por lo tanto su aplicación extensiva a los supuestos de infracción de derechos de PI sería inapropiada.

2. *Derecho aplicable*

Los Principios CLIP se fundan en los tres principios tradicionales: a) *Lex fori*, para las cuestiones de procedimiento, incluida la obtención de las pruebas. (art. 3:101). b) *Lex protectionis*, como tal es la ley del Estado para el cual se solicita protección, es aplicable a la existencia, validez, registro, alcance y duración de un derecho de PI y todas las demás cuestiones relativas al derecho, es el principio de territorialidad. (art. 3:102); y c) *Autonomía de la voluntad* (art. 3:103).

Los Principios CLIP hacen una interpretación del principio de territorialidad en dos cuestiones muy controversiales como: a) la titularidad originaria y b) las garantías reales sobre PI, y se deciden por la aplicación extensiva del principio *lex loci protectionis*, fundamentalmente para preservar la coherencia del sistema convencional. Pues no obstante el alto nivel de internacionalización de los derechos de la PI, no pueden eliminarse las diferencias sustanciales entre las legislaciones nacionales que responden básicamente a las discrepancias en las políticas e intereses estatales, determinantes de todas las soluciones territoriales que implica la *lex loci protectionis* y de allí que se mantenga en este ámbito. Esta es una diferencia con la posición adoptada por los Principios (ALI) expuesta en el acápite anterior, y con la situación legislativa de algunos países, como Francia y Portugal, que optaron por la aplicación del criterio del país de origen (*Lex originis*), que implica una solución extraterritorial para estas cuestiones.

Los Principios CLIP pueden ser un importante incentivo para los tribunales estatales y arbitrales en concentrar en un único litigio reclamos relativos a la infracción de derechos en una pluralidad de países, lo que ocurre en Internet y que en la práctica ha sido menos frecuente de lo que debería, en virtud de

⁶⁴ Vid. DREYFUSS (2004 – 2005).

las necesidades de los titulares de derechos en este ámbito y del alcance de las conductas eventualmente infractoras.

3. Reconocimiento y ejecución de sentencias

Regulado en la Parte 4, debe ser contrapuesto por la propuesta del Grupo Europeo de Derecho internacional privado para la inclusión en el Reglamento Bruselas I de reglas relativas al reconocimiento y ejecución de decisiones de terceros Estados en la UE⁶⁵ y su eventual utilidad en la futura regulación en la UE. Los puntos de desacuerdo con los Principios ALI, como diferencias básicas el rechazo en los Principios ALI de la posibilidad de ejecutar decisiones provisionalmente ejecutivas (si bien se admite la eventual ejecución de medidas provisionales), así como la inclusión en determinadas situaciones de un control específico de la ley aplicada por parte del tribunal de origen, pueden ser más fáciles de superar con los Principios CLIP por su afán integrador.

4. Repercusión en el ámbito legislativo internacional

La influencia de los *Principios CLIP* puede advertirse en los siguientes ámbitos.

- a) *UE*. La evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 6.1 del Reglamento 44/2001⁶⁶, y en los procesos de revisión del Reglamento Roma I y Roma II, así como en la unificación en legislativa de patentes en el derecho comunitario.⁶⁷
- b) *UNCITRAL*. La formulación de reglas sobre ley aplicable en materia de garantías reales sobre PI, actividad desarrollada en paralelo del Grupo CLIP con la *UNCITRAL*, evidencian una influencia mutua de los trabajos realizados, potenciándose los resultados de ambos modelos.

⁶⁵ Vid. QUIÑONES (2006).

⁶⁶ Asunto *Painer*, pendiente ante el TJCE. Vid. DE MIGUEL (2011).

⁶⁷ Las decisiones *GAT v. LuK* (TJCE, 2006) y *Roche Nederland v. Primus y Goldenberg* (TJCE, 2006), han despertado una gran preocupación en la comunidad de patentes. Sobre la base de su razonamiento, increíblemente breve, tanto en vista de la complejidad de las cuestiones decididas, como del tiempo que ha llevado a la corte reflexionar acerca de sus decisiones, se dictaminó que, contrariamente a la práctica establecida en la actualidad, los tribunales del país de registro son los únicos competentes para juzgar la validez, aun cuando se plantee como una cuestión incidental. Tampoco es posible unificar las demandas contra empresas afiliadas por violación de patentes coordinadas en el paquete Europeo, ante los tribunales del país del establecimiento principal, o de la sede de las actividades. Vid. KUR (2006).

- c) *Conferencia de La Haya*. Los Principios CLIP adoptan parcialmente las soluciones del Convenio de La Haya sobre elección de foro de 2005, en relación con ciertos litigios sobre PI. En general, las soluciones propuestas en ambos instrumentos son coherentes. Así como la interacción con el desarrollo de un instrumento de *soft law* en materia de la ley aplicable a los contratos actualmente en proceso de elaboración en la Conferencia de La Haya. Los resultados alcanzados por los Principios ALI y los Principios CLIP puede servir de referencia para retomar el proyecto de Tratado sobre reconocimiento y ejecución de decisiones, en función de la conflictividad de la PI y considerando los antecedentes en la materia.
- d) *OMPI*. Los Principios ALI y los Principios CLIP pueden eventualmente influir en que la OMPI se plantee la puesta en marcha de iniciativas tendente a hacer posible una mayor uniformización internacional en relación con los aspectos de Derecho internacional privado de la PI.

5. Síntesis

Los Principios CLIP deben ser aplicados como conjunto normativo de utilidad en la práctica judicial para colmar lagunas por referencia, en la interpretación en los derechos de fuente interna y convencional, considerando que las dificultades pueden ser mayores en relación con la aplicación de las normas de DIPr tradicionales fundadas en un criterio de territorialidad estricta, al menos en relación con la actividad de los tribunales nacionales. El posible papel de los Principios por parte de los árbitros cómo los mecanismos utilizados para determinar la ley aplicable en el marco del arbitraje comercial internacional condicionan en la práctica la utilización de las reglas sobre ley aplicable contenidas en conjuntos normativos de *soft law* como los Principios CLIP o los Principios ALI.

VI. DISPOSICIONES DE *SOFT LAW* DE LA OMPI

Entre las tareas principales de la OMPI está la de promover el desarrollo y la armonización progresivos de las leyes, normas y prácticas de sus Estados miembros en el ámbito de la PI. El fomento de los principios y normas internacionales comunes que rigen la PI exige la celebración de extensas consultas con los Estados y demás grupos interesados. La adopción de las Recomendaciones conjuntas relativas a las marcas notoriamente conocidas (1999), sobre licencias de marcas (2000), y sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet (2001), constituyen uno de los logros más significativos de la OMPI en búsqueda de nuevas formas de acelerar la elaboración de principios internacionales armonizados en la esfera del *soft law*. En ese orden y en vista de los imperativos prácticos, se optó por medios

de complementación de los tratados, mediante un enfoque más flexible de la armonización de los principios y normas en materia de propiedad industrial, así como de la coordinación de la administración, permitiendo beneficios prácticos más inmediatos para los administradores y los usuarios del sistema de la propiedad industrial. En materia de *nombres de dominio* la OMPI emprendió un proceso internacional a fines de los 90' con miras a formular recomendaciones para las cuestiones de PI relacionadas con los nombres de dominio de Internet, incluida la solución de controversias.

La OMPI llevó a la práctica los nuevos enfoques para el desarrollo progresivo del derecho internacional de la PI, mediante normas *soft*. El resultado de esta política fue la adaptación normativa a la rápida evolución de la propiedad industrial mediante el estudio de nuevas opciones para acelerar la elaboración de principios armonizados comunes e internacionales. El nivel de conflictividad y la complejidad de los problemas suscitados con las marcas y los nombres de dominio en Internet y la urgencia en aportar una solución uniforme, no se compatibilizaban con un tratado. De allí la significación y utilidad de las disposiciones de *soft law* adoptadas, cuyo interés amerita una rápida mirada con fines ilustrativos en el contexto de la presente convocatoria.

1. Marcas

A) RECOMENDACIÓN CONJUNTA RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Este documento, aprobado por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) en 1999, fue la primera propuesta de la OMPI a fin de adaptarse a los cambios en el ámbito de la propiedad industrial, considerando nuevas opciones para acelerar la elaboración de principios internacionales comunes y armonizados. Sobre las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial relativas a la protección de las marcas notoriamente conocidas, recomiendan las disposiciones adoptadas por el SCT, como orientación para la protección de las marcas notoriamente conocidas.

B) RECOMENDACIÓN CONJUNTA SOBRE LICENCIAS DE MARCAS

El propósito de la Recomendación Conjunta es armonizar y simplificar los requisitos de forma para la inscripción de licencias de marcas y, así complementar el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) del 27 de octubre de 1994, el cual fue concebido con el fin de racionalizar y armonizar los requisitos de forma fijados por las oficinas nacionales y regionales para la presentación de solicitudes nacionales o regionales de marcas, la inscripción de cambios y

la renovación de registros de marcas. Este instrumento es segundo logro de la OMPI de adaptarse a la rápida evolución de la propiedad industrial mediante el estudio de nuevas opciones para acelerar la elaboración de principios armonizados comunes e internacionales del tipo *soft*.

C) *RECOMENDACIÓN CONJUNTA RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS, Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE SIGNOS, EN INTERNET*

El objetivo de estas disposiciones es crear un marco jurídico claro para los titulares de marcas que desean utilizar sus marcas en Internet y participar en la evolución del comercio electrónico. Facilitan la aplicación de las leyes en vigor sobre marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet. Su aplicación está destinada a: a) determinar si, en virtud del derecho aplicable, el uso de un signo en Internet ha contribuido a la adquisición, mantenimiento o infracción de una marca u otro derecho de propiedad industrial sobre el signo, o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal; b) permitir a los titulares de derechos en conflicto sobre signos idénticos o similares la utilización simultánea de esos signos en Internet; y c) establecer medidas correctivas. Las disposiciones actuales no tratan de la determinación del derecho aplicable, cuestión que queda al arbitrio de las normas de derecho internacional privado de los Estados miembros.

2. Nombres de dominio

Por nombre de dominio se entiende la dirección de un sitio web fácil de identificar y de recordar, como *yahoo.com* y *ompi.int*. Esas direcciones de sitios Web favorecen la conexión en Internet. Como son fáciles de recordar y de utilizar han pasado a ser identificadores comerciales y sustituyen cada vez más a las propias marcas, como en el caso de *amazon.com*. Al utilizar las marcas vigentes en calidad de nombres de dominio, por ejemplo, en el caso de *sony.com*, las empresas atraen a clientes potenciales a sus sitios web. Una de las cuestiones más importantes suscitadas durante los debates es la de la relación entre los nombres de dominio y las marcas. Si bien, inicialmente, los nombres de dominio tenían por objeto tan sólo la función de facilitar la conectividad entre ordenadores a través de Internet, debido a que son fáciles de recordar y de utilizar, han llegado a convertirse en identificadores comerciales. Actualmente, se utilizan en forma rutinaria en la publicidad con el fin de indicar la presencia de una empresa o de un negocio en Internet. Las empresas han empezado a darse cuenta del importante potencial de los sitios web como medio para proporcionar información y ofrecer productos o servicios directamente a los consumidores.

A medida que Internet se fue expandiendo, los nombres de dominio han entrado en un creciente conflicto con las marcas comerciales. Esa posibilidad de conflicto surge por la falta de conexión entre el sistema de registro de las marcas, por un lado, y el sistema de registro de los nombres de dominio, por el otro. El primer sistema (marcas) lo administra una autoridad pública (gubernamental) sobre una base territorial (nacional o regional) que da lugar a derechos que el titular de la marca puede ejercer en el territorio pertinente. El segundo sistema (nombres de dominio) lo administra generalmente una organización no gubernamental sin ninguna limitación funcional: los nombres de dominio se registran por orden de llegada y ofrecen una presencia mundial en Internet.

Algunas personas explotan sin ningún escrúpulo el potencial de conflicto inherente a ambos sistemas, registrando regularmente como nombres de dominio propios las marcas de otras personas o empresas (ocupación ilegal del ciberespacio). Los conflictos entre los nombres de dominio y las marcas presentan características inusitadas que amplían la capacidad del sistema judicial ordinario y plantean un problema muy serio en el ámbito del derecho internacional privado. Ese sistema también tiene una base territorial, de manera que no siempre puede dar una solución global a un conflicto con dimensiones mundiales. Además, los litigios pueden ser lentos y costosos, características que pueden producir una situación de hecho en la que resulta más rápido y menos costoso para el titular de una marca volver a comprar sus derechos respecto de un nombre de dominio que tratar de recuperar esos derechos entablando un litigio.

A) MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE EL ESPACIO DE NOMBRES DE DOMINIO DE NIVEL SUPERIOR GENÉRICOS DEL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET

El proceso internacional iniciado por la OMPI en junio de 1998 para formular recomendaciones sobre las cuestiones de PI relacionadas con los nombres de dominio de Internet, incluida la solución de controversias, concluyó el 30 de abril de 1999 con la publicación del Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet, un trabajo conjunto con la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), organización especializada en los aspectos técnicos y encargada de la Política del Sistema de Nombres de Dominio de Internet (DNS).

La organización y administración del DNS ha sido objeto de intensos debates en el mundo entero durante varios años, con la finalidad de asegurar la institucionalización de tal manera que el sistema pueda adaptarse al creciente volumen de tráfico registrado en Internet y que pueda administrarse en forma competitiva y abierta, teniendo en cuenta los intereses de todas las partes involucradas.

La relación entre los nombres de dominio de Internet y las marcas se abordó a comienzos de 1996 en el marco del Comité Internacional Ad Hoc (IAHC), que elaboró el Memorándum de entendimiento sobre el espacio de nombres de dominio de nivel superior genéricos del sistema de nombres de dominio de Internet (gTLD-MoU), en mayo de 1997. Sobre la base del asesoramiento de la OMPI sobre cuestiones relacionadas con la PI y la solución de controversias, el IAHC (ulteriormente denominado Comité de Supervisión de Política (POC)) elaboró un sistema de solución de controversias para los conflictos eventuales entre marcas y nombres de dominio.

La publicación de la Declaración de política sobre la administración de los nombres y direcciones de Internet del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América (el Libro Blanco), fue el resultado de extensos debates públicos celebrados a nivel internacional. El Gobierno de los Estados Unidos brindó respaldo internacional para iniciar un proceso equilibrado y transparente con la participación de los titulares de marcas, y de los miembros de la comunidad de Internet que no son titulares de marcas, para: a) elaborar recomendaciones destinadas a lograr un enfoque uniforme para la solución de controversias en materia de marcas/nombres de dominio relacionadas con la ciberpiratería (por oposición a los conflictos entre titulares de marcas con derechos legítimos en pugna), b) recomendar un procedimiento de protección de las marcas famosas en los dominios de nivel superior genéricos, y c) sobre la base de los estudios realizados por organizaciones independientes, tales como el Consejo Nacional de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias, poder evaluar los efectos que tendría en los titulares de marcas y otros derechos de PI, el añadir nuevos gTLD y procedimientos de solución de controversias conexos.

B) DOMAIN NAME SYSTEM (DNS) POLÍTICA UNIFORME DEL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET

En el ámbito de los nombres de dominio, gran parte de las controversias derivan de la ciberocupación indebida, es decir, el registro anticipado de marcas en tanto que nombres de dominio efectuado por terceras partes. *Los ciberocupas* se aprovechan del hecho de que el sistema de registro de nombres de dominio funciona por riguroso orden de solicitud y proceden al registro de nombres de marcas, personalidades y empresas con las que no tienen relación alguna. Dado que el registro de los nombres de dominio es relativamente sencillo y poco oneroso –menos de 100 dólares de los EE.UU. en la mayoría de los casos y gratuito en el ámbito nacional– los ciberocupas pueden registrar cientos de esos nombres como nombres de dominio.

En su calidad de titulares de esos registros, los ciberocupas suelen subastar los nombres de dominio que tratan de vender a los interesados a un precio muy superior al costo de registro. También es frecuente que conserven el registro y aprovechen la reputación de la persona o de la empresa con la que se asocia ese nombre de dominio para atraer clientes a sus propios sitios web. En la comunidad de Internet no hay ningún acuerdo que permita que los organismos encargados del registro de nombres de dominio lleven a cabo un examen previo para anticipar posibles nombres problemáticos. Las razones son varias, desde la voluntad de facilitar el registro en aras de la actividad empresarial, pasando por las dificultades prácticas de determinar quién es el titular de los derechos de un nombre, hasta la necesidad de tener en cuenta el principio de la libertad de expresión. Además, la importancia comercial cada vez mayor de los nombres de dominio de Internet ha generado un número creciente de casos de ciberocupación indebida, lo que se traduce en un mayor número de controversias y litigios entre los ocupantes indebidos y las empresas o individuos cuyos nombres han sido registrados y utilizados de mala fe.

El auge de Internet en tanto que plataforma para los negocios y las actividades empresariales fue particularmente importante en el último decenio, aunque no se elaboraron normas jurídicas internacionales para solucionar las controversias en el ámbito de los nombres de dominio. Para la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), organización responsable, entre otras cuestiones, de la gestión de los dominios de nivel superior genéricos como .com, .net y .org, era obvia la necesidad urgente de encontrar una salida al problema de las controversias. Por otro lado, se consideró que la negociación de un nuevo tratado internacional en ese ámbito demoraría demasiado tiempo y que si se promulgaban nuevas leyes nacionales, lo más probable es que hubiera demasiada divergencia entre unas y otras legislaciones. Lo que se precisaba eran procedimientos uniformes y vinculantes en el plano internacional para solucionar controversias en las que, con frecuencia, están implicadas partes de distintos países. La OMPI organizó una serie de consultas con los círculos de Internet, tras las cuales preparó y publicó un informe en el que constaban recomendaciones relacionadas con los problemas que se plantean en el ámbito de los nombres de dominio. Sobre dicha base la ICANN aprobó la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Política Uniforme), que entró en vigor el 1 de diciembre de 1999 por lo que respecta a todas las autoridades encargadas del registro de nombres de dominio de Internet acreditadas por la ICANN.

La OMPI es el principal proveedor de servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio con acreditación de la ICANN. Muchas autoridades de registro de nombres en los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países han optado oficialmente por este servicio

de solución de controversias. En virtud de este procedimiento, el demandante tiene la facultad de interponer una demanda ante un proveedor de servicios de solución de controversias, en la que debe especificar: *a)* el nombre de dominio de que se trate, *b)* el demandado o titular del nombre de dominio, *c)* la autoridad ante la cual se procedió al registro del nombre de dominio, *d)* las razones en las que se basa la demanda.

Sobre la base de las circunstancias específicas, como la nacionalidad de las partes, se designa a un “mediador” o experto (de una lista de profesionales independientes facultados a tomar decisiones en ese tipo de casos) a fin de examinar la controversia y de tomar una decisión. Las partes tienen la facultad de designar a uno o tres expertos para que se ocupen del caso. Antes de ocuparse de un caso, los expertos deben confirmar que no existe ningún conflicto potencial de intereses y deben hacer una declaración por escrito en la que expongan cualquier circunstancia que deba tenerse en cuenta antes de su designación. En caso de que una de las partes implicada en la controversia tenga una objeción específica en relación con la designación de un experto, se examina su eventual reemplazo. Los factores que inciden en la decisión de los expertos son: *a)* El hecho de que el nombre de dominio sea *idéntico* o *similar al punto de crear confusión* a una marca de fábrica o de servicio respecto de la cual tenga derechos el demandante, *b)* El hecho de que el demandado tenga *cualquier derecho o interés legítimo* respecto del nombre de dominio (por ejemplo, la oferta legítima de bienes y servicios utilizando el mismo nombre), *c)* El hecho de que el nombre de dominio haya sido registrado y usado *de mala fe*.

Este mecanismo de solución de controversias alternativo es mucho más rápido, simple, económico y eficaz que la vía judicial tradicional. El plazo de duración no excede los dos meses y el procedimiento en línea garantiza el acceso a la justicia, a diferencia de los procedimientos contenciosos, que pueden ser difíciles, costosos, inseguros y mucho más largos. Las tasas son también menores que las que se aplican en los procedimientos contenciosos tradicionales, y los requisitos mínimos de presentación que se exigen contribuyen también a reducir los costos.⁶⁸ No se realizan vistas con asistencia de las partes, salvo en casos excepcionales.

Los casos se resuelven mediante la cancelación o la cesión del nombre de dominio o el rechazo de la demanda (es decir, se rechaza la demanda y

⁶⁸ Para la solución de un caso relacionado con uno a cinco nombres de dominio y con intervención de un solo experto, los costos se elevan a USD 1500 si intervienen tres expertos, el costo total sería de USD 3000 si el caso está relacionado con seis a diez nombres de dominio, el costo será de USD 2000 si sólo interviene un experto y de USD 4000 dólares si intervienen tres expertos.

el demandado conserva el nombre de dominio). Entre los casos más notorios figuran los relativos a los nombres de dominio *juliaroberts.com* y *jimihendrix.com*, que se solucionaron con la cesión a sus titulares o a sus derechohabientes. En otro caso el nombre de dominio *sting.com*, interpuesta por el cantante Sting, fue rechazada por una serie de razones, en particular, el hecho de que el titular del nombre de dominio era conocido también por el mismo apodo así como el hecho de considerar que ese nombre es una palabra común en inglés y no constituye necesariamente una marca exclusiva.

La Política Uniforme (DNS) no prevé compensación económica ni mandamientos judiciales. Las autoridades acreditadas de registro que hayan adoptado la Política Uniforme, deben dar seguimiento a la decisión que se tome tras un período de diez días, excepto que dicha decisión haya sido apelada.

C) EFECTOS VINCULANTES

Las resoluciones que dicta la OMPI son vinculantes en la medida en que las autoridades acreditadas de registro tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para dar seguimiento a la decisión adoptada, como la cesión del nombre de dominio en cuestión. Ahora bien, en virtud de la Política Uniforme (DNS), todas las partes tienen la posibilidad de someter la controversia ante el tribunal de una jurisdicción competente.

Las medidas adoptadas para generar mayor confianza en el sistema de nombres de dominio, son la flexibilidad y accesibilidad de los procedimientos de registro de nombres de dominio.⁶⁹ Este sistema se concibió originalmente para la solución de controversias en los dominios de nivel superior genéricos tales como .com, .net, y .org. Sin embargo, las autoridades de registro en los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países adhirieron al sistema y aplican voluntariamente la Política Uniforme (DNS) o similares.

Una de las cuestiones más preocupantes es la protección de los identificadores distintos de las marcas, como las indicaciones geográficas, los nombres propios, los nombres comerciales, y los nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales internacionales. Por lo que respecta a los nombres de dominio y a la solución de controversias en ese ámbito, el panorama evoluciona constantemente. A causa del prestigio y confianza del sistema de solución de controversias, los usuarios de Internet son conscientes de la posibilidad de

⁶⁹ El número de demandas –apenas 2000 casos se habían presentado ante la OMPI a finales del año 2000– es insignificante, habida cuenta de los más de 33 millones de nombres de dominio que están en vigor en Internet en la actualidad.

tomar medidas frente a cualquier práctica abusiva en relación con los nombres de dominio y de la existencia de mecanismos simples, rápidos y eficaces de acción. Todo ello contribuye a generar seguridad jurídica a las transacciones internacionales en este ámbito y son una fuente de referencia para tu aplicación a otras áreas en las cuales este tipo de procedimiento asegura el acceso a la justicia especialmente a los interesados más débiles jurídicamente como los consumidores.

VII. UNCITRAL

La UNCITRAL es el principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional. Su función consiste en modernizar y armonizar las reglas del comercio internacional, con el objetivo de incrementar las oportunidades y fomentar su desarrollo, formulando normas modernas, equitativas y armonizadas para regular las operaciones comerciales. Sus actividades normativas son las siguientes: *a)* La elaboración de convenios, leyes modelo y normas aceptables a escala mundial, *b)* La preparación de guías jurídicas y legislativas y la formulación de recomendaciones de gran valor práctico, *c)* La presentación de información actualizada sobre jurisprudencia referente a los instrumentos y normas de derecho mercantil uniforme y sobre su incorporación al derecho interno, *d)* La prestación de asistencia técnica en proyectos de reforma de la legislación.

Con relación a la PI la UNCITRAL ha operado normativamente en dos áreas principales: *a)* Comercio electrónico y *b)* Operaciones garantizadas mediante disposiciones del tipo *Soft*.

1. Comercio electrónico

A) RECOMENDACIÓN SOBRE EL VALOR JURÍDICO DE LA DOCUMENTACIÓN INFORMÁTICA (1985)

Esta directiva está dirigida a las autoridades públicas y a las organizaciones internacionales que trabajaran en la preparación de textos jurídicos reguladores del comercio por la que se sugiere una revisión de la normativa aplicable en el ámbito de su competencia, al procesamiento automático de datos con el fin de eliminar todo obstáculo innecesario que dificulte el empleo del procesamiento automático de datos en el comercio internacional.

B) LEY MODELO SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO (1996)

Tiene por objeto posibilitar y facilitar el comercio por medios electrónicos ofreciendo a los legisladores un conjunto de reglas internacionalmente

aceptables encaminadas a suprimir los obstáculos jurídicos y conferir una mayor previsibilidad al comercio electrónico. En particular, pretende superar los obstáculos que plantean las disposiciones legislativas y que no pueden modificarse mediante contrato equiparando el trato dado a la información sobre papel al trato dado a la información electrónica. Esa igualdad de tratamiento es esencial para hacer posibles las comunicaciones sin soporte de papel y para fomentar la eficacia en el comercio internacional. Este instrumento *soft* fue el primer texto [legislativo] en el que se plasmaron los principios fundamentales de importancia capital para las operaciones en línea. Estos principios son reconocidos palmariamente como los elementos fundamentales del derecho moderno que rige el comercio electrónico, a saber: *a) No discriminación*. El principio de la no discriminación asegura que no se denegarán a un documento sus efectos jurídicos, su validez o su ejecutabilidad por la única razón de que figure en formato electrónico, *b) Neutralidad respecto de los medios técnicos*. El principio de la neutralidad respecto de los medios técnicos obliga a adoptar disposiciones cuyo contenido sea neutral respecto de la tecnología empleada. Ante la rápida evolución tecnológica, el objetivo de las reglas neutrales es dar cabida a toda novedad que se produzca en el futuro sin necesidad de emprender una labor legislativa, *c) Equivalencia funcional*. En el principio de la equivalencia funcional se establecen los criterios conforme a los cuales las comunicaciones electrónicas pueden equipararse a las comunicaciones sobre papel. En particular, enuncia los requisitos concretos que deben cumplir las comunicaciones electrónicas para realizar los mismos fines y desempeñar las mismas funciones que se persiguen en el sistema tradicional basado en el papel con determinados conceptos, como los de *escrito, original, firma, y documento*.

Además de formular tales principios, la Ley Modelo establece normas para la formación y la validez de los contratos concertados por medios electrónicos, en la atribución de los mensajes de datos, el acuse de recibo y la determinación del lugar y hora en que se envíen y reciban los mensajes de datos. Determinadas disposiciones fueron enmendadas por la Convención sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales a raíz de las recientes prácticas seguidas en el comercio electrónico. Además, se ha complementado la parte II, relativa al comercio electrónico en relación con el transporte de mercancías, con otros textos legislativos, como las Reglas de Rotterdam (Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo), y tal vez sea objeto de una labor suplementaria de la en el futuro.

C) *LEY MODELO DE LA UNCITRAL SOBRE FIRMAS ELECTRÓNICAS CON LA GUÍA PARA SU INCORPORACIÓN AL DERECHO INTERNO (2001)*

La Ley Modelo sobre las Firmas Electrónicas tiene por objeto posibilitar y facilitar la utilización de las firmas electrónicas estableciendo criterios de fiabilidad técnica para la equivalencia entre las firmas electrónicas y las manuscritas. Por ello este instrumento puede ayudar a los Estados a establecer un marco legislativo moderno, armonizado y equitativo que permita regular con eficacia el trato jurídico de las firmas electrónicas de modo que su utilización confiera seguridad jurídica.

D) *CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN LOS CONTRATOS INTERNACIONALES (2005)*

Esta Convención tiene por objeto facilitar la utilización de las comunicaciones electrónicas en el comercio internacional garantizando que los contratos concertados electrónicamente y las comunicaciones intercambiadas por medios electrónicos tengan la misma validez y sean igualmente ejecutables que los contratos y las comunicaciones tradicionales sobre papel. Existen algunos requisitos formales, previstos en tratados de derecho mercantil internacional de amplia difusión, como la Convención de Nueva York (Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras) y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, que pueden obstaculizar una amplia utilización de las Comunicaciones Electrónicas. Con esta Convención se han querido eliminar esos obstáculos formales estableciendo una equivalencia entre la forma electrónica y la forma escrita en un instrumento *hard law*. Por otra parte cumple con objetivos tales como el de facilitar la utilización de las comunicaciones electrónicas en el comercio internacional, con la finalidad de fomentar la armonización de las reglas aplicables al comercio electrónico y de promover la uniformidad en la adopción de instrumentos nacionales basados en leyes modelo de la UNCITRAL relativas al comercio electrónico, así como de actualizar y complementar ciertas disposiciones de esas leyes modelo teniendo en cuenta las prácticas recientes.

La Convención se basa en instrumentos previos de la Comisión (*soft*) mediante los cuales se establecieron las pautas generales a través de los tres principios fundamentales de la legislación sobre comercio electrónico, antes mencionados y plasmados obviamente en la Convención (no discriminación, neutralidad tecnológica y equivalencia funcional).

La Convención es aplicable a todas las comunicaciones electrónicas intercambiadas entre partes cuyos establecimientos estén situados en Estados

diferentes y cuando al menos una de esas partes tenga su establecimiento en un Estado Contratante (artículo 1). También puede ser aplicable por elección expresa de las partes. La Convención enuncia los criterios para establecer *la equivalencia funcional* entre las comunicaciones electrónicas y los documentos sobre papel, así como entre los medios electrónicos de autenticación y las firmas manuscritas (art. 9). Del mismo modo, define el tiempo y el lugar de envío y de recepción de las comunicaciones electrónicas, ajustando las reglas que tradicionalmente regían esos conceptos jurídicos al contexto electrónico e introduciendo elementos innovadores con respecto a las disposiciones de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico (art. 10).

La Convención establece el principio general de que no se negará validez a una comunicación solamente porque se haya realizado por medios electrónicos (art. 8). Concretamente, dada la proliferación de los sistemas automatizados de mensajes, la Convención reconoce la fuerza ejecutoria de los contratos celebrados a través de esos sistemas, inclusive cuando ninguna persona física haya revisado los actos realizados a través de los sistemas (art. 12). Aclara que toda propuesta de celebrar un contrato cursada por medios electrónicos y no dirigida a una o varias partes determinadas se considerará una invitación a negociar, y no una oferta cuya aceptación la haga vinculante para la parte que la haya formulado, de conformidad con la disposición correspondiente de la Convención sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías (art. 11). Además prevé remedios en caso de que una persona física cometa un error al introducir la información en sistemas automatizados de mensajes (art. 14).

Por último, permite a las partes contratantes excluir su aplicación o modificar sus condiciones en la medida en que lo permitan las disposiciones legislativas por lo demás aplicables (art. 3).

E) RELACIÓN DE LA CONVENCIÓN CON EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y CON EL DERECHO INTERNO EXISTENTE

La aplicabilidad de la Convención a una determinada operación comercial internacional se determinará en función de las reglas jurídicas del Estado del foro (*lex fori*) que aplique el tribunal de ese Estado que esté llamado a dirimir la controversia. Así pues, si las reglas de derecho internacional privado de ese Estado requieren la aplicación del derecho sustantivo de un Estado Contratante para resolver la controversia, la Convención será aplicable como derecho de ese Estado Contratante, independientemente del lugar en que se encuentre el tribunal. La Convención también será aplicable cuando las partes en un contrato hayan convenido válidamente en que las disposiciones de la Convención constituirán el derecho aplicable al contrato.

Además, los Estados podrán también plantearse adoptar las disposiciones de la Convención a nivel interno. Esa decisión promovería la uniformidad, al ahorrar recursos judiciales y legislativos, e incrementaría la seguridad jurídica respecto de las operaciones comerciales, especialmente habida cuenta del auge de la utilización de aparatos móviles para realizar operaciones electrónicas. La adopción de la Convención se recomienda especialmente a los Estados que aún no hayan promulgado legislación en materia de comercio electrónico. Por lo demás, las comunicaciones puramente nacionales no se verán afectadas por la Convención y seguirán rigiéndose por el derecho interno.

F) *FOMENTO DE LA CONFIANZA EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO: CUESTIONES JURÍDICAS DE LA UTILIZACIÓN INTERNACIONAL DE MÉTODOS DE AUTENTICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICAS*⁷⁰

El presente documento se propone ayudar a los legisladores y los encargados de formular políticas a identificar las principales cuestiones jurídicas que intervienen en la utilización internacional de métodos de autenticación y firma eléctricas y considerar posibles soluciones al respecto. Dicha solución pretende equilibrar el interés por fomentar la seguridad en el intercambio de comunicaciones electrónicas mediante normas y criterios que sean reconocidos internacionalmente y aplicables con carácter transfronterizo es una de las tareas principales de la actividad normativa en la esfera del comercio electrónico.

En este orden cabe considerar que las tecnologías de la información han puesto a prueba diversos medios de vincular la información en forma electrónica a personas o entidades concretas, con objeto de garantizar la integridad de dicha información o de permitir que las personas demuestren su derecho o autorización para obtener acceso a un determinado servicio o depósito de información. Estas funciones suelen denominarse genéricamente métodos de *autenticación* electrónica o de *firma* electrónica. Conforme al derecho anglosajón sobre las pruebas, se considera que una información consignada o un documento es *auténtico* si existen pruebas de que el documento o la información consignada "*es lo que afirma el proponente*". La noción de *documento* como tal es bastante amplia y suele abarcar "*cualquier cosa en la que se consigne información de cualquier tipo*". La pertinencia de un documento como elemento de prueba se establece al vincularlo a una persona, lugar o cosa, proceso que en algunos foros de derecho anglosajón se denomina *autenticación*.

El enfoque de la *autenticación* y la *firma* puede ser muy diferente bajo los foros del sistema romanista. En general adoptan la regla de la libertad de forma para compromisos contractuales en asuntos de derecho privado, ya sea

⁷⁰ NACIONES UNIDAS (2009).

de forma expresa o implícita, a reserva, de un catálogo más o menos amplio de excepciones que dependen de cada foro (normas imperativas). Significa que, por regla general, los contratos no tienen que ser *por escrito* o *firmados* para que sean válidos y ejecutorios. No obstante, existen foros que suelen exigir un escrito para demostrar el contenido de los contratos, salvo en cuestiones comerciales. Por lo general, las reglas sobre las pruebas establecen una jerarquía probatoria para demostrar el contenido de los contratos civiles y comerciales. En el procedimiento civil es habitual referirse a la noción de la *originalidad* de los documentos y el paradigma de una firma es la manuscrita y la prueba documental.

No obstante, aunque se presume la autenticidad por existir una firma, la firma por sí sola no *auténtica* un documento. Independientemente de la tradición jurídica de que se trate, una firma, con contadísimas excepciones, no es válida por sí misma. Su efecto jurídico depende del vínculo existente entre la firma y la persona a la que se atribuye la firma. En la práctica, pueden adoptarse varias medidas para verificar la identidad del firmante. Aunque una firma manuscrita es una forma habitual de *autenticación* y sirve para documentos de transacción que cambian de manos entre partes conocidas, en muchas situaciones comerciales y administrativas una firma es relativamente insegura. Esta situación es especialmente aplicable en el caso de operaciones comerciales internacionales, en las que se rigen por la *confianza*. La mayoría de los ordenamientos jurídicos cuentan con procedimientos o requisitos especiales concebidos para refrendar la fiabilidad de las firmas manuscritas, algunos de los cuales pueden ser de cumplimiento obligatorio para ciertos contratos: a) Certificación notarial; b) Atestación; y c) Sellos. Además, las firmas manuscritas se han utilizado en operaciones comerciales, tanto nacionales como internacionales históricamente, sin ningún marco legislativo o funcional especialmente concebido (*lex mercatoria*). De hecho, la inmensa mayoría de los contratos internacionales escritos —si es que hay *escritos*— no van acompañados forzosamente de un procedimiento especial en materia de forma o autenticación, se rigen por los usos y costumbres.

La utilización transfronteriza de documentos firmados puede ser un problema que se complica más cuando intervienen autoridades públicas. Por tradición, esos requisitos se cumplen por los denominados procedimientos de *legalización* vía consular. Por ese motivo fue adoptado el Convenio sobre la Eliminación del Requisito de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros de La Haya (1961), para una forma simplificada y normalizada (la *apostilla*). En muchos ordenamientos jurídicos no es necesario que los contratos comerciales figuren siempre en un documento o queden probados por escrito para que sean válidos. La aplicación de normas estrictas sobre pruebas documentales suele orientarse a aportar un alto grado de fiabilidad a los documentos que

cumplen esas normas, lo que en teoría aumenta la certidumbre jurídica. El presente instrumento *soft* es una contribución en términos de principios institucionalizados a las posibles soluciones jurídicas en la utilización internacional de métodos de autenticación y firma eléctricas basados en la confianza para las operaciones en línea.

2. Guía Legislativa de la UNCITRAL sobre las Operaciones Garantizadas

La Guía Legislativa de la UNCITRAL sobre las Operaciones Garantizadas (Guía) tiene por objeto promover la concesión de crédito a bajo costo, incrementando para ello la disponibilidad de crédito financiero garantizado (*vid.* la recomendación 1 *a*). De acuerdo con este objetivo, el Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual (Suplemento) pretende conseguir que los titulares de derechos de PI puedan tener un acceso más fácil y menos costoso a créditos, aumentando así el valor sus activos intangibles como garantía de sus créditos, sin interferir en los principios básicos del régimen de PI. Podría darse el caso de que en algunos Estados los dos regímenes prevean reglas diferentes para la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y la ejecución de las garantías reales sobre PI, así como para establecer la legislación aplicable a las garantías reales constituidas sobre PI. En tal caso, la recomendación 4 *b*) mantiene la primacía del régimen propio de la PI, para que no sea desplazado, sin querer, si un Estado aprueba una norma recomendada en la Guía. Con tal fin, todo Estado que promulgue este régimen tendrá que asegurarse de que su legislación relativa a las operaciones garantizadas refleje en particular el enfoque funcional, integrado y global que se recomienda en la Guía⁷¹, sin modificar los principios y objetivos básicos de su derecho interno de la PI.

El Suplemento tiene por objeto orientar a los Estados con respecto a ese régimen funcional, integrado y global de las operaciones garantizadas, examinando el modo en que los principios son aplicables cuando el bien gravado es un derecho de PI. En consecuencia, salvo disposición en contrario del derecho interno de la PI, podrá constituirse una garantía real sobre PI, y hacerse oponible a terceros, gozar de prelación y ejecutarse, de conformidad con lo previsto en las recomendaciones generales. Esta legislación tornará más accesible y barato el crédito para los titulares de activos intangibles, beneficios de esta modernización, aumentando así el valor la PI como garantía para la obtención de crédito.

⁷¹ *Vid.* Capítulo I, párrafos 101 a 112.

CONCLUSIONES

- a) En vista del pragmatismo acerca de la aplicación de ciertos principios internacionales armonizados en el comercio internacional de la PI, la estrategia futura, en términos de fuentes, incluye la consideración de medios que complementen el enfoque basado en los tratados. Si los Estados juzgan de interés proceder de esta forma, es decir, el *soft law*, podrán adoptar un enfoque más flexible de armonización y coordinación administrativa, de manera que los resultados puedan lograrse más rápidamente, permitiendo beneficios prácticos inmediatos.
- b) No debemos descartar *per se* el carácter no vinculante de los dispositivos *soft*. El componente autonormativo los torna obligatorios a través del consentimiento, en la medida que las partes entiendan quedar vinculadas conforme a derecho o al margen de éste. Este fenómeno autonormativo que equipara a los actores estatales y no estatales, está asociado a la expresión *obligaciones voluntarias* cuyo significado parece aludir al hecho de que se trata de conductas no exigibles jurídicamente *erga omnes*. No obstante, confieren seguridad jurídica al establecer reglas de derecho uniforme con resultados prácticos inmediatos, mediante relaciones contractuales y resoluciones judiciales coherentes, muy eficaces en un escenario mundial signado por la dinámica del cambio y la globalidad.
- c) Al conocer cuál será el derecho aplicable y la jurisdicción competente, y poner a disposición mecanismos de solución de controversias efectivos, estos dispositivos *soft* proveen resultados alternativos satisfactorios y facilitan reglas el reconocimiento y ejecución de la sentencia. Tornan más amigable el comercio internacional de la PI para los consumidores.
- d) En este sentido los instrumentos de regulaciones *soft* de la OMPI y UNCITRAL están aportando en la práctica los nuevos enfoques para el desarrollo progresivo del derecho internacional de la PI. El resultado de esta política es la adaptación normativa a la rápida evolución tecnológica mediante nuevos principios armonizados comunes e internacionales.
- e) Las normas *soft* facilitan el comercio internacional de la PI, ofreciendo a los legisladores un conjunto de reglas internacionalmente aceptables encaminadas a suprimir los obstáculos jurídicos y a dar una mayor previsibilidad al comercio internacional. En particular, proveen recursos interpretativos tendientes a superar los obstáculos que plantean las disposiciones legislativas y que no pueden modificarse mediante contrato. Por ello son un recurso eficaz contra las normas estatales imperativas, pues imponen en el ámbito internacional criterios uniformes de interpretación

que contribuyen a legitimar, a través de los tribunales, un orden jurídico por encima de las diversidades políticas locales. En la PI, cuyas normas *hard* son estrictamente territoriales, los instrumentos *soft* son la única opción disponible para la regulación de los nuevos escenarios

- f) Los Principios ALI y CLIP deben ser aplicados por referencia como conjunto normativo de utilidad en la práctica judicial para colmar lagunas y armonizar la interpretación de los derechos de fuente interna y convencional, considerando las dificultades mayores que implicaría la aplicación de las normas de DIPr tradicionales fundadas en la territorialidad, al menos para los tribunales nacionales. El posible papel de los Principios en el arbitraje comercial internacional, es primordial, pues en la práctica su utilización puede ser el único marco normativo armonizador de las soluciones adoptadas en este ámbito.
- g) Estos principios armonizadores son esenciales como marco normativo para la PI en el entorno digital, pues en un ámbito regido por la territorialidad, el excluir los recursos *soft* simplemente imposibilitaría operar en ciertas esferas como Internet o limitaría considerablemente el alcance de las licencias internacionales.
- h) La Política Uniforme en materia de nombres de dominio es un ejemplo de normas *soft* de altísima eficacia operativa. Cabe señalar que este sistema no es estatal ni arbitral, es un procedimiento de naturaleza administrativa, operado por expertos, pero vinculante para las partes. Dada su pertenencia a un ámbito gubernamental especializado en la órbita de Naciones Unidas, es seguro, económico, sencillo y en línea, lo que garantiza un acceso a la justicia efectivo, y realización del valor justicia en sentido material, al satisfacer plenamente los intereses de las partes y los principios fundamentales de los Estados, finalidad última del derecho.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- ALEXY, Robert (2002): *Teoría de los derechos fundamentales* (Traducc. Ernesto GARZÓN VALDÉS, 1ª edición, Madrid, Centro De Estudios Constitucionales, CEPC); 610 p.
- ALONSO GARCÍA, R. (2002): "El soft law en el derecho comunitario", *Revista de Derecho Privado y Comunitario* (nº 154): pp. 63 – 94.
- ALLISON, J. W. F. (2004): *A continental distinction in the common law : a historical and comparative perspective on English public law Continental Distinction in the Common Law* (New York, Oxford University Press) 51 p.

- ATIENZA, M. y RUIZ MANERO, J. (1999): "Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos", *Isegoría* (nº 21): pp. 215 – 219.
- AGUILAR NAVARRO, M. (1967): "Orígenes de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho mercantil internacional", *Revista Española de Derecho Internacional* (vol. XX): pp. 599 – 627.
- ARMINJON, P. (1948): *Précis de droit international privé commercial* (París, Dalloz) 620 p.
- BARBERIS, Julio (1973): "Los principios generales del derecho como fuente del derecho internacional", *Revista Instituto Internacional Derechos Humanos* (vol. 14). Disponible en <<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/14/dtr/dtr1.pdf>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.
- _____ (1984): *Los sujetos del derecho internacional actual* (Madrid, Editorial Tecnos) 204 p.
- CAAMAÑO ANIDO, M. A. y CALDERÓN CARRERO, J. M. (2002): "Globalización Económica y Poder Tributario: ¿Hacia un nuevo Derecho Tributario?", *Civitas. Revista española de derecho financiero* (nº 114): pp. 245 – 285.
- CAVAGLIERI, A. (1936): *Il dirittocommerciale internazionale* (Padova, Cedam) 247 p.
- CURRIE, David (1993): *Introducción a la Constitución de los Estados Unidos* (Buenos Aires, Zavalía Editor) 198 p.
- DESSEMONTET, Francois (2009): "Los principios de American Law Institute: propiedad intelectual y litigios transfronterizos", *Indret* (vol. 2): pp. 1 – 24.
- DE MIGUEL ASENSIO, Pedro (2011): "Pluralidad de demandados y tutela de la propiedad intelectual: ¿Terminará *Painer con Roche*?", Disponible en <<http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2011/04/pluralidad-de-demandados-y-tutela-de-la.ht>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.
- DIENA, G. (1900): *Trattato diritto commerciale internazionale* (Firenze, Ed..F. Camelli) vol. I.
- DREYFUSS, Rochelle (2004 – 2005): "The Ali Principles on Transnational Intellectual Property Disputes: Why Invite Conflicts?", *Brook. J. Int'l L.* (nº 30). Disponible en <<http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/bjil30&div=28&id=&page=>>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

- FRIEDMAN, Lawrence M (2004): *American Law in the Twentieth Century* (Yale, Yale University Press) 736 p.
- GARCÍA PELAYO, M. (1991): *Del mito y la razón en el pensamiento político* (Madrid, Editorial Taurus) 218 p.
- GAUBIAC, Ives (2002): "El agotamiento de los derechos en el entorno analógico y digital", UNESCO, *Boletín de derecho de autor* (vol. 36 n° 4) 18 p.
- GUZMAN, Andrew T. and MEYER, Timothy L. (2009): "International Common Law: The Soft Law of International Tribunals", *Chicago Journal of International Law* (vol. 9 n° 2): pp. 515 – 535.
- ILLESCAS ORTIZ, Rafael (1993): "El Derecho uniforme del comercio internacional y su sistemática", *Revista de Derecho Mercantil* (n° 207): pp. 37 – 94.
- KENNEDY, A. (*sine data*): "La Ética Judicial y El Imperio del Derecho". Disponible en Sitio web de la *Escuela Nacional de la Judicatura, República Dominicana*, <http://enj.org/portal/biblioteca/funcional_y_apoyo/etica_judicial_y_del_defensor/18.pdf>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.
- KRIELE, M. (1980): *Introducción a la Teoría del Estado. Fundamentos históricos de la legitimidad del Estado Constitucional* (Buenos Aires, Ed. Depalma) 388 p.
- KUR, Annette (2006): "A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions GAT v. Luk and Roche Nederland v. Primus and Goldenberg", 37 IIC 844. Disponible en <<http://www.ip.mpg.de/ww/en/pub/organization/services/editorialoffices/info/content9009.cfm>>, fecha consulta: 1 noviembre 2011.
- LEBEDEV, M.C.H. (1981): "Unification des normes juridiques dans les rapports économiques internationaux (Quelques observations générales)", *Rev. dr. uniforme* (vol. II): pp. 73 – 90.
- MAZUELOS BELLIDO, Ángeles (2004): "Soft Law, ¿Mucho ruido y pocas nueces?", *Revista Electrónica de Estudios Internacionales* (n° 8): pp. 1 – 40.
- NACIONES UNIDAS (2009): *Fomento de la confianza en el comercio electrónico: cuestiones jurídicas de la utilización internacional de métodos de autenticación y firma electrónicos* (Viena, Comisión de las Naciones unidas para el Derecho Mercantil Internacional) 110 p. Documento disponible en <http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/08-55701_Ebook.pdf>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

PRICE, Miles O. and BITNER, Harry (1969): *Effective Legal Research: A Practical Manual of Law Books and Their Use* (New Jersey, Rothman Reprints, South Hackensack) 633 p.

QUIÑONES ESCÁMEZ, Ana (2006): "Ley aplicable a los contratos internacionales en la Propuesta de Reglamento Roma I de 15.12.2005", *Indret* (n° 3): pp. 1 – 22.

TRAVERS, Maurice (1932 – 1935): *Le droit commercial international* (París, Recueil Sirey) Vol. 5, Fascicule I, 661 p.

ZAGREBELSKY, G. (1992): *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia* (Turín, Einaudi), 217 pp.

JURISPRUDENCIA CITADA

Martín y Cía. Ltda. S.A. c. Administración Gral. de Puertos (1963): Corte Suprema de la Nación Argentina, sentencia 6 noviembre 1963.

Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c. Metro-SB-Grossmärkte GmbH & Co. KG (1971): TJCE, sentencia de 8 de junio de 1971.

Centrafarm c. Sterling Drug (1974): TJCE, sentencia 15/74, 31 de octubre de 1974, Rec., 1147.

Norsolor (1979): Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, sentencia 26 octubre 1979.

Phillippe v. Shapell Industries (1987): California Supreme Court, 29 October 1987, 43 Cal. 3d 1247.

Ekmekdjian c. Sofovich (1992): Corte Suprema de la Nación Argentina, sentencia 7 julio 1992.

Fábrica Constructora Soc. de Com. por Accs. c. Comisión Técnica Mixta Salto Grande (1993): Corte Suprema de la Nación Argentina, sentencia 7 julio 1993.

Café La Virginia S.A. c. Administración Nacional de Aduanas (1994): Corte Suprema de la Nación Argentina, sentencia 13 octubre 1994.

Gomez v. Superior Court (Walt Disney Co.) (2005): California Supreme Court, 16 June 2005, 35 Cal. 4th 1125.

GAT v. LuK (2006): TJCE, sentencia 13 julio 2006.

Roche Nederland v. Primus y Goldenberg (2006): TJCE, sentencia 13 julio 2006.

Fairchild Semiconductor Corp. v. Third Dimension (3D) Semiconductor, Inc. (2008): F. Supp. 2d, 2008 WL 5179743, Dec. 10.

NORMAS JURÍDICAS CITADAS

Acuerdo de Marrakech (1994) Anexo 1C, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Disponible en <http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#TRIPs>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Acuerdo entre la OMPI y la Organización Mundial de Comercio (OMC) de 1995 sobre Asistencia técnico – jurídica y cooperación técnica, tendiente a una legislación y práctica uniforme de la propiedad intelectual. Disponible en <http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtowip_s.htm>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Constitución Argentina de 1853. Disponible en <<http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Convención de La Haya sobre la Elección de Foro del 30 de junio del 2005. Disponible en <<http://www.hcch.net/upload/conventions/txt37es.pdf>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Convención de Munich sobre las Patentes Europeas de 1973. Disponible en <http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1986/25798&codmap=>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales (2005). Disponible en <http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.html>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Disponible en <<http://www.cnudci.org/pdf/spanish/texts/sales/cisg/V1057000-CISG-s.pdf>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Convención de Nueva York de 1958, sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. Disponible en <http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/NYconv/Enforcing_Arbitration_Awards_S.pdf>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Convención Europea de los Derechos Humanos de 1949. Disponible en <http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/ESP_CONV.pdf>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Convenio de Berna sobre propiedad literaria y artística (1886). Disponible en <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Convenio de Paris sobre propiedad industrial (1883). Disponible en <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Estocolmo, 14 de julio de 1967. Disponible en el Sitio Web de la OMPI, <http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/convention/pdf/trtdocs_wo029.pdf>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Convenio sobre la Eliminación del Requisito de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros de La Haya (1961). Disponible en <http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=41>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Decisión 94/800/CE. Disponible en <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994D0800:ES:HTML>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Declaración de política sobre la administración de los nombres y direcciones de Internet del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América (el Libro Blanco). Disponible en <<http://www.ntia.doc.gov/legacy/ntiahome/domainname/domainhome.htm>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Disponible en <<http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2001), relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, de

22 de mayo de 2001. Disponible en <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:ES:HTML>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Directivas 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2000), relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), de 8 de junio de 2000. Disponible en <<http://www.boe.es/doue/2000/178/L00001-00016.pdf>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Disponible en Sitio Web de la Organización de las Naciones Unidas <<http://www.un.org/spanish/aboutun/icjstat.htm>>, fecha consulta: 2 noviembre 2011.

Guía Legislativa de la UNCITRAL sobre las Operaciones Garantizadas (2009). Disponible en <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-ig/s/09-82673_ebook-S.pdf>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet. Disponible en <<http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/report.pdf>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Ley (argentina) n° 11.723 de propiedad intelectual (1933.) Disponible en <<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/texact.htm>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Ley (brasileña) n° 9.279, del 14 de mayo de 1996, regula la propiedad industrial. <<http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=515>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Ley (brasileña) n° 9.610, del 19 de febrero de 1998, los derechos de autor. Disponible en <<http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=514>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Ley (chilena) n° 17.336 de propiedad intelectual (1970). Disponible en <<http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28933>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Ley (española) 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Disponible en <<http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/08/pdfs/A25561-25572.pdf>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Ley Modelo de la UNCITRAL sobre las Firmas Electrónicas, con la Guía para su incorporación al derecho interno (2001). Disponible en <http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/electronic_commerce/2001Model_signatures.html>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Ley Modelo sobre Comercio Electrónico (1996). Disponible en <http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Pacto de la ONU sobre los derechos económicos, sociales y culturales de 1966. Disponible en <<http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/21/ares21.htm>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Política Uniforme (UDRP). Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Disponible en <<http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm>>, fecha consulta: 12 diciembre de 2011.

Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property, 31 de agosto de 2011. Disponible en <<http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/draft-clip-principles-25-03-20117.pdf>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (OMPI, 1999). Aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI en la 34° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI 20 a 29 de septiembre de 1999. OMPI, Ginebra 2000. OMPI/Publicación 833 (en español). Disponible en <http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pub833.htm>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos en Internet. Adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, 3 de octubre 2001. Disponible en OMPI, Publicación 845 de 2001, <http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pub845.htm>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Recomendación conjunta sobre licencias de marcas. Texto de las disposiciones adoptadas por el SCT, en su 4ª sesión (27 a 31 marzo 2000). Adoptada en una sesión conjunta de la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y de la Asamblea General de la OMPI, durante la 35° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la

OMPI (25 de septiembre a 3 de octubre de 2000). Disponible en <http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pub835.htm>, OMPI/ Publicación 835 (en español), fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Recomendación sobre el valor jurídico de la documentación informática (1985). Disponible en <http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/electronic_commerce/1985Recommendation.html>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Reglamento 1383/2003 relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas a adoptarse. Disponible en <<http://www.davara.com/documentos/relacionados/propiedad/R138303CE.pdf>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Reglamento 1891/2004 adopta las disposiciones del Reglamento 1383/2003 con el fin de definir, armonizar y uniformizar la aplicación de algunos de los arts. del Reglamento base que pueden dar lugar a interpretaciones divergentes o precisan aclaración respecto a los requisitos a solicitar para la correcta aplicación del Reglamento 1383/03. Disponible en <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:328:0016:0049:ES:PDF>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Reglamento 44/2001 (UE). Disponible en <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0044:20070101:ES:PDF>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Reglamento (CEE) N° 3295/94. Disponible en <<http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1422>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Reglamento (CEE) N° 3842/86. Disponible en <<http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=10331>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas n° 2102 (XX), 20 diciembre 1965. Relativa al Examen de las Medidas que se Deberán Adoptar para Impulsar el Desarrollo Progresivo del Derecho Internacional Privado con Miras, en Particular, a Fomentar el Comercio Internacional. Disponible en <<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/222/40/IMG/NR022240.pdf?OpenElement>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Restatement of the Law, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes (2008), American

Law Institute, St. Paul (Minn.). Disponible en <<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7687>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual (2009). Disponible en <http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/security/10-57129_Ebook_Suppl_SR_IP_s.pdf>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

TLC EEUU – Chile. Decreto Núm. 312. Santiago, 1 de diciembre de 2003. Disponible en <http://www.bcn.cl/lc/tinterna/tratados_pdf/tratado_vally072.pdf>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Tratado de la OMPI sobre Artistas intérpretes o ejecutantes y Productores de Fonogramas (WPPT, 1996). Disponible en <<http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wppt/index.html>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Tratado sobre Derechos de Marcas (1994). Disponible en <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/trtdocs_wo027.html>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Tratados de la OMPI de 1996 Sobre Derecho de Autor. Disponible en <<http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/index.html>>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.

Tratado sobre Derecho de Patentes (2000). Disponible en <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/trtdocs_wo038.html>, fecha consulta: 12 diciembre 2011.