

CRITERIO DE «FOCALIZACIÓN» Y *FORUM DELICTI COMMISSI* EN LAS INFRACCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN INTERNET

por Aurelio LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ *
Profesor Contratado Doctor Derecho internacional privado
Universidad de Alicante

RESUMEN:

Cada vez resulta más habitual la presentación de acciones por infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual cometidas en Internet conectadas con un ordenamiento extranjero. Con carácter general, los tribunales competentes para conocer de estas demandas son los del Estado de domicilio del demandado o los del lugar donde se ha producido o puede producirse el daño (*forum delicti commissi*). La necesidad de salvaguardar la protección efectiva de los derechos de propiedad industrial e intelectual y, a su vez, la tutela judicial efectiva del demandado exige una interpretación ajustada de estos foros de competencia. Los tribunales del Estado donde está domiciliado el demandado pueden conocer de una acción sobre la globalidad de los daños derivados de la infracción. Con carácter general, los tribunales del *forum delicti commissi* sólo de los producidos en su territorio. Ello es así, ya se trate de los tribunales del lugar donde se introduce la información en Internet, donde se encuentra el servidor en el que se aloja la información o incluso el lugar donde se dejan sentir los efectos de la infracción. A título excepcional, sólo se puede admitir que los tribunales del *forum delicti commissi* conozcan de la totalidad de los daños, si el volumen de perjuicios ocurridos en el Estado donde se presenta la demanda es sustancial en relación con la totalidad. A la hora de identificar el lugar donde se dejan sentir los efectos de la infracción, debe interpretarse que la simple accesibilidad del sitio web o del contenido no es suficiente para que los tribunales de ese Estado se puedan declarar competentes de acuerdo con el *forum delicti commissi*. El criterio de la «accesibilidad» sostenido por la *Cour de cassation* francesa debe ser desterrado a favor del criterio de «focalización» según el cual sólo pueden declararse competentes los tribunales de aquellos

* aurelio.lopez@ua.es, <http://lucentinus.blogspot.com>

Estados a los cuales el propietario del sitio web o del contenido ilícito dirige sus actividades, circunstancia que habrá que determinarse a partir de una prueba de indicios. A título de ejemplo, ocho de ellos son estudiados en el trabajo.

PALABRAS CLAVE: Propiedad industrial, propiedad intelectual, Derecho internacional privado, competencia judicial internacional, Internet.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. ACCIONES INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL *FORUM DELICTI COMMISSI*: ACCIONES POR INFRACCIÓN, ACCIONES PREVENTIVAS Y ACCIONES DECLARATIVAS DE AUSENCIA DE INFRACCIÓN. 1. INCLUSIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN EL ÁMBITO DEL *FORUM DELICTI COMMISSI* 2. INCLUSIÓN DE LAS ACCIONES DECLARATIVAS DE AUSENCIA DE INFRACCIÓN EN EL ÁMBITO DEL *FORUM DELICTI COMMISSI*. III. ALCANCE DE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DESIGNADOS POR EL *FORUM DELICTI COMMISSI*. 1. REGLA GENERAL: LIMITACIÓN COMPETENCIAL DE LOS TRIBUNALES DEL *FORUM DELICTI COMMISSI* A LOS DAÑOS LOCALES. 2. JUSTIFICACIÓN DEL MISMO ÁMBITO COMPETENCIAL DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DONDE SE LLEVA A CABO LA ACCIÓN INFRACTORA Y LOS DEL LUGAR DONDE SE DEJAN SENTIR LOS EFECTOS DE LA MISMA. 3. LA EXCEPCIÓN A LA REGLA: EXTENSIÓN DE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL *FORUM DELICTI COMMISSI* A LOS DAÑOS GLOBALES CUANDO LOS DAÑOS SUSTANCIALES SE HAN PRODUCIDO EN ESE ESTADO. IV. CONCRECIÓN DEL *FORUM DELICTI COMMISSI* EN LAS INFRACCIONES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL COMETIDAS EN INTERNET. 1. EL CRITERIO DE «ACCESIBILIDAD» Y LOS ARGUMENTOS PARA RECHAZARLO. 2. EL CRITERIO DE «FOCALIZACIÓN» Y LOS ARGUMENTOS A SU FAVOR. 3. PRECISIÓN DEL CRITERIO DE «FOCALIZACIÓN»: INDICIOS PARA DETERMINAR CUANDO UNA ACTIVIDAD EN INTERNET VA DIRIGIDA AL ESTADO DONDE SE PRESENTA LA DEMANDA. V. CONCLUSIONES.

TITLE: THE «THEORY OF DIRECTING ACTIVITIES» AND THE *FORUM DELICTI COMMISSI* IN INFRINGEMENTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE INTERNET.

ABSTRACT: National courts are becoming used to hear cases about international infringements of intellectual property rights in the Internet. Generally speaking, courts with jurisdiction to hear these disputes are those of the State where the defendant is domiciled or those of the place where the harmful

event took or could take place (*forum delicti commissi*). The effective enforcement of intellectual property rights and the guarantee of due process for the defendant are two objectives that need to be taken into account when applying these rules of jurisdiction. The courts of the State where the defendant is domiciled are the only ones that can hear about a claim concerning the whole of the damages deriving from the infringement. Generally speaking, the courts of the *forum delicti commissi* can only hear about damages that took place in the territories of their states. *Forum delicti commissi* is to be considered as the place where the unlawful information is uploaded in the Internet, the place where the information is hosted or the place where the effects of the infringement are felt. Exceptionally, the courts of the *forum delicti commissi* can hear about disputes concerning the whole of the damages if the harm caused by the infringement in that State is substantial in relation to the infringement in its entirety. Accessibility of a web site is not enough to gain jurisdiction pursuant to *forum delicti commissi*. The «theory of accessibility» upheld by the French *Cour de cassation* should be abandoned in favor of the «theory of directing activities». According to this theory, the courts of a particular State can only apply *forum delicti commissi* if the owner of the unlawful web site or information directs his activities towards that State. This is to be determined in accordance with the circumstances surrounding the particular case. Eight of the most relevant of those circumstances are studied in this work.

KEYWORDS: Intellectual property, Private international Law, Jurisdiction, Internet.

I. INTRODUCCIÓN

La presentación de demandas por infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual en Internet se está convirtiendo en un fenómeno habitual en los países de nuestro entorno —en particular en Francia— y también en España¹. Además, en gran cantidad de ocasiones tales demandas adquieren un carácter internacional por cuanto alguno de los elementos del litigio está

¹ La introducción en la base de datos Westlaw de los términos Propiedad intelectual e Internet produce el resultado nada desdeñable de 23 decisiones adoptadas por el Tribunal supremo y las audiencias provinciales de nuestro país (búsqueda realizada el 15 enero 2009).

conectado con un ordenamiento distinto al del tribunal donde se presenta la demanda.

A nadie se le escapa que la dimensión internacional de estos asuntos viene propiciada por la naturaleza global inherente a Internet. Desde el momento en que una persona pone un contenido disponible en la Red, éste resulta accesible y, en su caso, descargable desde un ordenador conectado a la Red localizado en cualquier país del mundo².

En estos asuntos, en vista de la conexión del caso con un ordenamiento extranjero, el tribunal ante el que se presenta la demanda se ve obligado, antes de entrar a conocer del asunto, a determinar si posee competencia judicial internacional para conocer del mismo³.

Tratándose de acciones por infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual, cuando el demandado está domiciliado en un Estado miembro de la Comunidad Europea los tribunales españoles deben aplicar el Reglamento 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil⁴ (R. 44/2001 o Reglamento Bruselas I). Además, debe tenerse en cuenta el Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (CL)⁵, aplicable si el demandado está domiciliado en Islandia, Suiza y Noruega⁶. El contenido de este Convenio es similar al del R. 44/2001, por lo que resulta posible analizar ambos instrumentos al mismo tiempo. Por último, en aquellos supuestos en los que el demandado está domiciliado en un tercer Estado, el R. 44/2001 remite al tribunal ante el que se ha presentado la demanda a su normativa nacional para determinar su competencia (Art. 4). En tal caso, los tribunales españoles acudirán al Art. 22 Ley orgánica 5/1986 del Poder Judicial (LOPJ)⁷.

² Naturalmente, este acceso global quiebra excepcionalmente cuando Estados como China impiden acceder a determinados sitios web desde ordenadores localizados en su territorio.

³ Una vez determinada su competencia, el tribunal acudirá a sus normas de conflicto para determinar qué Derecho resulta aplicable para otorgar una respuesta de fondo al litigio.

⁴ DOCE L 12, de 16 enero 2001. Dinamarca no participa en este instrumento, pero en las relaciones con este país, el Reglamento resulta aplicable a partir del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil (DOUE L 299/62 de 16 noviembre de 2005).

⁵ En la actualidad está en vigor el Convenio de Lugano de 1988 (BOE núm. 251, de 20 octubre de 1994; corr. de errores, BOE núm. 8, de 10 enero 1995). Sin embargo, debe advertirse que dicho instrumento ha sido modificado (el nuevo texto se puede consultar en DOUE L 339 de 21 de diciembre de 2007). Una vez entre en vigor, el Convenio de Lugano de 2007 resultará aplicable en las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea y Suiza, Noruega e Islandia. Las normas establecidas por este convenio eliminan prácticamente todas las diferencias existentes con el texto del Reglamento en materia de competencia judicial internacional.

⁶ Art. 54.ter CL (Art. 64 en el nuevo CL).

⁷ Resultan excluidas del presente trabajo el análisis de las normas especiales sobre competencia judicial internacional en materia de marca comunitaria —Arts. 94 y ss del Reglamento 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (Versión codificada). (DOUE

Con carácter general, para este tipo de acciones⁸ los instrumentos citados establecen dos criterios o foros de competencia alternativos a partir de los cuales los tribunales españoles pueden declararse competentes: a) el foro general del Estado del domicilio del demandado (Art. 2 R. 44/2001 y CL); y b) el *forum delicti commissi*, que atribuye la competencia a los tribunales del lugar donde se ha producido el hecho dañoso, es decir, donde se ha verificado la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual (Art. 5.3 R. 44/2001 y CL y Art. 22.3 LOPJ)⁹¹⁰.

La aplicación de estos foros de competencia debe realizarse teniendo en cuenta dos objetivos. Por un lado, la tutela efectiva de la propiedad industrial e intelectual, objetivo que viene recogido tanto en los textos internacionales —en particular en la Parte III del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de 1994 (ADPIC)¹¹— cuanto en los comunitarios —entre otros instrumentos, en la Directiva 2004/

L 23, 24 marzo 2009)—, dibujos y modelos comunitarios —Arts. 79 y ss Reglamento 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (DOCE L 3, 5 enero 2002)— y obtenciones vegetales comunitarios —Arts. 101 y ss Reglamento 2100/94 del Consejo de 27 de Julio de 1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DOCE L 227 de 1 septiembre 1994) modificado por el Reglamento 873/2004 del Consejo (DOUE L 162, 30 abril 2004)— si bien muchas de las conclusiones que vamos a asumir son aplicables a estos títulos de propiedad industrial unitarios. Sobre estas normas, DESANTES REAL, M., «Comentarios a los Arts. 90 y ss», en: A. Casado Cerviño y M. Llobregat Hurtado (coords), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, 2ª Ed, Madrid, 2000, pp. 816 ss; SCORDAMAGLIA, V., «Jurisdiction and Procedure in Legal Actions relating to Community Trade Marks», en: M. Franzosi (Coord), *European Community Trade Mark*, The Hague, Kluwer, p. 368 ss; SORIANO GUZMÁN, F. J. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Marca comunitaria. Competencia, procedimiento y derecho internacional*, Granada, Comares, 2006.

⁸ Quedan excluidas del presente trabajo las acciones relativas a la validez o inscripción de derechos de propiedad industrial e intelectual para los cuales los Arts. 22.3 y 22.4 R. 44/2001 (Arts. 16.3 y 16.4) establecen la competencia exclusiva de los tribunales del Estado donde se ha registrado el derecho o se ha solicitado el registro. Sobre el particular, C. GONZÁLEZ BEILFUSS, «Nulidad e infracción de patentes en Europa después de GAT y Roche», *AEDIPr*, t. VI, 2006, pp. 269 ss, esp. 283-284; M. WILDERSPIN, «La compétence juridictionnelle en matière de litiges concernant la violation des droits de propriété intellectuelle», *Rev. cr. dr. int. pr.*, 2006, pp. 777 ss; LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A.: *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, Madrid, Dykinson, 2008.

⁹ El Art. 22.3 LOPJ también establece un segundo foro de competencia en la materia: «cuando el autor del daño y la víctima tengan su residencia habitual común en España». En la actualidad, este foro ha quedado «desactivado», es decir, no resulta aplicable. La razón es que, en España domicilio y residencia habitual son conceptos sinónimos en el orden civil. Por consiguiente, si autor del daño tiene su residencia en España, nuestros tribunales se declararán competentes en atención al Art. 2 R. 44/2001, con independencia de la residencia habitual de la víctima.

¹⁰ Existen otros foros de competencia que también pueden resultar aplicables, pero en situaciones más específicas. En primer lugar, el foro de la sucursal (Art. 5.5) aplicable en aquellos casos en los que la infracción ha sido cometida por una sucursal u establecimiento permanente de una empresa domiciliada en un Estado miembro. En tal caso, de manera alternativa al foro general del domicilio del demandado, la demanda puede presentarse ante los tribunales del Estado donde se encuentra la sucursal. En segundo lugar, el foro de reconvencción (Art. 6.3) que otorga competencia para conocer de acciones reconconvencionales a los tribunales donde se ha presentado la primera demanda. Sobre los mismos puede consultarse M. VIRGOS SORIANO / F. GARCI-MARTÍN ALFÉREZ, *Derecho procesal civil internacional*, 2ª Ed, Madrid, Thomson-Civitas, 2007, pp. 211 ss y 224 ss; P. MANKOWSKY, «Art. 5.5» y H. MUIR WATT, «Art. 6.3», ambos en U. Magnus / P. Mankowsky (Eds), *Brussels I Regulation*, Sellier, Munich, 2005, pp. 219 ss y pp. 263 ss, respectivamente.

¹¹ BOE supl. num. 20, 24 enero 1995, corr. de errores BOE núm. 33, 8 febrero 1995.

48 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual¹²—. El hecho de que el titular de los derechos pueda optar entre presentar la demanda ante los tribunales designados por cualquier de estos foros de competencia favorece este objetivo. Por otro lado, debe tenerse presente la necesidad de formular y aplicar los foros de competencia de tal manera que el derecho de todo demandado a una tutela judicial efectiva no se vea menoscabado. Este mandato viene impuesto por las Constituciones nacionales —en España, el Art. 24 CE— y por el Art. 6 Convenio Europeo de Derechos Humanos e implica, tal y como ha declarado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), que los foros de competencia deben ser previsibles¹³ y presentar una proximidad razonable con el litigio¹⁴.

La salvaguarda de ambos objetivos en las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual en Internet exigen una interpretación ajustada tanto del foro general del Estado donde está domiciliado del demandado cuanto del *forum delicti commissi*.

La aplicación del primer foro de competencia no está exenta de problemas, si bien éstos no son, en su mayoría, exclusivos de las infracciones cometidas por medios electrónicos. Así, la jurisprudencia ofrece ejemplos en los que se han presentado dificultades para determinar el tribunal ante el que se puede presentar la demanda en supuestos de pluralidad de demandados¹⁵ o en los que el demandante intenta presentar una demanda por infracción de derechos cometida por una empresa matriz ante los tribunales del Estado donde está domiciliada una de sus empresas filiales¹⁶. El único problema específico

¹² DOUE L 195, 2 junio de 2004.

¹³ Por todas, STJCE de 10 junio 2004, C-168/02, «Kronhofer», ap. 20.

¹⁴ Por todas, STJCE 11 enero 1990, C-220/88, «Dumez», Rec. 1990, pp. I-49, aps. 17 y 18.

¹⁵ Cuando todos ellos están domiciliados en Estados comunitarios, el Art. 6.1 R. 44/2001 (y Art. 6.1 CL) admite la concentración de todas las demandas ante los tribunales de cualquiera de esos Estados siempre que entre las demandas haya una relación tan estrecha que resulta conveniente juzgadas conjuntamente para evitar el peligro de que se adopten resoluciones inconciliables de llegar a juzgarse separadamente. Como se afirma en la STJCE 13 julio 2006, C-539/03, «Roche Nederlanden c. Primus», tal supuesto acaecerá cuando los demandados hayan intervenido en la infracción de un derecho en un solo Estado. En este sentido deben aplaudirse el AAP Madrid 27 marzo 2008 (JUR 2008/151443) y el auto de 25 octubre 2006 (La Ley 176059/2006). No obstante, en situaciones en las que cada uno de los demandados haya infringido el derecho en un Estado diferente, el principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial e intelectual impide que pueda llegarse a resoluciones inconciliables entre sí. En fin, si alguno de los demandados no tuviera su domicilio en un Estado miembro, para declarar su competencia sobre esas personas en particular, el tribunal deberá aplicar sus normas de producción interna. En el ordenamiento español no se prevé ningún foro de competencia análogo al Art. 6.1 R. 44/2001. De presentarse una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual en territorio español contra una pluralidad de demandados y alguno de ellos no estuviera domiciliado en la Comunidad, el tribunal debería aplicar el Art. 22 LOPJ para determinar su competencia respecto de este demandado en particular. Si la demanda se refiere a una infracción verificada en otro Estado, la doctrina considera que hay argumentos suficientes para el desarrollo judicial de un foro por conexidad similar al previsto en el Art. 6.1 R. 44/2001 (vid. M. VIRGOS SORIANO / F. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, *Derecho procesal... op. cit.*, p. 217).

¹⁶ La cuestión se ha planteado en España —STS 28 de enero 1994 (RJ 1994/572)— entre Pfizer Inc. (USA) y Pfizer SA (España), y más recientemente en Francia, en un litigio relativo a una

para aplicar de este foro que genera Internet es el de la localización del domicilio del demandado cuando éste lleva a cabo la infracción por medios electrónicos¹⁷.

Los problemas que aparecen para la aplicación del *forum delicti commissi* cuando la infracción de derechos se comete en Internet son mucho mayores. Así lo pone de manifiesto la abundante jurisprudencia sobre este foro de competencia existente en los países de nuestro entorno. Es en esta jurisprudencia en la que se va a centrar el presente trabajo. El hecho de que las sentencias sobre la aplicación de este foro de competencia sean tan numerosas se debe, en nuestra opinión, a una razón lógica: el lugar de producción del hecho dañoso suele coincidir con el lugar donde está domiciliado el demandante, por lo que le permite litigar en casa. Este resultado no es rechazable pues, con ello, se favorece la protección efectiva de la propiedad intelectual. Pero no debe olvidarse que existe un demandado cuyo derecho a una tutela judicial efectiva debe ser garantizado tanto si se aplica el Art. 5.3 R. 44/2001 (CL) cuanto si se trata del Art. 22.3 LOPJ. Aunque el *forum delicti commissi* esté formulado de manera diferente en una y otra disposición y la jurisprudencia del TJCE sólo vincule a los tribunales espa-

acción por competencia desleal por actos verificados en Internet —Sentencia de la *Cour d'appel* de París de 6 junio 2007, «Google c. Axa» (Disponible en <http://www.legalis.net>)— entre Google Inc (USA) y Google France (Francia). Tales intentos no pueden prosperar: las sociedades filiales mantienen su propia personalidad jurídica, por lo que no le son imputables los actos de infracción cometidos por la sociedad matriz. Es decir, el Art. 2 R. 44/2001 habilita al titular de los derechos a demandar a la empresa filial ante los tribunales de su domicilio, pero no a la sociedad matriz. Del mismo modo, si en vez de una empresa filial se tratara del establecimiento secundario de una sociedad con domicilio en la Comunidad Europea, el Art. 5.5 R. 44/2001 (y Art. 5.5 CL) permitiría a los tribunales del Estado miembro donde se encuentra el establecimiento secundario declararse competente, pero sólo si la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual se deriva de la actividad de explotación llevada a cabo por ese establecimiento. En definitiva, para que los tribunales del Estado de domicilio de la empresa filial o del establecimiento secundario pudieran llegar a declararse competentes para conocer de la demanda contra la sociedad matriz lo tendrían que hacer en base a otro foro de competencia como, por ejemplo, el *forum delicti commissi*.

¹⁷ Debe recordarse que la localización geográfica de los medios técnicos a partir de los cuales el demandado hace disponible en Internet el contenido presuntamente infractor resulta irrelevante a los efectos de determinar el domicilio. En este sentido, puede consultarse la Directiva 2000/31 de comercio electrónico (DOCE 178, de 17 Julio 2000). En su artículo 2 c) se indica que el «prestador de servicios de la sociedad de la información» esta establecido en aquél Estado donde «ejerce de manera efectiva una actividad económica a través de una instalación estable y por un período de tiempo indeterminado». La razón para que la Directiva no otorgue ninguna relevancia a la localización del servidor reside en la necesidad de evitar conductas fraudulentas de los prestadores de servicios, destinadas a evadir la aplicación del Derecho comunitario almacenando sus sitios web en ordenadores localizados en terceros Estados. La afirmación resulta igualmente aplicable a los demandados que no tienen la consideración de «prestadores de servicios de la sociedad de la información» en el sentido de la Directiva. La dirección IP a partir de la cual una persona pone a disposición del público o descarga contenidos ilícitos puede ayudar a localizar el ordenador desde el que tal actividad se ha llevado a cabo. Pero dicha dirección IP no coincide, necesariamente, con el domicilio de dicha persona: puede haberse conectado desde casa de un amigo, desde un aeropuerto, desde un cibercafé, etc. Debe recordarse, además, que los prestadores de acceso a Internet no están obligados a divulgar a qué personas corresponden unas determinadas direcciones IP en el marco de procedimientos civiles sobre infracción de derechos de autor. En este sentido, STJCE 29 enero 2008, C-275/06, «Pro-musicae».

ñoles a la hora de aplicar la primera norma, debe defenderse una interpretación única de este foro de competencia basada en esos dos objetivos¹⁸. Como se defenderá en el presente trabajo, ello obliga a rechazar interpretaciones del *forum delicti commissi* como la de la *Cour de cassation* francesa que permite a los tribunales franceses declararse competentes por el simple hecho de que el sitio web es accesible desde Francia. Pero no es este el único problema de este foro de competencia. También aparecen dificultades a la hora de determinar las categorías de acciones incluidas en su ámbito de aplicación (apartado II) y el alcance de la competencia de los tribunales designados por él (apartado III). Una vez despejados estos dos interrogantes, pasaremos a analizar la necesaria sustitución del «criterio de la accesibilidad» por el llamado criterio de «focalización»¹⁹ o de las «actividades dirigidas»²⁰ (apartado IV).

II. ACCIONES INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL *FORUM DELICTI*

II. COMMISSI: ACCIONES POR INFRACCIÓN, ACCIONES

II. PREVENTIVAS Y ACCIONES DECLARATIVAS DE AUSENCIA

II. DE INFRACCIÓN

Según se ha adelantado, en el marco del R. 44/2001 (CL), el *forum delicti commissi* viene recogido en su Art. 5.3. En esta disposición encuentran cabida todas las acciones «en materia delictual o cuasidelictual», noción que posee un significado autónomo en el marco del Reglamento. En «*Kalfelis v. Schröder*»²¹, el TJCE sostuvo la inclusión en el ámbito del Art. 5.3 de todas aquellas demandas de responsabilidad que «no se incardinan en materia contractual». Se trata, por consiguiente, de una norma residual con un ámbito de aplicación extremadamente amplio²².

¹⁸ En este mismo sentido, en relación con el Derecho francés, M-E ANCEL, «Contrefaçon de marque sur un site web: quelle compétence intracommunautaire pour les tribunaux français?», en *Droit et Technique. Etudes a la mémoire du Xavier Linant de Bellefond*, Paris, Licet, 2001, pp. 1 ss, p. 3.

¹⁹ El término ha sido acuñado, en la doctrina francesa por O. CHACARD, *La régulation internationale du marché électronique*, LGDJ, Paris, 2002, ap. 107. En España, se puede encontrar en CALVO CARAVACA, A-L./CARRASCOSA GONZALEZ, J., *Derecho internacional privado, volumen II* (9ª Ed), Granada, 2008, p. 784.

²⁰ Vid. SUQUET CAPDEVILA, J., «Internet, marcas y competencia judicial internacional: ¿o la superación de la regla *forum delicti commissi*?». A propósito de la sentencia de la *Cour de Cassation* de 9 diciembre de 2003», *La Ley*, 30 julio 2004; BATALLA TRILLA, A: «Contratación electrónica y jurisdicción competente: el concepto de actividades dirigidas en el nuevo sistema comunitario», *La Ley*, 21 abril 2004.

²¹ STJCE de 27 septiembre 1988, C-189/87, «*A. Kalfelis c. Schroder*», Rec. 1988, pp. 5565 ss.

²² Así lo certifican las SSTJCE posteriores de 17 junio 1992, C-26/91, «*Jakob Handte c. TMCS*», Rec. 1992, pp. 3967 ss; de 5 febrero 2004, C-265/02, «*Frahuil c. Assitalia*»; de 5 febrero 2004, C-18/02, «*DFDS Tortline/ LO Landsorganisationen i Sverige*»; de 17 septiembre 2002, C-334/00, «*Tacconi c. Heinrich Wagner*», Rec. 2002, pp. I-7357 ss; de 1 noviembre 2002, C-167/00, «*Verein für Konsumenteninformation c. Karl Heinz Henkel*»; de 27 octubre 1999, C-51/97, «*Reunion Europeenne*».

Resulta indiscutible que las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual caen en el ámbito de esta disposición desde el momento en que el demandante persigue una responsabilidad derivada de actos cuya causa no se encuentra en una relación contractual con el demandado²³. También parece fuera de duda que estas acciones entran dentro del ámbito de aplicación del *forum delicti commissi* tal y como está recogido en las leyes internas de los Estados miembros, incluido el Art. 22.3 LOPJ. Mayores problemas existen para determinar esta cuestión en relación con otras dos categorías de acciones que se pueden dar en la materia: acciones preventivas y acciones declarativas de ausencia de infracción.

1. INCLUSIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN EL ÁMBITO DEL *FORUM DELICTI COMMISSI*

Por acciones preventivas nos referimos a aquellas reclamaciones destinadas a impedir que se lleven a cabo actos que van a derivar en una infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual²⁴. En el marco del R. 44/2001 y del nuevo CL, la redacción actual del Art. 5.3 no deja lugar a dudas respecto a su inclusión en el *forum delicti commissi*: «lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso». Fue precisamente la necesidad de aclarar la aplicación de la disposición a este tipo de reclamaciones lo que llevó al legislador comunitario a otorgar a la disposición la redacción actual, si bien esta interpretación ya se sostenía en el marco de los Convenios de Bruselas y de Lugano²⁵.

La inclusión de estas acciones en el *forum delicti commissi* favorece la tutela efectiva de la propiedad industrial e intelectual puesto que otorga al titular un foro alternativo al del Estado del domicilio del demandado para solicitar la

²³ Vid. M. PERTEGÁS SENDER, *Cross-border enforcement of patent rights*, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 106

²⁴ Aunque en la práctica pueden tener la misma finalidad, estas acciones deben ser diferenciadas de las medidas cautelares. Estas últimas tienen una naturaleza provisional y su adopción exige el cumplimiento de unos requisitos. Por el contrario las acciones preventivas persiguen que, con carácter definitivo, se declare la ilegalidad de una actividad. La distinción resulta importante por cuanto para la solicitud de medidas cautelares el ordenamiento prevé foros especiales (Art. 31 R. 44/2001 y Art. 22.5 LOPJ) que no están disponibles para la presentación de acciones preventivas.

²⁵ Anteriormente, el Art. 5.3 de los Convenios de Bruselas y de Lugano de 1988 se referían exclusivamente al «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso». En principio, podrían existir dudas sobre la aplicación de esta disposición a estas acciones puesto que el fundamento de las mismas no es la existencia de un «hecho dañoso». Ahora bien, la omisión de este tipo de acciones del ámbito del *forum delicti commissi* constituiría un grave problema para la efectiva protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual (Vid. J. FAWCETT/P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 152). Por ello el propio *Informe Schlosser sobre el Convenio de Lugano* (DOCE C 59, de 5 marzo 1979, pp. 71 y ss, en especial p. 184) ya establece que esta disposición también comprende las acciones dirigidas a impedir que se cometa un acto ilícito inminente. Del mismo modo, el TJCE declaró, en su sentencia de 1 octubre de 2002, «Henkel», que este foro de competencia resulta igualmente aplicable previamente a que se haya producido el perjuicio.

protección de sus derechos antes de que se cometa la infracción²⁶. Así lo habían interpretado ya, antes de entrar en vigor el R. 44/2001, los tribunales de Estados miembros como Alemania²⁷ o el Reino Unido²⁸.

El Art. 22.3 LOPJ exige, para que los tribunales españoles se declaren competentes, que el hecho dañoso «haya ocurrido en territorio español». Es decir, al contrario que el Art. 5.3. R. 44/2001, no se atribuye expresamente la competencia a nuestros tribunales si el hecho dañoso «pudiere producirse en territorio español». Según se ha dicho, a la hora de aplicar sus normas de producción interna —en los supuestos en los que el demandado está domiciliado en un tercer Estado— los tribunales nacionales no están vinculados por la jurisprudencia del TJCE. Ahora bien, las razones expuestas —en particular, garantizar la tutela efectiva de la propiedad industrial e intelectual— deberían ser suficientes para justificar la aplicación del *forum delicti commissi* en supuestos en los que el hecho dañoso pudiere producirse en territorio español. La jurisprudencia reciente puede servir de apoyo para llegar a esta conclusión: en la SAP Barcelona de 26 abril 2007²⁹ se afirma la competencia de los tribunales españoles, en atención al Art. 22.3 LOPJ, para conocer de una acción declarativa de ausencia de infracción de una marca registrada en España. Si el *forum delicti commissi* resulta aplicable para este tipo de acciones, en las que no se ha producido un hecho dañoso, también debe resultar aplicable a las acciones preventivas, en las que existe un peligro de producción de un hecho dañoso.

En cualquier caso, es preciso afirmar que la inclusión de estas acciones en el ámbito material del *forum delicti commissi* —de fuente comunitaria o interna— no está exenta de problemas. El hecho de que a la hora de presentar estas acciones todavía no se haya verificado la infracción conlleva el riesgo de que el demandante practique el *forum shopping* de manera abusiva cuando el derecho está protegido en una pluralidad de Estados³⁰. Esto resulta más evi-

²⁶ Vid. M. PERTEGÁS SENDER, *Cross-border ... op. cit.*, 2002, p. 110.

²⁷ Sentencia Tribunal Dusseldorf 25 marzo 1999 (*GRUR Int* 1999, pp. 775 ss).

²⁸ «*Bonnier Media Ltd v. Greg Lloyd Smith and Kestrel Trading Corp*» [2002] *IPLR* 13, Court of Session Outer House, 1 July 2002.

²⁹ JUR 2007/270652.

³⁰ Vid. K. FACH GÓMEZ, «Competencia judicial internacional en materia de acciones preventivas: Interpretación del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», *Noticias de la Unión Europea*, num 225, 2003, pp. 83 – 91, p. 88; G. CUNIBERTI, «Action déclaratoire et droit judiciaire européen», *JDI*, 2004, pp. 77 – 87, esp. 79. Probablemente, esta preocupación llevó a los redactores de los *Intellectual Property: Principles governing jurisdiction, choice of law, and judgments in transnational disputes* del American Law Institute (disponibles con comentarios en http://www.ali.org/doc/2007_intellectualproperty.pdf), a atribuir competencia para conocer de estas acciones a los tribunales del lugar donde se lleva a cabo la actividad infractora o los actos preparativos (Sec. 204.1) pero no a los tribunales del lugar donde se produce el daño si éste no coincide con el primero (Sec. 204.2). Sobre estos principios, puede consultarse F. DESSEMONTET, «A European Point of View on the ALI Principles – Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgements in Transnational Disputes», *Brooklyn Journal of International Law*, vol 30, num. 3, 2005, pp. 850 ss.; ID, «International Private Law of Intellectual Property», *Yearbook of Private International Law*, vol VI, 2004, pp. 71 – 85. En el mismo

dente, si cabe, en Internet. Ante la constatación de que una empresa competidora posee un sitio web, el titular de una marca podría argumentar que existe el riesgo de que se produzca una infracción de sus derechos si la empresa competidora utilizase la misma marca o una marca similar. Como el sitio web es accesible globalmente, el titular podría presentar una acción preventiva en cualquier Estado en el que tenga registrada la marca. Los tribunales de ese Estado deberían declararse competente en atención al *forum delicti commissi*.

Estas actuaciones pueden minar la previsibilidad jurídica que se exige a las normas de competencia judicial internacional. Para evitarlas el *forum delicti commissi* debe ser objeto de una interpretación ajustada. Este foro de competencia no resulta aplicable por la simple eventualidad de un daño. Se precisa que exista un riesgo de producción de un daño inminente que debe quedar reflejado en varias circunstancias concretas del caso³¹. Dos ejemplos referidos a infracciones de marcas en Internet servirán para ilustrar lo que decimos. En «*Bonnier Media Ltd v. Greg Lloyd Smith and Kestrel Trading Corp*», el demandante presentó una acción de cesación ante los tribunales de Escocia sobre la base de que temía que el demandado, domiciliado en Grecia, creara sitios web que pudieran conllevar una infracción de su derecho de marcas. El tribunal se declaró competente en atención al Art. 5.3 Convenio de Bruselas porque consideró probado que existía un riesgo de producción de un hecho dañoso en Escocia en atención a dos circunstancias concretas: que el demandado había adquirido nombres de dominio idénticos o similares a la marca del demandante y que el demandado había anunciado su intención de poner en funcionamiento un servicio de Internet en Escocia similar al que prestaba en demandante.

En la sentencia *Cour d'Appel d'Orléans* de 6 mayo 2003, «*Les Folies Céramiques c. Mridul Enterprises et Trademark Tiles*»³², el tribunal francés determina la falta de competencia de los tribunales franceses para conocer de una acción dirigida contra una sociedad inglesa por actos de competencia desleal consistentes en la comercialización de productos en violación de secreto industrial. A pesar de que la sociedad inglesa no ofrecía los productos a la venta en Francia vía Internet y que los motores de búsqueda franceses no permitían obtener datos de contacto de la misma, el demandante intentó justificar la

sentido, los *Draft Principles for Conflicts of Laws in Intellectual Property* del European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (el borrador de 8 abril 2009 está disponible en <http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/draft-clip-principles-08-04-2009.pdf>) indican en su Art. 2.202 (2) (a) que para que pueda considerarse que ha ocurrido una infracción el demandado debe haber llevado a cabo actos sustanciales o actos preparatorios sustanciales para iniciar o prolongar la infracción.

³¹ P. MANKOWSKY, «Art. 5.3», en: U. Magnus / P. Mankowsky (Eds), *Brussels I Regulation*, Sellier, Munich, 2005, pp. 182 ss, p. 215.

³² Sentencia *Cour d'Appel d'Orléans* de 6 mayo 2003, «*Les Folies Céramiques c. Mridul Enterprises et Trademark Tiles*» (*Rev. crit. dr. int. privé*, 2004, p. 139 ss con nota de H. GAUDEMET TALLON).

competencia de los tribunales franceses en que nada impedía que, en el futuro, la sociedad inglesa comercializara sus productos en Francia a través de un sitio web. El tribunal no aceptó el argumento puesto que no existe la necesidad de adoptar medidas para prevenir un acto delictual inminente. En su opinión, la aplicación del Art. 5.3 R. 44/2001 en este supuesto supondría una desnaturalización de la fórmula «lugar donde pudiere producirse el hecho dañoso» utilizada en la disposición.

2. INCLUSIÓN DE LAS ACCIONES DECLARATIVAS DE AUSENCIA DE INFRACCIÓN EN EL ÁMBITO
2. DEL *FORUM DELICTI COMMISSI*

Por lo que respecta a la segunda categoría de acciones anunciada, las reclamaciones declarativas de ausencia de infracción de un derecho de propiedad industrial e intelectual, su inclusión en el *forum delicti commissi* resulta más problemático. Para empezar, deben distinguirse dos situaciones. La primera sería aquella en la que la acción de ausencia de infracción se basa en la nulidad del título de propiedad industrial a título principal o incidental. En este caso, se estará ante una competencia exclusiva de los tribunales del Estado donde se ha registrado o depositado el título (Art. 22.4 R. 44/2001 y Art. 16.4 CL). Por lo tanto, los tribunales del lugar de producción del hecho dañoso podrán declararse competentes para conocer de esta acción, pero no por el *forum delicti commissi* sino porque son los tribunales del Estado de registro³³.

La segunda situación es aquella en la que la acción no se basa en la nulidad del título sino, sencillamente, en que las actividades que lleva a cabo el demandante no son constitutivas de infracción. Se trata de situaciones que se pueden dar fácilmente en la práctica de Internet, tal y como se pone de manifiesto en la SAP Barcelona de 26 de abril 2007: una empresa española quiere utilizar el nombre de dominio «mundial.com» y solicita a un tribunal español que declare que dicho uso es lícito y no vulnera los derechos de una empresa brasileña sobre su marca española «mundial». En este supuesto, al no cuestionarse la validez del título no puede invocarse el Art. 22.4 R. 44/2001. Ahora bien, ¿pueden los tribunales del Estado donde se explota el derecho de propiedad industrial o intelectual declararse competentes en atención al *forum delicti commissi*?

La jurisprudencia sobre la materia es muy dispar. Muchos tribunales de Estados comunitarios han contestado a esta pregunta de manera negativa.

³³ De acuerdo con la STJCE 13 julio 2006, C-4/03, «GAT c. LuK» (ap. 25), esta competencia exclusiva «debe aplicarse con independencia del marco procesal en el que se suscite la cuestión de la validez de una patente, ya sea por vía de acción o por vía de excepción, en el momento de interponer la demanda o en una fase posterior del proceso».

Así, en Holanda, en una sentencia de 1998 del *Hoge Raad* holandés declaró que los tribunales de ese país no eran competentes para conocer de estas acciones en atención al Art. 5.3 R. 44/2001 porque no se había cometido ninguna infracción en Holanda y, por consiguiente, no existía ningún «lugar de producción del hecho dañoso»³⁴. En Italia, la *Corte di Cassazione* también ha considerado que el Art. 5.3 sólo opera, en relación con las acciones contra el autor de la infracción, para obtener una declaración positiva³⁵. En Suecia, el Tribunal supremo consideró, igualmente, que estas acciones estaban excluidas del ámbito del Art. 5.3 CL añadiendo a estos argumentos que el *forum delicti commissi* es una excepción al foro general del Art. 2, por lo que debe ser interpretado de manera restrictiva³⁶. En Bélgica, en unos casos se han seguido los argumentos anteriores³⁷ y, en otros, que la cuestión de la ausencia de infracción estaba tan íntimamente relacionada con la validez del derecho de propiedad industrial que debía ser considerada objeto de competencia exclusiva³⁸. En Inglaterra, a la vista de la sentencia «*Coins control c. Suzo*»³⁹, la doctrina considera muy probable que las acciones declarativas en ausencia de infracción de derechos de propiedad industrial sean consideradas como competencia exclusiva de los tribunales del Estado de registro⁴⁰. Por último, en España, la SAP Barcelona de 26 de abril 2007 se declara claramente a favor de la inclusión de estas acciones en el *forum delicti commissi*.

De acuerdo con lo expuesto, puede afirmarse que, mayoritariamente, los tribunales nacionales consideran que las acciones declarativas de ausencia de infracción están excluidas del *forum delicti commissi*⁴¹. A pesar de ello, entendemos que existen argumentos suficientes para defender que, salvo en aquellos supuestos en los que la acción venga fundamentada en la nulidad de un derecho de propiedad industrial —en cuyo caso, los tribunales del *forum delicti commissi* serán competentes pero por la vía del Art. 22.3 ó 4—, debe admitirse la aplicación de este foro a las acciones declarativas de ausencia de infracción. En este sentido, tanto la solución propuesta por los *ALI Principi-*

³⁴ Sentencia «*Evans Medical Ltd c. Chiron Corporations*», Enero de 1998, *EIPR*, N-61.

³⁵ Sentencia de la *Corte di Cassazione* de 6 noviembre 2003, «*Macchine Automatiche c. Windwoller & Holscher*».

³⁶ Sentencia del *Högsta domstolen* de Suecia de 14 junio de 2000, caso Ö 2095-99, «*Flootek AB c. Kaldnes Miljoteknologi AS*», *IIC*, 2001, p. 32. Vid. M. PERTEGÁS SENDER, *Cross-border...*, op. cit., p. 179.

³⁷ Sentencia *Cour d'Appel* de Bruselas de 20 febrero 2001, «*Roche c. Glaxo Wellcome*», *IER*, 2001, p. 111.

³⁸ Sentencia del *Tribunal première instance* Bruselas de 12 mayo 2000, «*Rohm c. DSM*», *BIE*, 2000, pp. 211.

³⁹ *IIC*, 1998, p. 804 ss.

⁴⁰ Vid. C. WALDOW, *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*, London, Sweet and Maxwell, 1998, p. 498.

⁴¹ En materia de marca y diseño comunitarios, los Art. 93.5 R. 40/94 y 82.5 R. 6/2002 excluyen expresamente las acciones de inexistencia de infracción de derechos de propiedad industrial comunitarios del ámbito del *forum delicti commissi*. Esta exclusión se justifica en la necesidad de reducir el *forum shopping* (Vid. M. LOBATO GARCÍA-MILLAN, *La marca comunitaria. Aspectos procesales y de Derecho internacional privado del Reglamento sobre la marca comunitaria*, Bolonia, Publicaciones del Real Colegio de España, 1997, p. 149). A mi modo de ver, este

ples⁴² y los Principios del *Max Planck Group*⁴³ cuanto la SAP Barcelona de 26 de abril 2007 nos parecen más que acertadas. Hay varios argumentos que justifican esta interpretación.

En primer lugar, si se admite la inclusión de las acciones preventivas —donde tampoco ha existido daño— en el ámbito de aplicación de este foro, también deberían admitirse las de ausencia de infracción. En la sentencia «*The Tatry*», el Tribunal de Justicia estableció que: «una demanda por la que se solicita que se declare que el demandado es responsable de un perjuicio y que se le condene a pagar una indemnización por daños y perjuicios tiene la misma causa y el mismo objeto que una demanda anterior de dicho demandado por la que se solicita que se declare que no es responsable de dicho perjuicio»⁴⁴. Por consiguiente, si la primera acción está incluida en el ámbito del Art. 5.3, la segunda —que tiene el mismo objeto y la misma causa— también debe estarlo⁴⁵.

En segundo lugar, debe mencionarse que en la mayoría de sentencias nacionales en las que se ha denegado la aplicación del *forum delicti commissi* a este tipo de acciones existía la sospecha de que la reclamación se había presentado con fines dilatorios para bloquear una acción por infracción que el titular del derecho pretendía plantear ante los tribunales de otro Estado. Es lo que se conoce con el término de «torpedo»⁴⁶. Es probable que la interpretación concedida por los tribunales en esas sentencias esté influenciada por la necesidad de impedir que el presunto infractor lleve a cabo esta práctica. Pero, esta interpretación debe ser rechazada cuando las acciones declarativas de

argumento es criticable pues se priva a los particulares de un foro cuya competencia para conocer de este tipo de acciones cuya competencia resulta más que justificado por las razones que se exponen a continuación.

⁴² *ALI Principles* se refieren específicamente a las acciones declarativas —entre las que cabe incluir las declarativas de ausencia de infracción— en su Section 213 (1). En ella, se establece que los mismos foros de competencia aplicables a las acciones por infracción de derechos, resultan aplicable a estas acciones, con la excepción de las referidas a la invalidez de un derecho registrado.

⁴³ El Art. 2:209 indica que, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 2:401 (competencias exclusivas en materia de validez e inscripción de derechos sujetos a registro), la presentación de acciones declarativas pueden basarse en los mismos foros de competencia que se aplican a las acciones por infracción.

⁴⁴ STJCE de 6 diciembre 1994, C-406/92, «*The Tatry*», Rec. 1994, I-5439., Ap. 45.

⁴⁵ Vid. M. PERTEGÁS SENDER, *Cross-border... op. cit.*, p. 179.

⁴⁶ Presentada la acción por ausencia de infracción de un determinado derecho de propiedad industrial o intelectual, si posteriormente el titular del derecho presenta una acción por infracción se producirá una situación de litispendencia internacional pues existirá identidad de objeto, causa y partes. En tal caso, el Art. 27 R. 44/2001 exige al segundo tribunal suspender el procedimiento hasta que el primero se declare competente. Si el así, entonces el segundo tribunal no podrá entrar a conocer de la demanda por infracción. El «torpedo» resulta más eficaz cuando la primera demanda se presenta en jurisdicciones cuyos tribunales son especialmente lentos puesto que el segundo procedimiento quedará bloqueado por más tiempo. Con independencia de las soluciones establecidas por la jurisprudencia citada —cuya compatibilidad con el R. 44/2001 es al menos dudosa— la única opción de defensa de sus derechos que le queda al titular es la solicitud de medidas cautelares. Sobre el particular, LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos...*, op. cit., pp. 187 ss.

ausencia de infracción no presentan un carácter abusivo. El recurso a estas acciones puede ser perfectamente legítimo y servir a los intereses particulares de los intervinientes en el comercio internacional⁴⁷. Así lo ha afirmado el Abogado General Tesauro en las Conclusiones generales al asunto «*The Tatry*»⁴⁸. Efectivamente, resulta muy habitual, por ejemplo, que antes de iniciar una actividad comercial las empresas soliciten a un tribunal que determine que la misma no constituye una infracción de unos derechos protegidos en ese Estado. Un ejemplo lo encontramos, precisamente, en la SAP Barcelona de 26 de abril 2007 y otro en la SAP Navarra de 19 mayo 2006⁴⁹. En tales supuestos, negar efectividad al *forum delicti commissi* no tiene sentido.

En tercer lugar, constituye un carga procesal excesiva y un obstáculo al comercio internacional exigir a un actor económico que acuda a los tribunales del Estado miembro donde está domiciliado el demandado —o a alguno del resto de foros especiales establecido en el R. 44/2001 o su ley interna— para que determine si las actividades que está llevando a cabo en otro Estado son o no constitutivas de infracción de derechos. Cualquier actor económico debe tener la posibilidad alternativa de presentar la demanda ante el *forum delicti commissi*, foro que presenta una indudable proximidad con el litigio. Efectivamente, se trata de los tribunales mejor situados para conocer de las acciones declarativas de ausencia de infracción, por cuanto son los tribunales del Estado donde se explota el derecho de propiedad industrial o intelectual cuya infracción se cuestiona⁵⁰. En este sentido, constituye un foro previsible y que presenta un elevado grado de proximidad con el litigio por lo que el derecho a una tutela judicial efectiva del demandado está garantizado.

⁴⁷ Vid. G. CUNIBERTI, «Action déclaratoire...», *op. cit.*, p. 80.

⁴⁸ Rec. 1994, pp. 5439 ss, ap. 23.

⁴⁹ AC 2007/394. Se trataba de una acción por la que una empresa española solicitaba, en atención al Art. 127 LP, que se declarase que los preparativos serios que había realizado para la comercialización de un producto farmacéutico, como medicamento genérico, no constituían una infracción de los derechos sobre una patente, propiedad de la empresa estadounidense Pfizer. La empresa demandada —junto con su filial en España— contestó a la demanda y presentó una demanda reconvenicional por infracción de patente por lo que, al existir sumisión tácita, el tribunal no tuvo que entrar a conocer de su competencia. Ahora bien, de llegarse a plantear, el tribunal español podría haberse declarado competente para conocer de la primera acción en atención al *forum delicti commissi* del Art. 22.3 LOPJ. La razón es que la aplicación a estas acciones de este foro de competencia implica la atribución de competencia a los tribunales del Estado donde se lleva a cabo la explotación de los derechos, foro que presente una estrecha vinculación con estos litigios.

⁵⁰ Así lo explica la Audiencia provincial de Barcelona, «al reclamarse del tribunal una declaración de no existencia de infracción de un derecho de exclusiva sobre un bien inmaterial, reconocido por la Ley española, de efectos y poderes territorialmente limitados, el vínculo determinante de la competencia jurisdiccional, según el texto de la norma unilateral interna, es que el hecho generador haya ocurrido en territorio español, y en tal supuesto de hecho cabe comprender el uso del signo registrado u otro confundible por un tercero, sin mediar pacto contractual, a través de la red de Internet, mediante un dominio que designa un sitio o página web, a la que se puede acceder, también, en territorio español. [...] El acto supuestamente infractor, en la medida en que ese signo es objeto de un derecho de exclusiva por la Ley española, se localiza en nuestro país, en cuanto, por virtud del principio de la protección territorial, la marca española sólo podrá ser infringida por las actuaciones legalmente previstas llevadas a cabo en territorio español».

Al igual que ocurre con las acciones preventivas, el hecho de que a la hora de instar la declaración de ausencia de infracción todavía no se haya verificado un daño puede implicar una gran inseguridad jurídica. En principio, podría defenderse que, siempre que el demandante argumente que tiene la intención de comenzar una actividad comercial y necesita saber si existe o no infracción, el tribunal deberá declararse competente. Esto podría llevar a un titular de derecho sobre propiedad industrial e intelectual a verse sometido constantemente a este tipo de acciones, circunstancia que perjudica el disfrute pacífico de los derechos. El problema no es exclusivo de competencia judicial internacional. En cualquier caso, aplicando analógicamente las condiciones estudiadas en el supuesto anterior, un tribunal no se puede declarar competente para conocer de estas acciones por el simple hecho de que exista la posibilidad de que el demandante, en el futuro, pueda llevar a cabo actividades sobre las que existe la duda de si son o no constitutivas de infracción. Como bien indica la SAP Navarra de 19 de Marzo de 2006, para que el tribunal pueda declararse competente se precisa que el demandante haya llevado a cabo «actos preparativos serios» para emprender algún tipo de actividad que pudiera conllevar una infracción de derechos. Dicha competencia también puede estar basada en otros indicios. Así, en el caso del SAP Barcelona 26 abril 2007, además de la intención de la actora de utilizar el nombre de dominio «mundial.com» en España, existe un antecedente que legitima la presentación de la acción: una resolución del Panel arbitral de la OMPI sobre nombres de dominio en la que se ordenaba a la actora que transfiriese el dominio «mundial.com» a la demandada.

III. ALCANCE DE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES III. DESIGNADOS POR EL *FORUM DELICTI COMMISSI*

Determinadas las acciones que se pueden presentar ante los tribunales designados por el *forum delicti commissi*, pasamos a continuación a precisar el alcance de la competencia de estos tribunales. Esta cuestión resulta de especial interés cuando se dé una infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual verificada en una pluralidad de Estados. Tal será el caso, por ejemplo, cuando la actividad infractora se lleva a cabo a través de un medio de comunicación a distancia como Internet.

En estas infracciones, surgen varias preguntas en relación con la aplicación de este foro de competencia. ¿Qué tribunales designa el *forum delicti commissi*, los del lugar o lugares donde se produce el daño o los del lugar donde se realiza el acto generador del daño? ¿Estos tribunales pueden conocer de una acción relativa a la totalidad de los daños derivados de la infracción o sólo a los daños verificados en su territorio nacional? Para responder a estas cuestiones vamos a dividir el epígrafe en tres apartados: el primero destinado a explicar la limitación general del ámbito de competencia de estos tribunales

a los llamados «daños locales»; el segundo a justificar el mismo tratamiento que deben recibir los tribunales del lugar donde se realiza el acto generador y los del lugar donde se dejan sentir los efectos; por último, el tercero tratará un supuesto específico en el que debe hacerse una excepción a la limitación de la competencia de los tribunales del *forum delicti commissi*.

1. REGLA GENERAL: LIMITACIÓN COMPETENCIAL DE LOS TRIBUNALES DEL *FORUM*

1. *DELICTI COMMISSI* A LOS DAÑOS LOCALES

La primera vez que el TJCE debió conocer de un supuesto relativo a una acción en materia extracontractual en la que el hecho dañoso se había producido en distintos Estados fue en el asunto «*Bier c. Mines de Potasse d'Alsace*»⁵¹. Se trataba de un caso de contaminación medioambiental derivada de un acto verificado en un Estado miembro pero cuyos daños materiales se dejaron sentir en otro. El Tribunal consideró que: «en el caso de que el lugar donde se origina el hecho del que puede derivar una responsabilidad delictual o cuasidelictual, y el lugar en el que este hecho haya ocasionado un daño, no sean idénticos, la expresión lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso, del número 3 del Art. 5 del Convenio [en la actualidad, R. 44/2001], debe entenderse en el sentido que se refiere, al mismo tiempo, al lugar donde ha sobrevenido el daño y el lugar del acontecimiento causal».

De haber seguido esta jurisprudencia inalterada hasta la fecha, las posibilidades de practicar el *forum shopping* en un supuesto de infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual en Internet serían considerables. Supongamos que una persona domiciliada en el Reino Unido aloja en un servidor situado en Finlandia copias digitales de todos los libros de Harry Potter publicados por J. K. Rowling sin autorización alguna. Tales copias son accesibles y descargables a cambio de un módico precio desde todos los países de la Unión Europea. En un solo día se verifican descargas del libro en Reino Unido, Irlanda, Francia y Alemania. De acuerdo con esta jurisprudencia, el infractor podrá ser demandado por infracción de derechos de autor en el Reino Unido (Art. 2: Estado de domicilio del demandado), en Finlandia (Art. 5.3: lugar donde se lleva a cabo el acto generador, si se entiende por tal el lugar donde se encuentra el servidor donde se aloja el contenido ilícito) o en cualquier Estado de la Unión Europea (Art. 5.3: lugar donde se produce el daño, entendiendo por tal la descarga de copias o la simple accesibilidad del sitio web). Como la sentencia no indica nada, con independencia del Estado donde se presente la demanda, ésta puede ir referida a la totalidad de los daños derivados de la infracción. El Art. 5.3 —entendido como lugar donde se lleva a cabo el hecho generador consistente en la introducción de la información en Internet— no resultaría aplicable para atribuir la competencia a

⁵¹ STJCE 30 noviembre 1976, C-21/76, «*Bier c. Mines de Potasse d'Alsace*», Rec. 1976, pp. 1473 ss.

los tribunales británicos por cuanto los foros especiales del Art. 5 sólo resultan aplicables cuando atribuyen la competencia a órganos jurisdiccionales de un Estado miembro diferente al del domicilio del demandado.

Esta jurisprudencia resulta muy beneficiosa para la tutela efectiva de la propiedad industrial e intelectual puesto que facilita al titular la defensa de sus derechos al ofrecerle un buen número de alternativas a la hora de presentar la demanda. Ahora bien, la sentencia atenta contra el derecho a una tutela judicial efectiva pues genera una gran inseguridad jurídica —resulta muy difícil para el demandado prever ante qué tribunal puede ser demandado— y otorga la competencia a tribunales de Estados que presentan una escasa vinculación con el litigio —todos aquellos en los que el sitio web es accesible pero no se ha descargado la obra—. Además, esta interpretación puede obstaculizar la consolidación del comercio electrónico: los prestadores de servicios están potencialmente sometidos a la jurisdicción de todos aquellos Estados desde los que su sitio web es accesible.

Afortunadamente, el TJCE tuvo ocasión de precisar esta doctrina judicial en la sentencia «*Fiona Shevill*»⁵² referida a un delito contra el honor. Puesto que los derechos de propiedad industrial e intelectual son bienes intangibles como el derecho al honor, resulta necesario prestar atención a la misma⁵³. Este asunto está referido a una responsabilidad extracontractual por difamación en un artículo de una revista editada en un Estado miembro pero distribuida en varios otros. En la sentencia, el Tribunal confirma que la expresión «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso debe interpretarse [...] en el sentido de que la víctima puede entablar contra el editor una acción de reparación, bien ante los órganos jurisdiccionales del Estado contratante del lugar de establecimiento del editor de la publicación difamatoria, competentes para reparar la integridad de los daños derivados de la difamación, bien ante los órganos jurisdiccionales de cada Estado contratante en que la publicación haya sido difundida y en que la víctima alegue haber sufrido un ataque contra su reputación, competentes para conocer únicamente de los daños causados en el Estado del órgano jurisdiccional al que se haya acudido».

De acuerdo con esta segunda sentencia, las posibilidades de practicar el *forum shopping* en acciones por infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual en Internet no desaparecen, pero el peligro se reduce. En el ejemplo anterior, la demanda podrá presentarse en el Reino Unido (Art. 2: Estado de domicilio del demandado), cuyos tribunales podrán conocer de una acción de cesación o de indemnización referida a la globalidad de los daños («daños globales»); o ante cualquiera de los Estados miembros desde los que el sitio web es accesible o se han producido descargas (Art. 5.3: lugar de

⁵² STJCE 7 de marzo de 1995, C-689/93, «*Shevill c. Presse Alliance*», Rec. 1995, pp. I-415 ss.

⁵³ De la misma opinión es M. PERTEGÁS SENDER, *Cross-border...*, op. cit., p. 111.

producción del hecho dañoso), si bien estos tribunales sólo podrán conocer de acciones relativas a los daños verificados en el territorio de ese Estado («daños locales»). Al igual que en el caso anterior, el Art. 5.3 —entendido, esta vez, como lugar donde se lleva a cabo el hecho generador que coincide con el establecimiento del editor— no resultaría aplicable para atribuir la competencia a los tribunales británicos.

Como puede observarse, con esta interpretación la tutela efectiva de la propiedad industrial e intelectual sigue estando salvaguardada por cuanto el titular todavía goza de varias alternativas a la hora de presentar la demanda en defensa de sus derechos. A la vez, el derecho a una tutela judicial efectiva del demandado se refuerza puesto que sólo puede ser demandado por los «daños globales» ante los tribunales del Estado de su domicilio o los del Estado donde se encuentra el establecimiento que ha llevado a cabo el acto generador de la infracción. Si se le demanda ante los tribunales del lugar de producción del hecho dañoso, éstos sólo pueden conocer de los «daños locales». Es decir, sólo pueden conocer de acciones de cesación relativas a actividades que se llevan a cabo en su territorio, de acciones de indemnización por daños derivados de la infracción que se producen en su territorio, de acciones preventivas referidas a infracciones que se pueden verificar en su territorio o de acciones declarativas de ausencia de infracciones relativas a actividades que se llevan o se van a llevar a cabo en su territorio. Si bien esta jurisprudencia todavía debe ser objeto de una mayor concreción en los dos siguientes epígrafes, es posible afirmar que, con carácter general, resulta más respetuosa con el derecho a una tutela judicial efectiva que la anterior. Por ello, aunque se trata de una interpretación referida al Art. 5.3 R. 44/2001, la misma debe ser aplicable al *forum delicti commissi* previsto en el Art. 22.3 LOPJ.

Esta limitación material de la competencia de estos órganos jurisdiccionales ha sido sostenida, en materia de patentes, por los tribunales holandeses⁵⁴ y los alemanes⁵⁵; y, en relación con una demanda por actos de competencia desleal en Internet por la *Cour d'Appel d'Orleans* en su ya citada sentencia de 6 mayo 2003, «*Les Folies Céramiques c. Mridul Enterprises et Trademark Tiles*».

No obstante, resulta posible encontrar decisiones en las que dicha limitación no ha sido respetada, circunstancia que supone un flagrante incumplimiento de la jurisprudencia «*Fiona Shevill*». Es el caso del Auto del Juzgado de lo mercantil de Bilbao de 21 abril 2008⁵⁶. También se observa este desconoci-

⁵⁴ Sentencia Pres. *Rechtbank's-Gravenhage*, 15 July 1998, «*Augustine v. Mallinckrodt Medical*», [1998] *IER* 180.

⁵⁵ Sentencia *Landgericht Dusseldorf* 25 Agosto 1998, «*Schussfadengreifer*», *GRUR Int.*, 1999, p. 455 ss, confirmada por la sentencia *Oberlandesgericht Dusseldorf* 22 Julio 1999, *IPRax* 2001, pp. 315, nota K. OTTE; Sentencia *Landgericht Dusseldorf* 25 marzo 1999, «*Impfstoff II*», *GRUR Int* 1999, p. 775.

⁵⁶ LA LEY 53263/2008. En él, el tribunal se declara competente, en el marco de un proceso sobre competencia desleal, para adoptar una medida cautelar contra una empresa francesa referida a

miento en la limitación competencial del *forum delicti commissi* en dos sentencias francesas referidas a actividades verificadas en Internet. Por un lado, la criticable sentencia de la *Cour de cassation* francesa de 20 marzo 2007, «*HSM Schuhmarketing c. Soc. Gep Industries*»⁵⁷, que trata sobre una acción por competencia desleal derivada de la copia por parte de una sociedad alemana de unos zapatos de una empresa francesa. El tribunal declara la competencia de los tribunales franceses por entender que la sociedad alemana comercializaba los zapatos en su sitio de Internet no sólo en Alemania sino también en el mundo entero, incluido el territorio francés. Y lo hace para conocer de los perjuicios globales derivados de la bajada de precios que han sufrido los zapatos de la compañía francesa como consecuencia del acto de competencia desleal. Por otro, la sentencia del *Tribunal de commerce* de París de 30 junio 2008, «*Vuitton Malletier c. eBay Inc et eBay International AG*»⁵⁸. En este asunto, el tribunal conoció de una demanda presentada por la empresa francesa Louis Vuitton contra el prestador de servicios estadounidense eBay en relación con la responsabilidad de este último derivada de la compraventa en su sitio web de objetos falsificados de la marca Louis Vuitton. En la sentencia se condena a eBay a pagar 19.180.000 euros en concepto de indemnización por los daños derivados de su actividad de intermediación en el mundo entero. En este último caso, al ser un demandado extracomunitario, la competencia del tribunal no está justificada en el Art. 5.3 sino en el Art. 46.3 *nouveau Code de procedure civile*. No obstante, como hemos dicho, entendemos que la limitación competencial a los «daños locales» debe aplicarse también al *forum delicti commissi* previsto en la legislaciones internas salvo que se den las condiciones que explicaremos en el tercer apartado de este epígrafe. De lo contrario, se menoscaba el derecho a una tutela judicial efectiva que asiste a todo demandado. Además, en estos supuestos la sentencia tiene muy pocas opciones de ser ejecutada en el tercer Estado donde está domiciliado el demandado. Existen muchas posibilidades de que dicho reconocimiento se deniegue por entender que el tribunal que adoptó la sentencia se declaró competente en atención a criterios exorbitantes⁵⁹.

la «cesación, retractación y publicidad de una conducta perjudicial, por hipótesis desenvuelta en Francia, y por hipótesis dañosa en todo el mundo». A nuestro parecer el Juzgado de lo mercantil de Bilbao se equivocó. El hecho puesto de manifiesto por el propio tribunal de que se trataba del «más adecuado para conocer del asunto por proximidad del objeto litigioso y facilidad para la práctica de la prueba» no cambia nada. El tribunal podía declararse competente para decretar la medida cautelar, pero sus efectos debían limitarse al territorio español («daños locales»). Para solicitar una medida cautelar con efectos extraterritoriales, el demandante debió acudir a los tribunales de París, domicilio de la empresa demandada.

⁵⁷ En *Rev. cr. dr. int. privé*, 2008, pp. 323 ss, nota de E. TREPPOZ.

⁵⁸ *Vid.* MARÍN LÓPEZ, J., «Responsabilidad civil de eBay por infracción de marcas (nota a la sentencia del Tribunal de commerce de París de 30 junio de 2008: *Louis Vuitton Malletier c. eBay Inc. y eBay International AG*)», *La Ley*, num. 7011, 12 septiembre 2008.

⁵⁹ Es decir en un supuesto que presentaba una vinculación muy escasa con el tribunal que conoció de la demanda.

2. JUSTIFICACIÓN DEL MISMO ÁMBITO COMPETENCIAL DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR
2. DONDE SE LLEVA A CABO LA ACCIÓN INFRACTORA Y LOS DEL LUGAR DONDE SE
2. DEJAN SENTIR LOS EFECTOS DE LA MISMA

La segunda cuestión que debe ser analizada en lo referente a la limitación competencial del *forum delicti commissi* tiene que ver con los tribunales del lugar donde se ha llevado a cabo el acto generador. Muchos autores —entre los que se encuentran los redactores de los *ALI Principles*⁶⁰ y los Principios del *Max Planck Group*⁶¹— sostienen que estos tribunales pueden conocer de acciones referidas a «daños globales»⁶². En los litigios sobre infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual en Internet dicho lugar se encontraría allí desde donde se introduce la información en el sitio web sin otorgar ninguna relevancia a la localización geográfica del servidor donde se aloja la información⁶³. Así, en el ejemplo de las copias digitales de los libros de Harry Potter, dicho lugar estaría situado en el Reino Unido.

Los argumentos para sostener esta interpretación es que con ella se otorga una mayor utilidad a las reglas de competencia del Reglamento. Además, se trata del foro de competencia que presenta la mayor proximidad con el litigio puesto que el lugar de producción del hecho causal es donde están la mayoría de elementos de prueba⁶⁴. A pesar de estos argumentos, la interpretación no tiene mucha utilidad práctica.

En el marco del Art. 5.3 R. 44/2001, según la sentencia «*Fiona Shevill*», el lugar donde se lleva a cabo la actividad infractora está allí donde se encuentra el establecimiento del editor⁶⁵. En este sentido, podemos estar de acuerdo en que pueden conocer de la globalidad de los daños los tribunales del Estado donde se encuentra el establecimiento de la persona que se ha introducido la información a Internet. Pero, en tal caso, al contrario de lo que opinan estos autores, el *forum delicti commissi* no tiene ninguna utilidad por cuanto el Art. 2 (foro general del Estado de domicilio del demandado) o, en su caso, el Art. 5.5 (foro de la sucursal) ya aseguran que esos tribunales puedan conocer de los «daños globales».

⁶⁰ Los *ALI Principles* establecen una solución similar en la ya citada Section 204: mientras el apartado 1 otorga competencia a los tribunales del Estado de origen para conocer de la integridad de los daños, el apartado 2 limita a los daños locales la competencia de los tribunales del lugar donde se verifican los actos de infracción.

⁶¹ Se explican en el apartado siguiente.

⁶² Vid. L. ESTEVE GONZÁLEZ, *Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en Internet*, Granada, Comares, 2006, p. 150; J. C. FERNÁNDEZ ROZAS / P. DE MIGUEL ASENSIO / R. ARENAS GARCÍA, *Derecho de los negocios internacionales*, 2ª Ed, Madrid, Iustel, 2009, p. 123 y 153; P. MANKOWSKY, «Art. 5.3»..., *op. cit.*, p. 197; H. GAUDEMET-TALLON, «Droit international privé de la contrefaçon», *Recueil Dalloz*, 2008, p. 735 ss.; M. VIRGOS SORIANO / F. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, *Derecho procesal*..., *op. cit.*, p. 194.

⁶³ Vid. P. MANKOWSKY, «Art. 5.3»..., *op. cit.*, p. 200. En este mismo sentido, sentencia de la *Outer House* del Reino Unido en el asunto «*Bonnier Media c. Gregor Lloyd Smith and Kestrel Trading Corporation*».

⁶⁴ Vid. M. PERTEGÁS SENDER, *Cross-border*..., *op. cit.*, p. 124.

⁶⁵ Aps. 22 a 25.

La atribución con carácter general de competencia para conocer de los «daños globales» a los tribunales del lugar donde se lleva a cabo el acto generador cuando éste no coincida con el lugar donde se encuentra el establecimiento del editor no está justificada. Cuestión distinta es si se da alguno de los supuestos excepcionales que se explican en el apartado 3. Piénsese, por ejemplo, en una infracción de una marca registrada en Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo cometida por una persona domiciliada en Alemania que trabaja para una empresa rusa mediante la utilización de dicha marca en un sitio web albergado en un servidor localizado en Finlandia. El lugar donde se lleva a cabo el acto generador es Alemania, país cuya conexión con el litigio es accidental e irrelevante: la infracción se podría seguir cometiendo con independencia del lugar desde el que se introduce la información. Lo mismo podría decirse si se interpreta que dicho lugar se encuentra allí donde se halla el servidor en el que se aloja el *web site* (Finlandia): la infracción se podría seguir cometiendo con independencia de donde estuviera el servidor. La atribución de competencia para conocer de la globalidad de los daños a estos tribunales resulta injustificada. No creo que el hecho de que los elementos de prueba se encuentren en esos Estados sea vinculación suficiente con el litigio como para atribuir a los tribunales de ese Estado competencia para conocer de los «daños globales». En consecuencia, con carácter general, el lugar donde se ha llevado a cabo el acto generador debe recibir la misma consideración, a los efectos del *forum delicti commissi*, que los lugares donde se manifiestan los daños. Después veremos las excepciones que pueden admitirse a esta regla general.

En fin, el argumento a favor de otorgar la misma limitación material a los tribunales del lugar donde se lleva a cabo la actividad infractora y los tribunales del lugar donde se produce el hecho dañoso se ve reforzado si, a la hora de interpretar el Art. 5.3 en los litigios de propiedad industrial e intelectual, se toman en consideración las normas de jurisdicción que el legislador comunitario ha incluido en los instrumentos sobre títulos de propiedad industrial comunitarios⁶⁶. El Art. 98 R. 207/2009, el Art. 83 R. 6/2002 y el Art. 17 del Protocolo sobre los litigios en materia de patente comunitaria —no entrado

⁶⁶ De hecho, la doctrina (J-M. MOUSSERON / J. RAYNARD / P. VÉRON, «Cross-Border Injunctions – A French Perspective», *IIC*, 1998, pp. 884 ss., p. 892; M. PERTEGÁS SENDER, *Cross-border...*, *op. cit.*, p. 126) afirma que resulta muy probable que el propio TJCE, a la hora de adoptar la sentencia «*Fiona Shevill*», se viera influido por estos instrumentos puesto que, en el momento de adoptar la sentencia, se estaba negociando el R. 40/94 y ya se había adoptado —pero no había entrado en vigor— el Protocolo sobre resolución de los litigios en materia de violación y de validez de patentes comunitarias (DOCE L 401, 30 diciembre 1989). El propio Abogado General cita este último instrumento en sus Conclusiones generales (ap. 88). Es, además, dicho concepto el que llevó a los redactores del Convenio sobre la patente comunitaria a introducir el apartado 2 del artículo 69, a cuyo tenor: «Las acciones por usurpación de las patentes comunitarias podrán ejercitarse también ante un Tribunal de uno de los Estados contratantes en cuyo territorio se haya cometido un acto de usurpación. El Tribunal ante el que se haya presentado la demanda sólo será competente para conocer de los actos de usurpación cometidos en el territorio de dicho Estado.»

en vigor— establecen que los tribunales del *forum delicti commissi* —sin distinguir entre los del lugar donde se lleva a cabo el acto causal o los del lugar donde se dejan sentir los efectos— sólo podrán conocer de los daños producidos en su territorio. Parece, por ello, oportuno aplicar esta misma solución a la aplicación del Art. 5.3 a los litigios sobre derechos de propiedad industrial de ámbito estatal.

A mi modo de ver, la interpretación defendida es la única que permite conciliar el objetivo de una tutela efectiva de la propiedad industrial e intelectual y el derecho que tiene todo demandado a un proceso justo. Cualquier otra interpretación podría romper este equilibrio. Por esa razón, en aquellos supuestos en los que el demandado está domiciliado en un tercer Estado, la limitación material del Art. 5.3 R. 44/2001 también debería aplicarse al *forum delicti commissi* tal y como viene establecido en las leyes internas de los Estados miembros. Todo ello, siempre que no se den las condiciones para aplicar la excepción que se analiza en el siguiente apartado.

En cualquier caso, esta interpretación no debe impedir a los titulares de derechos solicitar medidas cautelares destinadas a bloquear el acceso a sitios web con contenido que infringe sus derechos de propiedad industrial e intelectual ante los tribunales del Estado donde se encuentra localizado el servidor en el que se alojan esos sitios web. Podría pensarse que dicha medida debería solicitarse ante los tribunales del Estado donde está domiciliada la persona propietaria del sitio web puesto que el bloqueo del acceso tiene efectos globales. Esto será así si lo que se desea es una sentencia definitiva. No obstante, si lo que se desea es una medida cautelar —la cual es independiente del procedimiento principal que se puede abrir en otro Estado— la misma puede solicitarse ante los tribunales donde dicha medida debe ser ejecutada (Art. 31 R. 44/2001).

3. LA EXCEPCIÓN A LA REGLA: EXTENSIÓN CONDICIONADA DE LA COMPETENCIA
2. DE LOS TRIBUNALES DEL *FORUM DELICTI COMMISSI* A LOS DAÑOS GLOBALES
2. CUANDO EL DAÑO SUSTANCIAL SE HA PRODUCIDO EN ESE ESTADO

Tanto los *ALI Principles*⁶⁷ cuanto los Principios del *Max Planck Group* recogen dos supuestos en los que los tribunales del *forum delicti commissi* pueden

⁶⁷ Como se ha explicado anteriormente, la Section 204 (1) otorga competencia para conocer de daños globales a los tribunales del lugar donde se lleva a cabo la acción infractora. Hemos tenido oportunidad de criticar esta regla en el apartado anterior. Además, la Section 204 (3) atribuye esta misma competencia a los tribunales de lugar donde se dejan sentir los efectos de la infracción si se cumplen ciertas condiciones. Section 204 (3): «A person who cannot be sued in a WTO-member State through the application of §§ 201-204(1) may be sued in any State in which its activities give rise to an infringement claim if: (a) it reasonably can be seen as having directed those activities to that State, and (b) it solicits or maintains contacts, business, or an audience in that State on a regular basis, whether or not such activity initiates or furthers the

conocer de acciones relativas a «daños globales». El segundo de estos textos, que nos parece el más acertado, indica en su Art. 2:203 (2) que, en litigios relativos a infracciones que se llevan a cabo a través de medios de comunicación ubicuos tales como Internet, los tribunales cuya competencia esté basada en el Art. 2:202 (*forum delicti commissi*) también tendrán competencia para conocer de las infracciones ocurridas o que pueden ocurrir en el territorio de otro Estado siempre que: a) la infracción no despliegue efectos sustanciales en el Estado o Estados en los que el infractor tiene su residencia habitual; b) actividades sustanciales para la comisión de la infracción se han llevado a cabo en su totalidad en el Estado ante el que se presenta la demanda o el daño causado por la infracción en este Estado es sustancial en relación con la infracción en su totalidad⁶⁸.

La propuesta no parece compatible con la jurisprudencia «*Fiona Shevill*» que, como se ha defendido, limita la competencia de los tribunales del Art. 5.3 R. 44/2001 a los «daños locales». No obstante, a nuestro parecer, aunque con ciertos matices, la propuesta debe ser bienvenida por cuanto permite evitar situaciones en las que la necesidad de interpretar el *forum delicti commissi* con la finalidad de garantizar la defensa de los derechos del demandado puede llevar a menoscabar la tutela efectiva de la propiedad industrial e intelectual. Pensemos en el asunto «*Vuitton Malletier c. eBay*»: en el caso de que el 90% de los artículos falsificados se hubieran adquirido por personas residentes en Francia y el 10% restante entre EEUU, España y Alemania, resultaría desproporcionado obligar a la empresa Vuitton a acudir a los tribunales de Estados Unidos para demandar por los «daños globales». Con la finalidad de favorecer una eficaz protección de la propiedad industrial, los tribunales franceses deberían poder conocer de una acción de cesación o de indemnización referida a todos los daños. El derecho a la tutela judicial efectiva del demandado no se vería menoscabado por cuanto el litigio presenta una clara proximidad con los tribunales franceses y resulta fácil para eBay prever que estos tribunales pueden conocer de una demanda por daños globales.

Esta posibilidad ya había sido planteada, entre otros, por Marta Pertegás⁶⁹, quien entiende que los tribunales del Estado donde la infracción de una patente produce mayores daños deben ser competentes para conocer de acciones

infringing activity. The court's jurisdiction extends to claims respecting injuries arising out of conduct outside the State that relates to the alleged infringement in the State, wherever the injuries occur».

⁶⁸ «In disputes concerned with infringement carried out through ubiquitous media such as the Internet, the court whose jurisdiction is based on Article 2:202 shall also have jurisdiction in respect of infringements that occur or may occur within the territory of any other State, provided that the infringement has no substantial effect in the State, or any of the States, where the infringer is habitually resident (Article 2:102) and (a) substantial activities in furtherance of the infringement in its entirety have been carried out within the territory of the country in which the court is situated, or (b) the harm caused by the infringement in the State where the court is situated is substantial in relation to the infringement in its entirety».

⁶⁹ Vid. M. PERTEGÁS SENDER, *Cross-border...*, op. cit., 2002, p. 126 ss.

relativas a los «daños globales». La propuesta del *Max Planck Group* parte de la misma idea para todos los litigios de propiedad industrial e intelectual pero tiene la virtud de someterla a condiciones que impiden el *forum shopping*. Así, la posibilidad de demandar por la totalidad de los daños está condicionada a que la infracción no despliegue efectos sustanciales en el Estado de residencia del demandado⁷⁰ y sólo puede solicitarse en dos supuestos: a) si la demanda se presenta en el Estado donde se ha producido el daño sustancial de la infracción; o, b) en el Estado donde se han llevado a cabo la totalidad de las actividades generadoras de la infracción.

La propuesta merece varios comentarios en relación con los dos supuestos contemplados. En relación con el primero, debe observarse que no se atribuye la competencia a los tribunales del Estado donde se ha producido el mayor daño —como sugiere Pertegás—, sino a los tribunales del Estado donde se han producido un daño sustancial en relación con la totalidad. Si de entre todos los Estados implicados, no existe uno donde se hayan producido daños sustanciales en comparación con los demás, la disposición no resultará aplicable. Asimismo, debe tenerse en cuenta que «daños sustanciales» es un concepto indeterminado que hasta que fuera interpretado por la jurisprudencia, podría dar lugar a *forum shopping*: se correría el riesgo de que los demandantes presentasen la demanda ante los tribunales del Estado que más les conviniese para después intentar demostrar que esos tribunales son los del lugar donde se han producido los daños sustanciales. Para evitar esta consecuencia, la disposición debería ser aplicada con carácter excepcional. En este sentido, si el demandante no puede demostrar que los daños sustanciales se han producido en el Estado del tribunal ante el que se presenta la demanda, éste deberá declararse incompetente. Del mismo modo, si en el ejemplo de L. Vuitton, la producción de los daños estuviera más repartida —por ejemplo 50% en Francia, 33% en Alemania y el resto en España— los tribunales franceses no deberían declararse competentes en atención a que en Francia se han producido los mayores daños. Tampoco lo deberían hacer por entender que los daños sustanciales se han producido en Francia puesto que los que se han ocasionado en Alemania también son sustanciales en relación con la totalidad —un tercio del total—. De hecho, el demandante podría argumentar que en Alemania se han producido daños sustanciales —la disposición no exige que sean «los más sustanciales»— para presentar la demanda en dicho país. Tal interpretación debería ser rechazada. En un supuesto como el expuesto, la excepción no podría resultar aplicable. La única posibilidad para el titular de demandante de reclamar por los «daños globales» pasa por presentar la demanda ante los tribunales del domicilio del demandado.

⁷⁰ En el marco de los Principios del *Max Planck Group* el concepto de residencia habitual incluye, también la sede estatutaria, administración central o centro de actividad principal de una persona jurídica (Art. 2:102 (3)).

En relación con el segundo de los supuestos contemplados en la propuesta, debemos remitirnos a lo explicado anteriormente sobre la inadecuación de atribuir competencias para conocer de los «daños globales» a los tribunales del lugar donde se lleva a cabo el hecho generador de la infracción. Consideramos que dichas explicaciones son igualmente válidas incluso si todos los actos necesarios para la comisión de la infracción se realizan en el Estado donde se presenta la demanda. La ubicuidad de Internet provoca que la proximidad de dicho lugar con el litigio pueda ser mínima. Cuestión distinta sería si, además de tratarse del lugar donde se llevan a cabo dichos actos generadores, también se dejan sentir en el territorio de ese Estado daños sustanciales de la infracción. En tal caso, ambos elementos se complementarían, de tal forma que estaría justificado presentar la demanda por «daños globales» ante los tribunales de ese Estado. Así, en un supuesto de infracción de marca en Alemania, Francia y Holanda cometida por una persona domiciliada en Alemania que trabaja para una empresa rusa mediante la utilización de la marca en un *web site* albergado en Alemania, podría sostenerse que la excepción resulta aplicable: los tribunales alemanes podrían resultar competentes para conocer de una demanda por «daños globales» si los daños sustanciales se produce en este último país puesto que, además, las actividades generadoras de la infracción se han producido en ese país.

Por último, resulta necesario precisar si esta propuesta de modificación del *forum delicti commissi* debería ser aplicable tanto al Art. 5.3 R. 44/2001 (CL) cuanto al Art. 22.3 LOPJ. No parece que existan argumentos de fuerza para impedir la aplicación tanto en uno como en otro caso. Tan sólo cabría decir que, en supuestos *intracomunitarios* en los que el demandado está domiciliado en la Comunidad y la infracción se ha cometido en varios Estados miembros, este foro de competencia no parece tan justificado. Más aún si tenemos en cuenta que la sentencia adoptada por los tribunales del domicilio del demandado goza de un reconocimiento simplificado en el resto de Estados miembros. En cambio, si el demandado está domiciliado en un tercer Estado, esta propuesta adquiere mayor importancia puesto que se evita al titular de los derechos el tener que litigar en un tercer Estado y, posteriormente, instar un reconocimiento que, por lo general, va a resultar más complejo que el existente en el R. 44/2001 (CL).

IV. LA CONCRECIÓN DEL *FORUM DELICTI COMMISSI*

IV. EN LAS INFRACCIONES DE DERECHOS DE PROPIEDAD

IV. INDUSTRIAL O INTELECTUAL COMETIDAS EN INTERNET:

IV. EL CRITERIO DE «FOCALIZACIÓN»

De acuerdo con lo que se acaba de explicar, en la práctica, se trate del lugar donde se lleva a cabo la acción o del lugar donde se produce el daño, el *forum delicti commissi* sólo permite a los tribunales de un Estado declararse com-

petentes para conocer de las infracciones verificadas en su territorio. Ahora bien, debe recordarse que, en principio, un sitio web es accesible desde cualquier lugar del mundo. Por ello, en las infracciones de derechos de propiedad industrial o intelectual verificadas en Internet es preciso preguntarse si para hablar de lugar donde se produce el daño basta con que la información objeto de infracción sea accesible desde ese Estado. Esta es la cuestión que se va a contestar en este apartado.

1. EL CRITERIO DE «ACCESIBILIDAD» Y LOS ARGUMENTOS PARA RECHAZARLO

Para la *Cour de cassation* francesa y la primera jurisprudencia en la materia de los Estados Unidos⁷¹, la respuesta a la cuestión debe ser afirmativa. Así, se desprende de las sentencias francesas de 9 diciembre de 2003, asunto «*Soc. Castellblanch c. Soc. Louis Roederer*»⁷² y la ya citada de 20 de marzo 2007, «*HSM Schuhmarketing c. Soc. Gep Industries*». El primero de estos casos enfrentó a la Sociedad Louis Roederer, propietaria de la marca francesa «Cristal» con la sociedad española Castellblanch, que anunciaba en su sitio web un vino espumoso con esa denominación, la cual tenía registrada como marca en España. La sociedad francesa consideró este acto como una infracción de marca y presentó una demanda ante los tribunales de su país. Tras recurrir la sentencia por falta de jurisdicción, la *Cour de cassation* declaró que los tribunales franceses eran competentes para conocer de la demanda puesto que el sitio web de la sociedad Castellblanch, aunque tenía una naturaleza pasiva, resultaba accesible desde el territorio francés, de manera que el daño alegado que se deriva de esta difusión no era ni virtual ni eventual. La segunda decisión no hace más que confirmar la primera al señalar que la presentación en el sitio web del modelo de zapatilla considerado como una copia constituye un acto de comercialización de los productos en el territorio francés susceptible de causar un daño y, por consiguiente, suficiente para que los tribunales franceses se puedan declarar competentes. En ambos casos, cualquier otro dato —la naturaleza pasiva del sitio de Internet, el cual sólo ofrece información sobre el producto pero no permite a los usuarios su adquisición desde territorio francés; el hecho de que el sitio web esté redactado en alemán o en español, catalán o inglés pero no en francés; que la marca «Cristal» esté registrada por Castellblanch en España; o que el sitio web contenga una declaración indicando que «el producto no se comercializa en todo el mundo, especialmente, en Portugal, Andorra o Francia»— es intrascendente. Los tribunales de instancia del país vecino están empezando a acoger esta jurispru-

⁷¹ En particular desde el asunto «*Inset Systems Inc. v. Instruction Set, Inc.*», 937 F. Supp 161 (D. Conn. 1996) hasta «*Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com, Inc.*», 952 F. Supp. 1119 (W. D. Pa. 1997).

⁷² *Rev. crit. dr. int. pr.*, 2004, p. 634, nota de O. CHACARD; *Rec. Dalloz*, 2004, pp. 276 ss, nota C. MANARA.

dencia, tal y como lo demuestra la ya citada sentencia del *Tribunal de commerce* de París de 30 junio 2008, «*Vuitton Malletier c. eBay Inc et eBay International AG*» donde se afirma, tajantemente, que, siguiendo la jurisprudencia de la *Cour de cassation*, desde el momento en que una página de Internet es accesible al público francés, los tribunales franceses son competentes para la reparación del daño.

Volviendo a nuestro ejemplo del residente en Gran Bretaña que pone las copias de los libros de Harry Potter a disposición del público en un servidor de Internet localizado en Finlandia, esta interpretación implicaría que todos los tribunales de los Estados miembros serían competentes en atención al Art. 5.3 R. 44/2001 para conocer de una demanda contra esa persona puesto que el web site es accesible desde cualquiera de ellos. Bien es cierto que, salvo que se presentara en el Reino Unido, invocando el Art. 2, dichas demandas estarán limitadas a los «daños locales».

Esta interpretación se ha intentado justificar en el siguiente argumento: el sujeto que introduce un sitio web o contenidos en Internet es consciente del alcance mundial de Internet, por lo que debe afrontar el riesgo que el mismo crea de ser demandado en una pluralidad de Estados —aquellos desde los que es accesible el sitio web— porque él también se beneficia del alcance planetario de la Red⁷³.

A nuestro parecer, este argumento no es aceptable y el criterio de la accesibilidad debería ser rechazado. En primer lugar, no creemos que una persona que crea un sitio web o pone un contenido disponible en Internet desea necesariamente beneficiarse del alcance planetario de la Red. En un buen número de casos, lo más probable es que sólo desee comercializar sus productos o servicios en un número reducido de países o de poner el contenido a disposición de un público limitado. Esta circunstancia se pone de manifiesto, por ejemplo, en la manera en que el sitio web está configurado. Resulta difícil de entender por qué no se debe prestar ninguna atención a esta configuración para determinar cuál es el alcance real de ese sitio web.

En segundo lugar, este criterio implicaría que cualquier prestador de servicios estaría potencialmente sujeto a la jurisdicción de todos los Estados miembros de la Unión Europea e, incluso, de países extracomunitarios que asumieran este mismo criterio⁷⁴. Esta circunstancia supone un grave atentado al derecho a una tutela judicial efectiva⁷⁵ por dos motivos. Por un lado, porque no respeta el principio de proximidad: el simple hecho de que el contenido sea accesible desde el Estado en el que se presenta la demanda no es suficiente

⁷³ Vid. CALVO CARAVACA, A-L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho...*, op. cit., p. 784.

⁷⁴ Vid. H. GAUDEMET-TALLON, «Droit international...», op. cit.

⁷⁵ En el mismo sentido, CALVO CARAVACA, A-L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho...*, op. cit., p. 785.

vínculo para que los tribunales se puedan declarar competentes en atención al *forum delicti commissi*. De hecho, algún autor ha llegado a considerar este foro como exorbitante⁷⁶. ¿Resultaría razonable en el ejemplo de los libros de Harry Potter que los tribunales españoles se declarasen competentes aunque no se hubiese descargado ninguna copia en nuestro país? La respuesta, a nuestro parecer, debe ser no. Por otro lado, el foro de competencia deviene imprevisible: resulta muy complicado para el prestador de servicios o la persona que pone el contenido a disposición del público saber de antemano ante qué tribunales puede ser demandado. En este sentido, las sentencias francesas anteriormente citadas contrarían la jurisprudencia del TJCE que afirma la primacía de estos dos principios a la hora de interpretar las normas sobre jurisdicción del R. 44/2001.

2. EL CRITERIO DE «FOCALIZACIÓN» Y LOS ARGUMENTOS A SU FAVOR

Afortunadamente, el «criterio de la accesibilidad» no es generalmente admitido. Para muchos autores y tribunales, la accesibilidad de un sitio web desde un Estado no es suficiente para atribuir la competencia a los tribunales de ese Estado en atención al *forum delicti commissi*. Este dato no basta para considerar a dichos tribunales como los del lugar donde se produjo o puede producirse el hecho dañoso. Para que los tribunales de un Estado puedan declararse competentes resulta necesario demostrar la existencia de un vínculo suficiente, sustancial y significativo entre los hechos delictivos y el daño pretendidamente producido en el territorio de ese Estado⁷⁷. Para determinar la existencia de dicho vínculo está asentándose en la jurisprudencia de distintos Estados lo que la doctrina ha llamado el criterio de «focalización» o de las «actividades dirigidas»: los tribunales de un Estado se pueden declarar competentes cuando, tomando en consideración el conjunto de elementos que rodean el caso concreto, queda demostrado que el sitio web o el contenido ilícito puesto a disposición en Internet está dirigido hacia el Estado donde se ha presentado la demanda.

Este criterio tiene su origen en la jurisprudencia estadounidense en materia de infracciones de propiedad industrial en Internet. La jurisprudencia «*Inset System*», que acogía el criterio de la accesibilidad, fue arrinconada desde el asunto «*Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com, Inc.*», que ha servido de base a la jurisprudencia posterior. En esta decisión se afirma que un sitio web activo que permite a los usuarios residentes de un determinado Estado celebrar contratos en línea queda sujeto a la jurisdicción de ese Estado. No lo está, en cambio, un sitio web pasivo, que sólo informa a los usuarios sobre

⁷⁶ O. CHACARD, *op. cit.*, p. 634.

⁷⁷ La frase ha sido acuñada por la jurisprudencia menor de Francia que, como ya hemos dicho, no es admitida por la *Cour de cassation*.

los productos o servicios de la empresa. En medio quedarían las llamadas páginas web intermedias, las cuales permiten cierto grado de interactividad pero no la conclusión de contratos. En estos casos, la atribución de competencia depende del grado de interactividad y el volumen de negocio —sea o no a través del sitio web— de la empresa con los usuarios residentes en ese Estado⁷⁸.

El criterio ha sido acogido en la Unión Europea, en el Art. 15 del R. 44/2001, referido a contratos celebrados por los consumidores⁷⁹; y por la OMPI, en su Recomendación conjunta sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet, de 3 de octubre 2001⁸⁰.

⁷⁸ Vid. SUQUET CAPDEVILA, J., «Internet...», *op. cit.*

⁷⁹ En esta disposición se establece que las normas de jurisdicción especiales para estos contratos son aplicables si el profesional dirige, por cualquier medio, sus actividades al Estado miembro de residencia del consumidor o a distintos países, incluido ese Estado miembro, y el contrato está comprendido en el ámbito de dichas actividades. La Comisión y el Consejo acordaron una Declaración conjunta relativa al esta disposición (disponible en http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ec_en_declaration.pdf. Nunca publicada oficialmente) en la que se indica que el mero hecho de que un sitio Internet sea accesible desde el Estado de residencia del consumidor no basta para que el Art. 15 R. 44/2001 resulte aplicable. Resulta necesario probar que el sitio web estaba diseñado para promocionar los productos o servicios en dicho Estado. Para ello, es preciso tener en cuenta el carácter activo o pasivo del sitio web y la existencia de «limitadores de acceso», es decir, declaraciones incluidas por el prestador de servicios en el sitio web en las que indica que el producto o servicio se oferta para un grupo determinado de Estados o no se oferta en algún país en concreto. Esta declaración también debe tenerse en cuenta para determinar la ley aplicable a estos contratos en el marco del Reglamento 593/2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (R. Roma I) (DOCE L 177 de 4 julio 2008). Así, lo establece su Considerando 24 en relación con el Art. 6. Este texto no entra en vigor hasta diciembre de 2009.

⁸⁰ Doc. WIPO SCT/7/2. En ella se recogen una serie de indicios para determinar cuando se puede considerar si el uso de un signo en Internet puede considerarse que tiene efecto comercial en un Estado (Art. 3):

- a) Las circunstancias indicativas de que el usuario de un signo está realizando o ha emprendido planes de envergadura para realizar operaciones comerciales en el Estado en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para lo que se usa el signo en Internet.
- b) El nivel y carácter de la actividad comercial del usuario en relación con el Estado, para cuya determinación se tendrá en cuenta: i) si el usuario está realmente prestando un servicio a clientes que se encuentran en el Estado o ha entablado alguna otra relación por motivos comerciales con personas que se encuentran en el Estado; ii) si el usuario ha declarado, conjuntamente con el uso del signo en Internet, que no tiene intención de entregar los productos o prestar los servicios ofrecidos a clientes que se encuentren en el Estado, y si suscribe los objetivos de la declaración; iii) si el usuario ofrece actividades de posventa en el Estado, como garantías o servicios; iv) si el usuario emprende en el Estado otras actividades comerciales relacionadas con el uso del signo en Internet pero que no se llevan a cabo a través de Internet.
- c) La conexión de una oferta de productos o servicios por Internet con el Estado para cuya determinación, entre los indicios que deben tenerse en cuenta destacan: i) si los productos o servicios ofrecidos o prestados pueden ser entregados legalmente en el Estado; ii) si los precios están indicados en la moneda oficial del Estado.
- d) La conexión existente entre la manera en que se utiliza el signo en Internet, y el Estado para cuya determinación, entre los indicios que deben tenerse en cuenta destacan: i) si el signo se utiliza conjuntamente con medios de contacto interactivos accesibles a los usuarios de Internet en el Estado; ii) si el usuario ha indicado, conjuntamente con el uso del signo, una dirección, un número de teléfono u otro medio de contacto en el Estado; iii) si el signo es utilizado en relación con un nombre de dominio de nivel superior que está registrado como código de país del Estado según la Norma 3166 de la ISO; iv) si el texto utilizado conjuntamente con el uso del signo está en un idioma utilizado predominantemente en el Estado; v) si el signo es utilizado

Llama la atención que el legislador comunitario haya desaprovechado la ocasión de delimitar la aplicación del criterio «actividades dirigidas» en materia de infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual, ni en el R. 44/2001 —en particular sobre la aplicación del Art. 5.3— ni en el Reglamento 864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (R. Roma II)⁸¹, entrado en vigor en enero de 2009 y cuyo Art. 8 está referido a esta materia. A nuestro parecer el criterio debe aplicarse en esta materia de una manera un tanto diferente que en materia de contratos de consumidores. Mientras en esos contratos se intenta determinar si la voluntad del profesional propietario del sitio web era dirigir sus actividades al Estado de residencia del consumidor, en materia de infracciones de propiedad industrial e intelectual debe atenderse a si el *web site* o el contenido puesto a disposición en Internet está dirigido al Estado donde se presenta la demanda, determinación que es independiente de la voluntad real de la persona responsable.

A la hora de aplicar el *forum delicti commissi*, el criterio de «focalización» ha encontrado apoyo en la jurisprudencia del Reino Unido —asuntos «800-FLOWERS Trademark»⁸², «Euromarket Designs Inc. v. Peters and Crate & Barrel»⁸³ y en la ya mencionada «Bonnier Media Ltd v. Greg Lloyd Smith and Kestrel Trading Corp»— y en ciertas decisiones de instancias inferiores en Francia —incluso posterior a las sentencias anteriormente citadas de la *Cour de cassation*— entre la que destaca la sentencia *Cour d'Appel d'Orléans* de 6 mayo 2003, «Les Folies Céramiques c. Mridul Enterprises et Trademark Tiles». También debe entenderse, como explicaremos a continuación, que las dos sentencias españolas en las que ha surgido la cuestión —SAP Valencia 29 noviembre 2002⁸⁴ y SAP Barcelona de 26 abril 2007— responden a este criterio, aunque los tribunales no lo hagan constar expresamente.

El criterio de «focalización» garantiza la previsibilidad de soluciones —una persona sabe que puede ser demandado en todo aquel Estado miembro al que su sitio web o contenido puesto a disposición en Internet está dirigido— y la proximidad entre el tribunal competente y los hechos del litigio —el hecho de que un *web site* o un contenido puesto a disposición en Internet esté dirigido hacia un determinado Estado es suficiente vínculo para atribuir la competencia a los tribunales de dicho Estado—. En este sentido, puede considerarse que el derecho a una tutela judicial efectiva del demandado queda salvaguar-

conjuntamente con un sitio de Internet que haya sido realmente visitado por usuarios de Internet que se encuentren en el Estado.

e) La relación del uso del signo en Internet con un derecho sobre ese signo en el Estado indicando: i) si el uso está respaldado por ese derecho; ii) cuando el derecho pertenezca a otro, si el uso redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto de ese derecho, o lo menoscabaría injustificadamente.

⁸¹ DOUE L 199, 31 Julio 2007.

⁸² [2000] FSR 697.

⁸³ [2001] FSR 288.

⁸⁴ JUR 2003/32505, *AEDIPr* vol. 4, 2004, pp. 921 ss, nota P. DE MIGUEL ASENSIO.

dado. A su vez, no se observa un menoscabo de la tutela efectiva de la propiedad industrial e intelectual. El foro del Estado de domicilio del demandado permite al titular de los derechos reclamar por los «daños globales» derivados de la infracción, sin necesidad de tener que ir Estado por Estado para hacer valer sus derechos. A su vez, se le ofrece la posibilidad de presentar la demanda ante los tribunales del Estado o Estados donde realmente se le ha generado o se le puede generar un perjuicio: allí donde iba dirigido el sitio web o el contenido ilícito.

Así, volviendo por última vez a nuestro ejemplo del residente británico que cuelga en un sitio web copias de los libros de Harry Potter, de acuerdo con el criterio de «focalización», esta persona podría ser demandada por los «daños globales» en el Reino Unido (Art. 2: Estado de domicilio del demandado); en Finlandia, por ser allí donde se encuentra el servidor donde se aloja la copia del libro (Art. 5.3: lugar donde se ha realizado la actividad infractora) o Reino Unido, Irlanda, Francia y Alemania, por ser en estos países donde se han verificado descargas (Art. 5.3: lugares donde se produce el hecho dañoso), pero exclusivamente para los «daños locales».

3. PRECISIÓN DEL CRITERIO DE «FOCALIZACIÓN»: INDICIOS PARA DETERMINAR CUANDO
3. UNA ACTIVIDAD EN INTERNET VA DIRIGIDA AL ESTADO DONDE SE PRESENTA
3. LA DEMANDA

La aplicación del criterio de «focalización» exige alguna precisión adicional. En primer lugar, este criterio está destinado a determinar si los tribunales de un determinado Estado pueden resultar competentes para conocer de la demanda, no para determinar si existe o no infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Dicho de otra manera: no es necesario demostrar que el contenido de sitio web es ilícito en un determinado Estado para que sus tribunales puedan declararse competentes. Tan sólo es necesario demostrar que el sitio web o el contenido puesto a disposición en Internet están dirigidos hacia ese Estado. Si tal contenido o sitio web es constitutivo de infracción es una cuestión que debe decidirse *a posteriori*, una vez que el tribunal ha determinado si es competente⁸⁵. Además, subordinar la competencia judicial internacional a la pregunta de si la ley interna del Estado donde se presenta la demanda sanciona dicha actividad resulta contraproducente. En el marco del R. 44/2001, el *forum delicti commissi* es una noción autónoma que debe ser interpretada uniformemente por los tribunales de todos los

⁸⁵ La concreción del lugar de producción del hecho dañoso no depende de que el Derecho material aplicable al fondo del litigio o el Derecho de tribunal ante el que se presenta la demanda reconozcan el derecho subjetivo dañado. La determinación de la existencia de infracción es una cuestión de fondo y, por tanto, no debe considerarse presupuesto de las reglas de competencia judicial internacional. *Vid.* M. VIRGOS SORIANO / F. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, *Derecho procesal...*, op. cit., p. 195.

Estados miembros⁸⁶. La remisión a la ley interna para aplicar el criterio de «focalización» no garantizaría la aplicación uniforme de esta disposición, circunstancia que afectaría a la previsibilidad de soluciones que exige la jurisprudencia del TJCE⁸⁷.

En segundo lugar, el criterio de «focalización» esta destinado a probar que el sitio web o contenido puesto a disposición en Internet está dirigido al Estado donde se presenta la demanda. Para ello debe atenderse a una serie de indicios. Resulta preciso, por tanto, establecer cuáles son esos indicios, tarea para la que resultará de mucha utilidad la sentencia que debe adoptar el TJCE en el asunto C-584/08, «*Real Madrid y otros c. Sporting Exchange*»⁸⁸, todavía pendiente. Debe advertirse que el peso que cada indicio puede tener varía en atención a la conducta ilícita por la que se demanda. La determinación de la producción del hecho dañoso no es igual en materia de marcas —para que exista infracción es preciso probar que el uso de la marca en Internet produce efectos comerciales en el Estado donde está registrada— que en materia de competencia desleal —donde se precisa probar que la conducta desleal llevada a cabo en Internet tenga efectos en el mercado— o que en materia de propiedad intelectual —donde la simple accesibilidad del *web site* ya es constitutiva de infracción—.

Así, en supuestos de infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual cometidos en Internet, el tribunal ante el que se presenta la demanda deberá tener en cuenta los siguientes indicios para determinar si puede declararse competentes en atención al *forum delicti commissi*:

- a) El registro ilegítimo de un nombre de dominio por parte del demandado con intención de perjudicar al titular de una marca —el llamado *cybersquatting*— es un indicio suficiente para entender que el demandado dirigía sus actividades al Estado en donde está registrada la marca⁸⁹.
- b) La naturaleza activa —si permite que usuarios residentes en ese Estado realicen pedidos de productos o servicios y celebre contratos— o pasiva del *web site* —si simplemente ofrece información sin que ninguna interacción con el usuario sea posible—. También están las páginas web intermedias, es decir, aquellas que permiten cierta interactividad por parte del usuario pero no la celebración de contratos.

⁸⁶ Por todas, STJCE de 10 junio 2004, C-168/02, «*Kronhofer*».

⁸⁷ STJCE C-394/93, «*Marinari*». Vid. P. MANKOWSKY, «Art. 5.3»..., *op. cit.*, p. 202.

⁸⁸ DOUE L 55, de 9 marzo 2009, p. 18.

⁸⁹ En este sentido, resulta acertada la SAP Valencia 29 noviembre 2002 cuando indica que el Art. 22.3 LOPJ resulta aplicable puesto que el hecho dañoso se ha producido en España. Ahora bien, como se ha dicho con anterioridad, toda esta justificación resultaba innecesaria puesto que el demandado estaba domiciliado en España.

- c) De manera accesoria al indicio anterior, también se tiene en cuenta si el acceso del *web site* desde el Estado donde se presenta la demanda ha dado lugar a la venta de productos o a la celebración de contratos de prestación de servicios a residentes en dicho Estado, por medios electrónicos o medios tradicionales⁹⁰. Aunque un sitio web no sea interactivo, si ha conllevado la celebración de contratos con residentes en un Estado, nos encontraremos ante un supuesto de actividades dirigidas por lo que el *forum delicti commissi* sería aplicable. Una página web interactiva que no ha dado lugar a contratos con residentes en un Estado como mucho podrá ser objeto de una demanda preventiva ante los tribunales de dicha Estado.
- d) La utilización de limitadores de acceso. Los sitios web pueden ser diseñados de tal manera que sólo los usuarios que acceden desde ordenadores localizados en determinados Estados o cuya dirección postal se encuentra en un determinado país puedan realizar un pedido. Si el país donde se presenta la demanda no está incluidos entre esos países, no podrá entenderse que el demandado dirige sus actividades hacia dicho Estado y, por lo tanto, el *forum delicti commissi* no será aplicable.
- e) La presencia de *disclaimers* o declaraciones en las que el proveedor de servicios hace saber de manera clara los países a los que van dirigidos (o a los que no van dirigidos) los productos o servicios que ofrece en el sitio web⁹¹. Tales *disclaimers* consisten en una declaración de voluntad que, para que tenga validez, debe estar localizada en un lugar visible del sitio web. El propietario de un sitio web interactivo que incluye un *disclaimer* indicando que sus productos o servicios no se comercializan en un determinado país, no puede ser demandado en dicho país en atención al *forum delicti commissi*. Ahora bien, los *disclaimers* dejan de tener validez como indicio desde el momento en que se demuestra que el prestador de servicio permite a personas residentes en Estados mencionados en ese *disclaimer* tener acceso a sus productos o servicios⁹².

⁹⁰ Así, por ejemplo, en la sentencia «*Les Folies Céramiques c. Mridul Enterprises et Trademark Tiles*», el tribunal consideró que el Art. 5.3 R. 44/2001 no resultaba aplicable puesto que la demandada nunca había vendido productos para ser importados en Francia, no operaba un sitio web accesible desde Francia y resultaba imposible conseguir las coordenadas de esta empresa por Internet.

⁹¹ En la sentencia italiana «*Carpoint Spa v. Microsoft*» el tribunal de Roma declara que el simple hecho de acceder a una página no otorga competencia. Entre los criterios que el tribunal tuvo en cuenta para determinar que la actividad no estaba dirigida a Italia estaba el que los usuarios debían de introducir un *zip code* de los EEUU para acceder a la página. En el caso «*Castellblanch*», la empresa española utilizaba este tipo de *disclaimers* en su *web site*, pero no se tuvieron en cuenta.

⁹² Vid. P. MANKOWSKY, «Art. 5.3»..., *op. cit.*, p. 213.

- f) El idioma utilizado en el sitio web⁹³ y la moneda en la que se indica el precio de los productos o servicios⁹⁴. Estos dos indicios puede que no sirvan, por sí solos, para determinar si un sitio web está dirigido hacia un determinado Estado —por ejemplo si el idioma utilizado es el inglés o si la moneda en la que se indican los precios es el euro⁹⁵— pero sí para establecer que un sitio web *no esta dirigido* hacia un Estado: así, si el idioma utilizado es el japonés y la moneda en la que se expresan los precios el yen, puede concluirse que el sitio web no está dirigido a residentes en un Estado de la Unión Europea y que, por consiguiente, sus tribunales no se pueden declarar competentes.
- g) Los resultados que aparecen en los buscadores de Internet identificados mediante el ccTLD de un determinado Estado. El hecho de que un sitio web aparezca entre los resultados referenciados en buscadores de Internet identificados mediante el ccTLD de un determinado Estado —google.fr, yahoo.es, etc...— cuando se incluye un producto o servicio como término de búsqueda es un indicio de que dicho sitio web está dirigido hacia ese Estado. Más aún si, cuando se introduce como término de búsqueda una marca, aparece entre los resultados el sitio web donde presuntamente se infringe. En fin, también se considera indicativo de un proximidad suficiente con dicho Estado el hecho de que al introducir la

⁹³ Afirmando la aplicación de este criterio, Sentencia *Cour d'appel Paris*, 26 abril 2006, «*Fernand S, Normalu / Acet*» (disponible en <http://www.legalis.net>): el sitio web, alojado en un servidor en Líbano, estaba en inglés y no se ofrecían productos o servicios a los consumidores franceses, por lo que el tribunal se declaró incompetente. Sentencia del *TGI Paris* de 14 septiembre 2002, «*Synergie c. Adecco*» (en *Dalloz*, 2004, p. 2647 ss): acción por infracción presentada por una sociedad propietaria de una marca francesa contra una Sociedad de Canadá que no opera más que en ese país pero que había reproducido la marca en litigio en su *web site* que estaba identificado bajo un dominio «.ca». El tribunal se declaró competente porque los demandados no podían válidamente negar que estas páginas están dirigidas a clientes franceses desde el momento en que son accesibles desde Francia con el motor de búsqueda de Google, están escritas en francés y no excluyen expresamente a los clientes franceses de su ámbito de actuación. Igualmente, Sentencia de *TGI Paris*, 11 febrero 2003, «*Intermind c. Infratest Burke*» (*IBJL/RDAI*, «Chronique de droit international privé», 2004, p. 879): el tribunal de París se declara competente en atención al Art. 5.3 para conocer de una acción por infracción de marca francesa reproducida en la pantalla de un *web site* situado en el extranjero pero que era accesible desde París y en el que se empleaba el francés. Estas circunstancias probaban que el sitio estaba dirigido a los consumidores franceses. Aplicando este criterio para negar la competencia de los tribunales franceses, Sentencia del *TGI Paris*, 28 marzo 2003, «*Produits Nestlé c. Mars*» (*IBJL/RDAI*, «Chronique...», *op. cit.*, p. 868): el juez consideró que no existe ningún acto de infracción en Francia si una marca francesa se reproduce en un sitio web americano puesto que el sitio estaba en inglés y en el se estipulaba que sólo era aplicable a Estados Unidos y Canadá. Sentencia del *TGI*, 11 marzo 2003, «*BD Multi media c. Hornig*» (*JDI*, 2004, p. 491 nota J. BERGE): no existe infracción en Francia por el titular de un sitio web extranjero puesto que la página sólo se ofrece en alemán.

⁹⁴ Un buen ejemplo de indicios los encontramos en la sentencia estadounidense «*Euromarket Designs Inc. v. Crate & Barrel Ltd*» 96 F. Supp. 2d, 824 (N. D. Ill. 2000): se consideró que el demandado, domiciliado en Irlanda, había dirigido sus actividades en un Estado USA en base a que el precio de los productos estaba en dólares y a la hora de rellenar el formulario de pedido se solicitaba un «*zip code*» y el Estado de residencia.

⁹⁵ Razón que puede explicar que la Declaración concertada sobre el Art. 15 R. 44/2001 expresamente rechaza la utilidad de estos indicios en el Punto 1, Párrafo 4.

marca de empresas competidoras, aparezcan anuncios del sitio web en los que se contiene la información ilícita —los conocidos *adwords* de Google— acompañando a los resultados de la búsqueda⁹⁶.

- h) En las acciones declarativas de ausencia de infracción debe recordarse que su finalidad es que el tribunal determine si la realización en Internet de una determinada actividad por parte del demandante es constitutiva de infracción en un determinado país. El simple hecho de presentar la demanda —siempre que se den los requisitos para que esta sea admitida— es un indicio de que esa persona desea dirigir sus actividades al Estado ante cuyos tribunales se ha instado la acción⁹⁷.
- i) En fin, otros indicios que pueden tomarse en consideración son si se utilizan las unidades de medida o de tallas de un determinado Estado⁹⁸, si el prestador de servicios envía publicidad o *spamming* a direcciones de correo de ese Estado, si recoge suscripciones de residentes en dicho Estado o si presta servicios postventa para ese Estado o localiza uno o varios punto de contacto en el territorio de ese país⁹⁹.

El peso de estos indicios depende del caso concreto. Por lo general, se exige una acumulación de indicios si bien en algunos supuestos los tribunales se han declarado competentes en atención exclusivamente a uno de ellos. También debe tenerse en cuenta el tamaño de la empresa propietaria del *web site*. Es de suponer que una empresa grande cuenta con más medios económicos para diseñar su sitio web de tal manera que resulten evidentes, por su configuración

⁹⁶ En la sentencia de la *Cour d'appel* de París de 28 junio 2006, «*Google c. Louis Vuitton*» (disponible en <http://www.legalis.net>) el tribunal francés se declaró competente para conocer de una acción por competencia desleal e infracción de marca contra el prestador de servicios de Internet Google. El tribunal considera probado que cada vez que una persona introducía el término «Louis Vuitton» o similares, aparece, entre los resultados de búsqueda, el sitio web donde se comercializan productos falsificados y, a la derecha, anuncios de esos mismos sitios web. En cambio, en la sentencia de la *Cour d'appel* de París de 6 junio 2007, «*Google c. Axa*» (disponible en <http://www.legalis.net>), ocurrió el supuesto contrario. La compañía Axa presentó una demanda por considerar que los anuncios que aparecen en el buscador Google a la derecha de los resultados de la búsqueda cuando se introducían la marca de la empresa demandante constituían una infracción de marca y un acto de competencia desleal y parasitaria y de publicidad engañosa. La sentencia determina que los tribunales franceses no eran competentes para conocer de la demanda por no existir vínculos suficientes entre los hechos y el territorio francés. En particular el tribunal llegó a esta conclusión porque los anuncios sólo aparecían en cuando la marca se introducía en buscadores Google identificados bajo ccTLD diferentes de «.fr». Además, los anuncios conducían a web sites localizadas en otros países. Por ello, no se podía considerar que el mercado al que se dirigía esa actividad era el francés.

⁹⁷ Un ejemplo de este indicio lo encontramos en la SAP Barcelona de 26 de abril 2007.

⁹⁸ Comentarios a los *ALI Principles*, p. 95.

⁹⁹ En EEUU, en «*Zippo Manufacturing Co. vs. Zippo dot. Com Inc.*», 952 F Supp 1119 (WD Pa 1997), los indicios que se tuvieron en cuenta en este caso fueron que el demandado había recibido 3.000 demandas de suscripción por residentes en ese Estado y que había celebrado contratos con proveedores de servicios establecidos en ese Estado. «*A defendant is clearly doing business over the internet in jurisdiction by having an interactive website and making contracts with residents in that jurisdiction, involving the deliberate and repeated transmission of computer files over the Internet.*».

o por la utilización de limitadores de acceso, los Estados a los que está dirigida. No es justo esperar esta sofisticación en el *web site* de una pequeña y media empresa, salvo que su sector de negocio sea el informático¹⁰⁰.

Por último, la aplicación del criterio de «focalización» en materia de infracciones de propiedad intelectual merece una mención especial. Por un lado, al contrario de lo que ocurre en materia de marcas o de competencia desleal, desde el momento en que el sitio web o el contenido son accesibles desde un determinado Estado se está produciendo una infracción de derechos de propiedad intelectual. No cabe otra interpretación de los Tratados Internet de la OMPI¹⁰¹ y de la Directiva 2001/29¹⁰². ¿Quiere esto decir que resulta suficiente que el sitio web o el contenido ilícito sea accesible para que el tribunal de un Estado se pueda declarar competente? En principio, puede entenderse que se ha producido un hecho dañoso, por lo que el *forum delicti commissi* sería aplicable. No obstante, a nuestro parecer la respuesta a esta cuestión debe ser negativa. Lo contrario equivaldría a una vuelta al criterio de la «accesibilidad» que, como se ha explicado, tiene consecuencias perversas para el derecho a una tutela judicial efectiva.

La jurisprudencia parece confirmar esta interpretación puesto que, en esta materia, la existencia de descargas de la obra desde el Estado donde se presenta la demanda constituye el indicio más utilizado —aunque no el único¹⁰³— para aplicar el criterio de «focalización» en materia de infracciones de propiedad intelectual. A mi modo de ver, el hecho de que se hayan producido descargas del contenido ilícito en ese Estado es suficiente para afirmar que se ha producido un hecho dañoso y que los tribunales de dicho Estado se pueden

¹⁰⁰ Comentarios a los *ALI Principles*, p. 96.

¹⁰¹ El Art. 8 del Tratado sobre derechos de autor indica que «[...] los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija». El Art. 11 del Tratado sobre intérpretes, ejecutantes y fonogramas dice: «Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija».

¹⁰² Directiva 2001/29 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y los derechos afines en la Sociedad de la Información (DOCE 167/10 de 22 junio 2001). Su Art. 3.1 establece: «Los Estados miembros establecerán en favor de los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija».

¹⁰³ Por ejemplo, En su sentencia de 13 de febrero de 2007, «Copiepresse c. Google» (Disponible en http://www.copiepresse.be/copiepresse_google.pdf), el Tribunal de première instance de Bruselas condena a Google Inc, sociedad domiciliada en EEUU, por una infracción de derechos de autor de los periódicos belgas cometida a través de su servicio «Google News». La empresa norteamericana publicaba el título y extractos de las noticias publicadas en esos periódicos sin su autorización. En la medida en que el demandado está domiciliado en un tercer Estado —EEUU—, el tribunal de instancia se declaró competente en atención a que Google dirigía dicho servicio a las personas residentes en Bélgica.

declarar competentes en atención al *forum delicti commissi*¹⁰⁴. Este indicio merece tres comentarios. Primero, deberá tratarse de una multitud de descargas¹⁰⁵, si bien, en determinados supuestos, una única descarga podría bastar en atención al carácter de la obra descargada —por ejemplo, una obra inédita o de gran valor económico—. Segundo, en principio, este indicio puede ser suficiente para atribuir competencia a los tribunales de *forum delicti commissi*. Tercero, al contrario que en los demás indicios, la voluntad del propietario del sitio web o del contenido a disposición en Internet cuenta bastante poco a la hora de determinar si el mismo estaba o no dirigido hacia el Estado del foro¹⁰⁶. En cualquier caso, debe resaltarse que este indicio no es el único aplicable en esta materia: el resto de criterios analizados anteriormente también puede servir para determinar cuando un sitio web o un contenido puesto en Internet está dirigido al territorio del Estado donde se presenta la demanda¹⁰⁷.

¹⁰⁴ En el asunto «*Arista Records, Inc. et al v. Sakfield Holding Company*» (US District Court for the District of Columbia c.a.N. 03-1474 (RCL)), el tribunal de Distrito Columbia (EEUU) se declaró competente para conocer de una demanda por infracción de derechos contra una empresa domiciliada en España en cuyo sitio web —www.puretunes.com— se podían descargar obras musicales pirateadas. En la medida en que resultaba probado que se habían realizado descargas por personas residentes en Distrito Columbia la competencia del tribunal resultaba justificada.

¹⁰⁵ Así, por ejemplo, en el auto de 15 de octubre 2008, «*SPPF c. Sourceforge et J. Nilson*» (copia privada del autor) el Tribunal Grande Instance de París conoció de una demanda de la Sociedad de productores de fonogramas francesa (SPPF) por infracción de derechos de propiedad intelectual contra un particular estadounidense que había fabricado un software para intercambio de ficheros y un prestador de servicios del mismo país que albergaba un sitio web a partir del cual se llevaba a cabo ese intercambio. El juez tuvo en cuenta, además de que resulta probado que el sitio web es accesible desde Francia, que un 6% de los utilizadores de ese software residían en Francia y que, por tanto, el software es utilizado en dicho país para intercambiar contenidos ilícitos. En base a estos argumentos, el tribunal se declaró competente.

¹⁰⁶ Sirve como ejemplo, el auto del Tribunal Grande Instance de 29 de octubre 2008, «*SPPF c. Limewire*» (copia privada del autor). En este asunto, la SPPF demandó por infracción de derechos de autor a un fabricante de software *peer-to-peer* utilizado por usuarios residentes en Francia para intercambiar ficheros musicales. El juez se declara competente porque el software se ha puesto a disposición del público francés y se utilizan en ordenadores situados en Francia para realizar esos intercambios, circunstancia que implica que se han realizado descargas en Francia. El argumento de Limewire de que el software se divulgaba a través de sitios web a los que la empresa no había concedido una autorización resulta irrelevante para el tribunal. En su opinión, si Limewire es responsable o no de estas descargas es una cuestión que debe responderse cuando el juez entre a conocer del fondo del litigio.

¹⁰⁷ Así, por ejemplo, en el auto del Tribunal Grande Instance de París de 3 de septiembre 2008, «*Florence G.-G. c. Musée d'art contemporain et autre*» (disponible en <http://www.legalis.net>), no se tuvo en cuenta si habían existido o no descargas de las obras presuntamente infringidas. En esta decisión, después de afirmar que la simple accesibilidad del sitio web no es suficiente para decretar la competencia de los tribunales franceses, el juez se declara competente para conocer de una demanda por infracción de derechos de autor contra un sitio web de un museo en Chile, registrado bajo el dominio «.cl», sin referenciar en los motores de búsqueda utilizados en Francia y que no se dedica a vender obras de arte. La razón: que el sitio web está destinado a personas aficionadas al arte del mundo entero y que poco importa todo lo demás. Los aficionados al arte conocen la nacionalidad del autor y, por tanto, buscan obras en sitios web editados por museos chilenos, las cuales son accesibles con independencia del idioma utilizado. La decisión se aproxima, peligrosamente, al «criterio de la accesibilidad».

V. CONCLUSIONES

La aplicación de las normas de competencia judicial internacional del R. 44/2001 (CL) y la LOPJ en los supuestos de infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual en Internet debe realizarse teniendo en cuenta dos objetivos: la tutela efectiva de la propiedad intelectual y el derecho a una tutela judicial efectiva que asiste a todo demandado.

Estas normas permiten al demandante (titular de los derechos) presentar la demanda ante los tribunales del Estado de domicilio del demandado o ante los tribunales del lugar de producción del hecho dañoso.

Con el primer foro de competencia, el segundo de estos objetivos queda salvaguardado puesto que el demandado va a litigar en casa. Ahora bien, también se respetan los intereses del titular de los derechos puesto que, en el caso de que la infracción se haya cometido en una pluralidad de Estado —supuesto muy corriente cuando la infracción se comete en Internet—, podrá presentar una demanda por la globalidad de los daños.

Los intereses de los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual también se ven beneficiados por el hecho de que, de manera alternativa al foro del Estado de domicilio del demandado, éstos pueden presentar la demanda ante los tribunales donde se ha producido el hecho dañoso, entendiendo por tal: el lugar desde el que el infractor introduce la información en Internet; el lugar donde se halla el servidor donde se aloja la información; o el lugar desde donde la información resulta accesible o descargable a condición de que se demuestre que el sitio web o el contenido puesto a disposición en Internet estaba dirigido hacia ese Estado. No obstante, con carácter general, estos tribunales sólo pueden conocer de los daños ocasionados o que se pueden ocasionar en dicho Estado. Si no existiera esta limitación el derecho a una tutela judicial efectiva podría resultar dañado pues el demandado podría verse obligado a litigar en lugares imprevisibles y con escasa vinculación con el litigio. Tan sólo podría admitirse, con carácter excepcional, una extensión de la competencia del *forum delicti commissi* a los «daños globales» si en el Estado ante el que se ha presentado la demanda se han producido daños sustanciales en relación con la totalidad de los derivados de la infracción.

Por último, la necesidad de garantizar un justo equilibrio entre tutela efectiva de la propiedad intelectual y el derecho de defensa del demandado también justifica que, a la hora de interpretar tanto del Art. 5.3 R. 44/2001 cuanto del Art. 22.3 LOPJ, debe rechazarse el criterio de la «accesibilidad», propugnado por la *Cour de cassation* francesa, y apostar por el llamado criterio de «focalización» o de las «actividades dirigidas». Sólo así se puede fomentar la instauración de un mercado internacional electrónico.