



COMILLAS
UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICAI

ICADE

CIHS

FACULTAD DE DERECHO

LOS DERECHOS DE AUTOR MUSICAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

Autor: Adrian Bert Aragón

4ºE1 (E1 francés)

Área de Derecho internacional Privado

Tutora: María José Lunas Diaz

Madrid

Abril 2019

Resumen:

Este trabajo analiza los principales problemas de derecho internacional privado que se plantean en relación con los derechos de autores de obras musicales en el contexto internacional. Debido a elementos de extranjería (como el domicilio del autor o el lugar de primera publicación de la obra) deben de aplicarse las normas de derecho internacional para determinar el juez competente y la ley que protege los derechos de autor.

En la primera parte se estudia la imposibilidad de aplicar el criterio de *lex rei sitae* y las alternativas a dicho criterio para determinar la competencia judicial y la ley aplicable a los derechos de autor, centrándose en la *lex loci protectionis* y la *lex originis*. En la segunda parte estudiamos los problemas que plantea la plurilocalización del daño en las vulneraciones a través de internet para determinar el juez internacionalmente competente dentro de la UE. En la última parte intentamos dar pautas para calificar los contratos en materia de derechos de autor y analizamos como se gestionan los derechos de autor de los extranjeros.

Palabras clave: obra musical, territorialidad, competencia judicial, ley aplicable, *lex loci protectionis*, plurilocalización, gestión colectiva.

Summary:

This work analyses the main problems of international law that arise in relation with author's rights on musical work in the global context. Due to foreign elements (like the author's address or the place of prime publication of the musical work), rules of international law must be applied to determine the competent judge and the law that protects their rights.

In the first part we study the impossibility to apply the criterion of *lex rei sitae* criterion and the alternatives to this criterion to determine the jurisdiction and the law applicable to author's rights, principally the *lex loci protectionis* and the *lex originis*. In the second part we study the problems posed by the plurilocalization of the damage in the violations through Internet to determine the competent judge in the European Union. In the last part we try to qualify the intellectual property contracts and we analyse how the foreign author's rights are managed.

Key words: music work, territoriality jurisdiction, applicable law, *lex loci protectionis*, ubiquitous damages, collective management.

INDICE

LISTA DE ABREVIATURAS	5
INTRODUCCION	7
1. LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ COMPETENTE Y DE LA LEY APLICABLE A LOS DERECHOS DE AUTOR: ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS DISTINTAS POSIBILIDADES	12
1.1. Marco jurídico general	12
1.2. La imposibilidad de aplicar el criterio de lex rei sitae a los bienes inmateriales y las alternativas a dicho criterio	13
<i>1.2.1. La inmaterialidad de los derechos de autor</i>	13
<i>1.2.2. Alternativas al criterio de la ubicación del bien para la determinación del juez internacionalmente competente</i>	14
<i>1.2.3. Alternativas al criterio de la ubicación del bien para la determinación de la ley aplicable</i>	15
1.3. La territorialidad de los derechos de autor y la aplicación de la lex loci protectionis	16
1.4. El lugar de la primera publicación de la obra como criterio de determinación de ley aplicable	19
<i>1.4.1. Debates sobre la aplicación de la ley del lugar de primera publicación</i>	19
<i>1.4.2. El lugar de primera publicación de la obra como criterio de atribución de derechos y determinación de ley aplicable.</i>	23
<i>1.4.3. Comentarios sobre la lex originis</i>	24
2. LA PLURILocalIZACIÓN DEL DAÑO EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	25
2.1. La plurilocalización del daño dentro de la UE	25

2.1.1. <i>Marco jurídico</i>	25
2.1.2. <i>Lugar de origen del daño en las vulneraciones de los derechos de autor a través de internet</i>	28
2.1.3. <i>Lugar de materialización del daño en las vulneraciones de los derechos de autor a través de internet</i>	29
2.1.4. <i>¿Produce un daño la mera accesibilidad?</i>	33
2.1.5. <i>La CJI en caso de vulneración de los derechos morales del autor</i>	35
2.2. Los problemas de plurilocalización del daño que pueden surgir fuera de la UE	39
3. LA CALIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE GESTIÓN COLECTIVA OBLIGATORIA DE LOS AUTORES EXTRANJEROS	40
3.1. Contrato de derecho de autor: ¿contrato de prestación de servicio o no?	40
3.2. Los derechos económicos de gestión colectiva obligatoria de los autores extranjeros	42
CONCLUSIONES	45
BIBLIOGRAFIA	47

LISTA DE ABREVIATURAS

ADPIC	Acuerdos sobre los aspectos de los Derechos de la Propiedad intelectual firmados en Marrakech en 15 de abril de 1994 y que figuran en anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.
ACAM	Asociación de Compositores y Autores de Música
ALI	American Law Institute
ALI principles	Varios Autores, <i>Restatement of the Law, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes</i> , American Law Institute, St. Paul, 2008
Art.	Artículo
BOE	Boletín oficial del Estado Español
CBe	Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9 de septiembre de 1886 en su última versión realizada en Paris el 24 de julio de 1971 y enmendada el 28 de septiembre de 1979
Convenio de Bruselas	Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Diario Oficial de la CEE de 31/12/1972).
CJI	Competencia Judicial Internacional
Principios CLIP	Principles for Conflict of Law in Intellectual Property. Grupo Europeo Max Planck sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual, <i>Principios sobre Derechos internacional privado de la propiedad intelectual</i> , trad. De Miguel Asensio P.A., Max Planck Institute, 1 de diciembre de 20011
DIPr	Derecho Internacional Privado
LPI	Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia

RB I bis	Reglamento (UE) n ° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Diario oficial de la UE 20/12/2012)
RRI	Reglamento (CE) n ° 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Diario oficial de la UE de 04/07/2008)
RRII	Reglamento (CE) n ° 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Diario oficial de la UE de 31/07/2007)
TFUE	Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea n ° C 321/01 (Diario oficial de la UE de 26/10/2010)
TJCE	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009 pasa a llamarse el TJUE
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TS	Tribunal Supremo
SACEM	<i>Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique</i>
SGAE	Sociedad General de Autores y Editores
STJCE	Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
STJUE	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>

INTRODUCCION

El pasado 27 de marzo de 2019 comparecían en el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid los dos famosos cantantes colombianos, Shakira y Carlos Vives, tras una demanda del compositor y productor cubano Livam y su editora MBRD Music Publishing contra los dos artistas y contra el compositor Andrés Eduardo Castro, Sony Music Publishing y otras nueve productoras de la canción *La Bicicleta*. El compositor cubano considera que la canción “la Bicicleta”, grabada en 2016 y éxito interplanetario con más de 1 millón de vistas en YouTube y más de 300 millones de reproducciones en Spotify, plagia su obra *Te quiero tanto* de 1997 y que vulnera sus derechos de autor. En 2016, tras un requerimiento del autor cubano, la SGAE, Sociedad General de Autores y Editores, que gestiona en España los derechos de Shakira y Carlos Vives, había decidido retener todos los derechos económicos de autor obtenidos con *La Bicicleta*. Estamos pues ante una demanda por vulneración de derechos de autor presentada ante los tribunales españoles por un autor cubano contra autores colombianos, residentes unos en España y otros en Colombia. Este tema de actualidad resalta todos los problemas que se van a tratar en este trabajo: ante qué juez demandar, cuál será la ley aplicable, si los autores tienen derechos de autor en el extranjero, cómo se protegen sus derechos en el extranjero, cómo despliega la sentencia sus efectos y cómo se gestionan sus derechos en el extranjero.

En el contexto de la globalización, del desarrollo exponencial de internet y de nuevos medios de comunicación, los autores de creaciones intelectuales como las obras musicales, tienen cada día más posibilidades de ver sus derechos infringidos. Las obras se explotan hoy en día en todo el mundo y de forma simplificada, con un simple par de “clicks”, sin necesidad de desplazamiento, abandonándose el CD para usar aplicaciones como Spotify o YouTube o sistemas de intercambios de archivos mediante redes peer to peer. Esta globalización y simplificación de los medios de comunicación conlleva a un aumento de las posibilidades de vulneración de los derechos de autores, ya no en el país del domicilio del autor o en el país de publicación de la obra sino en una multitud de Estados. Los antiguos modelos de protección de la propiedad intelectual no preveían estas posibilidades de infracción por lo que quedaron obsoletos. Debido a ese crecimiento tecnológico y la inadecuación de las normas en materia de propiedad intelectual empezó hace unos 20 años la adopción de nuevos textos internacionales y de nuevas legislaciones nacionales para adaptar las normas de propiedad intelectual a estos

cambios. Los ADPIC¹ firmados en 1994 en el seno de la Organización mundial del comercio consagran la propiedad intelectual como un reto del comercio internacional y en 1996 los Estados miembros de la WIPO² firmaron el Convenio de Ginebra, primer tratado internacional con el objetivo de adoptar las normas internacionales en materia de propiedad intelectual al mundo numérico y de las nuevas tecnologías.

Ese progreso tecnológico no solo determinó la necesidad de adaptar las normas en materia de propiedad intelectual sino también las normas de derecho internacional privado relativas a la propiedad intelectual. Por ejemplo qué pasa si un cantante español plagia una canción de Céline Dion, la publica en YouTube y dicha canción es vista en 15 Estados a través del Mundo por 50 millones de personas o si un hacker ruso hackea el ordenador de Dani Romero, en el que éste tenía su última creación y pone en venta la canción en Amazon Music sin el consentimiento del autor. Aquí ya no solo se trata de saber si los derechos de Céline Dion o de Dani Romero están protegidos o no, sino también de averiguar qué tribunal puede conocer del asunto, que leyes aplicar y cómo desplegará sus efectos la sentencia. Internet no solo aumenta las posibilidades de vulneración de los derechos sino que también permite que dichos derechos se vulneren desde otros Estados y con un impacto mucho más amplio lo que suscita la compleja cuestión de la determinación del lugar de materialización del daño en vulneraciones a través de internet.

La adaptación de los tratados internacionales y legislaciones nacionales conllevó a establecer una regulación independientemente de la nacionalidad del autor, aplicándose a los extranjeros el principio de asimilación³. Este principio implica que en materia de propiedad intelectual debe tratarse igual al nacional que al extranjero, otorgándose a ambos los mismos derechos.⁴ Dentro de la UE este principio de asimilación se encuentra recogido en el artículo 18 del Tratado de funcionamiento de la UE a través del principio de no discriminación⁵. El TJCE en dos sentencias Phil Collins y Tod's relativas respectivamente a los derechos afines y a los derechos de autor⁶ recordó que “debido especialmente a sus efectos sobre los intercambios intracomunitarios de bienes y servicios, los derechos de autor y derechos afines están comprendidos en el ámbito de aplicación del Tratado CE, se hallan necesariamente sujetos al

¹ Acuerdos sobre los aspectos de los Derechos de la Propiedad intelectual que afectan al comercio firmados en Marrakech en 15 de abril de 1994 y que figuran en anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.

² *World Intellectual Property Organization*, agencia auto-financiada de las Naciones Unidas creada en 1967 y con actualmente 191 Estados partes.

³ Véase por ejemplo el artículo 3 del Convenio de Berna.

⁴ De Miguel Asensio P.A. *Derecho privado de internet*, Civitas, 2011, punto n° 558.

⁵ Artículo 18 TFUE: “En el ámbito de aplicación de los Tratados, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en los mismos, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad.”

⁶ STJCE de 30 de junio 2005, n° C-28/04, Tod's, sobre derechos de autor y STJCE de 20 de octubre de 1993, n° C-92-92, Phil Collins sobre los derechos afines.

principio general de no discriminación establecido en el artículo 12 CE, párrafo primero”⁷. En estas Sentencias el TJUE precisa que está prohibida tanto la discriminación directa como la discriminación indirecta, en la que se toma un elemento de extranjería distinto al de la nacionalidad para poder establecer derechos distintos pero dicho elemento está en realidad fuertemente vinculado con la nacionalidad.

Para poder entender adecuadamente este trabajo es imprescindible dedicar un breve apartado a la definición y explicación de determinados conceptos que se emplearán a lo largo del mismo. A nivel internacional cuando se habla de propiedad intelectual (*intellectual property* en inglés) se hace referencia tanto a la propiedad industrial como a la propiedad literaria, artística y científica⁸. En este trabajo con el termino propiedad intelectual nos referiremos únicamente a la propiedad literaria, artística y científica tal y como está establecida en la Ley de Propiedad Intelectual 1/1996⁹. El artículo 2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas¹⁰ establece que “Los términos ‘obras literarias y artísticas’ comprenden a todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como [...] las composiciones musicales con o sin letra”. Por lo que, dentro de esta amplia categoría de obras literarias y artísticas se encuentran las obras musicales. Los derechos de autor se componen de dos grandes bloques de derechos: los derechos morales del autor y los derechos patrimoniales del autor. El derecho moral del autor es un derecho personalísimo, irrenunciable e intransmisible que se compone de diversas facultadas: el derecho de divulgación, el derecho de paternidad¹¹, el derecho a la integridad de la obra, derecho de modificación, derecho de retirar la obra por cambio de convicciones y derecho de acceso al ejemplar único.¹² Por el contrario los derechos patrimoniales son derechos económicos, que permiten al creador de una obra obtener unos beneficios económicos derivados de esa obra. Los

⁷ STJCE Tod’s, punto n° 18.

⁸ Véase por ejemplo el concepto de propiedad intelectual usado por la Organización mundial de la propiedad intelectual o el Reglamento Roma II que entiende los derechos de propiedad intelectual como referidos tanto a los derechos de propiedad industrial como a los derechos de autor.

⁹ Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (BOE núm. 97, de 22/04/1996)

¹⁰ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9 de septiembre de 1886 en su última versión realizada en Paris el 24 de julio de 1971 y enmendada el 28 de septiembre de 1979 (BOE n°. 260, de 30 de octubre de 1974).

¹¹ Derecho a ser reconocido como autor de la obra según el artículo 14.3° de la LPI.

¹² Contenido y características del derecho moral enumerados en el artículo 14 LPI.

derechos patrimoniales comprenden principalmente los derechos de reproducción¹³, distribución¹⁴, comunicación pública¹⁵ y transformación¹⁶.

Para la protección de los derechos de propiedad intelectual existen dos modelos o sistemas básicos: el sistema de *copyright* y el sistema del *droit d'auteur*. El sistema de *copyright*, implantado principalmente en los países anglosajones, acuerda poca importancia a los derechos morales y fundamenta los derechos del autor en los derechos patrimoniales. Este sistema no siempre atribuye la autoría de la obra a su creador (caso del *Work Made For Hire*) y permite una explotación de las obras más sencilla y a menor coste. Por el contrario, el sistema del *droit d'auteur*, desarrollado en Francia e implantado en la mayoría de los Estados de la UE, otorga además de los derechos patrimoniales, verdaderos derechos morales al autor y facultades derivadas de este derecho.

En materia de derechos de autor sobre las obras musicales es necesario distinguir entre los derechos del autor, el que crea la obra musical y los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, derechos afines a los derechos del autor. Los artistas intérpretes o ejecutantes no crean una obra sino que representan, cantan, leen, recitan, interpretan o ejecutan en cualquier forma una obra¹⁷. En caso de creación de obras audiovisuales¹⁸ los autores de las composiciones musicales presentes en dichas obras también son considerados como autores de las obras audiovisuales.

En el ámbito internacional las principales controversias que se plantean en propiedad intelectual son relativas a litigios en materia extracontractual sobre los derechos patrimoniales de los autores. En la demanda se exige en la mayoría de los casos la cesación de la conducta ilícita y la indemnización por daños y perjuicios.

¹³ Definido por el artículo 18 de la LPI como “Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias”.

¹⁴ Definido por el artículo 19 de la LPI como “Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma”.

¹⁵ Definido por el artículo 20 de la LPI como “Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas”.

¹⁶ Definido por el artículo 21 de la LPI como “La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente”.

¹⁷ Definición del artículo 105 de la Ley de propiedad intelectual.

¹⁸ Las obras audiovisuales son definidas por el artículo 86 de la Ley de Propiedad intelectual como “creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras”.

Este trabajo consiste fundamentalmente en analizar los principales problemas que se plantean en materia de derechos sobre obras musicales en el contexto internacional. Estos problemas se encuentran principalmente en materia extracontractual, cuando no hay un contrato que regule las relaciones entre el autor y un tercero infractor de sus derechos. Esto se debe a que, en la práctica, en los contratos sobre cesión de derechos de autor, las partes determinan tanto el juez competente como la ley aplicable por lo que no se suelen plantear problemas de DIPr. Aun así, en materia contractual existen dudas sobre la calificación jurídica de los contratos sobre derechos de autor y sobre la gestión de los derechos colectivos de los autores extranjeros. Estas cuestiones se tratarán en la última parte de este trabajo.

Los derechos de autor son derechos sobre bienes inmateriales, las creaciones humanas, que hacen difícil la aplicación de los criterios tradicionales de determinación de competencia judicial internacional (en adelante CJI) y de ley aplicable, lo que obliga a encontrar criterios diferentes y específicos para la propiedad intelectual. Esta inmaterialidad resulta aún más problemática por la particularidad de que solo se protegen estos derechos de propiedad intelectual en el Estado en el que se atribuyen dichos derechos al autor. El primer punto de este trabajo se dedicará a estudiar y analizar cuáles son las alternativas para determinar la CJI y la ley aplicable en materia de propiedad intelectual y cuales han sido las adoptadas en la práctica. En materia extracontractual las dificultades que se plantean hoy en día están principalmente relacionadas con la vulneración de los derechos de autor a través de internet. En efecto, como comentábamos anteriormente los contenidos publicados a través de internet son en principio accesibles en cualquier lugar, por lo que pueden causar daños en una multitud de Estados, lo cual plantea problemas de plurilocalización del daño que dificultan la aplicación de las normas de DIPr y hacen obligatoria su adaptación. Para el estudio de esta parte será necesario delimitar la materia contractual y la extracontractual. La segunda parte del trabajo se dedicará a estas cuestiones y nos centramos en los problemas que se dan dentro de la UE puesto que fuera de la UE no existe ningún tratado internacional que regula la CJI por lo que habrá que ir a la legislación de cada Estado para determinar si sus tribunales son competentes.

No trataremos sin embargo el reconocimiento de las sentencias debido a que este tema podría ser objeto de otro trabajo entero. Simplemente haremos alguna mención cuando sea oportuno.

1. LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ COMPETENTE Y DE LA LEY APLICABLE A LOS DERECHOS DE AUTOR: ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS DISTINTAS POSIBILIDADES

1.1. Marco jurídico general

Dentro de la UE la CJI se regula por el Reglamento Bruselas I bis (en adelante RB I Bis)¹⁹, aplicable cuando el demandado está dentro de la UE²⁰. No existen tratados internacionales que regulen la CJI por lo que cuando dicho reglamento no es aplicable habrá que acudir a las normas autónomas, a la legislación de los distintos Estados.

En materia de ley aplicable, el Reglamento Roma I (en adelante RRI)²¹ regula la ley aplicable a las obligaciones contractuales y el Reglamento Roma II (en adelante RRII)²² la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales. Existen también numerosas directivas que afectan a la propiedad que han permitido una aproximación de las legislaciones nacionales en materia de propiedad intelectual²³ aunque no se ha conseguido una armonización completa de los derechos de autor. En materia de ley aplicable sí que existen tratados internacionales, siendo los de mayor relevancia el Convenio de Berna²⁴ y los acuerdos ADPIC.

En cuanto al orden de aplicación de estas normas, las normas de compatibilidad de los RRI y RRII²⁵ prevén que dichos reglamentos no afectarán a la aplicación de los convenios internacionales por lo que debería de aplicarse primero el Convenio internacional pero como veremos posteriormente las normas de los Convenios en materia de propiedad intelectual son poco claras y no contiene mecanismos de interpretación armonizados, lo que conlleva a que en la práctica la ley aplicable a los derechos de autor se regule por las normas europeas.

La ley aplicable a los derechos de autor también se regula por las legislaciones estatales en todas las materias no reguladas por los Convenios o Reglamentos internacionales.

¹⁹ Reglamento (UE) n° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. (Bruselas I bis)

²⁰ Artículo 4 del RB I bis.

²¹ Reglamento (CE) n° 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I)

²² Reglamento (CE) n° 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II)

²³ Por ejemplo la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

²⁴ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886 en su versión revisada en París el 24 de julio de 1971 y enmendada el 28 de septiembre de 1979.

²⁵ Artículo 25 del RRI y artículo 28 RRII.

1.2. La imposibilidad de aplicar el criterio de *lex rei sitae* a los bienes inmateriales y las alternativas a dicho criterio

1.2.1. La inmaterialidad de los derechos de autor

Los derechos de autor son bienes inmateriales, intangibles por lo que, aunque la obra puede plasmarse en un soporte físico, el derecho recae sobre un bien que no es físico, la creación humana. En principio en materia de bienes corporales, precisamente en materia de derechos reales, para determinar la CJI y la ley aplicable se utiliza el criterio de *lex rei sitae*, el lugar de situación del bien. Por ejemplo si se produce un conflicto sobre la propiedad de un cuadro situado en España entre un alemán y un francés será en principio competente el juez español y debería de aplicarse la ley española.

Para la doctrina es evidente que no se puede aplicar dicho criterio, el criterio de *lex rei sitae* a los derechos de autor pues, ya que no existe una cosa física, es imposible determinar la ubicación del bien objeto de protección²⁶. Es cierto que la creación humana, como bien protegido por los derechos de propiedad intelectual, no es un bien físico; pero dicha creación, para existir en otro lugar que no sea el “cerebro del autor” tiene que plasmarse en un soporte físico, tangible, ya sea un CD, un libro, etc.... Podríamos plantearnos la aplicación del criterio de la *lex rei sitae* sobre los soportes físicos que plasman la obra pero en la práctica sería imposible. Las obras literarias, artísticas y científicas, y en particular las obras musicales se plasman y difunden en un número infinito de soportes por lo que sería imposible determinar cuál ha sido el “soporte que se ha infringido”. Dichos soportes, además de numerosos, son bienes muebles que pueden transmitirse fácilmente y cambiar de lugar a menudo. Por fin, utilizar un criterio como éste produciría una inseguridad jurídica total y una imposibilidad de determinar con adelanto cual será el juez competente.

Al ser imposible utilizar el criterio de *lex rei sitae* es necesario estudiar otras posibilidades teniendo en cuenta que en materia de derechos reales el criterio del lugar de ubicación del bien se utiliza tanto para determinar la CJI como para determinar la ley aplicable mientras que en materia de derechos de autor se utilizan criterios distintos para la determinación de la CJI y de la ley aplicable.

²⁶ Véase por ejemplo Calvo Caravaca A.L y Carrascosa González. J. *Derecho Internacional Privado*, volumen II, decimoséptima edición, Comares, Granada, 2017, página 1393.

1.2.2. Alternativas al criterio de la ubicación del bien para la determinación del juez internacionalmente competente

La primera alternativa sería el foro del domicilio del autor, titular de los derechos de propiedad intelectual y demandante en caso de vulneración de sus derechos. Este criterio podría en teoría utilizarse pero está desconectado de la obra ya que el autor puede haberse movido desde que creó su obra y esto permitiría un *fórum shopping* exorbitante. El autor elegiría domicilio en un Estado que ofrece una protección muy alta de los derechos de propiedad intelectual y demandaría allí por la vulneración de sus derechos. Este foro, llamado también *fórum actoris*, se suele utilizar en caso de protección de parte débil²⁷ pero es difícil considerar al autor como una parte débil, como es el consumidor o el trabajador, pues en principio se encuentra en condiciones de igualdad con el infractor de sus derechos. Es más, el autor suele estar asesorado por abogados especializados en propiedad intelectual y puede recibir asistencia jurídica de asociaciones de derechos de autor como la ACAM²⁸ u otras entidades parecidas. Considerar al autor como parte débil implicaría desvirtuar el foro de protección de la parte débil y ampliarlo de forma exagerada. Este foro también plantearía problemas en cuanto al reconocimiento de la sentencia. En efecto, es muy probable que los derechos del autor se vulneren en el territorio del domicilio del demandado y que sea allí donde se produzcan los perjuicios. Si el autor demanda en su domicilio exigiendo la cesación de la conducta ilícita y una indemnización, tendrá posteriormente que acudir a los tribunales del lugar de realización de dicha conducta ilícita y pedir el reconocimiento de la sentencia, el cual podría ser denegado y alargaría el proceso. Por ejemplo si un austriaco plagia un obra musical de un autor español, la reproduce en uno de sus álbumes y la comercializa en Austria, tanto la vulneración del derecho como los daños y perjuicios se producen en Austria por lo que si el autor español exige la cesación de la conducta ilícita ante los tribunales españoles deberá posteriormente acudir a los tribunales austriacos para hacer reconocer dicha sentencia. Debido a los problemas anteriormente planteados y a la ausencia de vínculos con la obra vulnerada debemos descartar este foro.

Otra alternativa sería el foro del domicilio del demandado. Este es el criterio que se sigue como regla general para determinar la competencia judicial internacional²⁹ y se puede perfectamente

²⁷ Se utiliza para la protecciones de los consumidores y los trabajadores en los artículos 17 y siguientes del RB I bis.

²⁸ Asociación de Compositores y Autores de Música creada en 1995, con el objetivo de defender y promover los derechos de los compositores y autores de música, la propiedad intelectual y la gestión colectiva en todo el Estado.

²⁹ Ejemplo del artículo 4 del Reglamento Bruselas I bis o del artículo 22 ter de la LOPJ “éstos resultarán competentes cuando el demandado tenga su domicilio en España”.

usar en materia de derechos de autor. El American Law Institute (en adelante ALI)³⁰, elaboró en 2008 un documento de *soft law*³¹ en el que se establecen principios en materia de jurisdicción, conflictos de leyes y reconocimiento de sentencia extranjeras en propiedad intelectual. Dicho documento establece que uno de los criterios para determinar la jurisdicción competente en materia de litigios de propiedad intelectual es el foro del domicilio del demandado.³² Los principios CLPI sobre conflicto de leyes en Propiedad intelectual³³ también determinan que el criterio de competencia general es el del domicilio del demandado.

Cuando la demanda se enmarca en materia contractual o extracontractual también se aplican los foros de CJI previstos para estas materias³⁴.

1.2.3. Alternativas al criterio de la ubicación del bien para la determinación de la ley aplicable

En cuanto a las alternativas a la *lex rei sitae* como punto de conexión para determinar la ley aplicable solo haremos aquí un breve comentario sobre las propuestas pues los puntos siguientes están dedicados al análisis de los criterios usados en la práctica.

Uno de los puntos de conexión que se hubiera podido utilizar es el de los vínculos más estrechos³⁵, según el cual sería aplicable la ley que mayores vínculos presente, atendiendo al lugar de infracción, de la primera publicación de la obra, etc. Este criterio no se ha elegido para los derechos de propiedad intelectual principalmente porque no es un punto de conexión general sino más bien residual que se suele aplicar cuando el criterio general no resulta aplicable³⁶.

³⁰ Organización independiente sin fines de lucro creada en EEUU en 1923 en el Distrito de Columbia con objetivo de promover, interpretar y modernizar la legislación internacional.

³¹ *Restatement of the Law, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes*, American Law Institute, St. Paul, 2008.

³² Sobre la materia véase Borretto M.M., “Soft Law. Nuevos enfoques para el desarrollo progresivo del derechos internacional de la propiedad intelectual”, revista *Ars Boni et Aequi*, vol 8 n°2 (2012), pagina 104 y *los Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes, part II Jurisdiction*, 2008, desarrollados por el American Law Institute.

³³ Principios for Conflict of Law in Intellectual Property elaborados en 2011 por el European Max Plank Group on Conflict Of law in intellectual property creado en 2004.

³⁴ Estas cuestiones serán tratadas en los puntos 2 y 3 del trabajo.

³⁵ Alternativa propuesta por Esteve Gonzalez, L. para las vulneraciones de derechos de autor en internet en “La protección internacional de la propiedad intelectual (derechos de autor y conexos) en el contexto digital: Quo Vadis”, *University of Alicante Intellectual Property & Information Technology*, 1 de julio 2010, p 19 y también presente en el parágrafo 321 de los Principios del American Law Institute *cit supra*.

³⁶ Ejemplo del artículo 4 del Reglamento de Roma II: “Cuando la ley aplicable no pueda determinarse con arreglo a los apartados 1 o 2, el contrato se regirá por la ley del país con el que presente los vínculos más estrechos”.

Otra de las alternativas ha sido propuesta por el *Transparency working Group*³⁷ en la *Transparency Proposal*³⁸ donde determina que una de las alternativas a la *lex loci protectionis* es la ley del mercado afectado, considerando que la ley aplicable a las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual debe de ser la ley del Estado en el cual los resultados de la explotación de la propiedad intelectual tienen lugar³⁹. Según los autores de dicha propuesta la aplicación de dicho criterio de conexión permite aplicar una ley más conectada con el supuesto y que confiera mayor previsibilidad⁴⁰. El problema de esta propuesta es que en caso de vulneración de los derechos de propiedad intelectual en varios territorios, como ocurre con las vulneraciones a través de internet, hay varios mercados afectados por la vulneración lo que acarea aplicar una multitud de leyes.

Existen muchas más propuestas de ley aplicable, como la ley del lugar de residencia del infractor o la ley del lugar de realización del hecho infractor pero dichas propuestas están respaldadas por un número muy reducido de autores⁴¹ y no están recogidas en textos internacionales.

Aunque existan estas posibilidades, los puntos de conexión que se han elegido en el ámbito internacional para determinar la ley aplicable a los derechos de propiedad intelectual son el del lugar para el que se exige la protección y el de 1^{era} publicación de la obra.

1.3. La territorialidad de los derechos de autor y la aplicación de la *lex loci protectionis*

Los derechos de propiedad intelectual son derechos territoriales. Esta territorialidad significa que estos derechos solo pueden verse vulnerados en los territorios en los que el Estado atribuye dichos derechos a los autores, “puedan ser vulnerados, respectivamente, en cada uno de ellos en función del Derecho sustantivo aplicable”⁴². El principio de territorialidad rige de forma distinta en derecho de propiedad intelectual e industrial puesto que en el primero la inscripción

³⁷ Grupo Japonés y Coreano para la realización de un trabajo de *soft law* sobre los aspectos internacionales de la propiedad intelectual creado en 2004 e inspirado en los proyectos ALI y Max-Planck Group.

³⁸ *Joint Proposal Drafted by Members of the Private International Law Association of Korea and Japan*. Propuesta de regulación litigios transnacionales en materia de propiedad intelectual realizada por el *Transparency working Group* en marzo de 2010.

³⁹ Artículo 301(1) de la *Transparency Proposal*, “applicable law to infringements of intellectual property rights shall be the law of a country where the results of the exploitation of intellectual property rights occur”.

⁴⁰ Jureys, P., “Applicable law to intellectual property infringements in Japan: alternative *lex loci protectionis* principle”, *International Review of Law, Computer & Technology*, vol 24, n°2, July 2010, p 200.

⁴¹ Esteve Gonzalez, L., “LOS DERECHOS DE AUTOR Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO”, *University of Alicante Intellectual Property & Information Technology*, pp 17-20.

⁴² STJUE de 3 de octubre de 2013, C-170/12, *Pinckney* punto n° 39.

de la obra en un registro no es constitutiva mientras que en el segundo sí⁴³. En efecto, en materia de propiedad industrial el registro es constitutivo; para que el creador/inventor tenga derechos sobre su invento/marca debe de inscribirlo en un registro especial mientras que en materia de propiedad intelectual la inscripción no es constitutiva, el autor tiene derechos automáticamente, por la mera creación de la obra⁴⁴. La obra musical recibe protección desde el momento de su creación, sin que sea obligatorio su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual aunque esta es aconsejable puesto que prueba la existencia de la obra y su fecha de creación. Debido a esto en materia de propiedad industrial la territorialidad es muy estricta; solo se protegen los derechos en los Estados en los que están inscritos, mientras que en materia de propiedad intelectual es más “suave”; se protegen los derechos en todos los territorios que reconozcan dichos derechos.

Este principio de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial está admitido por toda la doctrina y jurisprudencia⁴⁵ e implica, por la vinculación entre los derechos otorgados y el territorio en que se otorgan, que se aplicará en principio la ley del lugar para el que se exige la protección de los derechos de propiedad intelectual o industrial, llamada *lex loci protectionis*⁴⁶. La aplicación de la *lex loci protectionis* supone como regla general la aplicación de la ley del país en el que se utiliza el bien objeto de los derechos de autor puesto que en principio el autor reclamará la protección para el lugar en el que use sus derechos y en el que se vea afectado por una vulneración⁴⁷. Un autor portugués que realiza conciertos en España y ve vulnerados sus derechos en España tiene poco interés en reclamar a un juez español una

⁴³ STJUE *Pinckney*, punto n°40, “Ante todo, ha de señalarse que es cierto que los derechos patrimoniales de un autor están sujetos, al igual que los derechos vinculados a una marca nacional, al principio de territorialidad. No obstante, los referidos derechos patrimoniales deben protegerse, en particular en virtud de la Directiva 2001/29, de modo automático en todos los Estados miembros, aunque puedan ser vulnerados, respectivamente, en cada uno de ellos en función del Derecho sustantivo aplicable”.

⁴⁴ Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. Véase sobre este punto el artículo de Saenz Cardenal, M.B, “EL LUGAR DEL DAÑO EN EL CASO DE INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN INTERNET” *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid* n°34, 2106-II, pp.456 y 462. Para ilustrar este punto también se puede citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid n°160/2013 de 20 de mayo que se refiere al Convenio de Berna “Dicha protección no está supeditada a la inscripción de la obra, puesto que el artículo 5.2 del Convenio establece que el goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad”.

⁴⁵ Véase por ejemplo las STJUE de 3 de octubre de 2013, C-170/12, *Pinckney*, punto n° 39, “Ante todo, ha de señalarse que es cierto que los derechos patrimoniales de un autor están sujetos, al igual que los derechos vinculados a una marca nacional, al principio de territorialidad” o de 22 de enero de 2015, C-441/13, *Hejduk*, punto n° 22, “A este respecto, debe recordarse que, si bien es cierto que los derechos de un autor deben protegerse, en particular en virtud de la Directiva 2001/29, de modo automático en todos los Estados miembros, están sujetos al principio de territorialidad”.

⁴⁶ De Miguel Asensio, P.A., “El lugar del Daño como fundamento de la competencia internacional en los litigios sobre derechos de autor”, *Estudos de Direito Intelectual*, Coimbra, Almedina, 2015, página 518.

⁴⁷ De Miguel Asensio, P.A., “La *lex loci protectionis* tras el Reglamento Roma II”, *Anuario español de Derecho internacional privado*, n°7, 2007, página 381.

protección de sus derechos en Australia o en otro Estado. Por lo que, aunque la *lex loci protectionis* no debe equipararse con la *lex fori*, en muchos casos la aplicación de la primera conlleva a la aplicación de la segunda ya que en principio el demandante demanda en el lugar para el que reclama la protección⁴⁸. Esto no sería cierto si se producen vulneraciones en una multitud de territorios y se reclama la protección contra dichas vulneraciones ante un único juez, el cual debería aplicar varias leyes distintas a las del foro⁴⁹.

Por lo que la territorialidad de los derechos de autor y la imposibilidad de ubicar físicamente dichos derechos no solo influye en la determinación de la CJI⁵⁰ sino que también tiene un impacto en la elección de los criterios de ley aplicable. Estos rasgos particulares de la propiedad intelectual e industrial han determinado que la *lex protectionis fori* esté recogida en la mayoría de las normas de DIPr sobre derechos de autor para la determinación de la ley aplicable.

La aplicación de la *lex protectionis fori* está prevista en el Convenio de Berna⁵¹ (en adelante CBe). Según el artículo 5.2 CBe la norma de conflicto general en materia de ley aplicable a los derechos de autor es la *lex loci protectionis* “la legislación del país en que se reclama la protección”. Esta expresión debe interpretarse como refiriéndose a la Ley del Estado en el que se explota y difunde la obra en cuestión y donde se desarrolla la actividad pretendidamente infractora aunque algunos autores, apoyándose en una interpretación literal, consideran que dicha ley es la ley del país en el que se presenta la demanda, la *lex fori*⁵². El artículo 7 CBe relativo al plazo de duración de la protección también establece que dicho plazo se fijará con arreglo a la *lex loci protectionis*.

A nivel europeo, el RRII también prevé la aplicación de la *lex loci protectionis* en materia de derechos de autor. El artículo 8 RRII establece que la ley aplicable en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual será la “del país para cuyo territorio se reclama la protección”⁵³. Nótese aquí que el artículo utiliza la expresión “ley del país para cuyo territorio

⁴⁸ El estudio de Christie, A.F, “Private international principles for ubiquitous intellectual property infringement- a solution in search of a problem?” publicado en el *Journal of Private International Law*, abril 2017, vol 13, p 171, realizado sobre 56 casos que afectan a la propiedad intelectual en el derecho internacional en una multitud de jurisdicciones (19 en total, entre las cuales está la UE, Francia, EEUU, Korea, Japon, etc...) demuestra en que 95% de los casos la ley aplicable es la ley del foro.

⁴⁹ Para más detalle sobre este punto véase el apartado final de este epígrafe y el epígrafe 2.1.b de este trabajo.

⁵⁰ Idea desarrollada en los puntos 1.2.1 y 1.2.2.

⁵¹ Este Convenio es el Convenio internacional con mayor relevancia a nivel de derechos de autor.

⁵² Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, J., *op cit p.12*, páginas 1396 y 1398. Esta redacción poco clara e interpretación controvertida se puede ver en algunas sentencias como la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 365/2005 de 25 de julio que mencionando el art 5.2 CBe dispone que la extensión de la protección se regirá exclusivamente “por la legislación del país que se reclama la protección.”.

⁵³ Véase por ejemplo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de octubre 2018, nº 554/2018 fundamento de derecho segundo, “Se trata, obviamente, de una norma de conflicto que consagra el tradicional principio de la “lex loci protectionis””.

se reclama la protección” y no la de “ley del país en que se reclama la protección”⁵⁴. La expresión utilizada por el artículo 8 RRII evita la confusión posible con la ley del foro, estableciendo sin duda que deberá de aplicarse la ley del lugar en el que han sido vulnerados los derechos del autor. Esta norma es una norma de conflicto bilateral de carácter universal, a diferencia del RBI bis no supedita su aplicación al cumplimiento de una condición, por lo que desplaza a todas las normas autónomas de los distintos Estados miembros dentro de su ámbito de aplicación⁵⁵.

En caso de infracción de los derechos de autor en varios Estados miembros, la aplicación de la *lex loci protectionis* se adecua perfectamente a la territorialidad de los derechos de autor pues en cada país esta regla conducirá a la aplicación de las leyes de todos los Estados para los que se pide la protección de forma distributiva⁵⁶. Pero este punto también es criticable porque cuando se vulneran derechos de autor en una multitud de Estados, la aplicación de la *lex loci protectionis* obliga al juez que conoce del asunto a aplicar una multitud de leyes. Por ejemplo si se demanda en el foro de su domicilio a un persona con domicilio en España por una vulneración de derechos de autor que ha tenido lugar en España, Francia e Italia, el juez se verá obligado a aplicar las leyes en materia de propiedad intelectual españolas, francesas e italianas para las vulneraciones producidas en cada territorio⁵⁷. Debido a este problema el criterio de la *lex loci protectionis* no es el único criterio que se aplica en materia de derechos de autor.

1.4. El lugar de la primera publicación de la obra como criterio de determinación de ley aplicable

1.4.1. Debates sobre la aplicación de la ley del lugar de primera publicación

Existen debates sobre si hay que diferenciar entre la ley aplicable a la titularidad originaria del derecho de autor y la ley aplicable a los derechos del autor y su protección⁵⁸ o si ambas cuestiones están sometidas a la *lex loci protectionis*.

⁵⁴ Expresión empleada en el artículo 5.2 del CBe.

⁵⁵ Por ejemplo a nivel español la determinación de la ley aplicable se regía por el artículo 10.4 del CC. Este artículo se ve desplazado por el RRII y ya no se aplica en materia de determinación de ley aplicable a la responsabilidad extracontractual derivada de infracción de los derechos de autor.

⁵⁶ Véase De Miguel Asensio, P.A., *op.cit p. 17*, página 385.

⁵⁷ Esteve Gonzalez, L., *op cit p.15*, p 10.

⁵⁸ Varios autores consideran que para el primero sería aplicable la ley de del Estado de la primera publicación de la obra, llamada *lex originis*, mientras que el segundo estaría sometido a la ley del Estado en el que se reclama dicha protección. Véase al respecto De Miguel Asensio, P.A., *cit supra*, página 391.

Por ejemplo en Francia hasta el 2013 los tribunales franceses consideraban que en materia de derechos de autor debía de aplicarse la *lex originis* para la determinación de la titularidad originaria de los derechos y la *lex loci protectionis* para la determinación del contenido de los derechos⁵⁹. Se distinguía pues entre la aplicación de la *lex originis* para la titularidad de los derechos de autor y la *lex loci protectionis* para la determinación de los derechos. Pero esta distinción ha sido cuestionada por varias sentencias recientes de la *Cour de Cassation*⁶⁰, en las cuales el alto tribunal francés establece que deberá aplicarse la *lex loci protectionis* tanto para la existencia del derecho de autor como para su titularidad y ejercicio.

En el derecho español, el artículo 10.4 del Código civil español⁶¹ establece que cuando se pida la protección de los derechos de autor para el territorio español la ley aplicable a los derechos de propiedad intelectual será la ley española, la *lex loci protectionis*, sin hacer ninguna distinción entre existencia del derecho y titularidad del derecho. Aunque esta norma es de carácter unilateral se ha bilateralizado su aplicación, extendiéndola a los supuestos de vulneración fuera del territorio español. En caso de que se reclama en España la protección para otro Estado se aplicará la ley de dicho Estado, estableciéndose de forma general la aplicación de la *lex loci protectionis*⁶². Por el contrario, el artículo 48 del código civil portugués determina que en materia de derechos de autor se aplicará la ley de primera publicación de la obra, ley de origen⁶³. Otros Estados fuera de la UE, como Japón, también han adoptado el principio de *lex loci protectionis* tanto para la titularidad de los derechos como para las demás cuestiones relativas a la propiedad intelectual⁶⁴.

Por lo que los Estados no siempre distinguen entre ley aplicable a la titularidad originaria del derecho y ley aplicable a los derechos sino que suelen establecer una regulación unitaria para ambas cuestiones, ya sea la aplicación de la ley de origen o de la *lex loci protectionis*. Pero para los Estados que utilizan el criterio de la *lex originis* la distinción entre ley aplicable a la

⁵⁹ Doctrina establecida por primera vez en la Sentencia de la *Cour de Cassation* 1re ch. civ., 22 déc. 1959, *Chant du Monde*. Interpretación también avalada por el informe del Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, *Rapport de la commission spécialisée portant sur la loi applicable en matière de propriété littéraire et artistique*, n°2003-2, adoptado en pleno el 11 de diciembre de 2003.

⁶⁰ Sentencias de la *Cour de Cassation* 1ere civ., 10 avril de 2013, n° 11-12508, n° 12-12886 y n° 12-14525.

⁶¹ Artículo 10.4 del Código civil español: “Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte.”

⁶² De Miguel Asensio, P.A., “La legislación sobre derechos de autor y su ámbito de aplicación: perspectiva europea”, *Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual*, n° 2, agosto de 2015, p 136 y Heredia Cervantes, I., “Artículo 10.4” en Bercovitz Rodríguez-Cano, R., *Comentarios al Código Civil Tomo I*, Tirant, 2013, p. 281.

⁶³ Artículo 48.1 del Código civil portugués: “Os direitos de autor são regulados pela lei do lugar da primeira publicação da obra e, não estando esta publicada, pela lei pessoal do autor”, traducido al español en “los derechos de autor se regularán por la ley del lugar de primera publicación de la obra y, no estando publicada, por la ley personal del autor”

⁶⁴ Jureys, P., *op cit.* p. 15

titularidad y ley aplicable a los derechos se realiza en la práctica. En efecto, dentro de la UE el RRII ya citado determina que en materia de responsabilidad extracontractual derivada de infracción de derechos de propiedad intelectual se aplicará la *lex loci protectionis* pero no permite determinar la ley aplicable a la existencia de un derecho de autor o a la titularidad originaria de la obra, quedando estas cuestiones fuera del ámbito de aplicación del reglamento⁶⁵. Debido a esto para determinar la existencia de dichos derechos o su titularidad originaria habrá que acudir a los tratados internacionales o a las distintas legislaciones nacionales. Si la legislación nacional acude a un criterio distinto al de la *lex loci protectionis* se producirá un fraccionamiento de la ley aplicable; para la determinación de los derechos y su protección se aplicará la *lex loci protectionis* prevista en el RRII, mientras que para las demás cuestiones, como la titularidad originaria, se aplicará la *lex originis* de acuerdo con la norma de conflicto estatal.

Este debate también se refleja en la interpretación del artículo 5.2 del CBe. Dicho artículo prevé que “sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se registrarán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección”. Para determinados autores el artículo 5.2 CBe no es una norma de conflicto sino una simple norma que refuerza del principio de trato nacional establecido en el artículo 3 CBe⁶⁶, para otros es una norma de conflicto con alcance limitado que únicamente se aplica a la extensión de la protección y a los medios procesales⁶⁷. La doctrina mayoritaria atribuye en cambio un ámbito de aplicación general al artículo 5.2 CBe entendiendo que, aunque este se refiere expresamente a “la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos”, se aplica a la propiedad intelectual en general, abarcando también la titularidad de los derechos de autor⁶⁸.

⁶⁵ Véase De Miguel Asensio, P.A., *op.cit p. 17*, página 387.

⁶⁶ Estos autores fundamentan su tesis en la Sentencia del TJCE Tod's de 30 de junio 2005, n° C-28/04, la cual parece adscribirse a esta última postura en su punto n°32 estableciendo que “En efecto, como se desprende del artículo 5, apartado 1, del convenio de Berna, el objeto de éste no es determinar la ley aplicable en materia de protección de las obras literarias y artísticas, sino que instaura, como regla general, un sistema de trato nacional de los derechos relativos a tales obras”.

⁶⁷ Apoyan esta tesis autores como F. Pollaud-Duliand, G.Koumantos o S.Messina basándose en una interpretación literal del artículo 5.2 CBe. Al respecto véase Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González. J. *op cit, p.12*, página 1399.

⁶⁸ Sobre este alcance general, Lucas, A. y Lucas, H.J., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Litec, 1994, p. 887 y Virgos Soriano, M., “Art 1004 C.C”, *Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales*, vol I, 2ª ed., Edersa, Madrid, 1995, pp 587-608. También van en este sentido la Sentencia de la *Cour de Cassation 1er civ.*, 7 abril de 1998, *Saab-Scania* y la Sentencia de la *Cour de Cassation 1er civ.*, n° 99-20755, 5 mars 2002, *Sisro*

No se trata aquí de completar el debate o de intentar justificar las distintas posiciones sino de resaltar la importancia de dicho debate sobre la cuestión anterior. Si consideramos que el artículo 5.2 CBe establece una norma de conflicto general, aplicable a toda la propiedad intelectual, entonces la ley aplicable a los derechos y a su titularidad sería siempre la *lex loci protectionis*, sin distinción de ley aplicable a la titularidad originaria y a la protección. Por el contrario, si consideramos que el artículo 5.2 CBe establece una norma de conflicto de ámbito limitado o que ni siquiera es una norma de conflicto entonces la cuestión de la titularidad de los derechos de autor podría regirse por la *lex originis*. La interpretación uniforme del artículo 5.2 CBe permitiría resolver el debate pero el problema radica aquí en la ausencia de mecanismos internacionales y de un órgano internacional para garantizar el respeto del CBe e interpretarlo. Esta ausencia hace imposible la adopción de una interpretación armonizada y no permite aportar una solución al debate acerca de la ley aplicable.

Para concluir este apartado también podemos mencionar los *ALI principles*⁶⁹ y a los Principios CLIP⁷⁰, normas de *soft law* desarrolladas por grupos internacionales. Los *ALI Principles* establecen que la ley aplicable a la titularidad originaria de la obra debe ser la misma en todos los países y que debe ser la ley de residencia del creador/autor de la obra en el momento en el que se creó el bien protegido⁷¹. La ley de residencia del creador/autor de la obra en el momento en el que se creó el bien protegido no debe identificarse exactamente con la ley de primera publicación de la obra pues un autor puede residir en un país y publicar por primera vez su obra en otro país pero en la mayoría de los supuestos ambas leyes coinciden. Por otra parte en el párrafo 314 establecen que la ley aplicable a los derechos de autor deberá de ser la *lex loci protectionis*. Por lo que en los *ALI principles* también existe la distinción entre ley aplicable a la titularidad originaria y ley aplicable a los derechos.

Por su parte los principios CLIP establecen como regla general la aplicación de la *lex loci protectionis* tanto para la titularidad de los derechos como para la protección de esos derechos⁷².

⁶⁹ Varios autores, *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes* 2008, American Law Institute, St. Paul, 2008. Principios desarrollados por el American Law Institute, una organización independiente sin fines de lucro creada en EEUU en 1923 en el Distrito de Columbia con objetivo de promover, interpretar y modernizar la legislación internacional.

⁷⁰ Grupo Europeo Max Planck sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual, *Principios sobre Derechos internacional privado de la propiedad intelectual*, trad. De Miguel Asensio P.A., Max Planck Institute, 1 de diciembre de 2011.

⁷¹ Párrafo 313 de los ALI principles. Ver al respecto Moura Vicente, D., “Principios sobre conflictos de leyes en materia de propiedad intelectual”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 3, nº 1, marzo 2011, p. 18

⁷² Artículo 3:102 de los Principios CLIP “La ley aplicable a la existencia, validez, registro, alcance y duración de un derecho de propiedad intelectual y todas las demás materias relativas al derecho como tal será la ley del Estado para cuyo territorio se reclama la protección” y artículo 3:201 “La titularidad originaria, incluida en particular la autoría de las obras objeto de derechos de autor y la legitimación para obtener derechos de propiedad intelectual sometidos a registro, se regirá por la ley del Estado para cuyo territorio se reclama la protección”.

Debido a todo esto podemos concluir que el debate sobre si hay que diferenciar entre la ley aplicable a la titularidad originaria del derecho de autor y la ley aplicable a su protección es un debate con transcendencia práctica y aún no resuelto.

1.4.2. El lugar de primera publicación de la obra como criterio de atribución de derechos y determinación de ley aplicable

La aplicación de la ley de origen se basa en las particularidades comentadas anteriormente entre la propiedad industrial e intelectual. En efecto en materia de propiedad industrial para que un derecho exista es necesario su inscripción en un registro por lo que los derechos de propiedad industrial son completamente territoriales, únicamente se pueden proteger donde estén registrados. Por el contrario en caso de derechos de propiedad intelectual no se requiere la inscripción ni el registro por lo que el planteamiento no es completamente territorial sino que algunos autores tienden a defender una concepción unitaria y universalista de la propiedad intelectual⁷³. Dichos autores están a favor de la aplicación de la ley de origen como norma de conflicto, considerándola más adecuada que la *lex loci protectionis*.

Aunque como hemos mencionado anteriormente en el ámbito internacional la mayoría de los textos han adoptado el criterio de *la lex loci protectionis* es necesario mencionar que la *lex originis* tiene cierta relevancia.

El artículo 3 del CBe establece que están protegidos por este convenio: i) los autores nacionales de un país de la Unión; ii) los autores que hayan publicado por primera vez su obra en un país de la Unión; iii) los autores no nacionales de un país de la Unión ni que hayan publicado por primera vez su obra en algunos de estos país pero que tengan su residencia habitual en un país de la Unión. El artículo 5.3 CBe añade que “la protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional”. La *lex originis* también está presente en el artículo 7.8 del CBe que determina el plazo de duración de la protección y establece que la “duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra” pero la doctrina del TJUE considera que este artículo no se puede aplicar a los autores europeos en atención al principio de no discriminación⁷⁴.

A nivel español el artículo 199.1 LPI establece que los autores: “Se protegerán, con arreglo a esta ley, [...] b) Los nacionales de terceros países que no tengan su residencia habitual en

⁷³ De Miguel Asensio, P.A., *op.cit* p.17, página 377.

⁷⁴ Sentencias del TJCE *Tod's* y *Phil Collins* citadas en la introducción y la Sentencia de la Sala Civil del TS n° 177/2015 de 13 de abril de 2015, “El recurso reconoce que, conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE), no cabe la aplicación de este art. 7.8 a los autores europeos en atención al principio de no discriminación por razón de la nacionalidad”.

España, respecto de sus obras publicadas por primera vez en territorio español o dentro de los treinta días siguientes a que lo hayan sido en otro país.”.

Por lo que, aunque la ley de origen no sea el criterio principal de determinación de ley aplicable está presente en distintas normas de derecho internacional privado.

1.4.3. Comentarios sobre la lex originis

La elección de la *lex originis* puede parecer a primera vista más adecuada que la *lex loci protectionis* pues plantea mayores vínculos con la obra y permite una mayor previsibilidad en la determinación de la ley aplicable. Pero estas ventajas se ven fuertemente disminuidas por las críticas que se puede hacer a la utilización de la *lex originis*.

En primer lugar, si se aplicara de forma general la *lex originis* los autores realizarían un estudio de todas las legislaciones nacionales en materia de propiedad intelectual para determinar cuál es la más beneficiosa y publicar por primera vez su obra en ese Estado. Esto llevaría a que todas las obras acabarían publicándose en un número muy reducido de Estados, desincentivando la creación intelectual y perjudicando el comercio internacional de bienes intelectuales.

En segundo lugar la aplicación de la *lex originis* no permite una armonización de la ley aplicable dentro de un Estado pues implica aplicar distintas leyes para cada autor que demanda en un Estado. En efecto, la ventaja que tiene la aplicación de la *lex loci protectionis* es que, al pedir en principio la protección en el lugar para el que se reclama dicha protección, a todos los autores que demandan en uno mismo Estado se les aplica la misma ley⁷⁵.

En tercer lugar la *lex protectionis fori* tiene una ventaja práctica muy relevante. Puesto que dicha ley lleva en la mayoría de los casos a la aplicación de la *lex fori* permite al juez aplicar su propia ley, que debe conocer, y su propia jurisprudencia. Por el contrario la *lex originis* puede llevar al juez a aplicar un ley extranjera, lo que resulta mucho más complicado.

Además, este criterio no se adecua con la territorialidad de los derechos de autor ya que obligaría a los tribunales a aplicar una ley distinta a la ley que protege los derechos de autor dentro del territorio del juez⁷⁶ y el TJCE en la sentencia *Tod's* ya citada consideró que determinar los derechos aplicables al autor en función del país de origen de la obra podía suponer una discriminación indirecta prohibida por el artículo 18 TFUE⁷⁷.

⁷⁵ Moura Vicente, D., “Principios sobre conflictos de leyes en materia de propiedad intelectual”, *Cuadernos de Derecho Transnacional* (marzo 2011), Vol. 3, nº 1, pp 14-15 también critica este aspecto de la *lex originis*.

⁷⁶ Calvo Caravaca A.L. y Carrascosa González, J., *op cit p.12*, página 1400.

⁷⁷ Punto nº 36 de la STJCE *Tod's* “el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la legitimación de un autor para reclamar en un Estado miembro

Por consecuencia creo que el criterio de la *lex loci protectionis* es más adecuado para la determinación de la ley aplicable.

2. LA PLURILocalIZACIÓN DEL DAÑO EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

En esta parte se va a tratar de resolver los principales problemas que plantea la plurilocalización del daño en materia de propiedad intelectual, es decir cuando hay varios lugares de producción del daño. La plurilocalización puede definirse como la producción por un único acto de daños en una multitud de Estados⁷⁸. En materia de propiedad intelectual, la plurilocalización del daño tiene principalmente lugar en el ámbito de internet ya que en dicho ámbito el contenido es accesible desde cualquier aparato electrónico⁷⁹. En caso de publicación de un contenido vulnerador de los derechos de un autor de obra musical a través de internet, por ejemplo plagiando una canción y publicándola en YouTube como suya, los daños se materializan en una multitud de territorios. El mayor problema radica en determinar qué juez es internacionalmente competente si el autor demanda contra el infractor.

2.1. La plurilocalización del daño dentro de la UE

2.1.1. Marco jurídico

A nivel europeo, la norma con mayor relevancia es el Reglamento CE n°44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000⁸⁰, sustituido posteriormente en 2012 por el RB I bis. Este

la protección de un derecho de autor otorgada por la legislación de ese Estado se supedita a un criterio de distinción basado en el país de origen de la obra”.

⁷⁸ Definición de *ubiquitous infringement* como “*concurrent multi-territorial infringements evoked by a single act of operation*”, Chaen, Kono and Yokomizu, *Intellectual Property in the Global Arena*, Basedow, T Kono and A Metzger, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010, p 98.

⁷⁹ El contenido en internet es en principio accesible de forma universal salvo en los casos de bloque geográfico. En los supuestos de bloqueo geográfico la persona que introduce los contenidos en internet puede limitar los lugares en los que son accesibles los contenidos, impidiendo que los contenidos sean accesibles fuera de dicho lugar. A nivel Europeo el bloque geográfico se rige por el reciente Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 2006/2004 y (UE) 2017/2394, y la Directiva 2009/22/CE .

⁸⁰ Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

reglamento es un reglamento inter-partes, es decir que su aplicación está supeditada a una condición: que el domicilio del demandado esté en un Estado miembro.

Las normas de DIPr contenidas en el RB I bis se aplican según el criterio de competencia general cuando el demandado tenga su domicilio en un Estado miembro⁸¹, pero existen 3 excepciones a esta regla prevista en el propio reglamento: i) cuando los demandantes son trabajadores o consumidores, podrán acudir a las normas de DIPr del reglamento aunque el demandado esté domiciliado en un tercer Estado⁸²; ii) cuando las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a un tribunal de un Estado miembro⁸³; iii) cuando un Estado miembro tenga competencia exclusiva sobre esa materia; por ejemplo si se contesta la validez de una patente registrada en España, aunque el demandado este domiciliado en India se aplicarán las normas de DIPRr del RB I bis⁸⁴.

Debemos mencionar que la competencia exclusiva “en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro” establecida en el artículo 24 del RB I bis no puede ser aplicable a los derechos de propiedad intelectual puesto que, como comentado en la primera parte no están sometidos a registro⁸⁵.

En materia extracontractual, materia delictual o cuasidelictual, además del juez del lugar del domicilio del demandado también será competente el “órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso”, foro especial establecido en el artículo 7.2 RB I bis. Este foro es complementario al foro general del domicilio del demandado pudiendo el demandante elegir entre uno u otro.

Las reclamaciones por vulneraciones de derechos de la propiedad intelectual que no se fundan en un contrato se enmarcan en la categoría de materia extracontractual. El TJUE incluye en la materia contractual todas las obligaciones que nacen de un contrato cuyo incumplimiento se

⁸¹ Artículo 4.1 RB I bis, “Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado”.

⁸² Artículos 18.1 y 21.2 del RB I bis.

⁸³ Artículos 25 y 26 del RB I bis. La sumisión expresa consiste en un acuerdo entre las partes para someterse a la competencia de un tribunal. En los contratos internacionales relativos a la propiedad intelectual se suelen prever cláusulas de sumisión expresa. La sumisión tácita consiste en una prórroga de competencia de un tribunal en principio no competente en caso de no impugnación de la competencia por el demandado cuando el demandante ha demandado ante dicho tribunal en principio incompetente.

⁸⁴ Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, J., *Derecho Internacional Privado*, volumen I, decimosexta edición, Comares, Granada 2016, pp. 238 a 241.

⁸⁵ El artículo 1 de la LPI establece claramente que “La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.”

invoca para justificar la acción del demandante⁸⁶ y presupone la existencia de una obligación jurídica libremente consentida por una persona respecto a otra⁸⁷. Mientras que el TJUE define la materia extracontractual estableciendo más que lo que es, lo que no es; “Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de ‘materia delictual o cuasidelictual’ comprende toda demanda con la que se pretenda exigir la responsabilidad del demandado y que no esté relacionada con la ‘materia contractual’”⁸⁸. El TJUE realiza una interpretación autónoma del concepto de materia delictual o cuasidelictual y utiliza un “concepto amplio y residual o negativo”⁸⁹. Por ejemplo el TJUE en el caso *Austro-Mechana* determinó que “está comprendida en la ‘materia delictual o cuasidelictual’, una demanda para la condena al pago de una compensación debida en virtud de una normativa nacional que da aplicación al sistema de ‘compensación equitativa’”⁹⁰.

En cuanto a la expresión “lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso” el TJUE ha considerado que en el caso de delitos complejos, cuando el hecho generador del daño y el daño se producen en lugares distintos, el demandante puede elegir entre el juez del lugar de origen del daño y el juez del lugar de producción del daño, también llamado lugar de materialización del daño⁹¹. En el caso de internet la concreción de lugar de origen del daño y del lugar de materialización del daño plantean varias dificultades y particularidades que estudiaremos a continuación.

⁸⁶ Véase por ejemplo la Sentencia del TJUE de 15 de julio de 2017, C-249/16, *Kareda*, apartado 30, “*debe entenderse que se incluyen en la materia contractual todas las obligaciones que nacen de un contrato cuyo incumplimiento se invoca para justificar la acción del demandante*”.

⁸⁷ Véase por ejemplo las Sentencias del TJCE 5 de febrero de 2004, C-265/02, *Frahuil*, apartado 24, de 20 de enero de 2005, C-27/02, *Engler*, apartado 50 y la STJUE de 14 de marzo de 2013, C-419/11, *Česká*, punto n° 47 “la regla de competencia especial prevista en materia contractual en dicho 5, punto 1, letra a), del Reglamento n° 44/2001 presupone la determinación de una obligación jurídica libremente consentida por una persona respecto a otra”.

⁸⁸ STJUE de 21 de abril de 2016, C-572/14, *Austro-Mechana*, apartado 32, que remite, entre otras, a la STJUE de 28 de enero de 2015, C-375/13, *Kolassa*, apartado 44.

⁸⁹ Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, J., *op cit p 12*, página 1289. Ver sobre este punto Camina Domínguez, C.M., “El foro especial en materia delictual o cuasidelictual y la compensación por copia privada: asunto c-572/14, *Austro-Mechana*”, *Cuaderno de derecho transnacional*, Volumen 9, n°2, 2017.

⁹⁰ STJUE *Austro-Mechana*.

⁹¹ STJCE de 30 de noviembre de 1976, n°21/76, *Mines de potasse d’Alsace*, sobre la interpretación del Convenio de Bruselas I, punto n° 19 “el significado de la expresión del número 3 del artículo 5, ‘lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso’ debe, pues, determinarse de manera que se reconozca al demandante la opción de ejercitar su acción, bien en el lugar donde se haya materializado el daño, bien en el lugar en el que se haya producido el hecho causante”. Además, en la STJCE de 7 de marzo de 1995, asunto C-68/93, *Fiona Shevill* el TJCE estableció en el punto 28 que “El lugar de materialización del perjuicio es el lugar donde el hecho causal, que genera la responsabilidad delictual o cuasidelictual de su autor, ha producido sus efectos dañosos en relación con la víctima”.

2.1.2. Lugar de origen del daño en las vulneraciones de los derechos de autor a través de internet

En cuanto al lugar del origen del daño, llamado lugar de realización del hecho causal, cuando se trata de daños causados a través de internet por plagio/cyberfalsificación el hecho generador del daño es la introducción en internet de un contenido que vulnera los derechos de la propiedad intelectual. El TJUE, en el caso *Wintersteiger*⁹² sobre vulneración de un derecho de marca por un anuncio publicado en el sitio internet de un motor de búsqueda, consideró que en caso de vulneración de derechos a través de internet, el lugar del hecho generador del daño era el del domicilio de la persona que había introducido el contenido en internet⁹³. En dicha sentencia el TJUE excluye expresamente que se pueda considerar como lugar de origen el lugar del servidor informático que se ha utilizado para introducir dicho contenido, “el lugar de establecimiento de dicho servidor, dada su incierta ubicación, no podría considerarse el lugar del hecho causal a efectos de la aplicación del artículo 5, número 3, del Reglamento n° 44/2001”⁹⁴. Aunque este caso es relativo a la propiedad industrial puesto que se vulneró una marca registrada su solución en cuanto al lugar del hecho generador del daño puede ser aplicada a las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual⁹⁵. En cambio, en cuanto al lugar de materialización del daño la distinción entre derechos de propiedad intelectual e industrial es fundamental como lo explica el TJUE en la sentencia *Pinckney*⁹⁶.

La solución establecida en el caso *Wintersteiger* fue posteriormente aplicada a un caso de vulneración de derechos de autor. El TJUE en la sentencia *Hejduk*⁹⁷, caso relativo a la vulneración de los derechos de autor mediante la publicación de fotografías en un sitio internet sin el consentimiento de su autor, determinó que “el hecho que genera una eventual vulneración de los derechos de autor reside en la conducta del propietario de dicho sitio”⁹⁸ por lo que el

⁹² STJUE de 19 de abril de 2012, C-523/10, *Wintersteiger*.

⁹³ STJUE *Wintersteiger*, punto n° 34 “procede considerar como hecho causal no la exhibición de la publicidad en sí misma, sino el desencadenamiento, por el anunciante, del proceso técnico de exhibición, con arreglo a parámetros predeterminados, del anuncio” en relación con el punto 37 “procede declarar que el lugar de establecimiento del anunciante es el lugar donde se decide el desencadenamiento del proceso de exhibición del anuncio”

⁹⁴ STJUE *Wintersteiger*, punto n° 36.

⁹⁵ De Miguel Asensio, P.A., *op cit* p. 12, página 521.

⁹⁶ STJUE de 3 de octubre de 2013, C-170/12, *Pinckney*, punto n°40, “Ante todo, ha de señalarse que es cierto que los derechos patrimoniales de un autor están sujetos, al igual que los derechos vinculados a una marca nacional, al principio de territorialidad. No obstante, los referidos derechos patrimoniales deben protegerse, en particular en virtud de la Directiva 2001/29, de modo automático en todos los Estados miembros, aunque puedan ser vulnerados, respectivamente, en cada uno de ellos en función del Derecho sustantivo aplicable”.

⁹⁷ STJUE de 22 de enero de 2015, C-441/13, *Hejduk*.

⁹⁸ STJUE *Hejduk*, punto n° 24.

lugar de origen del daño será el de residencia de la persona que tomó y ejecutó la decisión de poner en línea el contenido vulnerador de los derechos de autor⁹⁹. Este criterio se escogió por la dificultad de determinar desde donde ha enviado el infractor el contenido.

Este criterio de determinación de CJI implica que el lugar de origen del daño en las vulneraciones de los derechos de autor a través de internet coincide en principio con el lugar del domicilio del demandado, foro general del artículo 4 del RBI bis.

2.1.3. Lugar de materialización del daño en las vulneraciones de los derechos de autor a través de internet

En el caso *Fiona Shevill* sobre difamación por medio de prensa escrita el TJCE estimó que el lugar de materialización del daño es el lugar donde se ha difundido la publicación y donde es conocida la víctima¹⁰⁰. Pero este criterio es difícil de aplicar puesto que contrariamente a las distribuciones de contenidos en soporte papel o DVD que solo son accesibles en los lugares en donde se encuentra dicho soporte, las difusiones a través de internet son accesibles en principio en cualquier lugar. El TJUE en el caso *eDate Advertising* sobre vulneración de derecho de la personalidad a través de internet resaltaba esta dificultad comentando la casi imposibilidad de conocer los lugares de difusión de una obra cuando esta se difunde a través de internet¹⁰¹. Esta posibilidad de difusión “universal” hace pues muy difícil la localización del lugar de materialización del daño.

Para determinar el lugar de materialización del daño, la sentencia del TJUE de 3 de octubre de 2013, *Pinckney*, consagra el criterio de la accesibilidad en materia de propiedad intelectual. En este caso un francés pretendía haber escrito e interpretado diversas canciones grabadas en un vinilo pero una sociedad austriaca reprodujo dichas canciones en otro soporte electrónico y las comercializó posteriormente a través de internet. El demandante francés consideró que al ser las canciones accesibles en Francia a través de internet el juez francés era competente para resolver el asunto según el artículo 5.3 del RB I (ahora 7.2 RB I bis). La Corte de casación

⁹⁹ STJUE *Hejduk*, punto n° 25, “En un asunto como el del litigio principal, los actos u omisiones que pueden constituir tal vulneración sólo pueden localizarse en el lugar en que se encuentra la sede de EnergieAgentur, puesto que ése fue el lugar en el que EnergieAgentur tomó y ejecutó la decisión de poner en línea las fotografías en un determinado sitio de Internet”. Ver también STS de 10 de enero 2017, n° 1/2017, fundamento de derecho segundo.

¹⁰⁰ STJCE de 7 de marzo de 1995, C-68/93, *Fiona Shevill*, punto n°30.

¹⁰¹ STJUE de 25 de octubre de 2011, asuntos acumulados C-509/09 y C-161/109, *eDate Advertising*, punto 47 “Las dificultades de la aplicación, en el contexto de Internet, del citado criterio del lugar donde se ha producido el daño, consagrado en la sentencia *Shevill* y otros”.

francesa preguntó al TJUE si la expresión “lugar de producción del hecho dañoso” permitía ejercer una acción ante los tribunales de los Estados en cuyo territorio el contenido publicado en Internet es, o haya sido, accesible, como se establecida en el caso *eDate Advertising*, o si era además necesario otro punto de conexión como el hecho que los contenidos estuviesen destinados al público situado en el territorio de dicho Estado.

El TJUE recordó que en materia de propiedad intelectual e industrial, al contrario de los derechos de la personalidad, rige el principio de territorialidad¹⁰². Aun así, realiza una distinción en cuanto al lugar de materialización del daño en los casos de vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial. En caso de infracción de un derecho de propiedad industrial el lugar de materialización del daño es el del lugar donde está registrado el bien objeto de propiedad industrial puesto que en dicha materia el registro es obligatorio mientras que en caso de vulneración de derechos patrimoniales del autor el lugar de materialización del daño es cualquier Estado miembro donde se protejan los derechos alegados por el demandante ya que en materia de propiedad intelectual el registro no es constitutivo. En materia de propiedad intelectual aunque rige el principio de territorialidad éste está fuertemente matizado puesto que, como bien explica el TJUE, los derechos de autor deben protegerse de modo automático en todos los Estados miembros en virtud de la Directiva 2001/29¹⁰³.

En esta sentencia el TJUE estableció que caso de vulneración de los derechos de autor a través de internet se considera como lugar de materialización del daño todos los Estados miembros en los que los internautas pueden acceder a la página web vulneradora y que protejan los derechos patrimoniales invocados por el autor. El TJUE no exigió que de facto se haya accedido a la página web que contiene el contenido vulnerado puesto que el artículo 7.2 del RBI bis otorga también competencia al juez del lugar “*donde pueda producirse el daño*”. Por lo que el TJUE estimó que no era necesario que el sitio dirija su actividad a un determinado territorio o público, “el artículo 5, punto 3, de dicho Reglamento no exige, en particular, que la actividad controvertida «se dirija al» Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se ha ejercitado la acción”¹⁰⁴. El TJUE ha renunciado pues al “criterio de la focalización”, siendo innecesario la intención de dirigir el contenido o la actividad a un determinado Estado.

¹⁰² Recordar la definición del principio de territorialidad expuesta en la parte 1.2 de este trabajo.

¹⁰³ Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. Esta directiva trata de armonizar los derechos patrimoniales de los autores estableciendo definiciones para los derechos de explotación, comunicación pública y distribución y determinando cuando se deben considerar vulnerados.

¹⁰⁴ STJUE de 3 de octubre de 2013, C-170/12, *Pinckney*, punto n° 42.

Esta solución puede parecer desproporcionada puesto que permitiría al demandante demandar en cualquier lugar pero el TJUE vuelve a precisar, como lo hizo en el caso *Fiona Shevill o eDate Advertising*, que si se acude al juez porque se han producido daños en su territorio, dicho juez solo podrá conocer de los daños producidos en su territorio.

El TJUE confirmó esta solución en el caso *Hejduk*, ya citado, y la extendió a los derechos afines a los derechos de autor rechazando así las conclusiones del Abogado general que consideraba que en los casos de daños “cuya ubicación territorial no admite determinación con arreglo a criterios fiables de prueba”, llamados daños plurilocalizados, no se podía atribuir la competencia judicial en base al artículo 7.2 del RBI bis por el lugar de materialización del daño¹⁰⁵.

A mi juicio esta solución de limitar la CJI a los daños producidos en el territorio del juez en el caso de que se acuda al juez del lugar de materialización del daño es adecuada puesto que limita el fórum shopping por parte del demandante y aporta cierta seguridad jurídica. En efecto, si pudiera demandar en cualquiera de los lugares de materialización del daño por la integridad de los daños esto implicaría que en caso de vulneraciones a través de internet, el demandante podría elegir el foro que mejor le convenga para poder recibir una mayor indemnización. Es cierto que a nivel europeo la directiva 2004/48¹⁰⁶ ha conseguido una cierta armonización de las legislaciones nacionales en materia de indemnización por infracción de los derechos de autor, estableciendo unos criterios generales para fijar los daños y perjuicios¹⁰⁷, pero dicha armonización deja cierta libertad a los Estados, no afecta al derecho sustantivo y la apreciación de los daños morales se deja al árbitro del juez, por lo que puede variar consecuentemente entre los distintos Estados miembros de la UE.

¹⁰⁵ Conclusiones presentadas por el Abogado General Cruz Villalón en el asunto C-141/13, *Hejduk*, el 11 de septiembre de 2014, puntos n° 45, “En tales circunstancias, en supuestos de producción de daños «deslocalizados» en Internet y lesivos de derechos patrimoniales de autor, entiendo que la mejor opción consiste en excluir la posibilidad de demandar en los tribunales del Estado donde se haya materializado el daño”. Pero el Abogado General no presenta ninguna alternativa para determinar el lugar de materialización del daño, considerando simplemente que en los casos de plurilocalización por un acto realizado a través de internet no debe de ser aplicable el criterio del lugar de materialización del daño. En estas conclusiones el Abogado General critica además la doctrina establecida en el caso *Pinckney* considerando que no ofrece seguridad jurídica, “la aplicación de la referida doctrina *Pinckney* al presente asunto contribuiría, en mi criterio, a generar inseguridad jurídica para ambas partes del proceso”, punto n°43.

¹⁰⁶ Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

¹⁰⁷ Véase el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Dicho artículo establece 2 métodos para fijar los daños y perjuicios: i) teniendo en cuenta las consecuencias económicas negativas entre las cuales las pérdidas de beneficios sufridas por el autor, los beneficios ilegítimos del infractor y además, los daños morales; ii) la regalía hipotética que hubiera pagado el infractor si hubiera pedido autorización al autor.

La determinación del criterio más interesante entre demandar en un único lugar o demandar en todos los lugares de materialización es muy difícil de realizar. Por una parte la limitación de los daños reclamables en cada territorio obliga al demandante a reclamar en un elevado número de Estados, con posibilidades de ganar o perder u obtener más o menos indemnización según la legislación nacional, y supone un coste procesal enorme. Por lo que acudir a este criterio puede ser aconsejable cuando la mayoría de los daños se limitan a unos pocos Estados en los que las indemnizaciones suelen ser elevadas pero no en el caso de que los daños se hayan producido en un número importante de Estados.

Por otra parte también es cierto que reclamar todos los daños en un único foro, el del domicilio del demandado o el de origen del daño, puede no ser favorable al demandante. En el caso de desestimación de su demanda podría perder toda posibilidad de obtener una indemnización. Además en el caso de que las indemnizaciones por vulneración de los derechos de autor sean poco elevadas es posible que el autor obtenga una reparación inferior a la que hubiera obtenido si hubiera demandado en los lugares de materialización del daño. Es por esos motivos principalmente que el TJUE ha establecido esta posibilidad de elección, para evitar que el autor no pueda reclamar los daños sufridos.

Por último podemos mencionar que obtener una condena por vulneraciones de derechos de autor, por plagio por ejemplo, en un Estado puede facilitar la condena en otros Estados. Si los derechos de autor son parecidos en ambos Estados el juez del segundo Estado tendrá ya una serie de informes periciales, un razonamiento jurídico y una sentencia sobre la que apoyarse. Javier López¹⁰⁸ comentaba acertadamente en el caso de plagio de “La Bicicleta” que “Hay que tener en cuenta que esta demanda ha sido interpuesta en España y se centra en los derechos de autor generado en nuestro país, pero si fuese favorable para Livam, el fallo podría tener un efecto cascada en el resto de jurisdicciones a nivel mundial”¹⁰⁹.

Todo esto destaca la imposibilidad de determinar cuál es el criterio más interesante de forma general, habrá que analizar caso por caso lo más conveniente para el demandante.

La elección del criterio de la mera accesibilidad por parte del TJUE también es merecedora de comentario y puede ser criticable. En efecto, permitir demandar en cualquier lugar en el que son accesible los contenidos conlleva, en el caso de contenidos publicados en internet, a atribuir casi automáticamente CJI a todos los EM de la UE (ya que el RB I bis solo se aplica en la UE),

¹⁰⁸ Socio responsable del área de procesal del despacho Ecija, y letrado en el caso de plagio de “La Bicicleta”, mencionado en la introducción de este trabajo.

¹⁰⁹ Moreno, V., ¿Quién es el verdadero autor de “la Bicicleta”?, *Expansión*, 29 de marzo de 2017.

aunque no tengan una conexión real e idónea con la infracción de los derechos de autor¹¹⁰. La elección del criterio de las actividades dirigidas hubiera sido, según diversos autores, más adecuado puesto que hubiera atribuido competencia a un juez que presenta una mayor conexión con el asunto ya que la actividad infractora de los derechos de propiedad intelectual tendría que estar dirigida al mercado del juez competente¹¹¹. Este criterio de las actividades dirigidas es usado en materia de foro de protección de los consumidores¹¹². Pero, no debemos olvidar que en materia de consumidores la “actividad dirigida” permite diferenciar entre un consumidor pasivo, parte débil a la que se debe proteger, y un consumidor activo, no merecedor de especial protección según el RBI bis mientras que en materia de propiedad intelectual no existe realmente parte débil¹¹³ y los foros de competencia no tienen como objetivo proteger a una parte débil.

Además, para que exista una vulneración de derechos de autor o de derechos de la personalidad no es necesario que la actividad se dirija a un determinado público sino que existe vulneración de los derechos con la simple visualización/escucha del contenido infractor, aunque no estuviera destinado a la persona que accede a este. Por ejemplo, si un autor español publica en su cuenta Instagram una obra plagiada de un autor inglés, el autor español probablemente no este “dirigiendo su actividad” a personas residentes en Inglaterra pero si estas personas tienen acceso a ese contenido el infractor podría estar vulnerando los derechos del autor inglés en Inglaterra.

2.1.4. ¿Produce un daño la mera accesibilidad?

Las reflexiones llevadas a cabo acerca de la sentencia *Pinckney* llevan a plantearse la cuestión de si la mera accesibilidad del contenido produce un daño o si por el contrario es necesario que alguien haya visto dicho contenido infractor.

Como comentamos anteriormente para contestar de forma exacta a esta pregunta habría que acudir a cada una de las legislaciones de los Estados en el que el contenido es accesible pero

¹¹⁰ Lopez-Tarruella Martínez, A., Sentencia del Tribunal de la Unión Europea, de 3 de octubre de 2013, asunto C-170/12, *Pinckney*. Determinación del tribunal competente según el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 en casos de vulneración de derechos de autor a través de Internet, *Revista Ars Iuris Salmanticensis*, vol 2, n°1, 2014, pp 331 y 332.

¹¹¹ *Loc.cit* Lopez-Tarruella Martínez, A.

¹¹² Artículo 17 del RBI bis y jurisprudencia europea al respeto como la STJUE de 7 de diciembre de 2010, asuntos acumulados C-585/08 y C-144/09, *Pammer*.

¹¹³ Ver al respeto el punto 1.2.2 de este trabajo.

sin entrar en el análisis de todas las legislaciones nacionales intentaremos dar algunas pautas y reflexionar sobre esta cuestión.

La ya citada directiva 2004/48, aplicable en todos los Estados de la UE, ha realizado una cierta armonización europea en materia de indemnización por vulneración de los derechos de autor. El artículo 13 de esta directiva obliga al infractor que sabía o podía razonablemente saber que realizaba una infracción a pagar al titular de los derechos “una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción”. El término “efectivo” supone que deben de haberse producido reales daños y perjuicios, sin que sea necesario indemnizar el daño hipotético. Si nadie o muy pocas personas han accedido al contenido sería difícil argumentar que ha habido un daño patrimonial para el autor pero este sí que podría haber sufrido un daño moral por la infracción de sus derechos, el problema resultaría entonces en cuantificar el daño y determinar si dicho daño es indemnizable.

Según la directiva los daños y perjuicios deberán cuantificarse en función: i) de las consecuencias económicas negativas, que comprenden la pérdida de beneficios sufridos por el titular de los derechos, los beneficios obtenidos por el infractor, así como los daños morales sufridos; ii) del importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual vulnerado¹¹⁴. En el caso de que en un determinado territorio nadie haya visto o escuchado un obra musical plagiada y publicada en YouTube en dicho territorio no habrá consecuencias económicas negativas puesto que ni el titular de obra ha sufrido pérdidas ni el infractor ha realizado beneficios allí; acudiendo al 1er criterio solo se indemnizarían los daños morales y subsistiría la cuestión de su cuantificación. Habría pues que determinar si se puede acudir al segundo criterio, la cantidad que hubiera pagado el infractor al autor si este hubiera autorizado la utilización de sus derechos de propiedad intelectual. El TJUE¹¹⁵ ha precisado que cuando se elige este segundo criterio de la regalía hipotética también se puede solicitar indemnización por los daños morales¹¹⁶.

Por lo que podemos pensar, aunque no haya sentencia que se pronuncie al respeto, que en caso de que el autor pruebe que la mera accesibilidad le ha producido un daño el juez podrá acudir

¹¹⁴ Artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE.

¹¹⁵ STJUE de 17 de marzo de 2016, asunto C-99/15, *Liffers*.

¹¹⁶ Castán, A. “El TJUE da alas a la indemnización por daño moral”, *blog Elzaburu sobre propiedad industrial e intelectual*, 29 de marzo de 2016. Sentencia 17 de marzo de 2016, asunto C-99/15, *Liffers*, punto nº18, “el tenor mismo del artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra b), de la Directiva 2004/48, en relación con el párrafo primero de dicha disposición, excluye que el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular del derecho controvertido se base exclusivamente en el importe de las licencias hipotéticas cuando dicho titular ha sufrido efectivamente un daño moral”.

al criterio de la regalía hipotética para determinar la cuantía de la indemnización y eso simplificará la cuantificación del daño moral.

Para una solución más completa habrá que acudir a la legislación estatal en materia de propiedad intelectual del lugar donde se quiera reclamar los daños y perjuicios y comprobar cómo se identifican y cuantifican los daños. Por ejemplo, en el caso de Francia, aunque aún no se haya pronunciado al respecto el Tribunal Supremo francés, diversos autores consideran que la simple representación de la obra, su mera accesibilidad desde el territorio francés constituye una vulneración reprehensible¹¹⁷. A nivel español se presume que la infracción de un derecho moral del autor produce un daño moral¹¹⁸. Por el contrario, el TS estableció que la infracción de un derecho patrimonial no siempre supone la existencia de un daño moral¹¹⁹.

Para concluir este epígrafe es preciso mencionar que la mayoría de los Estados consideran que la mera accesibilidad constituye una vulneración en el Estado en el que son accesibles los contenidos vulneradores y permite al autor reclamar daños y perjuicios¹²⁰.

2.1.5. La CJI en caso de vulneración de los derechos morales del autor

En estas sentencias comentadas se produjeron vulneraciones de los derechos patrimoniales del autor, causando un perjuicio económico al autor pero es interesante plantearse si pudiera fundamentarse la competencia judicial del lugar de materialización del daño por la vulneración de derechos morales del autor.

En el caso *eDate Advertising* relativo a una vulneración de derecho de la personalidad a través de internet, un tribunal alemán, mediante una cuestión prejudicial, preguntó al TJUE cuál era el juez competente en caso de daños producidos a través de internet. En esta sentencia el TJUE contestó que en caso de vulneración de derecho de la personalidad a través de internet el demandante puede demandar por la totalidad del daño en el lugar de establecimiento del emisor

¹¹⁷ Pollaud-Dulian, F., “A propos des conflits de juridictions en matière de contrefaçon par Internet”, *Gaz. Pal. in : supplément Gazette de la propriété industrielle*, n°4, 2008, p 5 y Gaudemet-Tallon, H., “Droit international privé de la contrefaçon : aspects actuels », *Dalloz*, 2008, p 735.

¹¹⁸ Véase por ejemplo la Sentencia de la Audiencia provincial de Madrid, Sección 20ª, de 17 febrero 2005, n° 96/2005, fundamento de derecho quinto “la falta de autorización o consentimiento por parte del autor del argumento del Concurso en la emisión de éste, ha de considerarse elemento suficiente para originar un perjuicio moral en el demandante”.

¹¹⁹ Sentencia del TS de 14 de diciembre de 1993 n° 1187, fundamento de derecho segundo “Es cierto que conforme al artículo invocado ‘en caso de daño moral procederá su indemnización, aún no probada la existencia de perjuicio económico’ pero ello no significa que la acción encaminada al reconocimiento del derecho conduzca siempre a la producción aneja de un daño moral”

¹²⁰ Christie, A.F., *op cit p.17*, página 174.

o en el lugar en el que radique su centro de intereses¹²¹. Posteriormente, el TJUE estableció en la sentencia *Pinckney* que este criterio del “centro de intereses de la víctima” solo era válido para los derechos de la personalidad pero no podía extenderse a la vulneración de derechos patrimoniales del autor. El TJUE rechazó dicho criterio por entender que en el caso de vulneración de derechos patrimoniales de autor el lugar de centro de intereses del autor no presenta un vínculo suficiente con el litigio¹²².

En relación con los derechos morales del autor no hay sentencia del TJUE que permita saber qué criterio se aplica para la determinación del lugar del daño. Los derechos morales del autor tienen un carácter irrenunciable, inalienable, imprescriptible e inembargable que los aparenta a los derechos de la personalidad¹²³. Si se consideran los derechos morales como derechos de la personalidad, se podría entonces en principio aplicar la solución expuesta en el caso *eDate Advertising*, lo que permitiría al autor demandar ante los tribunales del Estado miembro en el que tiene su centro de interés, lugar que en principio coincide con su domicilio¹²⁴.

A nivel español, es muy interesante el Auto de 12 de marzo de 2015 de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona¹²⁵ en un caso de vulneración de derechos morales de un autor español por una obra situada en los Emiratos Árabes. Al estar el demandado fuera de la UE, la Audiencia provincial aplicó las normas autónomas de competencia judicial internacional, el artículo 22.3 LOPJ y determinó que los tribunales españoles eran competentes en base a que el lugar de materialización del daño estaba en España. En dicho Auto la Audiencia Provincial menciona la doctrina del TJUE establecida en el caso *eDate Advertising*¹²⁶ y explica

¹²¹ Sentencia del TJUE de 25 de octubre de 2011, caso *eDate Advertising*, punto número 52, “en caso de que se alegue una lesión de los derechos de la personalidad mediante el contenido publicado en un sitio de Internet, la persona que se considera lesionada puede ejercitar una acción de responsabilidad por la totalidad del daño causado, bien ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del lugar de establecimiento del emisor de esos contenidos, bien ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se encuentra su centro de intereses.”. Ver al respecto Lein, E., “COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL. —reglamento (CE) 44/2001. — competencia judicial «en materia delictual o cuasidelictual». —lugar donde se hubiere producido o pudiese producirse el hecho dañoso. —directiva 2000/31/ce. —derecho aplicable a los servicios de la sociedad de la información”, *REDI* volumen 64 (2012) n°1, pp 193 a 198.

¹²² Ver Maseda Rodríguez, J., “COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL—propiedad intelectual: reglamento 44/2001—derechos patrimoniales de autor: soporte material que reproduce una obra protegida. — oferta on line. —Materia delictual o cuasidelictual: determinación del lugar donde se ha materializado el daño”, *REDI* volumen 66 (2014) n°1, páginas 251 a 254.

¹²³ Saenz Cardenal, M.B., *op cit p 16*, página 464.

¹²⁴ Algunos autores, como Heredia Cervantes consideran que los derechos morales deben recibir un tratamiento similar al que ofrece el TJUE para los derechos de la personalidad, véase Heredia Cervantes, I., “Competencia judicial internacional y derechos morales de propiedad intelectual”, *Diario La Ley*, núm. 8386, de 26 de septiembre de 2014.

¹²⁵ Auto de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de marzo de 2015, n° 32/2015.

¹²⁶ Auto n° 32/2015 de la Audiencia Provincial de Barcelona, punto n° 24 “Habida cuenta de que la repercusión de un contenido publicado en Internet sobre los derechos de la personalidad puede ser apreciada mejor por el órgano jurisdiccional del lugar en el que dicha persona tiene su centro de intereses, la supuesta víctima puede optar por presentar su demanda únicamente ante el órgano jurisdiccional de dicho lugar respecto del daño total causado

que aunque los derechos morales del autor no son derechos de la personalidad, sino que tienen que ver con la creación, a efectos de la determinación de la competencia internacional se pueden asimilar. La Audiencia Provincial considera pues que el lugar de materialización de los daños sufridos por el autor es “el lugar en el que el proceso creativo ha tenido lugar y en el que, a su vez, tienen protección los derechos supuestamente infringidos”¹²⁷, aplicando así la doctrina del “centro de interés” establecida por el TJUE en el caso *eDate Advertising*. En 1^{era} instancia el Juzgado de lo mercantil n° 2 de Barcelona¹²⁸ había declarado que los tribunales españoles eran incompetentes puesto que el lugar de producción del daño se situaba en Qatar. Además dicho tribunal apartó explícitamente la aplicación de la jurisprudencia europea considerando que el lugar de producción daño estaba fuera de la UE¹²⁹.

A pesar del auto de la Audiencia Provincial de Barcelona hay bastante incertidumbre respecto a la solución propuesta por esta Audiencia porque en el caso *eDate Advertising* el TJUE precisa explícitamente que dicha sentencia solo era aplicable en casos de vulneración de derechos de la personalidad¹³⁰ y puesto que los derechos de autor no son derechos de la personalidad no se puede extender dicha jurisprudencia a estos derechos.

La admisión de la CJI del juez del lugar del centro de intereses de la víctima en caso de vulneración de los derechos morales de autor podría plantear problemas y determinados abusos de dicho foro.

En materia de propiedad intelectual, en caso de vulneración del derecho de autor, como el derecho de paternidad, suele también existir una vulneración de los derechos patrimoniales, como el derecho de explotación y las reclamaciones por estas vulneraciones, atinentes a un mismo autor y una misma obra, se plantean en principio en la misma demanda. Como vimos anteriormente en caso de vulneración de los derechos patrimoniales debería de ser competente el juez del lugar de origen del daño o el juez del lugar de materialización del daño, lugares en

(Sentencia de 25 de octubre de 2011, caso *eDateAdvertising* y Martínez, as acum. C-509/2009 y C-161/2010, apartado 48)” y punto n° 34.

¹²⁷ Punto n° 33 del Auto n°32/2015 anteriormente citado.

¹²⁸ Auto del Juzgado de lo mercantil n°2 de Barcelona de 9 de octubre de 2013, n° 340/2013.

¹²⁹ Auto n°340/2013 citado anteriormente, fundamento de derecho segundo: “En realidad, debería rechazarse que la interpretación dada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pudiera aplicarse a este caso, en tanto que Qatar, no pertenece a la Unión Europea.”

¹³⁰ Sentencia *eDate Advertising* ya citada punto 52 “en caso de que se alegue una lesión de los derechos de la personalidad mediante el contenido publicado en un sitio de Internet, la persona que se considera lesionada puede...”. Sobre dicha cuestión Ver P.A De Miguel Asensio “COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA DE INFRACCIÓN DE DERECHOS MORALES DE AUTOR. —art. 22.3 IopJ.—determinación del lugar de la infracción.—asimilación a los derechos de la personalidad a efectos de competencia.—competencia de los tribunales del domicilio del demandante como lugar del centro de los intereses principales del autor”, *REDI* vol 68 (2016) 1, páginas 193 a 196.

los que es accesible el contenido vulnerado en caso de vulneraciones a través de internet, siendo incompetente el juez del lugar del centro de intereses del autor. Mientras que, si aplica la doctrina establecida en el caso *eDate Advertising*, para la vulneración de derechos morales sería competente el juez del lugar del centro de intereses del autor.

Si plantease una demanda para los derechos morales y otra para los derechos patrimoniales estaríamos pues ante demandas con el mismo objeto, el cese de la vulneración de los derechos de autor y su indemnización, y con las mismas partes pero ante órganos distintos. De acuerdo con el artículo 29 del RBI bis, sobre litispendencia y conexidad, sería competente el órgano ante el que se interpuso la primera demanda, atrayendo también la competencia de la segunda demanda. Por lo que si se plantea primero la reclamación por vulneración de derechos morales, el juez del domicilio del centro de intereses de la víctima también sería competente para la vulneración de los derechos patrimoniales lo que iría en contra de la doctrina establecida en la sentencia *Pinckney*.

Si solo se plantease una demanda, lo que en principio se hace puesto que se vulnera los derechos de un autor sobre una obra, estaríamos dando la posibilidad al autor de elegir entre aplicar el foro establecido en la sentencia *Pinckney* o el de la sentencia *eDate Advertising* puesto que se vulneran derechos patrimoniales y morales.

Podemos ver pues que admitir la aplicación la sentencia *eDate* plantaría varios problemas: i) permitiría un fórum shopping por parte del autor; ii) podría suponer varios abusos ya que el autor siempre alegaría una vulneración de los derechos morales junto a la vulneración de los derechos patrimoniales para atraer la CJI al juez del lugar de su centro de intereses; iii) no respetaría las exigencias de seguridad jurídica y previsibilidad previstas por el RB I bis puesto que el demandado no podría determinar con antelación el lugar en el que será demandado debido a la existencia de demasiados foros posibles.

Sobre esta cuestión Heredia Cervantes considera que sería más adecuado aplicar a los derechos morales de autor la doctrina establecida en la sentencia *eDate* fundamentando su proposición en las similitudes entre derechos morales de autor y derechos de la personalidad¹³¹. Pero dicho autor no toma en consideración ni evoca los problemas antes planteados ni las diferencias entre derechos morales de autor y derechos de la personalidad en cuanto a que tienen objetos completamente distintos, los primeros recaen sobre una obra mientras que los segundos sobre una persona.

¹³¹ Heredia Cervantes, I., *op cit* p.35, párrafo n° 19.

2.2. Los problemas de plurilocalización del daño que pueden surgir fuera de la UE

Como comentábamos en la introducción fuera del marco normativo establecido por la UE no existen tratados internacionales que unifican la CJI en materia de derechos de autor por lo que, en caso de imposibilidad de aplicar el RB I bis, habrá que acudir a las normas estatales sobre CJI para determinar el juez competente. Es pues imposible determinar el juez competente a nivel internacional cuando estamos en un caso de plurilocalización del daño fuera de la UE.

En esta parte trataremos de estudiar brevemente las distintas propuestas que se han realizado a nivel internacional para establecer criterios homogéneos de atribución de CJI en materia de propiedad intelectual. Nos centraremos en los estudios más importantes a nivel internacional realizados por el American Institute Law y el Grupo europeo Max-Planck mencionados en el apartado 1.1 de este trabajo. Debemos mencionar que también se han realizados otros trabajos a nivel internacional como las “ILA Guidelines”¹³² o propuestas de codificación en Japón y Korea¹³³.

De entrada la principal distinción que debemos destacar entre los principios desarrollados por el ALI y los desarrollados por el Grupo europeo Max-Planck es que los ALI *principles* se desarrollan en el ámbito anglosajón del sistema *copyright*, fundamentado en el utilitarismo de los derechos de autor y que atribuye muy pocos derechos morales al autor mientras que los principios del grupo europeo se desarrollan en un sistema de *droit d’auteur*, el cual sí reconoce verdaderos derechos morales y toma en cuenta consideraciones de utilidad social¹³⁴.

El American Law Institute, elaboró en 2008 un documento de *soft law* en el que se establecen Principios en materia de jurisdicción, conflictos de leyes y reconocimiento de sentencia extranjeras en propiedad Intelectual. Dicho documento establece cuatro criterios para determinar la jurisdicción competente en materia de litigios de PI: i) el foro elegido por las partes, mediante sumisión expresa o tácita; ii) el foro del domicilio del demandado; iii) el foro del lugar de producción del daño en la responsabilidad contractual; iv) el *fórum contractus* en la responsabilidad contractual.¹³⁵

¹³² Directrices propuestas en 2012, 2014 y 2016 por la Asociación de derecho internacional en Propiedad Intelectual y derecho internacional privado, International Law Association Committee on Intellectual Property and Private International Law, asociación inglesa registrada en Londres.

¹³³ Kono, T., “Cross-Border Enforcement of Intellectual Property: Japanese Law and Practice”, P. Torre-mans, *Research Handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual Property*, Cheltenham: Edward Elgar 2014, p. 108-139

¹³⁴ Moura Vicente, D., *op cit p. 21*, páginas 7 y 8.

¹³⁵ Sobre la materia véase Borrette, M.M., *op cit p. 14*, página 104 y *Restatement of the Law, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes, part II Jurisdiction*, 2008, desarrollados por el American Law Institute.

En cuanto a los Principios CLIP establecen que será competente en materia de litigios de propiedad intelectual: i) el juez designado por las partes, mediante sumisión expresa o tácita¹³⁶; ii) el juez del domicilio del demandado como órgano con competencia general¹³⁷; iii) en materia contractual el juez del lugar “en el que deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda”¹³⁸; iv) en materia extracontractual “donde se hubiere producido o pudiese producirse la supuesta infracción”¹³⁹. Como podemos ver los Principios CLIP siguen los mismos criterios de competencia que los establecidos en el RBI bis lo cual es lógico pues el grupo Max-Planck que lo ha elaborado es un grupo europeo.

También podemos ver que los principios elaborados por el ALI y los principios CLIP contienen las mismas reglas generales de CJI aunque se establezcan en el contexto de sistemas distintos. Esto se debe a que las diferencias entre el sistema de *copyright* y el de *droit d’auteur* no son muy relevantes en cuanto a la CJI pues afectan principalmente al derecho moral y su mayor o menor reconocimiento y protección.

3. LA CALIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE GESTIÓN COLECTIVA OBLIGATORIA DE LOS AUTORES EXTRANJEROS

3.1. Contrato de derecho de autor: ¿contrato de prestación de servicio o no?

Dentro de la UE la cualificación del contrato es muy importante a la hora de determinar la CJI pues según si el contrato se califique como prestación de servicios o no, será competente el juez del lugar de la prestación de servicio o el juez del lugar de la obligación que sirva de base a la demanda¹⁴⁰.

¹³⁶ Artículo 2:301 de los Principios CLIP

¹³⁷ Artículo 2:101 de los Principios CLIP, “Salvo lo dispuesto en estos Principios, las personas estarán sometidas a los órganos judiciales del Estado de su residencia habitual”

¹³⁸ Artículo 2:201 de los Principios CLIP, “En los litigios relativos a obligaciones contractuales las personas podrán ser demandadas ante los tribunales del Estado en el que deba cumplirse la obligación que sirviere de base a la demanda”

¹³⁹ Artículo 2:202 de los Principios CLIP, “En los litigios relativos a la infracción de un derecho de propiedad intelectual las personas podrán ser demandadas en los tribunales del Estado donde se hubiere producido o pudiese producirse la supuesta infracción”. Aunque se excluyen los supuestos en los que “el supuesto infractor no hubiera actuado en ese Estado para iniciar o proseguir la infracción y su actividad no pueda ser razonablemente percibida como dirigida a ese Estado”. Por lo que para acudir a este foro los Principios CLIP exigen un vínculo entre la infracción y el territorio del juez competente y además, contradiciendo la doctrina de la accesibilidad establecida por el TJUE en el caso *Pinckney*, exigen que la actividad se dirija al Estado del juez competente.

¹⁴⁰ Artículo 7.1 del RB I bis.

El punto b del artículo 7.1 RB I bis determina el lugar de cumplimiento de las obligaciones distinguiendo entre las compraventas de mercancías y los supuestos de prestación de servicio. De forma general los contratos de propiedad intelectual podrían enmarcarse en el segundo supuesto. Respecto a este punto es muy relevante la sentencia del TJCE en la caso *Falco Privatstiftung*¹⁴¹. En dicho caso, el TJCE debe determinar si un contrato de licencia, “contrato por el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual autoriza a otra parte contratante a explotar dicho derecho”¹⁴² es un contrato de prestación de servicios o no en el sentido del artículo 5.1b del RBI (actualmente 7.1b del RBI bis). En esta sentencia el TJCE determinó que un contrato de explotación de los derechos de propiedad intelectual a cambio de un precio no es un contrato de prestación de servicios puesto que el titular del derecho no lleva a cabo ninguna prestación al ceder el derecho de explotación. Según el RB I bis, para que haya contrato de prestación de servicios el titular del derecho de propiedad intelectual debe realizar una actividad positiva de prestación de servicio. El TJCE funda su decisión en el hecho que “el titular del derecho cedido se obliga, frente a la otra parte contratante, únicamente a no impugnar la explotación de dicho derecho por este último”¹⁴³. Puesto que tampoco es un contrato de compraventa de mercancías, en el caso de no ser un contrato de prestación de servicios habrá que aplicar la regla contenido en el artículo 7.1.a del RB I bis¹⁴⁴. Pero, como bien comenta el autor P.A De Miguel Asensio¹⁴⁵ los contratos sobre derechos de propiedad intelectual son heterogéneos, pudiendo existir contratos de muy diversos tipos con cláusulas particulares, en los que se puede incluir por ejemplo una obligación por parte del licenciante de transmitir uno determinados conocimientos técnicos, científicos o artísticos. Esto implica que la sentencia de TJCE no puede extenderse de forma general a todos los contratos de licencia y aún menos a todos los contratos relativos a los derechos de autor, siendo necesario proceder casuísticamente para determinar en cada contrato si puede considerarse como prestación de servicios o no. Personalmente comparto la visión de P.A De Miguel Asensio. No se puede determinar una calificación general aplicable a todos los contratos sobre derecho de autor sino que habrá que analizar caso por caso y, apoyándose en la Sentencia *Falco Privatstiftung*, determinar si el autor se ha obligado a realizar una determinada prestación de servicio. Lo que está claro es que la

¹⁴¹ STJCE de 23 de abril de 2009, asunto C-533/07, *Falco Privatstiftung*.

¹⁴² Punto nº7 de la Sentencia *Falco Privatstiftung*.

¹⁴³ Punto nº31 de la Sentencia *Falco Privatstiftung*

¹⁴⁴ “en materia contractual, ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda.”

¹⁴⁵ Comentario de la Sentencia *Falco Privatstiftung* por De Miguel Asensio P.A. en “COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL. -Competencia especial en materia contractual. -Fuero del lugar de ejecución. -Concepto de contrato de prestación de servicios del artículo 5.1.bº RBI.-Licencia de derecho de propiedad intelectual.-Determinación del lugar de ejecución.”, *REDI*, vol 61 nº1 (2009) páginas 200 y 201.

mera cesión de derechos de autor a cambio de un precio no puede ser considerada como prestación de servicio.

En el caso que no poder calificar el contrato como prestación de servicio habrá que aplicar el artículo 7.1.a RB I bis, que determina la competencia del juez del “lugar de cumplimiento de la obligación que sirva de base a la demanda”. Para determinar dicho lugar habrá de nuevo que proceder caso por caso ya que dependerá de cada contrato.

3.2. Los derechos económicos de gestión colectiva obligatoria de los autores extranjeros

En principio los autores pueden gestionar solos sus derechos patrimoniales y cederlos mediante contrato pero hay determinados derechos que son de gestión colectiva obligatoria, su gestión y recaudación debe realizarse a través de entidades de gestión, sin que el autor pueda gestionarlos por sí mismo. Dentro de estos derechos están el derecho a la compensación equitativa por copia privada, artículo 25 LPI, el derecho de remuneración por actos de comunicación pública de los titulares de derechos de autor en el caso de la retransmisión por cable, artículo 20 LPI, los derechos de reproducción mecánica, generados por la venta, alquiler o préstamo al público de soportes en los que se reproducen las obras, artículo 37.2 LPI. Puesto que la gestión colectiva de los derechos de autor extranjeros no tiene diferencias relevantes según los derechos, para explicar dicha gestión escogeremos el derecho de la compensación equitativa por copia privada. Las entidades de gestión son “entidades legalmente constituidas, autorizadas por la Administración y sin ánimo de lucro cuyo objeto social es gestionar, en nombre propio o ajeno, y por cuenta e interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual, los derechos de carácter patrimonial”¹⁴⁶.

El derecho a la compensación equitativa por copia privada permite indemnizar a los autores por las reproducciones de sus obras realizadas al amparo del límite legal de la copia privada según lo establecido en el artículo 25 LPI. En efecto, uno de los límites al derecho exclusivo de reproducción es la reproducción por copia privada. El régimen de este derecho ha sido modificado en muy diversas ocasiones; hasta el 31 de diciembre de 2011 debían de abonar esta compensación los fabricantes o importadores de equipos, aparatos y soportes materiales utilizados para confeccionar o almacenar dichas copias pero debido a una puesta en tela de

¹⁴⁶ Definición de entidades de gestión contenida en el manual escrito por varios autores y coordinado por Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant, 5ª edición, 2012, página 277.

juicio de la conformidad de esta norma con la directiva 2001/29¹⁴⁷ por parte del TJUE¹⁴⁸ se modificó la legislación española y se estableció que debía de pagar dicha compensación el Estado, a través de los presupuestos¹⁴⁹. En 2017 volvió a modificarse la legislación y se retomó el antiguo sistema del llamado “canon digital”¹⁵⁰. Actualmente deben pagar dicha compensación los “fabricantes en España, en tanto actúen como distribuidores comerciales, así como los adquirentes fuera del territorio español, para su distribución comercial o utilización dentro de este, de equipos, aparatos y soportes materiales previstos en el apartado 1”¹⁵¹.

Son acreedores de dicha compensación los autores de obras explotadas públicamente a través de equipos, aparatos y soportes materiales idóneos para realizar dicha reproducción. Según el punto 9 del artículo 25 LPI son las entidades de gestión quienes hacen efectiva esta compensación, debiendo repartir las cantidades entre los autores acreedores de forma equitativa.

Desde el punto de vista de los derechos de los extranjeros se plantea el problema de saber si las entidades de gestión españolas pueden hacer efectivo su derecho de remuneración equitativa y como pueden realizar el reparto de lo percibido a autores extranjeros.

A nivel europeo la reciente Directiva 2014/26/UE¹⁵² demuestra el papel importante de las entidades de gestión y la necesidad de armonizar su regulación, “en particular por lo que respecta a su transparencia y obligación de rendir cuentas”, puesto que las diferencias de regulación han provocado dificultades “en particular a los titulares no nacionales de derechos cuando pretenden ejercer sus derechos”¹⁵³.

En España las principales Entidades de gestión de los autores de obras musicales son la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que protege y representa a los autores y

¹⁴⁷ Directiva 2001/29/CE *op cit p. 11*.

¹⁴⁸ Sentencia del TJUE de 21 de octubre de 2010, asunto C-467/08, *Padawan*. En esta sentencia el TJUE establece que “El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que es necesaria una vinculación entre la aplicación del canon destinado a financiar la compensación equitativa en relación con los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y el presumible uso de éstos para realizar reproducciones privadas”.

¹⁴⁹ Disposición adicional decima del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

¹⁵⁰ Modificación mediante el Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada.

¹⁵¹ Artículo 25.3 de la LPI que se refiere al artículo 25.1 LPI

¹⁵² Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior.

¹⁵³ Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior, exposición de motivos punto n°5.

editores de obras musicales, y la entidad de gestión Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de *España* (AIE), que protege y representa a los artistas e intérpretes¹⁵⁴.

Las entidades de gestión tienen una “competencia territorial”, gestionan la recaudación de los derechos de autor en el territorio en el que han sido creadas. Por lo que en principio, un autor francés no puede acudir al equivalente de la SGAE en Francia (la SACEM¹⁵⁵) para pedir que la SACEM gestione y recaude su derecho a la compensación económica por la reproducción de su obra en España.

Para asegurar la protección de los autores extranjeros en España, y de los autores españoles en el extranjero la SGAE ha firmado acuerdos de representación con entidades de gestión en todo el mundo, en total en 209 territorios¹⁵⁶. La directiva 2014/26/UE ya citada prevé en su artículo 14 que las entidades de gestión colectiva no discriminen a los titulares de derechos “cuyos derechos gestione en virtud de un acuerdo de representación”, lo que implica que los autores extranjeros tienen derecho a percibir la remuneración derivada de sus derechos patrimoniales de gestión colectiva obligatoria como cualquier otro miembro de la entidad de gestión. Esta directiva ha sido transpuesta en la Ley de Propiedad Intelectual mediante diversos textos legales¹⁵⁷. Según el artículo 177 de la LPI, sobre reparto, pago y prescripción de derechos recaudados por las entidades de gestión, la entidad de gestión española deberá recaudar los derechos de los autores extranjeros que gestiona en virtud de un acuerdo de representación; posteriormente deberá repartir las cantidades recaudadas a la entidad de gestión extranjera, la entidad mandante; está se ocupará a su vez de pagar al autor extranjero que le había encargado la gestión de sus derechos de gestión colectiva.

Expliquémoslo ahora con un ejemplo: un autor francés realiza un obra musical en Francia y encomienda la gestión de sus derechos de gestión colectiva a la SACEM, entidad de gestión de los derechos de autor de música en Francia. La SACEM ya tiene firmado acuerdos de representación con la SGAE y le va a pedir que represente y gestione los derechos de gestión colectiva del autor francés en España. LA SGAE recaudará dichas cantidades y las repartirá a

¹⁵⁴ Recordar la distinción entre autores, artistas e intérpretes comentada en la introducción de este trabajo.

¹⁵⁵ *Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique*, creada en Francia en 1851.

¹⁵⁶ Datos de la página web de la SGAE, <http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/corp-ayudaP2.aspx?i=63>, consultada el 07/02/2019.

¹⁵⁷ Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (texto derogado) y Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017

la SACEM. Posteriormente la SACEM pagará al autor francés las cantidades que le corresponde por sus derechos de gestión colectiva.

En definitiva, la SGAE representa en España, mediante el acuerdo de representación con la entidad de gestión colectiva extranjera, a los autores extranjeros para “hacer efectivo” sus derechos de remuneración equitativa por copia privada.

CONCLUSIONES

En este trabajo hemos tratado de identificar los principales problemas que se plantean en relación con los derechos de autor en el derecho internacional privado.

Como hemos visto, en materia de derechos de autor es imposible usar el criterio de *lex rei sitae* por lo que se ha acudido a otros criterios. Para determinar la CJI se utilizan los criterios relativos a la materia contractual o extracontractual y puesto que no existen normas especiales en materia de propiedad intelectual, ha sido necesario adaptar dichos criterios a las particularidades de la propiedad intelectual; siendo la plurilocalización del daño en las infracciones de derechos de autor a través de internet lo que plantea las mayores dificultades para determinar el juez competente. En cuanto a la ley aplicable en materia de derechos de autor ésta es en la mayoría de los casos la *lex loci protectionis* aunque la *lex originis* también tiene cierta relevancia. La aplicación de la *lex loci protectionis* en caso de daños plurilocalizados requerirá el reconocimiento de la sentencia en todos los Estados que no sean el del juez que la dictó, lo cual podrá plantear problemas de derecho internacional privado en materia de reconocimiento de sentencias.

En la última parte hemos estudiado la calificación de los contratos sobre derechos de autor y como las entidades de gestión recaudan y gestionan los derechos de los autores extranjeros.

Como hemos ido apuntado, las cuestiones planteadas en este trabajo aún no tienen soluciones armonizadas a nivel internacional lo que no ayuda a los autores para determinar cuáles son sus derechos ni favorece el desarrollo de las creaciones intelectuales a nivel internacional. La importancia cada vez creciente de la propiedad intelectual, con la aparición entre otros de la inteligencia artificial, seguirá planteando dudas sobre estas cuestiones y va a requerir nuevas modificaciones y adaptaciones de las normas. Se plantearán nuevos problemas como qué pasará mañana si una inteligencia artificial plagia una obra musical, quién será el responsable del plagio, a quién se atribuirá la autoría de una obra musical si es creada por una inteligencia artificial, etc.

Debido a la necesidad de aportar soluciones a nivel internacional podemos presagiar la importancia creciente de grupos de trabajo internacionales como el ALI o el grupo Max-Planck y la adopción de nuevos tratados internacionales en materia de protección de derechos de autor dentro de la WIPO. Para llegar a una armonización internacional será necesario abandonar los dos modelos de regulación de propiedad intelectual y adoptar un modelo único puesto que las diferencias entre los modelos influyen en la negociación de los tratados internacionales y en las propuestas de *soft law*.

En este marco de innovaciones tecnológicas también se seguirá planteando la opción de suprimir los derechos de autor¹⁵⁸ pero seguramente nunca prospere por la importancia que tiene a nivel internacional y la imprescindibilidad de dicha protección para fomentar la creación intelectual.

¹⁵⁸ Como por ejemplo Boldrin, M. y Levine, D. “The Case against Intellectual property”, *The American Economic Review*, vol. 92, n° 2, 2002, pp 209-212 o Stephan Kinsella, N., *Against Intellectual Property*, Ludwig von Mises Institute, 2008.

BIBLIOGRAFIA

Legislación:

- Acuerdos sobre los aspectos de los Derechos de la Propiedad intelectual que afectan al comercio firmados en Marrakech en 15 de abril de 1994 y que figuran en anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.
- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9 de septiembre de 1886 en su última versión realizada en París el 24 de julio de 1971 y enmendada el 28 de septiembre de 1979. Ratificado por España y publicado en el BOE n°. 260, de 30 de octubre de 1974.
- Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Diario Oficial de la CEE de 31/12/1972).
- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, legislación consolidada (Gaceta de Madrid» núm. 206, de 25/07/1889).
- Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (Diario oficial de la UE de 22/06/2001).
- Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (Diario Oficial de la UE de 30/04/2004).
- Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior ((Diario Oficial de la UE de 20/03/2014).
- Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017. (BOE núm. 53, de 2 de marzo de 2019).
- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (BOE núm. 97, de 22/04/1996).

- Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2011).
- Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada (BOE núm. 158, de 4 de julio de 2017).
- Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (BOE núm. 91, de 14 de abril de 2018).
- Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Diario oficial de la UE de 16/01/2001).
- Reglamento (UE) n° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Diario oficial de la UE 20/12/2012).
- Reglamento (CE) n° 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Diario oficial de la UE de 31/07/2007).
- Reglamento (CE) n° 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Diario oficial de la UE de 04/07/2008).
- Reglamento (UE) n° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Diario oficial de la UE 20/12/2012).
- Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior y por el que se modifican

los Reglamentos (CE) n° 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE (Diario oficial de la UE de 02/03/2018).

- Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea n°C 321/01 (Diario oficial de la UE de 26/10/2010).

Jurisprudencia:

- Audiencia Provincial
 - o Sentencia de la Audiencia provincial de Madrid de 17 febrero 2005, n° 96/2005
 - o Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de mayo, n°160/2013
 - o Auto de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de marzo de 2015, n° 32/2015
 - o Audiencia Provincial de Madrid de 15 de octubre 2018, n° 554/2018
- *Cour de Cassation*
 - o Sentencia de la *Cour de Cassation*, 22 déc. 1959, *Chant du Monde*
 - o Sentencias de la *Cour de Cassation*, 10 abril de 2013, n° 11-12508, n° 12-12886 y n° 12-14525 (Legifrance)
 - o Sentencia de la *Cour de Cassation*, 7 avril de 1998, *Saab-Scania*
 - o Sentencia de la *Cour de Cassation*, 5 mars 2002, n° 99-20755, *Sisro* (Legifrance)
- Juzgado de lo mercantil
 - o Auto del Juzgado de lo mercantil n°2 de Barcelona de 9 de octubre de 2013, n° 340/2013
- Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
 - o STJCE de 30 de noviembre de 1976, n°21/76, *Mines de potasse d'Alsace*
 - o STJCE de 20 de octubre de 1993, C-92-92, *Phil Collins*
 - o STJCE de 7 de marzo de 1995, C-68/93, *Fiona Shevill*
 - o STJCE 5 de febrero de 2004, C-265/02, *Frahuil*
 - o STJCE 20 de enero de 2005, C-27/02, *Engler*
 - o STJCE de 30 de junio 2005, C-28/04, *Tod's*
 - o STJCE de 23 de abril de 20009, C-533/07, *Falco Privatstiftung*
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea
 - o STJUE de 21 de octubre de 2010, C-467/08, *Padawan*
 - o STJUE de 7 de diciembre de 2010, Asuntos acumulados C-585/08 y C-144/09, *Pammer*

- STJUE de 25 de octubre de 2011, asuntos acumulados C-509/09 y C-161/109, *eDate Advertising*
- STJUE de 19 de abril de 2012, C-523/10, *Wintersteiger*
- STJUE de 14 de marzo de 2013, C-419/11, *Česká*
- STJUE de 3 de octubre de 2013, C-170/12, *Pinckney*
- STJUE 22 de enero de 2015, C-441/13, *Hejduk*
- STJUE de 28 de enero de 2015, C-375/13, *Kolassa*
- STJUE de 17 de marzo de 2016, C-99/15, *Liffers*
- STJUE de 21 de abril de 2016, C-572/14, *Austro-Mechana*
- STJUE de 15 de julio de 2017, C-249/16, *Kareda*
- Tribunal Supremo
 - Sentencia del TS de 14 de diciembre de 1993, n° 1187
 - Sentencia del TS de 13 de abril de 2015, n° 177/2015
 - Sentencia del TS de 10 de enero 2017, n° 1/2017

Obras :

- Boldrin, M. y Levine, D. “The Case against Intellectual property”, *The American Economic Review*, vol. 92, n° 2, 2002, pp 209-212.
- Borretto, M.M., “Soft Law. Nuevos enfoques para el desarrollo progresivo del derechos internacional de la propiedad intelectual”, revista *Ars Boni et Aequi*, vol 8 n°2, 2012, pp. 81-144.
- Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, J., “CAPÍTULO IV COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE LA UNIÓN EUROPEA”, *Derecho Internacional Privado*, volumen I, decimosexta edición, Comares, Granada 2016, pp 181-326.
- Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, J., *Derecho Internacional Privado* volumen II, decimoséptima edición, Comares, Granada, 2017.
- Camina Domínguez, C.M., El foro especial en materia delictual o cuasidelictual y la compensación por copia privada: asunto c-572/14, Austro-Mechana, *Cuaderno de derecho transnacional*, Volumen 9, n°2, 2017, pp. 623-628.
- Castán, A. “El TJUE da alas a la indemnización por daño moral”, blog Elzaburu sobre propiedad industrial e intelectual, 29 de marzo de 2016 (disponible en <http://www.elzaburu.es/blog/2016/03/el-tjue-da-alas-la-indemnizacion-por.html>, ultima consulta el 06/04/2019).

- Chaen, Kono and Yokomizu, *Intellectual Property in the Global Arena*, Basedow, T Kono and A Metzger, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010.
- Christie, A.F., “Private international principles for ubiquitous intellectual property infringement- a solution in search of a problem?” *Journal of Private International Law*, vol 13, abril 2017, pp 152-183.
- Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, *Rapport de la commission spécialisée portant sur la loi applicable en matière de propriété littéraire et artistique*, n° 2003-2, adoptado en pleno el 11 de diciembre de 2003.
- De Miguel Asensio P.A., “COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL. - Competencia especial en materia contractual. -Fuero del lugar de ejecución. -Concepto de contrato de prestación de servicios del artículo 5.1.b° RBI.-Licencia de derecho de propiedad intelectual.-Determinación del lugar de ejecución.”, *REDI*, vol 61 n°1, 2009 pp. 199-202.
- De Miguel Asensio, P.A., *Derecho privado de internet*, cuarta edición, Civitas, 2011
- De Miguel Asensio, P.A., “El lugar del Daño como fundamento de la competencia internacional en los litigios sobre derechos de autor”, *Estudos de Direito Intelectual* (En Homenagem ao Prof. Dr. José de Oliveira Ascensão), Coimbra, Almedina, 2015, pp. 511-530.
- De Miguel Asensio, P.A., “La lex loci protectionis tras el Reglamento Roma II”, *Anuario español de Derecho internacional privado*, n°7, 2007, pp. 375-406.
- De Miguel Asensio, P.A., “La legislación sobre derechos de autor y su ámbito de aplicación: perspectiva europea”, *Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual*, n° 2, agosto de 2015, pp. 115-154.
- Esteve Gonzalez, L., “LOS DERECHOS DE AUTOR Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO”, *University of Alicante Intellectual Property & Information Technology*, 2010. (disponible en <http://uaipit.uafig.ua.es/uploads/site/files/derechos-autor-nuevas-tecnologias-controversias-derecho-internacional-privados-lydia-esteve.pdf>, ultima consulta en 06/04/2019).
- Esteve Gonzalez, L., “La protección internacional de la propiedad intelectual (derechos de autor y conexos) en el contexto digital: Quo Vadis”, *University of Alicante Intellectual Property & Information Technology*, 1 de julio 2010.

- Gaudemet-Tallon, H., “Droit international privé de la contrefaçon : aspects actuels », *Dalloz*, 2008, pp. 735-742.
- Grupo Europeo Max Planck sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual, *Principios sobre Derechos internacional privado de la propiedad intelectual*, trad. De Miguel Asensio P.A., Max Planck Institute, 1 de diciembre de 20011.
- Heredia Cervantes, I., “Artículo 10.4” en Bercovitz Rodríguez-Cano, R., *Comentarios al Código Civil Tomo I*, Tirant, 2013, pp. 271-283.
- Heredia Cervantes, I., “Competencia judicial internacional y derechos morales de propiedad intelectual”, *Diario La Ley*, núm. 8386, de 26 de septiembre de 2014.
- Jureys, P., “Applicable law to intellectual property infringements in Japan: alternative lex loci protectionis principle”, *International Review of Law, Computer & Technology*, vol 24, n°2, July 2010, pp. 193-203.
- Kono, T., “Cross-Border Enforcement of Intellectual Property: Japanese Law and Practice”, *P. Torre-mans, Research Handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual Property*, Cheltenham: Edward Elgar 2014, pp. 108-139.
- Lein, E., “COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL. —reglamento (CE) 44/2001. — competencia judicial «en materia delictual o cuasidelictual». —lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso. —directiva 2000/31/ce. — derecho aplicable a los servicios de la sociedad de la información”, *REDI* volumen 64, 2012, n°1, pp. 193 a 198.
- Lopez-Tarruella Martinez, A., Sentencia del Tribunal de la Unión Europea, de 3 de octubre de 2013, asunto C-170/12, Pinckney. Determinación del tribunal competente según el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 en casos de vulneración de derechos de autor a través de Internet, *Revista Ars Iuris Salmanticensis*, vol 2, n°1, 2014, pp 330-334.
- Lucas, A. y Lucas, H.J., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Litec, 1994.
- Maseda Rodriguez, J., “COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL—propiedad intelectual: reglamento 44/2001—derechos patrimoniales de autor: soporte material que reproduce una obra protegida. —oferta on line. —Materia delictual o cuasidelictual: determinación del lugar donde se ha materializado el daño”, *REDI* volumen 66, 2014, n°1, pp. 251-254.
- Moreno, V., ¿Quién es el verdadero autor de “la Bicicleta”?, *Expansión*, 29 de marzo de 2017.

- Moura Vicente, D., “Principios sobre conflictos de leyes en materia de propiedad intelectual”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, marzo 2011, Vol. 3, nº 1, pp 5-23.
- Pollaud-Dulian, F., “A propos des conflits de juridictions en matière de contrefaçon par Internet”, *Gaz. Pal, in : supplément Gazette de la propriété industrielle*, nº4, 2008, p 5.
- Saenz Cardenal, M.B, “EL LUGAR DEL DAÑO EN EL CASO DE INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN INTERNET” *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid* nº34, 2106-II, pp. 441-470.
- Stephan Kinsella, N., *Against Intellectual Property*, Ludwig von Mises Institute, 2008.
- Varios Autores, *Restatement of the Law, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes*, American Law Institute, St. Paul, 2008.
- Varios Autores, *Manual de Propiedad Intelectual*, Bercovitz Rodriguez-Cano, R. (coordinador), Tirant, 5ª edición, 2012.
- Virgos Soriano, M., “Art 1004 C.C”, *Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales*, vol I, 2ª ed., Edersa, Madrid, 1995, pp 587-608.