

Competencia judicial internacional sobre violaciones de derechos de autor y derechos conexos en internet

Kunda, Ivana

Source / Izvornik: **Anuario Español de Derecho Internacional Privado, 2014, 13, 457 - 485**

Journal article, Published version

Rad u časopisu, Objavljena verzija rada (izdavačev PDF)

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:118:076247>

Rights / Prava: [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-12-21**

PRAVI

Pravni fakultet Faculty of Law



Sveučilište u Rijeci
University of Rijeka

Repository / Repozitorij:

[Repository of the University of Rijeka, Faculty of Law](#)
[- Repository University of Rijeka, Faculty of Law](#)

uniri DIGITALNA
KNJIŽNICA

DIGITALNI AKADEMSKI ARHIVI I REPOZITORIJI

ANUARIO ESPAÑOL
DE DERECHO
INTERNACIONAL
PRIVADO

TOMO XIII



Iprolex
2013

Edición:**Iprolex, S.L.**

Mártires Oblatos, 19, bis
28224 Pozuelo, Madrid (España)
Teléfono: (34) 91 709 00 65
Fax: (34) 91 709 00 66
e-mail iprolex@iprolex.com
<http://www.iprolex.com>

Redacción:

Profesora Dra. Patricia Orejudo Prieto de los Mozos
Departamento de Derecho internacional público y de Derecho
internacional privado
Facultad de Derecho, Universidad Complutense
Ciudad Universitaria
28040 Madrid (España)
Teléfono: (34) 91 394 55 92
Fax: (34) 91 394 55 37
patricia.orejudo@der.ucm.es

Impresión:**Torreblanca Impresores**

Paseo Imperial, 57
28005 Madrid (España)
Teléfono: (34) 91 365 20 07

Distribución:**Marcial Pons**

Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
San Sotero, 6,
28037, Madrid (España)
www.marcialpons.es

Web:

<http://www.aedipr.com>

ISBN: 84-931681-1-4 Obra completa
ISSN: 1578-3138
Depósito Legal: M-30684-2000
Impreso en España

Director

José Carlos Fernández Rozas

Catedrático de Derecho internacional privado de la
Universidad Complutense de Madrid, *Asociado del Institut
de Droit International*

Comité científico

Bertrand Ancel

Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

Tito Ballarino

Professore ordinario di diritto internazionale
dell'Università di Padova

Jürgen Basedow

Director del Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht (Hamburgo)

Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano

Catedrático de Derecho civil de la
Universidad Autónoma de Madrid

Alegría Borrás

Catedrática de Derecho internacional privado
de la Universidad de Barcelona

Nuria Bouza Vidal

Catedrática de Derecho internacional privado
de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

Santiago Álvarez González

Catedrático de Derecho internacional privado
de la Universidad de Santiago de Compostela

Marc Fallon

Professeur ordinaire à l'Université
Catholique de Louvain

Rui M. de Gens Moura Ramos

Presidente del Tribunal Constitucional de Portugal

Leonel Perezniето Castro

Profesor de la Universidad Nacional de México

Sixto A. Sánchez Lorenzo

Catedrático de Derecho internacional privado
de la Universidad de Granada

Evelio Verdera y Tuells

Profesor Emérito de Derecho mercantil de la
Universidad Complutense de Madrid

Consejo de redacción

Juan José Álvarez Rubio (Catedrático de la Universidad del País Vasco); **Rafael Arenas García** (Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona); **Nerina Boschiero** (Prof.ssa Ordinaria, Università degli Studi di Milano); **Rodolfo Dávalos Fernández** (Profesor Principal de la Universidad de La Habana); **Pedro A. de Miguel Asensio** (Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid); **Dário Moura Vicente** (Catedrático de la Universidad de Lisboa); **Carlos A. Esplugues Mota** (Catedrático de la Universidad de Valencia); **Fernando Esteban de la Rosa** (Catedrático habilitado de la Universidad de Granada); **Federico F. Garau Sobrino** (Catedrático de la Universidad de las Islas Baleares); **Francisco J. Garcimartín Alférez** (Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid); **Cristina González Beilfuss** (Catedrática de la Universidad de Barcelona); **Alejandro Garro** (Professor of Law, Columbia Law School); **Pilar Jiménez Blanco** (Profesora titular, acreditada Catedrática, de la Universidad de Oviedo); **Toshiyuki Kono** (Professor of Faculty of Law, Universidad de Kyushu, Fukuoka/Japón); **Stefan Leible** (Catedrático de la Universität Bayreuth); **Pedro Martínez Fraga** (DLA Piper, Miami, USA); **Guillermo Palao Moreno** (Catedrático de la Universidad de Valencia); **Marta Requejo Isidro** (Senior Research Fellow, Max Planck Institute Luxembourg); **Pilar Rodríguez Mateos** (Catedrática de la Universidad de Oviedo); **Paul Torremans** (Professor of Law, University of Nottingham).

Secretaria

Patricia Orejudo Prieto de los Mozos

Profesora titular de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense

Redactores

Beatriz Añoveros Terradas (Profesora titular de la Universitat Ramon Llull), **M^a Victoria Cuartero Rubio** (Letrada del Tribunal Constitucional), **Ángel Espiniella Menéndez** (Profesor titular de la Universidad de Oviedo); **Albert Font Segura** (Profesor titular de la Universitat Pompeu Fabra); **Victor Fuentes Camacho** (Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid); **Julio García López** (Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid); **Miguel Gardeñes Santiago** (Profesor titular de la Autónoma de Barcelona); **Iván Heredia Cervantes** (Profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid); **Mónica Herranz Ballesteros** (Profesora titular de la UNED); **Aurelio López-Tarruella Martínez** (Profesor titular de la Universidad de Alicante); **Cristian Oró Martínez** (Senior Research Fellow, Max Planck Institute Luxembourg); **Eduardo Picand Albónico** (Profesor de la Universidad de Chile) y **Benedetta Ubertazzi** (Università di Macerata).

Comité evaluador de la calidad científica*

Paloma Abarca Junco (Catedrática de la UNED); **Pilar Blanco-Morales y Limones** (Catedrática de la Universidad de Extremadura); **Alfonso Luis Calvo Caravaca** (Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid); **Fernando Castedo Álvarez** (Abogado del Estado); **Bernardo M^a Cremades Sanz-Pastor** (Abogado); **Manuel Desantes Real** (Catedrático de la Universidad de Alicante); **Jose M^a De Dios Marcer** (Profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona); **José M^a Espinar Vicente** (Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares); **Albert Font Segura** (Profesor titular de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona); **Joaquim-Joan Forner Delaygua** (Catedrático de la Universidad de Barcelona); **M^a Paz García Rubio** (Catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela); **Luis Garau Juaneda** (Catedrático de la Universidad de las Islas Baleares); **Eloy Gayán Rodríguez** (Profesor titular de la Universidad de A Coruña); **Mónica Guzmán Zapater** (Catedrática de la Uned); **Miguel A. Michinel Álvarez** (Catedrático habilitado de la Universidad de Vigo); **Luis Ortiz Blanco** (Profesor titular de la Universidad Complutense); **José Manuel Otero Lastres** (Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares); **Elisa Pérez Vera** (Catedrática Emérita de la UNED); **José Picón Martín** (Notario de Madrid); **Andrés Rodríguez Benot** (Catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla); **Juan Sánchez Calero Guilarte** (Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid); **Ignacio Solís Villa** (Notario de Madrid); **Blanca Vilá Costa** (Catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona); **Miguel Virgós Soriano** (Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid); **Elena Zabalo Escudero** (Catedrática de la Universidad de Zaragoza); **Francisco Javier Zamora Cabot** (Catedrático de la Universidad Jaume I de Castellón).

* A los efectos de cumplimentar el apartado 21 de los criterios de calidad editorial Latindex.

Colaboran en el presente tomo

Eduardo ÁLVAREZ ARMAS
Juan José ÀLVAREZ RUBIO
Apóstolos ÁNCIMOS
Rafael ARENAS GARCIA
Alegria BORRÁS
María Gloria BOTTIGLIERI
Gilberto BOUTIN ICAZA
Agatha BRANDÃO DE OLIVEIRA
Rodolfo DÁVALOS FERNÁNDEZ
Eva DE GÖTZEN
Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO
Vanessa DE OLIVEIRA BERNARDI
Antonia DURÁN AYAGO
María Jesús ELVIRA BENAYAS
Johan ERAUW
Ángel ESPINIELLA MENÉNDEZ
Fernando ESTEBAN DE LA ROSA
Sorily Carolina FIGUERA VARGAS
Ana FERNÁNDEZ PÉREZ
José Carlos FERNÁNDEZ ROZAS
Sorily Carolina FIGUERA VARGAS
Josep M. FONTANELLAS MORELL
Albert FONT i SEGURA
Dale Beck FURNISH
María Aránzazu GANDÍA SELLENS
Federico F. GARAY SOBRINO
Jacqueline GRAY
Emmanuel GUINCHARD
Miguel GARDEÑES SANTIAGO

Monserrat GUZMÁN PECES
Pilar JIMÉNEZ BLANCO
Ivana KUNDA
Pilar JIMÉNEZ BLANCO
Raúl LAFUENTE SÁNCHEZ
Ángeles LARA AGUADO
Matthias LEHMANN
Aurelio LOPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ
Enrique LINARES RODRÍGUEZ
Nuria MARCHAL ESCALONA
Manuel MEDINA ORTEGA
Dário MOURA VICENTE
Nicolò NISI
Cristian ORÓ MARTÍNEZ
Paula PARADELA AREÁN
Montserrat GUZMÁN PECES
Patricia OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS
José Ignacio PAREDES PÉREZ
Pablo QUINZÁ REDONDO
Valesca RAIZER BORGES MOSCHEN
Marta REQUEJO ISIDRO
Tatiana de A.F. RODRIGUES CARDOSO
Carmen RUIZ SUTIL
Sixto A. SÁNCHEZ LORENZO
Thomas THIEDE
Jorge Alberto SILVA
Giulia VALLAR
Hans VAN LOON
Nicolás ZAMBRANA TÉVAR

SUMARIO

	Pág.
<i>ESTUDIOS</i>	
Hans VAN LOON	
EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: MIRANDO HACIA ATRÁS Y MIRANDO HACIA ADELANTE	35-51
Dário MOURA VICENTE	
LA CULPA <i>IN CONTRAHENDO</i> EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EUROPEO	53-72
Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO	
TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES: COMPETENCIA JUDICIAL Y RECONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES	73-99
Johan ERAUW	
RELACIÓN ENTRE EL ACUERDO SOBRE EL TRIBUNAL DE LA PATENTE UNIFICADA EUROPEA Y EL NUEVO REGLAMENTO DE BRUSELAS I SOBRE COMPETENCIA Y RECONOCIMIENTO	101-125
Matthias LEHMANN	
LOS TRATADOS SOBRE LIBRE COMERCIO E INVERSIONES TRANSFRONTERIZAS Y EL CONFLICTO DE LEYES	127-145
Nuria MARCHAL ESCALONA	
SOBRE LA SUMISIÓN TÁCITA EN EL REGLAMENTO BRUSELAS I <i>BIS</i>	147-170
Antonia DURÁN AYAGO	
PROCESOS PENDIENTES ANTE ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE TERCEROS ESTADOS Y REGLAMENTO (UE) N° 1215/2012: ¿BRINDIS AL SOL?	171-216
Marta REQUEJO ISIDRO	
LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA DE INSOLVENCIA TRANSFRON-	

TERIZA EN LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (CE) Nº 1346/2000 SOBRE PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA	217-244
Nicolò NISI	
LA REFUNDICIÓN DEL REGLAMENTO DE INSOLVENCIA EUROPEO Y LOS GRUPOS DE EMPRESAS DE TERCEROS ESTADOS	245-277
Emmanuel GUINCHARD	
¿HACIA UNA REFORMA FALSAMENTE TÉCNICA DEL REGLAMENTO SOBRE EL PROCESO EUROPEO DE ESCASA CUANTÍA Y SUPERFICIAL DEL REGLAMENTO SOBRE EL PROCESO MONITORIO EUROPEO?	279-308
Eva DE GÖTZEN	
COBRO TRANSFRONTERIZO DE DEUDAS EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL: ¿DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE NOS DIRIGIMOS?	309-340
José Ignacio PAREDES PÉREZ	
LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PRESTADOR Y LA OBLIGACIÓN GENERAL DE NO DISCRIMINACIÓN DEL ARTÍCULO 20.2º DE LA DIRECTIVA 2006/123/CE RELATIVA A LOS SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR ..	341-379
Eduardo ÁLVAREZ ARMAS	
LA APLICABILIDAD ESPACIAL DEL DERECHO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO, SU INTERACCIÓN CON LA NORMA DE CONFLICTO EUROPEA EN MATERIA DE DAÑOS AL MEDIOAMBIENTE: APUNTES PRELIMINARES ...	381-421
Ángel ESPINIELLA MENÉNDEZ	
LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA EN LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL	423-455
Ivana KUNDA	
COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL SOBRE VIOLACIONES DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS EN INTERNET	457-485
Thomas THIEDE	
OBITUARIO AL <i>LIBEL TOURISM</i>	487-512
Pablo QUINZÁ REDONDO y Jacqueline GRAY	
LA (DES) COORDINACIÓN ENTRE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN ECÓNOMICO MATRIMONIAL Y LOS REGLAMENTOS EN MATERIA DE DIVORCIO Y SUCESIONES	513-542

VARIA

Giulia VALLAR	
LOS GRUPOS DE EMPRESAS INSOLVENTES EN LA PROPUESTA QUE MODIFICA DEL REGLAMENTO (CE) N° 1346/2000	545-562
Dale Beck FURNISH	
LA INSOLVENCIA INTERNACIONAL: COORDINACIÓN DE COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN (EL REGLAMENTO EUROPEO EN LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS GLOBALES DEL III/ALI, LOS PRINCIPIOS DEL TLCAN/ALI, LA LEY MODELO DE LA UNCITAL, Y EL CONCORDATO DE LA BARRA INTERNACIONAL)	563-585
Apóstolos ÁNCIMOS	
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EXTRANJERAS SEGÚN EL REGLAMENTO BRUSELAS I EN GRECIA	587-607
Ana FERNÁNDEZ PÉREZ	
INFLEXIONES EN LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO EN MATERIA MIGRATORIA Y DE EXTRANJERÍA	609-643

***NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA CODIFICACIÓN
DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
EN AMÉRICA LATINA***

María Gloria BOTTIGLIERI	
IMPORTANTES AVANCES EN LA CODIFICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ARGENTINO	647-664
Agatha BRANDÃO DE OLIVEIRA y Valesca RAIZER BORGES MOSCHEN	
UN ENFOQUE CRÍTICO DEL SISTEMA BRASILEÑO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y LOS RETOS DE LA ARMONIZACIÓN: LOS NUEVOS PRINCIPIOS DE LA HAYA SOBRE LA ELECCIÓN DEL DERECHO APLICABLE EN MATERIA DE CONTRATOS INTERNACIONALES	665-679
Patricia OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS	
EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO COLOMBIANO ANTE LA LEY MODELO DE LA OHADAC	681-697
Jorge Alberto SILVA	
CONFORMACIÓN DE UNA LEY MODELO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO PARA MÉXICO. LA SEGUNDA VERSIÓN	699-713

Enrique LINARES RODRÍGUEZ EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO NICARAGÜENSE ANTE EL PRO- YECTO DE LEY MODELO DE LA OHADAC	715-733
Gilberto BOUTIN ICAZA SOBRE LA IDEOLOGÍA DEL NUEVO CÓDIGO DE DERECHO INTERNACIO- NAL PRIVADO PANAMEÑO	735-746
Aurelio LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ LA NORMATIVA SOBRE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO PERUANO: UNA VISIÓN DESDE EUROPA	747-779
José Carlos FERNÁNDEZ ROZAS ¿POR QUÉ LA REPÚBLICA DOMINICANA NECESITA UNA LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO?	781-799
ANTEPROYECTO DE LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVA- DO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (NOVIEMBRE 2013)	800-813
Sorily Carolina FIGUERA VARGAS ANÁLISIS DE LA LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO VENEZO- LANA COMO PROPUESTA ACADÉMICA Y LOGRO LEGISLATIVO	815-832

FOROS INTERNACIONALES

Manuel MEDINA ORTEGA LA ACEPTACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EN LA UNIÓN EUROPEA	835-871
María Aránzazu GANDÍA SELLENS CUESTIONES PRÁCTICAS EN TORNO AL NUEVO TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES: ¿PROGRESO O RETROCESO?	873-897
Raúl LAFUENTE SÁNCHEZ LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MATERIA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN EL PERIODO MAYO 2013- MAYO 2014	899-920
Alegría BORRÁS EL <i>JUDGMENTS PROJECT</i> DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: LECCIONES DEL PASADO Y DESAFÍOS PARA EL FUTURO	921-943

COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL SOBRE VIOLACIONES DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS EN INTERNET *

Ivana KUNDA **

SUMARIO: I. Introducción. II. Nociones generales sobre la jurisprudencia del TJUE relativa a la competencia en materia de ilícitos. III. Jurisprudencia reciente del TJUE sobre el foro especial en supuestos de infracción a través de Internet de derechos de autor y derechos conexos: 1. Asunto *Pinkney*. 2. Asunto *Hi Hotel*. IV. Cuestiones específicas: 1. Principio de territorialidad e interpretación del lugar del “hecho dañoso”: A) Unitarios frente a dualistas; B) Evaluación de los argumentos del TJUE. 2. Accesibilidad o direccionamiento. V. Conclusión.

RESUMEN: Este artículo se centra en el foro especial de competencia judicial internacional de la UE aplicable a los casos de violación de derechos de autor y derechos conexos que se cometen a través de Internet. En el análisis del art. 5.3º Reglamento Bruselas I, es inevitable atender a la jurisprudencia del TJUE. Así, se estudian con detalle las sentencias más recientes, especialmente en los asuntos *Pinkney* y *Hi Hotel*, pero también en otros asuntos relacionados con otros derechos de propiedad intelectual. En particular, se analizan estas resoluciones en relación con el principio de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual. La parte final del artículo se dedica a la cuestión de si estas sentencias del TJUE adoptan el criterio de la accesibilidad o el criterio del direccionamiento para establecer la competencia en los asuntos relacionados con Internet.

PALABRAS CLAVE: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO – INTERNET – COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DERECHOS DE AUTOR – DERECHOS CONEXOS.

*ABSTRACT: This article is focused on the European Union provision on special international jurisdictional applicable in cases of infringement of author's right and neighbouring rights committed over the internet. In the analysis of Article 5(3) of the Brussels I Regulation, it is inevitable to rely on the CJEU case law. The recent judgments, especially in the cases *Pinkney* and *Hi Hotel*, as well as some other cases related to other intellectual property rights, are discussed in detail. Particularly, they are assessed as against the principle of territoriality of intellectual property rights. The final part of the article is dedicated to the question of whether these CJEU judg-*

* Traducción del inglés a cargo de P. Orejudo Prieto de los Mozos (Universidad Complutense de Madrid).

** Catedrática de Derecho internacional y europeo privado. Universidad de Rijeka (Croacia).

ments adopt accessibility or targeting as the criterion for establishing jurisdiction for the internet-related disputes.

KEY WORDS: PRIVATE INTERNATIONAL LAW – INTERNET – JURISDICTION – AUTHOR’S RIGHTS – NEIGHBORING RIGHTS.

I. Introducción

El aumento del uso de Internet ha generado diversas cuestiones de índole jurídica. Siendo un fenómeno intrínsecamente transfronterizo, Internet ha sido objeto de intenso estudio por la doctrina del Derecho internacional privado (DIPr) desde sus primeras etapas, y este interés se ha mantenido desde entonces¹. Entre las cuestiones de DIPr, la competencia es, probablemente, la que la mayor preocupación suscita en la mayor parte de los sujetos que operan o están presentes de alguna forma en Internet². Las discusiones sobre si y cómo debería regularse la competencia en los casos relacionados con Internet han sido una constante a ambos lados del Atlántico³. Aunque en este artículo se harán algunas referencias a los planteamientos y opiniones de América del Norte en esta materia, la atención se centrará en las normas de la Unión Europea.

Ciertamente, las cuestiones de competencia judicial internacional en casos de Internet han estado en el centro de la atención no sólo de la doctrina europea, sino también de los jueces nacionales y supranacionales, así como de los profesionales, durante tiempo. Debido a la naturaleza de Internet, por lo general este tipo de cuestiones se refieren a objetos inmateriales. Hace ya una década se afirmó que los candidatos principales para plantear demandas relacionadas con

¹ Vid. alguna de las primeras obras, como, v.gr., K. Boele-Woelki y C. Kessedjian (eds.), *Internet: Which Court Decides? Which Law Applies?/Quel tribunal décide? Quel droit s'applique?*, The Hague, Kluwer Law International, 1998; P.A. de Miguel Asensio, *Derecho privado de Internet*, Madrid, Civitas, 2000; H. Spang-Hansen, *Cyberspace Jurisdiction in the US – The International Dimension of Due Process*, Oslo, Norwegian Research Centre for Computers and Law, 2001; D.J.B. Svantesson, *Private International Law and the Internet*, Alphen and den Rijn, Kluwer Law International, 2007.

² Vid. “Key Finding C in the Global Internet Jurisdiction: The ABA/ICC Survey”, American Bar Association, Business Law Section, Cyberspace Law Committee, Internet Jurisdiction Subcommittee, 2004, <http://apps.americanbar.org/buslaw/newsletter/0023/materials/js.pdf>, p. 2.

³ Vid., v.gr., D.L. Burk, “Jurisdiction in a World Without Borders”, *Virginia J. L. Tech.*, vol. 1, 1997–3, pp. 1522–1687; H. Schack, “Internationale Urheber-, Marken- und Wettbewerbsrechtsverletzungen im Internet – Internationales Zivilprozessrecht”, *Multimedia und Recht: Zeitschrift für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht*, 2000–3, pp. 135–140; M. Traynor y L. Pirri, “Personal Jurisdiction and the Internet: Emerging Trends and Future Directions”, *Practising Law Institute, Sixth Annual Internet Law Institute*, 712, 2002–93, pp. 135–147; N. Rosner, “International Jurisdiction in European Union E-Commerce Contracts”, en N.S. Kinsella y A.F. Simpson (eds.), *Online Contract Formation*, New York, NY, Oceana Publications, Inc., 2004, p. 481; T. Schultz, “Carving up the Internet: Jurisdiction, Legal Orders, and the Private/Public International Law”, *Eur. J. Int’l L.*, vol. 19, 2008–4, pp. 799–839.

Internet que comportasen cuestiones de DIPr eran los casos de difamación y los casos relacionados con la violación de los derechos de propiedad intelectual⁴. Y esto se aproxima bastante al estado actual de las cosas, al menos en el ámbito de las obligaciones extracontractuales. Tal y como sugieren casos recientes, los derechos de autor y los derechos conexos cada vez se vulneran más en Internet, de forma que se precisa, *inter alia*, una evaluación de las normas de competencia judicial internacional aplicables en estos casos. Con ello no se quiere decir que otras cuestiones de DIPr en los casos de Internet, tales como las relacionadas con la violación de los derechos de la personalidad, o la infracción de marcas⁵, no necesiten ser revisadas. Centrarse en los casos relacionados con la violación de los derechos de autor y los derechos conexos no se debe sino a la evolución en esta materia de la jurisprudencia del TJUE en el último año. Los criterios y argumentos que el TJUE maneja en sus sentencias deben ser evaluados desde la perspectiva tanto de la normativa de propiedad intelectual como del DIPr. Este trabajo tiene por objeto realizar dicho análisis y ofrecer conclusiones sobre la idoneidad de la solución del TJUE en cada caso en concreto.

II. Nociones generales sobre la jurisprudencia del TJUE relativa a la competencia en materia de ilícitos

La cuestión de la competencia en materia civil y mercantil está regulada por el Reglamento (CE) n° 44/2001 de 22 de diciembre de 2000 sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (RR I)⁶, que, el 10 enero 2015 será sustituido por el Reglamento (UE) n° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012 sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo RB I *bis*)⁷. Como excepción al principio fundamental enunciado en el art. 2.1° RB I, que atribuye competencia a los órganos jurisdiccionales del EM en cuyo territorio esté domiciliado el demandado, el capítulo II, sección 2, de dicho Reglamento establece foros de competencias especiales, entre los que figura el previsto en el art. 5.3° RB I (*vid.*, en el RB I *bis*, los arts. 4.1° y 7.2°, respectivamente)⁸. De acuerdo con esta disposición, una persona domiciliada en un EM podrá ser demandada en otro EM, en materia de responsabilidad delictual o cuasidelictual, ante el tribunal

⁴ P.P. Swire, "Elephants and Mice Revisited: Law and Choice of Law on the Internet", *University of Pennsylvania L. Rev.*, vol.153, 2005, pp. 1975–2001, esp. p. 1999.

⁵ *Vid. infra* ap. III.1.

⁶ DO L 12, 16.1.2001; DO L 363, 20.12.2006; DO L 304, 14.11.2008.

⁷ DO. L 351, 20.12.2012.

⁸ Para mayor simplicidad, en las siguientes páginas se hará referencia únicamente al art. 5.3° RB I, que es el que actualmente se encuentra en vigor.

“del lugar donde se hubiere producido o pudiese producirse el hecho dañoso”. Puesto que la competencia de los órganos jurisdiccionales del lugar donde se hubiere producido o pudiese producirse el hecho dañoso es una regla de competencia especial, debe interpretarse de modo estricto, sin que quepa una interpretación que vaya más allá de los supuestos explícitamente contemplados en el Reglamento. A este respecto, según reiterada jurisprudencia, la regla de competencia establecida en el art. 5.3º RB I se basa en la existencia de una conexión particularmente estrecha entre la controversia y el órgano jurisdiccional del lugar en que se ha producido o puede producirse el hecho dañoso, que justifica la atribución de competencia a dicho órgano jurisdiccional por razones de buena administración de la justicia y de una sustanciación adecuada del proceso.

Dicho esto, en el asunto *Minas de Potasa* el TJUE declaró que la expresión “lugar donde se hubiere producido o pudiese producirse el hecho dañoso” (*locus delicti commissi*) que figura en el art. 5.3º RB I se refiere tanto al lugar de la materialización del daño (*locus damni*) como al lugar del hecho causal que originó ese daño (*locus actus*), de modo que la acción puede ejercitarse, a elección del demandante, ante los tribunales de cualquiera de esos dos lugares⁹. Un ilícito en el que ambos lugares están separados es un ilícito a distancia (*Distanzdelikt*). En cuanto a la competencia basada en el *locus actus*, el TJUE dictaminó en *Meltzer* que tal competencia no puede establecerse sobre la base del lugar del hecho causante (*locus actus*) con respecto a uno de los supuestos autores de los daños que no ha actuado dentro de la jurisdicción del tribunal que conoce¹⁰. No es del todo claro si la referencia al *locus actus* implica el lugar donde el infractor ha actuado físicamente¹¹ o el lugar en que esté establecido el infractor¹², pero esta última interpretación parece prevalecer cuando el ilícito se relaciona con la actividad profesional.

En cuanto a la competencia basada en *locus damni*, el TJUE ha aclarado, además, que este último lugar sólo puede corresponderse con el lugar donde se produjo el daño directo (*locus damni directi*), y no las consecuencias indirectas del hecho dañoso¹³. En las situaciones de violación de los derechos de la personalidad

⁹ STJCE 30 noviembre 1976, as. C-21/76: *Handelskewekery GJ Bier et Fondation Reinwater c. Mines de Potase d'Alsace*, Rec. 1976, 1735 (en adelante, asunto *Minas de Potasa*).

¹⁰ STJCE 16 mayo 2013, as. C-228/11, *Melzer v MF Global UK Ltd*, ap. 41.

¹¹ Vid. as. *Minas de Potasa*, aps. 20 y 21.

¹² Vid. as. *Shevill*, citado *infra*, ap. 24; STJCE 5 febrero 2004, as. C-18/02: *Danmarks Rederiforening, acting on behalf of DFDS Torline A/S v LO Landsorganisationen i Sverige, acting on behalf of SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation*, Rec. 2004, I-01417, ap. 37; y el as. *Wintersteiger*, al que se hace referencia *infra*.

¹³ STJCE de 19 septiembre 1995, as. C-364/93, *Antonio Marinari v Lloyds Bank Plc and Zubaidi Trading Company*, Rec. 1995 I-02719 (en adelante, Asunto *Marinari*); STJCE de 11 de enero de 1990, C-220/88, *Dumez France SA and Tracoba SARL v Hessische Landesbank and Others*, Rec 1990 I-

por medio de publicaciones y en las que el daño se produce en múltiples EM, como en *Shevill*, la expresión “lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse” significa tanto “el lugar donde se origina el daño”, es decir, el lugar donde reside el editor, en cuyo caso la competencia abarca los daños y perjuicios por la totalidad del daño causado por la violación; como “el lugar donde surge el daño”, es decir, en cualquier EM en el que la publicación haya sido difundida y la víctima alegue haber sufrido un perjuicio a su reputación, en cuyo caso la competencia se limita a los daños que pudieran haberse causado en ese EM en particular¹⁴. A los efectos de violación *on line* de los derechos de la personalidad, que ocurre en *eDate Advertising*, el TJUE consideró que la regla *Shevill* debía ser adaptada para que una víctima pueda interponer una demanda en un único foro respecto a todos los daños causados, según el lugar donde se haya causado el daño en la UE, y que ese foro es el lugar donde una persona tiene el “centro de sus intereses”. El concepto de centro de intereses se corresponde en general con la residencia habitual de la persona, pero también puede estar ubicado en un EM distinto, si factores tales como la actividad profesional, apuntan a la existencia de una relación especialmente estrecha con ese EM¹⁵.

Por el momento resulta indiscutido que el art. 5.3º RB I cubre los casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, incluyendo los derechos de autor y los derechos conexos. A juzgar por el número de peticiones de decisión prejudicial de los últimos años, la aplicación del art. 5.3º en casos de infracción de la propiedad intelectual parece ser una preocupación creciente entre los jueces nacionales. Y más aún cuando estos casos están relacionados con Internet. Así, en *Wintersteiger*¹⁶, el TJUE tuvo la oportunidad de declarar que es preciso diferenciar entre los derechos de la personalidad y los derechos de propiedad intelectual debido a la territorialidad de los segundos. Una acción relativa a la violación de una marca registrada en un EM, causada por la utilización, por un anunciante, de una palabra clave idéntica a la marca en un sitio web de motores de búsqueda que opera bajo un dominio de primer nivel correspondiente a otro EM, se podrá

00049; y STJCE 10 junio 2004, as. C-168/02: *Rudolf Kronhofer v Mariane Maier, Christian Möller, Wirich Hofius, Zeki Karan*, Rec. 2004 I-06009.

¹⁴ STJCE 7 de marzo de 1995, as. C-68/03: *Fiona Shevill Ixora Trading Inc; Chequepoint SARL, Chequepoint International Ld. C Press Alliance SA*, Rec. I-0415 (en lo sucesivo, Asunto *Shevill*).

¹⁵ STJ (Gran Sala) 25 octubre 2011, Asuntos acumulados C-509/09 y 161/10, *eDate Advertising GMBH y X y Olivier Martínez, Robert Martínez y MGN Limited*, Rec., 2011, I-10269. Vid. el comentario de C. Heinze, “Surf Global, sue local! Der europäische Kläegergerichtsstand bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet”, *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2011-24, pp. 947-951.

¹⁶ Vid. STJUE 19 abril 2012, as. C-523/10, *Wintersteiger AG v Products 4U Sondermaschinenbau GmbH* (aún no publicada en Rec., disponible en www.curia.eu). Vid. el comentario de P. Picht, “Von eDate zu Wintersteiger – Die Ausformung des Art. 5 Nr. 3 EuGVVO für Internetdelikte durch die Rechtsprechung des EuGH”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 2013-1, pp. 19-27.

interponer ante cualquiera de los tribunales de los EM en los que esté registrada la marca, siendo el *locus damni*, o ante los tribunales del EM del lugar de establecimiento del anunciante, siendo el *locus actus*.

III. Jurisprudencia reciente del TJUE sobre el foro especial en supuestos de infracción a través de Internet de derechos de autor y derechos conexos

Como se indicó anteriormente, hay varias sentencias recientes del TJUE que se ocupan de la determinación de la competencia en casos de violación a través de Internet de derechos de autor y derechos conexos. Se presentan a continuación, para servir como base para el análisis de sus características principales.

1. *Asunto Pinckney*

En el asunto decidido por Sentencia de 3 octubre 2013¹⁷, al TJUE se le había consultado sobre la interpretación del foro del art. 5.3º RB I, por un tribunal francés que dudaba si resultaba competente para conocer del recurso interpuesto por el Sr. Pinckney, residente en Francia, en contra de Mediatech, una empresa establecida en Austria. El procedimiento se refería a una reclamación por los daños y perjuicios resultantes de la infracción del derecho de autor del Sr. Pinckney (sobre letras y música) y del derecho del artista intérprete o ejecutante de canciones grabadas por el grupo Aubrey Small en un disco de vinilo. Esas canciones fueron reproducidas sin su autorización en un CD grabado en Austria por *Mediatech* y comercializado por las sociedades del Reino Unido Crusoe y Elegía, a través de diversos sitios de Internet, que eran accesibles desde su residencia en Toulouse. Mediatech impugnó sin éxito la competencia del tribunal francés, que se consideró competente con base en que el Sr. Pinckney había sido capaz de comprar la grabación en cuestión desde su residencia en Francia, a través de un sitio de Internet accesible al público francés. La excepción fue de nuevo ejercitada en la segunda instancia, donde Mediatech argumentó que los CDs se habían grabado en Austria, donde está situada su sede, a petición de una empresa del Reino Unido que los comercializa a través de un sitio de Internet. Por lo tanto, afirmó, los únicos tribunales competentes eran los tribunales del lugar de domicilio del demandado, que está en Austria, o los tribunales del lugar donde se produjo el daño, que es el lugar donde se cometió la presunta infracción, el Reino Unido. El tribunal de apelación francés sostuvo que los tribunales franceses no eran competentes porque el demandado estaba domiciliado en Austria y el lugar donde se produjo el daño no podía estar situado en Francia; y que no había

¹⁷ STJUE 3 octubre 2013, as. C-170/12: *Peter Pinckney v KDG Mediatech AG* (aún no publicada en *Rec.*, disponible en www.curia.eu).

necesidad de examinar la responsabilidad de Mediatech, en ausencia de cualquier acuerdo entre éste y Crusoe o Elogy. El Sr. Pinckney interpuso recurso de casación contra dicha sentencia y la *Cour de Cassation* planteó las siguientes cuestiones al TJUE:

1) ¿El art. 5, punto 3, del [Reglamento] debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que se alegue una vulneración de los derechos patrimoniales de autor cometida mediante el contenido ofrecido en línea en un sitio de Internet,

– la persona que se considera lesionada puede ejercitar una acción de responsabilidad ante los tribunales de cada Estado miembro en cuyo territorio sea o haya sido accesible el contenido ofrecido en línea en Internet, para obtener reparación únicamente del daño causado en el territorio del Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se haya ejercitado dicha acción,

– es preciso, además, que esos contenidos estén o hayan estado destinados al público situado en el territorio de dicho Estado miembro, o que se ponga de manifiesto otro punto de conexión?

2) ¿Debe darse la misma respuesta cuando la presunta vulneración de los derechos patrimoniales de autor no resulta de la oferta en línea de un contenido desmaterializado, sino, como en el caso de autos, de la oferta en línea de un soporte material que reproduce dicho contenido?

Estas preguntas, tal y como son reformuladas por el TJUE, lo que pretenden que se dilucide, esencialmente, es si el art. 5.3º RB I debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que se alegue una vulneración de los derechos patrimoniales de autor garantizados por el EM del órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la demanda, éste es competente para conocer de una acción de responsabilidad ejercitada por el autor de una obra contra una sociedad domiciliada en otro EM y que ha reproducido en él dicha obra en un soporte material que, a continuación, ha sido vendido por sociedades domiciliadas en un tercer EM a través de un sitio de Internet accesible también desde la circunscripción territorial del tribunal ante el que se ha presentado la demanda. En definitiva, lo que se plantea es la cuestión de si el órgano jurisdiccional francés tiene competencia sobre la base de que es el tribunal del lugar del *locus damni*, esto es, del criterio de la materialización del daño alegado.

En su razonamiento, el TJUE reiteró que para identificar el lugar donde se produjo el daño supuestamente causado a través de Internet, es preciso diferenciar entre las infracciones de derechos de la personalidad y la vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial¹⁸. Pero el TJUE no se detuvo allí; trazó otra distinción entre los derechos registrados, como las marcas, por un lado, y los derechos de autor, por otro. En opinión del TJUE, esta distinción se debe al hecho de que “los derechos de autor deben ser protegidos de forma automática, en particular, en virtud de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 mayo 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de au-

¹⁸ Vid. as. *Pinckney*, ap. 37; as. *Wintersteiger*, aps. 25 y 28.

tor en la sociedad de la información (en adelante Directiva Infosoc)¹⁹ en todos los EM, para que puedan ser objeto de infracción en cada uno de acuerdo con el Derecho sustantivo aplicable²⁰. En base a esto y haciendo referencia de nuevo a su fallo en *Wintersteiger*²¹, el TJUE concluye que

“... las cuestiones de, por una parte, en qué condiciones puede considerarse vulnerado un derecho protegido en el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se haya ejercitado la acción y, por otra, si dicha vulneración es imputable al demandado, corresponden al examen de fondo del órgano jurisdiccional competente”²².

El TJUE añade, además que, en lo que respecta a la supuesta violación del derecho patrimonial de autor, la competencia para conocer de una acción en materia delictual o cuasidelictual ya está establecida en favor del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda cuando el EM en cuyo territorio se encuentra dicho órgano jurisdiccional protege los derechos patrimoniales que invoca el demandante y el daño alegado puede materializarse en la circunscripción territorial del tribunal ante el que se ejercite la acción derecho de autor (y el derecho de intérprete)²³. El TJUE considera que surge tal riesgo, en particular, cuando cabe la posibilidad de obtener una reproducción (o ejecución) de la obra a la que están vinculados los derechos que invoca el demandante en un sitio de Internet accesible desde la circunscripción territorial del tribunal ante el que se ha presentado la demanda²⁴. Por último, la parte dispositiva de la sentencia establece que

“El art. 5.3º Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 diciembre 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que se alegue una vulneración de los derechos patrimoniales de autor presentado la demanda, éste es competente para conocer de una acción de responsabilidad ejercitada por el autor de una obra contra una sociedad domiciliada en otro Estado miembro y que ha reproducido en éste la referida obra en un soporte material que, a continuación, ha sido vendido por sociedades domiciliadas en un tercer Estado miembro a través de un sitio de Internet accesible también desde la circunscripción territorial del tribunal ante el que se ha presentado la demanda. Dicho órgano jurisdiccional únicamente es competente para conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenece”, garantizados por el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se haya.

2. *Asunto Hi Hotel*

¹⁹ DO L 167 de 22.6.2001.

²⁰ *Vid. as. Pinckney*, ap. 39.

²¹ *Vid. as. Wintersteiger*, ap. 26.

²² *Vid. as. Pinckney*, ap. 40.

²³ *Ibid.*, ap. 43.

²⁴ *Ibid.* ap. 44.

En su Sentencia de 3 abril 2014²⁵, recaída en el asunto *Hi Hotel*, el TJUE reiteró la argumentación que había desarrollado anteriormente en *Pinckney*. Este caso fue resultado del procedimiento judicial entre Hi Hotel HCF SARL, con domicilio en Niza (Francia), y el Sr. Spoering, un fotógrafo residente en Colonia (Alemania). Por encargo de Hi Hotel, el Sr. Spoering tomó 25 diapositivas de vistas interiores de varias habitaciones del hotel, y concedió a Hi Hotel el derecho de utilizar las fotografías en folletos publicitarios y en su sitio web, pero no se estableció ningún acuerdo escrito sobre los derechos de uso. Hi Hotel pagó la factura de las fotografías, que ascendía a 2.500 euros y contenía la mención “*include the rights – only for the Hotel Hi*”. Más tarde, el Sr. Spoering encontró un libro, *Innenarchitektur weltweit (Arquitectura de Interiores en el mundo)*, publicado por Phaidon–Verlag, sociedad establecida en Berlín (Alemania), que contenía reproducciones de nueve de las fotografías en cuestión. El Sr. Spoering consideró que Hi Hotel había infringido su derecho de autor sobre las fotografías al transmitir las a Phaidon–Verlag, por lo que presentó una demanda ante un tribunal de Colonia. En particular, pretendía que se condenase al demandado a cesar en la reproducción, difusión y exposición de las fotografías en territorio alemán, por sí misma o por medio de terceros, sin su consentimiento previo, y a indemnizar por todos los daños resultantes de la conducta de Hi Hotel. La impugnación de la competencia que realizó el hotel no tuvo éxito ni en la primera ni en la segunda instancia, pero el *Bundesgerichtshof* duda en lo que respecta a la posibilidad de determinar la competencia internacional de los tribunales alemanes sobre la base del art. 5.3° RB I. Hi Hotel afirmó que Phaidon–Verlag también disponía de un establecimiento en París (Francia) y que, a su entender, el director de Hi Hotel podía ceder las fotografías controvertidas a dicha editorial. Hi Hotel manifestó que desconocía si dicha editorial había cedido posteriormente las fotografías a su sociedad hermana alemana. Como ninguno de estos extremos fue contradicho por el Sr. Spoering, el *Bundesgerichtshof* señala que la competencia internacional en el asunto debía ser examinada sobre la base de la suposición de que Phaidon–Verlag de Berlín difundió en Alemania las fotografías controvertidas vulnerando así el derecho de autor y que Hi Hotel contribuyó a dicha infracción al ceder las referidas fotografías a la editorial Phaidon de París.

En consecuencia, el *Bundesgerichtshof* plantea la siguiente cuestión:

¿Debe interpretarse el artículo 5, punto 3, del Reglamento [...] nº 44/2001 en el sentido de que el hecho dañoso se ha producido en un Estado miembro (Estado miembro A), cuando el acto ilícito

²⁵ STJ 3 abril 2014, as. C 387/12, *Hi Hotel HCF SARL v Uwe Spoering* (aún no publicada en *Rec.*, disponible en www.curia.eu).

objeto del procedimiento o en el que se basa la demanda se ha cometido en otro Estado miembro (Estado miembro B) y consiste en la participación en un acto ilícito (acto principal) cometido en el primer Estado miembro (Estado miembro A)?”.

La cuestión, tal y como se reformula por el TJUE, pregunta si el art. 5.3º RB I debe interpretarse en el sentido de que, en caso de pluralidad de presuntos autores del daño alegado a los derechos patrimoniales de autor protegidos en el EM del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, esta disposición permite asumir la competencia en relación con uno de los autores que no actuó en la circunscripción territorial de ese órgano jurisdiccional.

Distinguiendo este caso de *Meltzer*, ya que el foro de competencia probablemente sea el *locus damni*, antes que el *locus actus*, el TJUE vio la oportunidad de ampliar los argumentos que había avanzado en *Pinckney*. Basándose en el hecho de que el Sr. Spoering estaba alegando una violación de varios derechos de autor, incluidos los derechos de reproducción, difusión y exposición de las fotografías en cuestión, que están protegidos en Alemania de conformidad con la Directiva InfoScoc, el TJUE concluyó que el daño podía ocurrir en Alemania debido a la posibilidad de adquirir una reproducción de la obra con derechos de autor en cuestión en una librería ubicada en este Estado; y que la reproducción y distribución de las fotografías fue una consecuencia de la entrega de las fotografías en cuestión de Phaidon–Verlag de París, por lo que existía una relación de causalidad entre el *actus* en París y posible *damnum* en Alemania²⁶.

El TJUE finalmente declara:

El art. 5.3º Reglamento (CE) n.º 44/2001 de 22 de diciembre de 2000 sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, cuando hay varios supuestos autores de los daños supuestamente causados a los derechos de autor protegidos en el Estado miembro del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, dicha disposición no permite competencia para establecer, a partir del hecho causante del daño, de un tribunal en cuya jurisdicción el supuesto perpetrador que está siendo demandado no actuó, pero no permita que la jurisdicción de ese tribunal que se establezca sobre la base del lugar donde se produce el daño alegado, a condición de que se puede producir el daño dentro de la jurisdicción del tribunal que conoce del asunto. Si ese es el caso, el tribunal tendrá competencia únicamente para pronunciarse sobre los daños causados en el territorio del Estado miembro al que pertenece.

IV. Cuestiones específicas

De la anterior jurisprudencia del TJUE, interesa traer al primer plano al menos dos cuestiones, merecedoras de un análisis más profundo. Una de ellas es la aplicación del principio de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual.

²⁶ Vid. as. *Hi Hotel*, aps. 36 y 37.

tual, incluyendo el derecho de autor y los derechos conexos, especialmente a efectos de determinar la competencia. La otra es el dilema de si la mera accesibilidad de un contenido subido a Internet, que está protegido por derechos de autor o derechos conexos, constituye base suficiente para establecer la competencia internacional en caso de violación; o, si, por el contrario, resulta necesario un elemento más cualificado, tal y como un direccionamiento a los usuarios en un país específico.

1. Principio de territorialidad e interpretación del lugar del “hecho dañoso”

El principio de territorialidad probablemente sea el término más mencionado en todo debate sobre cuestiones de DIPr relativas a la propiedad intelectual. Es importante destacar, en primer lugar, que el principio de territorialidad en relación con los derechos de propiedad intelectual puede entenderse de diferentes maneras. Ulmer intenta captar la esencia de este principio afirmando que comporta que un derecho de propiedad intelectual produzca efectos sólo en el territorio del Estado que ha reconocido el derecho²⁷. Analizando el mismo principio, Cornish, Llevelyn y Aplin mencionan cuatro posibles significados del principio de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual. Uno de interés en el contexto de este trabajo es el segundo significado²⁸: “El derecho sólo afecta a las actividades llevadas a cabo por otro dentro del territorio geográfico para el que se haya concedido. Esta zona se suele definir por las fronteras del Estado de que se trate”²⁹. Por ejemplo, una persona que se está produciendo un bien en un país e importándolo y vendiéndolo en otro, si ese bien está protegido por un derecho

²⁷ E. Ulmer, *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, Deventer, Kluwer, 1978, p. 9.

²⁸ W. R. Cornish, D. Llevelyn y T. Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, London, Sweet & Maxwell, 2013, pp. 27–28. *Vid.* también C. Wadlow, *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*, London, Sweet & Maxwell, 1998, p. 9; B. Ubertazzi, *Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property*, Tubinga, Mohr Siebeck, 2012, pp. 137 ss.

²⁹ Los otros significados, como el de que los derechos pueden hacerse valer en los tribunales del país para el que se conceden, se han superado en gran medida por la introducción de la posibilidad de que el tribunal de un país pueda conocer de una acción relativa a un derecho de propiedad intelectual protegido en el extranjero. Esto es posible en los Estados miembros de la UE con base en el art. 2 RB II. El principio de territorialidad sigue estando muy arraigado en lo que respecta a las cuestiones de la existencia y validez de los derechos de propiedad intelectual registrados. *Vid.* STJUE 13 julio 2006, as. C-4/03, *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG v Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (GAT v Luk)*, *Rec.* 2006 I-06509 (en adelante, Asunto *GAT c Luk*). *Vid.* los comentarios de A. Kur, “A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions *GAT v. LuK and Roche Nederland v. Primus and Goldenberg*”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 37, 2006-4, pp. 844-855; K. Szychowska, “Quelques observations sous les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-4/03 *GAT et C-539/3 Roche*”, *Rev. dr. comm. belge*, 2007-5, pp. 498-506; y P. Torremans, “The Widening Reach of Exclusive Jurisdiction: Where Can You Litigate IP Rights after *GAT*?”, en A. Nuyts (ed.), *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2008, pp. 61-77.

de propiedad intelectual en uno de los países, pero no en el otro, no puede ser considerado responsable de los actos realizados en el país en el que ese derecho no es protegido. Este principio ha sido reconocido en el Derecho internacional, como el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como en instrumentos de la UE, tales como el Reglamento (CE) n° 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 julio 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (RR II)³⁰. Al parecer, este principio se relaciona esencialmente con los aspectos sustantivos de los derechos de propiedad intelectual. Pero, ¿qué efecto tiene, si los hubiere, sobre la competencia internacional?

A) Unitarios frente dualistas

La cuestión crucial en relación con la aplicación del foro especial previsto en el art. 5.3° RB I a los casos de infracción de la propiedad intelectual se refiere a la interpretación de la noción “lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso” (*locus delicti commissi*), así como de sus nociones subordinadas “el lugar donde se produjo el daño” (*locus actus*) y “el lugar del hecho generador del daño” (*locus damni*). Los académicos y profesionales que han analizado la aplicación de estas nociones tienen visiones diametralmente opuestas.

Una corriente doctrinal, a la que cabría llamar de los *unitarios*³¹, entiende que la naturaleza territorial de los derechos de propiedad intelectual impide que el

³⁰ DO L 199 de 31.7.2007.

³¹ *Vid.*, v.gr., T. Bettinger y D. Thumm, “Territoriales Markenrecht im Global Village – Überlegungen zu internationaler Tatortzuständigkeit, Kollisionsrecht und materiellem Recht bei Kennzeichenkonflikten im Internet”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, vol. 48, 1999–8/9, pp. 659–681, esp. p. 663; R. Hausmann, “Infringements of industrial property rights in European international private law and procedural law”, *European Legal Forum*, 2003–5/6, pp. 277–286; E. Jooris, “Infringement of Foreign Copyright and the Jurisdiction of English Courts”, *European Intellectual Property Review*, vol. 19, 1996–3, pp. 127–148, esp. pp. 139–140; E.–M. Kieninger, “Internationale Zuständigkeit bei der Verletzung ausländischer Immaterialgüterrechte: Common Law auf dem Prüfstand des EuGVÜ – Zugleich Anmerkung zu Pearce v. Ove Arup Partnership Ltd. and others (Chancery Division) und Coin Controls Ltd. v. Suzo International (UK) Ltd and others (Chancery Division)”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, vol. 47, 1998–4, pp. 280–290, esp. p. 282; A. Kur, “Territorialität versus Globalität – Kennzeichenkonflikte im Internet”, *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2000–9, pp. 935–940, esp. p. 936; D. Stauder, “Die Anwendung des EWG–Gerichtsstands– und Vollstreckungsübereinkommens auf Klagen im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, vol. 25, 1976–11, pp. 465–477, esp. pp. 465–474; V. Tetzner, “Die Verfolgung der Verletzung ausländischer Patente vor deutschen Gerichten unter Berücksichtigung des EWG–Gerichtsstands– und Vollstreckungs–Abkommens”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, vol. 25, 1976–12, pp. 669–672, esp. p. 669.

lugar del hecho causal y el lugar de la consecuencia sean diferentes cuando existe una sola infracción de tales derechos. Para que los lugares sean distintos, como explica Kur, no puede haber una única infracción, sino dos infracciones distintas, una en cada uno de los países. Tal sería el resultado de la (muy) específica naturaleza de los derechos de propiedad intelectual como derechos exclusivos, y, en particular, del contenido de tales derechos. A diferencia de los derechos que se violan en el contexto de otros tipos de responsabilidad civil, los derechos de propiedad intelectual pueden ser infringidos por cualquiera de los actos reservados exclusivamente para el titular del derecho³². En el caso del derecho de autor, éste abarca el derecho de reproducción, el derecho de distribución, el derecho de comunicación al público, así como el derecho, reconocido más recientemente, de puesta a disposición del público (a través de Internet). Por lo tanto, si una persona reproduce sin permiso una obra literaria protegida o una fotografía en un país, y la vende en otro país, habría dos violaciones: la del derecho de reproducción en un país y la del derecho de distribución en el otro país. Aunque los hechos se encuentren conectados, ya que para la distribución es precisa la previa reproducción, en términos legales no se consideran causa y efecto de un único acto de violación. Por el contrario, estos dos actos se producen por separado en cada país en el que el derecho del autor de la obra está protegido y por lo tanto constituyen dos infracciones distintas, sujetas a las leyes de cada uno de los respectivos países³³. Este punto puede ilustrarse comparando situaciones. En un *Distanzdelikt* normal, *v.gr.*, es imposible que un cazador, de pie a un lado de la frontera, sea directamente responsable de herir de bala a alguien que se encuentra al otro lado de la frontera, a menos que el cazador haya disparado la bala con su fusil, o haya realizado algún otro tipo de acción que comporte que la bala alcanzara a la persona herida. Pero es perfectamente viable que una persona sea responsable de la distribución ilegal de una obra por el derecho de autor en un país, incluso si esa misma persona no ha reproducido o participado en la reproducción de la obra en otro país. De acuerdo con los unitarios, la característica descrita de los derechos de propiedad intelectual, que deriva del principio de territorialidad, tiene un efecto sobre la interpretación del art. 5.3º RB I, pues el “hecho dañoso” no puede ocurrir en ningún otro lugar distinto al del EM en el que el derecho esté protegido. En consecuencia, los tribunales de un EM pueden tener competencia para decidir sobre la infracción de un derecho de propiedad intelectual por actos cometidos dentro del EM. Si el autor actuó en varios EM, los tribunales

³² Cf. A. Kur, “Durchsetzung gemeinschaftsweiter Schutzrechte: Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, (en prensa, previsa publicación en los nºs 7–8, 2014). La autora quisiera agradecer al Profesor Kur la gentileza de facilitarle el artículo antes de su publicación, así como sus valiosos comentarios a este trabajo a lo largo de su elaboración.

³³ Las normas sobre aplicabilidad de la *lex loci protectionis* se encuentra contenida en el art. 8 RR II.

de cada uno de los EM tendrán competencia sólo en lo referido a la violación del derecho protegido en su EM, y en relación con los hechos cometidos en el territorio de ese EM.

Los defensores del enfoque opuesto, que pueden ser llamados *dualistas*³⁴, afirman que del principio de territorialidad no deriva necesariamente la interpretación unitaria. En esencia, creen que la teoría unitaria confunde los efectos del principio de territorialidad en sede de conflicto de leyes, con sus efectos en el ámbito de la competencia judicial internacional. Parten de la premisa básica de que la territorialidad no peligra por el hecho de que haya tribunales competentes para conocer de infracciones de los derechos protegidos por leyes extranjeras. Esto se debe a que la territorialidad, tal como se define en el comienzo de este epígrafe, rige independientemente de que la cuestión la decida el tribunal del foro o un tribunal extranjero, siempre y cuando se aplique la *lex loci protectionis* al fondo del asunto. Por otra parte, la dualidad de criterios de competencia que establece el art. 5.3º RB I según la práctica del TJUE no puede ser objeto de interpretaciones contradictorias sólo en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual. De lo contrario, las dos opciones del demandante en estos casos se verían mermadas e injustificadamente reducidas a un único lugar del evento causal, que suele coincidir con el domicilio del demandado. Al mismo tiempo, el lugar del daño parece estar estrechamente relacionado con la infracción objeto del litigio³⁵. Además, los dualistas invocan las sentencias del TJUE en que las que se afirma que la determinación de la competencia al amparo del art. 5.3º RB I es independiente de que la acción esté fundamentada o existan daños con arreglo a la ley aplicable³⁶. Por consiguiente, el “hecho dañoso” puede entenderse de manera dual, de forma tal que quepa establecer la competencia tanto en el lugar donde actuó el infractor como en el lugar donde emerge el daño como consecuencia de su acto. Así, Nuyts explica que el hecho causante se encuentra en el territorio desde el que se origina, es emitido o enviado el material infractor, que coincide habitualmente con el lugar donde tiene su establecimiento el responsable. Además, en lo que respecta al derecho de autor, afirma que ese evento causal se encuentra en el lugar “donde la obra se reprodu-

³⁴ W. Neuhaus, “Das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 16.9.1988, soweit hiervon Streitigkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes betroffen sind”, *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, vol. 87, 1996–9, pp. 257–269, esp. p. 261; A. Nuyts, “Suing at the Place of Infringement: The Application of Article 5(3) of Regulation 44/2001 to IP Matters and Internet Disputes”, en A. Nuyts (ed.), *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2008, pp. 105–130, esp. pp. 115 ss; R. Pansch, “The Proper Forum for Illicit Acts in cases of Cross-Border Infringement of Proprietary Commercial Acts: Proposed Interpretations of Article 5, No. 3 of the Brussels Convention”, *European Law Forum*, 2000–200, 15, pp. 353–362, esp. p. 355.

³⁵ Cf. A. Nuyts, *loc. cit.*, pp. 116–117 y 127.

³⁶ *Ibéd.*, p. 122, invocando el as. *Marinari*, antes citado.

ce”, por ejemplo, donde se copia un libro o se graba en un CD o DVD el contenido protegido³⁷. En lo que respecta al *locus damni*, Nuyts indica que el daño directo, en los casos de infracción de derechos de autor, es generalmente la pérdida económica sufrida por el titular del derecho en el lugar donde se comercializa, se anuncia o se utiliza el material infractor, esto es, en el lugar donde “las copias de la material infractor se venden o distribuyen al público”.

B) Evaluación de los argumentos del TJUE

De las sentencias recaídas en los asuntos *Pinckney* y *Hi Hotel* se desprende que el enfoque dualista parece ser el preferido del TJUE para la interpretación de las normas de la UE. Independientemente de si la cuestión se refiere a una marca registrada, a un derecho de autor o a un derecho conexo, el TJUE asume que no hay ninguna razón de peso para interpretar el concepto de “hecho dañoso” de manera unitaria. Varios son los argumentos esgrimidos por el TJUE, con la opinión contraria del Abogado General Jääskinen en lo que respecta a algunos extremos.

Uno de los argumentos más importantes es que la ley sustantiva no incide en las cuestiones de competencia. Por ejemplo, el TJUE en *Pinckney* afirma:

“... en la fase de examen de la competencia de un tribunal para conocer de un daño, la identificación del lugar de la materialización del mismo en el sentido del arts. 5, punto 3, del Reglamento no puede depender de criterios que son propios de dicho examen de fondo y que no figuran en la citada disposición. Ésta prevé, en efecto, como única condición el hecho de que se haya producido o pueda producirse un daño”³⁸.

Y aunque no cabe duda de que las condiciones en que se protege el derecho de autor y la responsabilidad del infractor son cuestiones de fondo que no se deciden en la etapa de determinación de la competencia³⁹, no es menos cierto que algunos aspectos del Derecho sustantivo se encuentran intrínsecamente relacionados con la aplicación del foro especial del art. 5.3º RB I. Precisamente porque el foro especial del art. 5.3º RB I está diseñado para una categoría específica de supuestos – los ilícitos–, utiliza los criterios que se corresponden con los elementos de esos ilícitos: “lugar donde se produjo el hecho dañoso”, “lugar del hecho generador del daño” y “lugar donde se materializa el daño”⁴⁰.

³⁷ *Ibid.*, p. 120.

³⁸ *Vid. as. Pinckney*, ap. 41.

³⁹ *Ibid.*, ap. 40.

⁴⁰ Análogicamente, cabe indicar que también el art. 5.1º RB I, al establecer el foro especial en materia contractual emplea el criterio del “lugar de cumplimiento de la obligación que sirve de base a la demanda”; y que es jurisprudencia asentada del TJUE que es el Derecho sustantivo el que debe resolver

Ya en sus primeras sentencias, el TJUE se refirió a los elementos sustantivos de los ilícitos en el marco de la interpretación del art. 5.3º RB I⁴¹. Y estas referencias se han mantenido en asuntos posteriores⁴². Hace muy poco, y en relación con una cuestión similar a la de los derechos de autor y derechos conexos, el TJUE ha confirmado que la cuestión de la localización de los actos de violación del derecho *sui generis* sobre una base de datos “puede influir en la cuestión de la competencia del órgano jurisdiccional remitente⁴³. Asimismo, en *Wintersteiger*, a efectos de interpretar el art. 5.3º RB I, el TJUE invocó su propia interpretación de la Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los EM relativas a las marcas, en la que es el anunciante que elige una palabra clave idéntica a la marca, y no el proveedor del servicio de referenciación, quien lo utiliza en el tráfico económico⁴⁴, para concluir que

“... el hecho generador de la eventual vulneración del derecho de marca reside, pues, en la conducta del anunciante que recurre al servicio de referenciación para su propia comunicación comercial”⁴⁵.

En sus conclusiones en el asunto *Pinckney*, el Abogado General fue aún más lejos, al afirmar:

la cuestión de si un tribunal es competente, o no, en aplicación de esta norma: *Vid.* STJCE 6 octubre 1976, as. 12–76, *Industrie Tessili Italiana Como v Dunlop AG, Rec.* (español) 1976/00495.

⁴¹ *Vid.* as. *Minas de Potasa*: “*In favour of the place where the act was done (place of the act, Handlungsort), it may be argued from the legal point of view that the concept of acting or of failing to act is an essential ingredient of the tortious or delictual act, and the damage is only a mere consequence of the performance or non-performance of the act. [...] The solution that adopts the place where the damage occurred (place of the damage, Erfolgsort) refers to the last link in the chain of elements which as a whole constitute a tortious or delictual act. From the legal point of view, the existence of a tortious or delictual act requires not only the performance or non-performance of an action, but also the fact that it gives rise to damage*”. No existe traducción oficial al español de esta sentencia, salvo en una versión reducida (N. de la T.).

⁴² *Vid.*, v.gr., as. *Shevill*, aps. 29 y 30: “En el caso de una difamación internacional a través de la prensa, el ataque de una publicación difamatoria al honor, a la reputación y a la consideración de una persona física o jurídica se manifiesta en los lugares en que la publicación ha sido difundida, cuando la víctima es allí conocida. De ello se desprende que los órganos jurisdiccionales de cada Estado contratante en que se haya difundido la publicación difamatoria y en que la víctima alegue haber sufrido un ataque a su fama, son competentes para conocer de los daños causados en dicho Estado a la reputación de la víctima”.

⁴³ STJUE 18 octubre 2012, as. C-173/11: *Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League and PA Sport UK Ltd v. Sportradar GmbH and Sportradar*, ap. 30 (no publicado aún en *Rec.*, disponible en www.curia.eu).

⁴⁴ *Vid.* esta interpretación en la STJUE 13 mayo 2014, asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08: *Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL v Viaticum SA and Luteciel SARL and Google France SARL v Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL and Others*, aps. 52 y 58 (no publicado aún en *Rec.*, disponible en www.curia.eu).

⁴⁵ As. *Wintersteiger*, ap. 35.

“Considero que en la sentencia *Football Dataco y otros...*, se ha buscado cierta coherencia en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se traduce en alinear los criterios de localización para designar al órgano jurisdiccional competente con los establecidos para delimitar el ámbito territorial de un régimen nacional de protección del derecho *sui generis* sobre bases de datos”⁴⁶.

Resulta evidente que en todas estas sentencias del TJUE, las referencias a la ley sustantiva sirven de base para las conclusiones sobre las cuestiones de competencia. Esto de ninguna manera implica que en la etapa en la que se decide sobre la competencia también se decida sobre el fondo; las conclusiones, de hecho pueden diferir⁴⁷. Pero no cabe duda de que los conceptos de Derecho sustantivo tienen que tomarse en cuenta en la interpretación de los foros especiales.

La cuestión que sigue abierta es si se tendrá en cuenta el concepto sustantivo, tal como “hecho de violación” a efectos de determinar el *locus actus* y el *locus damni* en los casos de violación de los derechos de propiedad intelectual, en particular del derecho de autor y los derechos conexos. Kur argumenta que esto sería lo apropiado, especialmente debido al hecho de que la noción de “hecho de violación” también se utiliza en los foros de competencia judicial internacional del Reglamento (CE) n° 207/2009, de 26 de febrero 2009, sobre la marca comunitaria⁴⁸. Una explicación más detallada advierte que, en tanto *lex specialis*, el Reglamento sobre la marca comunitaria toma en consideración la naturaleza especial del derecho de marca. Tal naturaleza también debe ser tenida en cuenta por el TJUE en la interpretación del art. 5.3° RB I, en aras de lograr la coherencia precisa entre dos instrumentos reguladores de la competencia en los casos de infracción de marca en los tribunales de los EM de la UE⁴⁹. Este argumento choca con la opinión de los dualistas sobre las diferentes interpretaciones del art. 5.3° RB I en los diferentes tipos de ilícitos⁵⁰. A pesar de que, como es lógico, el TJUE desea preservar la coherencia de su jurisprudencia, las interpretaciones divergentes no estarían en absoluto en contradicción con las sentencias del TJUE hasta ahora. De hecho, el TJUE admitió inicialmente en *Minas de Potasa* que cabe la posibilidad de que la respuesta a la pregunta de cuál es el tribunal competente no sea la misma para todas las categorías de hechos ilícitos; que tal respuesta podría depender de la naturaleza del daño; y que, dado que el

⁴⁶ Vid. Opinión del AG Jääskinen en el as. C 170/12: *Peter Pinckney v KDG Mediatech AG*, ap. 63.

⁴⁷ Vid. *infra* (4.2).

⁴⁸ DO L 78 de 24.3.2009 (versión codificada). Vid. art. 97.5°.

⁴⁹ A. Kur, “Durchsetzung gemeinschaftsweiter Schutzrechte: Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht”, *loc. cit.*, apartado II.3.b).

⁵⁰ A. Nuyts, *loc. cit.*, p. 127. Habría cierta inconsistencia en el argumento de Nuyts, cuando afirma que las demandas sujetas a la competencia del tribunal del “lugar donde se produce el hecho generador del daño” deben limitarse a las que están relacionadas con el hecho causal localizado en el EM del foro y con los daños que derivan de tal hecho (*ibid.*, p. 129). Ello se aparta de la jurisprudencia del TJUE, que no limita la competencia del tribunal “del lugar donde se produce el hecho generador del daño”.

caso en cuestión se refería a daños causados por contaminación internacional, la naturaleza del daño exigía que la elección del foro se dejase al demandante⁵¹. Y, en esta línea, el TJUE ha tratado de forma diversa casos, por ejemplo, de responsabilidad en Derecho marítimo, violación de los derechos de la personalidad, infracción de los derechos de propiedad intelectual, etc.⁵².

Por lo tanto, con base en la antes descrita aplicación de los conceptos de Derecho sustantivo en la interpretación de los foros de competencia, es concebible que el art. 5.3º RB I sea objeto de una interpretación específica para los derechos de propiedad intelectual. Sobre la base de su naturaleza específica (la territorialidad, en el sentido descrito en el inicio de este apartado), estos derechos son especiales, toda vez que el ilícito relacionado con ellos (llamado violación) se limita al territorio del país donde se protegen. Y cualquier otra (supuesta) violación en otro país es una (supuesta) violación de un derecho legalmente distinto (a pesar de que puedan ser objetivamente idénticos), siempre que el derecho esté protegido en el otro país también. Por lo tanto, en caso de infracción de derechos de propiedad intelectual el *locus actus* y el *locus damni* están inevitablemente situados en el territorio de un mismo país y ambos están contenidos la noción de “acto de violación” (en el sentido del antes citado Reglamento de la marca comunitaria, por ejemplo).

Pero en este contexto no casan las sentencias de los dos asuntos antes mencionados, *Pinckney* y *Hi Hotel*. En *Pinckney*, los hechos del caso en el litigio principal señalan que la reclamación no se refería al acto de reproducción por *Mediatech*, sino a los actos de distribución posteriores de las dos empresas del Reino Unido. Tal y como alegó el Gobierno de Austria, de la exposición de los hechos del litigio principal no se desprendía que *Mediatech* hubiese organizado la distribución de los CD por las referidas sociedades ni que tuviera ningún tipo de vínculo con ellas⁵³. Del mismo modo, los hechos en *Hi Hotel* indican que, aunque se supone que varias personas provocaron el hecho dañoso

⁵¹ Vid. as. *Minas de Potasa*: “[i]t may be that the answer to the question which court has jurisdiction is not the same for all categories of wrongful acts. It may depend on the nature of the wrong. Since the present case involves damage caused by international pollution, it may be that the nature of the wrong requires that the choice of forum be left to the plaintiff”. El Tribunal continúa: “Should it be the case that the Convention does not allow of this choice, the nature of the wrong, in cases of international pollution, should sway the issue in favour of the jurisdiction of the court for the place where the damage occurred. [...] In matters concerning the pollution of the environment, an act or omission can be described as wrongful by reason of its harmful consequences rather than by reason of the nature of what is done or not done in the first place. Such pollution can be due to a wrongful omission and, unlike the damage, it may often be hard to attach such an omission to a particular locality in cases where some distance intervenes between cause and effect. For this reason also, it would appear inexpedient to exclude the jurisdiction of the court for the place where the damage occurred”.

⁵² Vid. as. *Wintersteiger*, aps. 24 y 25.

⁵³ Vid. as. *Pinckney*, ap. 16.

alegado, *Hi Hotel* fue el único demandado en el procedimiento principal, y había actuado sólo en Francia, y no en Alemania, sede del órgano jurisdiccional del foro⁵⁴. Según estos hechos, los supuestos actos de violación cometidos por los demandados, a saber, la reproducción y la entrega de material protegido, se produjeron fuera del EM del tribunal cuya competencia se cuestiona⁵⁵. Sólo los actos de las demás personas, que no eran parte en estas controversias, fueron presuntamente cometidos dentro de la jurisdicción del tribunal del foro. Sin embargo, con el propósito de establecer el foro especial del art. 5.3º RB I, el TJUE parece considerar estos actos de violación, consecutivos y diferentes, como un solo acto de violación. Como se explicó anteriormente, esto es incompatible con la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual a la luz del principio de territorialidad. Kur ha sido muy explícito a la hora de calificar esta argumentación como un error fundamental de comprensión de las características estructurales de la protección de la propiedad intelectual, que la distinguen de otras áreas de la responsabilidad civil⁵⁶. Parece que, al menos en esta parte, la opinión del Abogado General Jääskinen en el asunto *Pinckney* fue en el mismo sentido:

“En primer lugar, en mi opinión no cabe duda de que la copia en forma de CD de las obras de que se trata, presuntamente realizada por Mediatech, está comprendida en el derecho exclusivo de reproducción en el sentido del art. 2 Directiva 2001/29. A este respecto, procede señalar que las vulneraciones del derecho de reproducción suelen tener un alcance estrictamente territorial. En el presente asunto, en lo que respecta al prensado de los CD, dicho territorio es Austria. Aunque el autor de la reproducción no autorizada también comunicase o distribuyese los contenidos controvertidos al extranjero, bien por sí mismo, bien a través de un cómplice, la extraterritorialidad resultante sería consecuencia de los posteriores actos de comunicación o de distribución y no del propio acto de reproducción”⁵⁷.

Teniendo en cuenta el principio de territorialidad, esta opinión aprecia características específicas inherentes a los derechos de propiedad intelectual. En realidad, la decisión sobre la competencia siempre se hace sobre la base de los

⁵⁴ Vid. as. *Hi Hotel*, ap. 30.

⁵⁵ El mismo tipo de cuestiones se suscitó en la STJUE de 3 junio 2012, as. C 360/12: *Coty Germany GmbH, formerly Coty Prestige Lancaster Group GmbH v First Note Perfumes NV*, Rec. 2010 I-04965, en la que el Tribunal interpretó que el art. 5.2º RB I significa que, en caso de que se alegue la violación de una marca comunitaria y de actos que violan la ley del EM del foro, esa disposición atribuye competencia, no en calidad de lugar donde se genera el hecho causante el daño, sino en calidad de lugar donde emerge el daño, para conocer de la acción por daños basada en la ley estatal contra uno de los presuntos responsables, que está establecido en otro EM y al que se responsabiliza de haber cometido el daño en este otro EM. Sin embargo, resulta difícil encontrar el vínculo entre lo que el TJUE entiende que es el hecho dañoso (venta de perfume en Bélgica) y el daño que alega que deriva de otro hecho (vulneración de la marca en Alemania), sin hacer referencia a la participación de otro autor en este daño (en el caso en concreto, Stefan P. Warenhandel).

⁵⁶ A. Kur, “Durchsetzung gemeinschaftsweiter Schutzrechte: Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht”, *loc. cit.*, ap. II.3.b).

⁵⁷ Vid. Opinión del AG Jääskinen en el as. *Pinckney*, ap. 25.

hechos expuestos por las partes, y por tanto, si los hechos invocados por las partes no indican que un acto de violación por parte de la demandada fue o podría ser cometido en el EM del foro, el tribunal no debería declararse competente. Si se invoca algún hecho de este tipo, el tribunal podrá asumir competencia, aunque posteriormente, decidiendo sobre el fondo, constate que no hubo violación. Sin embargo, en su decisión en *Pinckney*, el TJUE construye su argumentación sobre una base completamente diferente, sin llegar a comprender plenamente los hechos del caso, y diferenciando entre los diferentes actos de violación cometidos por distintas partes, de los cuales algunos se realizaron sin la participación de la Internet y otros través de la red

El TJUE ha señalado también que cabe distinguir entre los diferentes tipos de derechos de propiedad intelectual, de forma que los derechos de autor y los derechos conexos sean tratados de manera diferente de los derechos de marca⁵⁸. Esta distinción, sin embargo, sería inadecuada, ya que todo derecho de propiedad intelectual tiene la misma característica específica de ser territorial. Estos derechos son igualmente territoriales, en el sentido descrito al comienzo de este apartado, independientemente de que estén protegidos con base en un registro o *ex lege*⁵⁹. La explicación del TJUE en *Pinckney* se basa en el hecho de que los derechos de autor y los derechos conexos pueden ser vulnerados en cualquier EM, porque están protegidos de forma automática en todos los EM sobre la base de la Directiva Infosoc. Al comparar el resultado del razonamiento del TJUE en *Pinckney* y en *Wintersteiger*, parece que, después de todo, no hay ninguna diferencia en cuanto a los efectos de la territorialidad⁶⁰, ya que el requisito de estar inscrito en *Wintersteiger* se sustituye por el requisito de estar protegido en *Pinckney*. Pero esto no cambia la falta de justificación de las dos sentencias, pues su interpretación del *locus damni* y del *locus actus* no es compatible con el principio de territorialidad. Además, la interpretación del TJUE coloca a las personas que potencialmente puedan ser demandadas como infractoras en una posición difícil, ya que no pueden contar con la protección de los intereses que derivan del principio de territorialidad. La interpretación asumida por el TJUE no garantiza la previsibilidad de los foros que cabe invocar contra los demandados⁶¹, dado que podrían serlo en un país en el que no han actuado en absoluto. Esta

⁵⁸ Vid. as. *Pinckney*, ap. 38 ss.

⁵⁹ Existe, ciertamente, una diferencia entre los derechos registrados y los que no son objeto de registro, en relación con las competencias exclusivas, referidas a cuestiones relativas a la validez y existencia de estos derechos. Vid. la sentencia antes citada en el as. *GAT v Luk*.

⁶⁰ Pero sí parece que hay una diferencia entre ambas sentencias en relación con los efectos sobre la competencia, por el hecho de que la violación se cometa en Internet. Vid. *infra*, apartado VI.2.

⁶¹ La necesidad de que la competencia de los tribunales sea previsible y garantice la seguridad jurídica se ha advertido en repetidas ocasiones en la jurisprudencia del TJUE relativa al RB I. Vid., *v.gr.*, el as. *Minas de Potasa*, y el as. *Wintersteiger*, ap. 23.

interpretación también podría dar lugar al *forum shopping* y abre la puerta a demandas sin conexión sustancial, especialmente en los casos de violación cometidos a través de Internet, donde se multiplica el número de foros disponibles.

2. Accesibilidad o direccionamiento

Los problemas relacionados con la aplicación del foro especial del art. 5.3º RB I se intensifican aún más cuando se emplea Internet para ofrecer contenidos protegidos a los usuarios. Internet propicia que las ocasiones en las que las actividades de una persona que se encuentra en un país comportan la violación de los derechos de propiedad intelectual protegidos en otro país sean habituales⁶². Además de la cuestión analizada anteriormente, relativa a la interpretación del principio de territorialidad en situaciones donde actos de violación (consecutivos, pero independientes) están conectados de hecho con más de un país, hay un problema adicional que deriva de la naturaleza ubicua de Internet, donde un solo acto de violación puede estar conectado con varios países. En concreto, el contenido presuntamente infractor se suele introducir desde un lugar en un país, o rara vez en más países, todos ellos identificables y pertinentes en términos legales⁶³, lo que, con arreglo al art. 5.3º RB I se hace en atención al lugar donde tiene su establecimiento el responsable de la violación⁶⁴. Por otro lado, el mismo contenido está disponible en casi todos los países del mundo. Y esto plantea problemas particulares: ¿qué efectos tienen estas circunstancias en la interpretación del foro de competencia especial en materia de ilícitos?

El dilema gira en torno a dos conceptos jurídicos: la accesibilidad y el direccionamiento. La adopción del criterio de accesibilidad significa que el simple hecho de que el contenido presuntamente infractor sea accesible en un determinado país produce consecuencias jurídicas a efectos del DIPr. Por lo tanto, el hecho de que el contenido infractor colocado en el Internet sea accesible en casi todos los países en el mundo implica que los tribunales de todos estos países tendrían competencia en relación con esta infracción. En el contexto del art. 5.3º

⁶² P.A. de Miguel Asensio, *Derecho privado de Internet*, 4ª ed., Cizur Menor, Thomson Reuters, 2011, p. 788.

⁶³ En ocasiones la situación de la persona que introduce los contenidos puede no ser fácilmente determinable en la práctica, habida cuenta de los medios técnicos existentes, que permiten ocultar, cubrir o cambiar la localización geográfica.

⁶⁴ *Vid. supra* el texto que acompañan las notas 11 y 12. En el as. *Wintersteiger*, aps. 36 y 37, el TJUE explicó que, en aras del objetivo de la previsibilidad, el lugar de establecimiento del servidor que aloja los contenidos infractores, no puede considerarse el lugar donde se produce el hecho que origina el daño, habida cuenta de su ubicación incierta. Sin embargo, como se trata de un lugar definido e identificable, tanto para el demandante como para el demandado, y, por consiguiente, coadyuva a la práctica de las pruebas y al desarrollo del procedimiento, debe considerarse que el lugar donde se decide activar todo el proceso es el establecimiento del anunciante.

RB I, esto comporta que resultarían competentes todos los EM cuando la supuesta infracción tiene lugar en Internet. Esta multiplicación de los foros de competencia se considera particularmente problemática, ya que conduciría a una competencia universal, a menudo exorbitante, que favorece el *forum shopping*⁶⁵. También se ha afirmado que una interpretación tan amplia del art. 5.3º RB I sería contraria a los principios que regulan la competencia, establecidos por el TJUE⁶⁶; en particular, que no se compadecería con una buena administración de la justicia, con la proximidad y la facilidad de obtención de pruebas⁶⁷. Asimismo, la previsibilidad de los tribunales ante los que el acusado podría ser demandado⁶⁸, analizada en el apartado anterior, se ignoraría por completo.

Por estas razones, se ha propuesto insertar una condición limitante en la interpretación de la noción “lugar donde se produjo el daño”, que garantice que sólo los tribunales de los EM con los que existe una conexión sustancial y efectiva sean competentes para decidir sobre un asunto. Este criterio cualitativo, que puede ser denominado “direccionamiento” (*targeting*), lo que implica es que sólo el tribunal del EM cuyos usuarios son objetivo (*target*), o en otras palabras, a cuyos usuarios se dirige el contenido, sean competentes, en virtud del art. 5.3º RB I, como tribunales del lugar donde se produce el daño. En palabras del TJUE, la actividad de la página web debe revelar “la intención por parte del proveedor de servicios en Internet, de dirigirse a las personas en ese territorio”. La condición de direccionamiento, tal y como ha sido desarrollada por el TJUE, se aplica independientemente del soporte material o inmaterial de la presunta infracción.

⁶⁵ Cf. P.R. Beaumont, en P.R. Beaumont y P.E. Leavy, *Private International Law*, 3ª ed., Edinburgh, Green/Thomson Reuters, 2011.

⁶⁶ Vid. STJCE 1 octubre 2002, as. C-167/00: *Verein für Konsumenteninformation v Karl Heinz Henkel*, ap. 46, *Rec.* 2002, I-08111.

⁶⁷ M. Pazdan y M. Szpunar, “Cross-Border Litigation of Unfair Competition over the Internet”, en A. Nuyts (ed.), *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2008, pp. 131-149, esp. p. 144.

⁶⁸ Geist ha identificado cuatro factores que deben considerarse en el proceso de desarrollar un criterio único para el análisis de la competencia en Internet: previsibilidad, tendencia o sesgo hacia el análisis basado en los efectos, *quid pro quo* competencial y neutralidad tecnológica. Cf. M. Geist, “Is there a there there? Toward greater certainty for internet jurisdiction”, 2001, <http://arxiv.org/ftp/cs/papers/0109/0109012.pdf>, p. 16. Advierte, además, sobre la importancia de tener presente que el análisis del direccionamiento no se emplea para determinar competencias exclusivas, sino que simplemente identifica si una jurisdicción en particular puede describirse como jurisdicción a la que se ha dirigido (la actividad). El test no sirve para determinar cuál es la jurisdicción más adecuada de las que superan el umbral del direccionamiento: “It is important to also note that the targeting analysis will not determine exclusive jurisdiction, but rather identify whether a particular jurisdiction can be appropriately described as having been targeted. The test does not address which jurisdiction is the most appropriate as between those jurisdictions that meet the targeting threshold” (p. 41)

El criterio de direccionamiento fue elaborado por el TJUE en el contexto del Derecho sustantivo y en materia de competencia en litigios de consumo. En lo que respecta al Derecho sustantivo, el TJUE se ha pronunciado sobre los criterios para localizar la violación de varios derechos de propiedad intelectual a través de Internet, a efectos de delimitar el ámbito territorial del derecho, en relación con la realidad del vínculo entre la supuesta infracción de los derechos de propiedad intelectual y el territorio en cuestión. En relación con la competencia en litigios de consumo, el criterio de direccionamiento deriva de la redacción del art 15.º1.c) RB I, que exige que las actividades comerciales o profesionales están “dirigidas” al EM del domicilio del consumidor. Cabe preguntarse, pues, si este criterio también es aplicable en el contexto del art. 5.3º RB I para los casos de infracción a través de Internet de los derechos de autor y los derechos conexos.

En el asunto *Pinckney*, el TJUE afirmó que cabía la posibilidad de que el hecho dañoso se produjese en el territorio del EM en el que era posible obtener copias infractoras de obras de sitios Internet accesibles en ese territorio, y que ello comportaba la competencia de los tribunales de ese EM. Esto se ha interpretado como falta de necesidad de aplicar el criterio del direccionamiento, pues la simple accesibilidad sería suficiente. Por lo tanto, los titulares de los derechos de autor y derechos conexos podrán demandar a los infractores ante los tribunales del EM en el que el contenido infractor sea accesible, sin que sea preciso mostrar que la actividad de ese sitio de Internet está dirigida a los usuarios de Internet de ese EM. De hecho, en contra de las conclusiones del Abogado General Jääskinen, el TJUE rechazó explícitamente la aplicación por analogía del criterio del direccionamiento de *Pammer*.

Por lo tanto, la accesibilidad sigue siendo el único criterio en base al cual se puede establecer el foro especial para ilícitos. Sin embargo, parece que el criterio de accesibilidad requiere accesibilidad efectiva. Esto es particularmente evidente cuando se compara la forma en que se aplica el criterio de accesibilidad a la violación cometida al ofrecer, a través de Internet, el contenido infractor para el uso en línea o el soporte material que contiene el contenido infractor. Sobre la base de los hechos en *Pinckney*, el TJUE se pronunció sobre esta última situación. En tal situación, el significado del criterio de accesibilidad es “la posibilidad de obtener, en un sitio de Internet accesible desde la circunscripción territorial del tribunal ante el que se ha presentado la demanda, una reproducción de la obra a la que están vinculados los derechos que invoca el demandante” (ap. 44) Esto se deriva de la propia naturaleza del objeto infractor que está en forma material. Por otro lado, en los casos en que la violación se refiere a contenido que se puede utilizar en línea, sin necesidad de obtener ningún apoyo material, parafraseando al TJUE en *Pinckney*, el criterio de accesibilidad supondría “la posibilidad de utilizar la obra a la que pertenecen los derechos invocados por el de-

mandado en un sitio de Internet accesible dentro de la jurisdicción del tribunal que conoce del asunto”.

Tras este análisis, aún cabe preguntarse si la presencia del criterio de accesibilidad y la ausencia del criterio del direccionamiento son perjudiciales para los principios que regulan la competencia en la normativa de la UE. Pero parece que no es el caso. Dado que el criterio de la accesibilidad se vincula a la competencia del “lugar donde se ha producido el daño”, habría una restricción adicional impuesta por el TJUE en *Shevill*. La llamada teoría del mosaico limita la competencia del tribunal que conoce a la responsabilidad civil y los daños sufridos en el EM del *locus damni*. Por tanto, el criterio de la accesibilidad no puede ser (mal) empleado por la parte actora para presentar una demanda por la totalidad de los daños y perjuicios derivados de una violación ante los tribunales de un EM si en éste sólo se han producido daños de forma parcial, o incluso marginal. Sobre la base del art. 5.3º RB I, tal acción sólo podría presentarse ante los tribunales del “lugar donde se produjo el hecho generador del daño”, que a menudo coincidirá con el establecimiento del demandado. Por lo tanto, los intereses de una buena administración de la justicia no se pondrían en peligro más que en cualquier otro caso no relacionado con Internet.

El hecho de saber que una demanda en el EM donde se produjo el daño de forma marginal no permitirá conocer sobre la totalidad de los daños, sino únicamente en lo relativo a su parte respectiva, hace que el *forum shopping* no sea tan atractivo para los demandantes. Del mismo modo, la sustanciación adecuada del proceso, así como los intereses de la proximidad y la facilidad de obtención de pruebas serán totalmente atendidas, ya que los hechos y las cuestiones que se relacionan con la parte respectiva de responsabilidad y los daños son tomados en cuenta por el órgano jurisdiccional competente, en el *locus damni*. En lo que respecta a la previsibilidad, el criterio de accesibilidad podría resultar injustificable, ya que, basándose en el hecho de que una persona está operando en un sitio de Internet, puede encontrarse en el papel de la parte demandada en prácticamente cualquier EM. Ciertamente, esta no es una posición deseable para cualquier operador de un sitio de Internet o cualquier persona que actúe en el Internet en general. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, sin embargo, no hay nada que objetar al hecho de que, si una persona opera un sitio de Internet que ofrece un soporte material con contenido infractor, o contenido intangible para su uso en línea a los usuarios en todos los EM, pueda estar sujeta a una acción por violación en cualquiera de estos EM. Si, por ejemplo, la persona desea limitar el número de los foros potenciales, podría alcanzar ese resultado limitando el alcance de su sitio de Internet. Esto podría hacerse a través de medios técnicos o legales. Los medios técnicos incluirían el bloqueo del acceso al sitio de Internet de todas las direcciones IP ubicadas en un determinado Estado

miembro⁶⁹ o el bloqueo de la posibilidad de utilizar (a través de descargas, *streaming* o de cualquier forma) los contenidos protegidos, mientras que los medios legales incluyen la negativa a entregar el material que contiene el contenido protegido a una dirección de uno o más EM, etc. En consecuencia, el criterio de la accesibilidad cumple con las exigencias de seguridad jurídica y proporciona un medio eficaz para realizar una evaluación legal del riesgo.

Algunos de los medios anteriormente indicados para limitar el acceso al sitio Internet muestran semejanzas con los factores específicos que se toman en cuenta al evaluar si un sitio de Internet está dirigido a un EM en particular. No obstante, los criterios de accesibilidad y direccionamiento son de diferente naturaleza. El criterio de accesibilidad dispuesto por el TJUE en *Pinckney* implica evaluar si los usuarios de un territorio específico tienen acceso efectivo a la página de Internet, pues la “posibilidad de obtener” (o “posibilidad de utilizar”) es esencial en la evaluación de la accesibilidad. Por su parte, el direccionamiento comporta dilucidar, a la luz de las circunstancias pertinentes del caso, la intención de la persona que opera un sitio de Internet de dirigirse los consumidores o usuarios de un territorio específico⁷⁰. Si se compara la aplicación del test de direccionamiento y el test de accesibilidad sobre los mismos hechos, el resultado revelaría claramente la diferencia. En *Football Dataco*, el TJUE concluye que, a fin de localizar el lugar del acto de reutilización⁷¹ de la *Sportradar* en el Reino Unido, no es suficiente con que un usuario de Internet en el Reino Unido reciba los datos solicitados en su ordenador; tiene que haber pruebas adicionales de la intención por parte de *Sportradar* de dirigirse a los usuarios de Internet situados en el Reino Unido, como por ejemplo, que los datos incluyan partidos de la liga inglesa⁷². Si tal hecho se analizase bajo el test de accesibilidad adoptado en *Pinckney* para la aplicación del art. 5.3º RB I, el resultado sería que los tribunales del Reino Unido tendrían competencia, simplemente por el hecho de que los usuarios de Internet en

⁶⁹ Aunque hay que reconocer que esta no es siempre la mejor opción, ya que podría crear problemas en la operación de la página y del servidor. Además, hay medios para ocultar la dirección IP original desde la que se recibe la solicitud.

⁷⁰ Entre los criterios que según el asunto *Pammer* deben tenerse en cuenta, figuran i) la utilización de una lengua o de una divisa distintas de la lengua o la divisa habitualmente empleadas en el Estado miembro en el que está establecido el vendedor, ii) la posibilidad de reservar y de confirmar la reserva en esa otra lengua, iii) la mención de números de teléfono con indicación de un prefijo internacional, iv) la inclusión de los gastos en un servicio de remisión a páginas web en Internet con el fin de facilitar el acceso al sitio del vendedor o al de su intermediario a consumidores domiciliados en otros Estados miembros, v) la utilización de un nombre de dominio de primer nivel distinto al del Estado miembro en el que está establecido el vendedor y vi) la mención de una clientela internacional formada por clientes domiciliados en diferentes Estados miembros. *Vid. Pammer*, aps. 75–76, 80–81 y 84.

⁷¹ La reutilización es un derecho exclusivo de las bases de datos, conforme a la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 1996, sobre la protección legal de las bases de datos, DO L 77 de 27.03.1996.

⁷² *Vid. as. Football Dataco*, aps. 38 y 40.

el Reino Unido tienen la posibilidad de utilizar los datos, independientemente de la intención de la *Sportradar*. Esta comparación indica que, si la sentencia *Football Dataco* se considerase la base para decidir sobre la competencia⁷³, estaría en contradicción con la sentencia *Pinckney*. Sin embargo, si se quiere entender sólo como una decisión sobre la cuestión de fondo, tal contradicción no existe.

Ya que las dos pruebas tienen diferentes resultados, queda por resolver la cuestión de justificar la disparidad entre la localización del acto de violación a los efectos de las normas sustantivas y su localización a los efectos del foro especial. Como se indicó anteriormente, los conceptos del Derecho sustantivo y los principios que subyacen a este son importantes cuando se trata de entender e interpretar las nociones utilizadas por el foro especial del art. 5.3º RB I. Pero dicho esto, no debe extrañar que haya una diferencia entre los dos, porque una decisión sobre el fondo y una decisión sobre la competencia comportan, de hecho, diferentes niveles legales de análisis de los mismos hechos. Y también pueden tener diferentes resultados, pues de lo contrario no habría ninguna diferencia entre ellos. El problema está en la falta de coherencia entre las sentencias del TJUE, y en concreto entre *Football Dataco* y *Pinckney*, si *Football Dataco* se interpreta como determinante a efectos de la competencia.

La ocasión para que el TJUE resuelva algunos de los problemas pendientes ya se ha materializado, merced a la cuestión planteada por petición de decisión prejudicial por el *Handelsgericht Wien* de Austria en relación con la interpretación del art. 5.3º RB I. El Tribunal ha preguntado si, en una controversia relativa a la infracción de derechos conexos que se habría cometido al mantener una fotografía accesible en un sitio web, cuando este sitio web está operado bajo el dominio de nivel superior de un EM distinto de aquel en el que esté domiciliado el titular del derecho, hay competencia únicamente (i) en el EM en el que está establecido el supuesto infractor; y (ii) en el/los EM al/a los que se dirige el sitio de Internet, de acuerdo con su contenido.

V. Conclusión

En este artículo se ha tratado de arrojar algo de luz sobre las reglas de competencia judicial internacional aplicables en los casos de violación de los derechos de autor y derechos conexos cometidas a través de Internet, desde el punto de vista de la legislación de la UE. Para ello, se ha examinado la disposición más relevante del RB I, esto es, el art. 5.3º, así como la jurisprudencia del TJUE relacionada con este precepto. Mientras que la aplicación de las normas existentes a las nuevas circunstancias debidas a la evolución tecnológica, particularmente a

⁷³ Vid. as. *Football Dataco*, ap.30; y Opinión del AG Jääskinen en el as. *Pinckney*, ap. 63.

Internet, parece perfectamente adecuada⁷⁴, el método adoptado por el TJUE para su interpretación muestra ciertas debilidades.

El análisis realizado revela una lectura errónea por parte del TJUE de los rasgos específicos de los derechos de propiedad intelectual, englobados en el principio de territorialidad y que se materializan en la forma de un único acto de violación. La manera de resolver este problema es afinar en la comprensión de la especial naturaleza territorial de los derechos de propiedad intelectual y tenerla en cuenta en la resolución de las cuestiones de competencia. Atender a la naturaleza sustantiva de los derechos de propiedad intelectual en la etapa en la que se decide sobre la competencia no implica necesariamente una decisión sobre el fondo del asunto. Sólo precisa que los hechos de los hechos se ponderen en relación con los conceptos materiales para preservar la lógica interna de los derechos en cuestión.

La característica especial de los litigios sobre ilícitos derivados de operaciones a través de Internet es que existe el riesgo de una multiplicación de los foros. El TJUE no parece haber aclarado del todo la cuestión de si el requisito del direccionamiento es necesario, o el criterio de la accesibilidad es suficiente para establecer la competencia en el *locus damni*. Al poner a prueba este último con los principios sobre competencia desarrollados por el TJUE, se evidencia que es una solución sólida, siempre que la teoría del mosaico se aplique consistentemente (junto con el requisito de que el derecho supuestamente infringido esté protegido en el EM donde se localice el *locus damni*).

Bibliografía

- American Bar Association, Business Law Section, Cyberspace Law Committee, Internet Jurisdiction Subcommittee: "Key Finding C in the Global Internet Jurisdiction: The ABA/ICC Survey", 2004, <http://apps.americanbar.org/buslaw/newsletter/0023/materials/js.pdf>.
- Beaumont, P.R. y Leavy, P.E.: *Private International Law*, 3ª ed., Edinburgo, Green/Thomson Reuters, 2011.
- Bergé, J.-S.: "Resolving conflicts of laws", G. Chatillon (Ed.), *Internet international law*, Bruselas, Bruylant, 2005, pp. 501-514.
- Bettinger, T., y Thumm, D.: "Territoriales Markenrecht im Global Village – Überlegungen zu internationaler Tatortzuständigkeit, Kollisionsrecht und materiellem Recht bei Kennzeichenkonflikten im Internet", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil* 48, 1999-8/9, pp. 659-681.

⁷⁴ Parece más o menos aceptada la opinión de que las viejas normas de DIPr se tienen que adaptar a las nuevas circunstancias, y de que en los asuntos relacionados con internet "no hay más espacio para el vacío en que otros sitios" ("*[t]here is no more room for vacuum than elsewhere*") cf. J.-S. Bergé, "Resolving conflicts of laws", G. Chatillon (ed.), *Internet international law*, Bruselas, Bruylant, 2005, pp. 501-514, esp. p. 501.

- Boele-Woelki K. y Kessedjian C. (eds.): *Internet: Which Court Decides? Which Law Applies?/Quel tribunal decide? Quel droit s'applique?*, La Haya, Kluwer Law International, 1998.
- Burk, D.L.: "Jurisdiction in a World Without Borders", *Virginia J. L. Tech.*, vol. 1, 1997-3, pp. 1522-1687.
- Cornish, W.R., Llevelyn, D. y Aplin, T.: *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Londres, Sweet & Maxwell, 2013.
- Chatillon G.: *Internet International Law*, Bruselas, Bruylant, 2005.
- De Miguel Asensio, P.A.: *Derecho privado de Internet*, Madrid, Civitas, 2000.
- De Miguel Asensio, P.A.: *Derecho Privado de Internet*, Cizur Menor, Thomson Reuters, 4ª ed., 2011.
- Geist, M.: "Is there a there there? Toward greater certainty for internet jurisdiction", 2001, <http://arxiv.org/ftp/cs/papers/0109/0109012.pdf>.
- Hausmann, R.: "Infringements of Industrial Property Rights in European International Private Law and Procedural Law", *European Legal Forum* 2003-5/6, pp. 277-286.
- Heinze, C.: "Surf Global, sue local! Der europäische Klägergerichtsstand bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet", *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2011-24, pp. 947-951.
- Jooris, E.: "Infringement of Foreign Copyright and the Jurisdiction of English Courts", 19 *European Intellectual Property Review*, 1996-3, pp. 127-148.
- Kieninger, E.-M.: "Internationale Zuständigkeit bei der Verletzung ausländischer Immaterialgüterrechte: Common Law auf dem Prüfstand des EuGVÜ – Zugleich Anmerkung zu Pearce v. Ove Arup Partnership Ltd. and others (Chancery Division) und Coin Controls Ltd. v. Suzo International (UK) Ltd and others (Chancery Division)", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, vol. 47, 1998-4, pp. 280-290.
- Kur, A.: "A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions GAT v. LuK and Roche Nederland v. Primus and Goldenberg", *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 37, 2006-4, pp. 844-855.
- Kur, A.: "Durchsetzung gemeinschaftsweiter Schutzrechte: Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, (en prensa, prevista publicación en los n.ºs 7-8 de 2014).
- Kur, A.: "Territorialität versus Globalität – Kennzeichenkonflikte im Internet", *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2000-9, pp. 935-940.
- Neuhaus, W.: "Das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 16.9.1988, soweit hiervon Streitigkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes betroffen sind", *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, vol. 87, 1996-9, pp. 257-269.
- Nuyts, A.: "Suing at the Place of Infringement: The Application of Article 5(3) of Regulation 44/2001 to IP Matters and Internet disputes", en A. Nuyts (Ed.), *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2008, pp. 105-130.
- Pansch, R.: "The Proper Forum for Illicit Acts in cases of Cross-Border Infringement of Proprietary Commercial Acts: Proposed Interpretations of Article 5, No. 3 of the Brussels Convention", *European Law Forum*, 2000-2001, 15, pp. 353-362.
- Pazdan, M. y Szpunar, M.: "Cross-Border Litigation of Unfair Competition over the Internet", en A. Nuyts (ed.), *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2008, pp. 131-149.

- Picht, P.: "Von eDate zu Wintersteiger – Die Ausformung des Art. 5 Nr. 3 EuGVVO für Internetdelikte durch die Rechtsprechung des EuGH", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 2013–1, pp. 19–27.
- Rosner, N.: "International Jurisdiction in European Union E-Commerce Contracts", en N.S. Kinsella y A.F. Simpson (eds.), *Online Contract Formation*, New York, NY, Oceana Publications, Inc., 2004.
- Schack, H.: "Internationale Urheber-, Marken- und Wettbewerbsrechtsverletzungen im Internet – Internationales Zivilprozessrecht", *Multimedia und Recht: Zeitschrift für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht*, 2000–3, pp. 135–140.
- Schultz, T.: "Carving up the Internet: Jurisdiction, Legal Orders, and the Private/Public International Law", *Eur. J. Int'l L.*, vol. 19, 2008–4, pp. 799–839.
- Spang-Hansen, H.: *Cyberspace Jurisdiction in the US – The International Dimension of Due Process*, Oslo, Norwegian Research Centre for Computers and Law, 2001.
- Stauder, D.: "Die Anwendung des EWG-Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommens auf Klagen im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, vol. 25, 1976–11, pp. 465–477.
- Svantesson, D.J.B.: *Private International Law and the Internet*, Alphen and den Rijn, Kluwer Law International, 2007.
- Swire, P.P. "Elephants and Mice Revisited: Law and Choice of Law on the Internet", *University of Pennsylvania L. Rev.*, vol. 153, 2005, pp. 1975–2001.
- Szychowska, K.: "Quelques observations sous les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-4/03 GAT et C-539/3 Roche", *Rev. dr. comm. belge*, 2007–5, pp. 498–506
- Tetzner, V.: "Die Verfolgung der Verletzung ausländischer Patente vor deutschen Gerichten unter Berücksichtigung des EWG-Gerichtsstands- und Vollstreckungs-Abkommens", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, vol. 25, 1976–12, pp. 669–672.
- Torremans, P.: "The Widening Reach of Exclusive Jurisdiction: Where Can You Litigate IP Rights after GAT?", en A. Nuyts (Ed.), *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2008, pp. 61–77.
- Traynor, M. y Pirri, L.: "Personal Jurisdiction and the Internet: Emerging Trends and Future Directions", *Practising Law Institute, Sixth Annual Internet Law Institute*, 712, 2002–93, pp. 135–147.
- Ubertazzi, B.: *Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property*, Tubinga, Mohr Siebeck, 2012.
- Ulmer, E.: *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, Deventer, Kluwer, 1978.
- Wadlow, C.: *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*, London, Sweet & Maxwell, 1998.