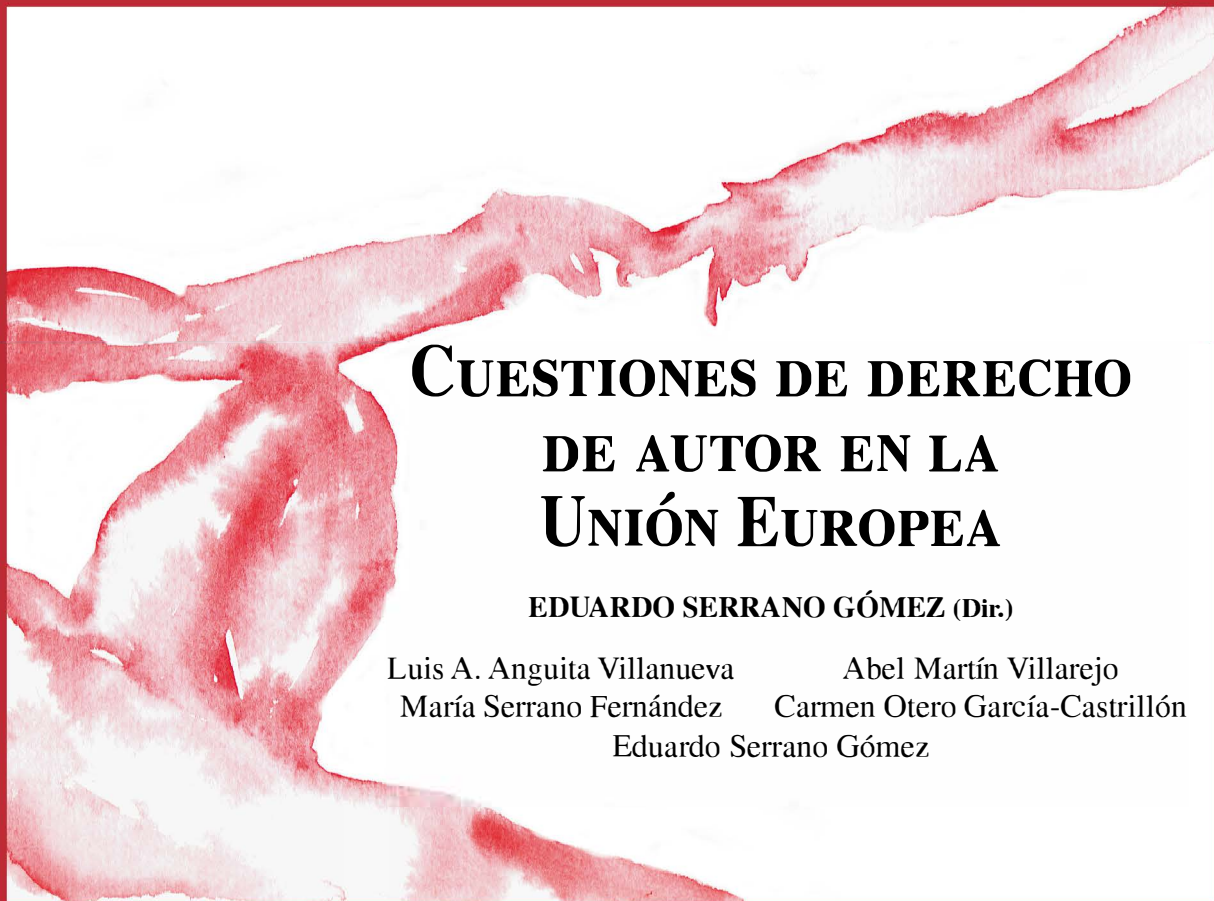


**COLECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL**



**CUESTIONES DE DERECHO  
DE AUTOR EN LA  
UNIÓN EUROPEA**

**EDUARDO SERRANO GÓMEZ (Dir.)**

Luis A. Anguita Villanueva

Abel Martín Villarejo

María Serrano Fernández

Carmen Otero García-Castrillón

Eduardo Serrano Gómez



**ASEDA**

# COLECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

## TÍTULOS PUBLICADOS

- Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual**, *Carlos Rogel Vide (Coord.)* (1999).
- Las obligaciones del editor en el contrato de edición literaria**, *Miguel L. Lacruz* (2000).
- Obra plástica y Derechos de autor**, *Jorge Ortega Doménech* (2000).
- Diccionario de Propiedad Industrial e Intelectual. Español / Francés / Español**, *Ángeles Sirvent y otras* (2000).
- Contratos en torno a la edición**, *María Serrano Fernández* (2001).
- Las obras audiovisuales. Panorámica jurídica**, *Nazareth Pérez de Castro* (2001).
- Creaciones audiovisuales y Propiedad Intelectual. Cuestiones puntuales**, *Carlos Rogel Vide (Coord.)* (2001).
- Contrato de merchandising y Propiedad Intelectual**, *Susana Navas Navarro* (2001).
- El derecho sui generis del fabricante de bases de datos**, *Miguel Ángel Bouza* (2001).
- Bibliografía española sobre Propiedad Intelectual 1987-2000**, *César Iglesias* (2002).
- Las obligaciones del editor musical**, *Miguel Ángel Encabo Vera* (2002).
- Protección de la Propiedad Intelectual**, *José-Antonio Vega Vega* (2002).
- Anuario de Propiedad Intelectual 2001**, *Carlos Rogel Vide (Director)* (2002).
- Estudios completos de Propiedad Intelectual**, *Carlos Rogel Vide* (2003).
- El contrato de representación teatral**, *Luis Felipe Ragel Sánchez* (2003).
- Obras musicales, compositores, intérpretes y nuevas tecnologías**, *Raquel de Román Pérez* (2003).
- Anuario de Propiedad Intelectual 2002**, *Carlos Rogel Vide (Director)* (2003).
- En torno a los derechos morales de los creadores**, *Carlos Rogel Vide (Coord.)* (2003).
- Obligaciones del autor en el contrato de edición**, *Pedro Álvarez de Benito* (2003).
- Leyes, actos, sentencias y propiedad intelectual**, *Carlos Rogel Vide (Coord.)* (2004).
- Anuario de Propiedad Intelectual 2003**, *Carlos Rogel Vide (Director)* (2004).
- Interpretación y autoría**, *Carlos Rogel Vide (Coord.)* (2004).
- Remuneración del autor y comunicación pública**, *Sara Martín Salamanca* (2004).
- Diccionario de Propiedad Intelectual. Español / Inglés / Español**, *César Iglesias Rebollo, María González Gordon* (2005).
- La duración de la propiedad intelectual y las obras en dominio público**, *Carlos Rogel Vide (Coord.)* (2005).
- Anuario de Propiedad Intelectual 2004**, *Carlos Rogel Vide (Director)* (2005).
- Propiedad intelectual, derechos fundamentales y propiedad industrial**, *César Iglesias Rebollo (Coord.)* (2005).
- Arquitectura y Derechos de Autor**, *Jorge Ortega Doménech* (2005).
- Créditos y Deudas de los Autores –Especial referencia a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concur-sal–**, *Susana Navas Navarro* (2005).
- La hipoteca de Propiedad Intelectual**, *Andrés Domínguez Luelmo* (2006).
- Estudios completos de Propiedad Intelectual. Volumen II**, *Carlos Rogel Vide* (2006).
- Anuario de Propiedad Intelectual 2005**, *Carlos Rogel Vide (Director)* (2006).
- Los límites del Derecho de Autor**, *Carlos Rogel Vide (Coord.)* (2006).
- Estudios de derecho de autor y derechos afines**, *Ricardo Antequera Parilli* (2007).
- Administraciones públicas y propiedad intelectual**, *Eduardo Serrano Gómez (Coord.)* (2007).
- Anuario de Propiedad Intelectual 2006**, *Carlos Rogel Vide (Director)* (2007).
- Sujetos del derecho de autor**, *César Iglesias Rebollo (Coord.)* (2007).
- Reformas recientes de la Propiedad Intelectual**, *Carlos Rogel Vide (Coord.)* (2007).
- El Droit de Suite de los artistas plásticos**, *Elena Vicente Domingo* (2007).
- El Registro de la Propiedad Intelectual**, *Eduardo Serrano Gómez (Coord.)* (2008).
- La Ley del Cine y el Derecho de Autor**, *César Iglesias Rebollo (Coord.)* (2008).
- Manual de Derecho de autor**, *Carlos Rogel Vide y Eduardo Serrano Gómez* (2008).
- Anuario de Propiedad Intelectual 2007**, *Carlos Rogel Vide (Director)* (2008).
- Fotografía y Derecho de autor**, *María Serrano Fernández (Coord.)* (2008).
- Nuevas fronteras del objeto de la Propiedad Intelectual. Puentes, parques, perfumes, senderos y embalajes**, *Luis A. Anguita Villanueva y Héctor S. Ayllón Santiago* (2008).
- Estudios completos de Propiedad Intelectual. Volumen III**, *Carlos Rogel Vide* (2009).

**Anuario de Propiedad Intelectual 2008**, *Carlos Rogel Vide (Director)* (2009).

**El plagio y otros estudios sobre derecho de autor**, *Antonio Castán* (2009).

**Ingeniería y Propiedad Intelectual**, *María Teresa Carrancho, Elena Vicente y Raquel de Román (Coords.)* (2009).

**Diccionario de Propiedad Intelectual e Industrial. Alemán / Español / Alemán**, *Clara Ruipérez de Azcárate* (2010).

**El flamenco y los derechos de autor**, *Margarita Castilla (Coord.)* (2010).

**Siete estudios sobre el derecho de autor y la Propiedad Intelectual**, *Joaquín J. Rams Albesa* (2010).

**Cuestiones actuales de la Propiedad Intelectual, Premio Aseda 2010**, *Jorge Ortega (Coord.)* (2010).

**Anuario de Propiedad Intelectual 2009**, *Carlos Rogel Vide (Director)* (2010).

**Cultura popular y Propiedad Intelectual**, *Caridad Valdés y Carlos Rogel (Directores)* (2011).

**El derecho de comunicación pública directa**, *Héctor S. Ayllón Santiago* (2011).

**Ideas, bocetos, proyectos y derecho de autor**, *Carlos Rogel y Concepción Sáiz (Directores)* (2011).

**Anuario de Propiedad Intelectual 2010**, *Eduardo Serrano Gómez (Director)* (2011).

**Derechos de la personalidad y derechos morales de los autores**, *Rafael Roselló Manzano* (2011).

**Derechos intelectuales y derecho a la imagen en la Jurisprudencia comparada**, *Ricardo Antequera Parilli* (2012).

**Anuario de Propiedad Intelectual 2011**, *Eduardo Serrano Gómez (Director)* (2012).

**Museos y Propiedad Intelectual**, *Carlos Rogel y Andrés Domínguez (Directores)* (2012).

**Obras originales de autoría plural**, *Caridad Valdés y Carlos Rogel (Directores)* (2012).

**Las obras del espíritu y su originalidad**, *Clara Ruipérez de Azcárate* (2012).

**Estudios completos de Propiedad Intelectual. Volumen IV**, *Carlos Rogel Vide* (2013).

**Anuario de Propiedad Intelectual 2012**, *Eduardo Serrano Gómez (Director)* (2013).

**El derecho de autor en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo**, *Jorge Ortega Doménech* (2013).

**Bibliografía sobre Propiedad Intelectual 2001-2011**, *César Iglesias Rebollo* (2013).

**Periodismo y derecho de autor**, *Miguel Ángel Encabo Vera (Coord.)* (2013).

**En torno a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual**, *Luis Antonio Anguita Villanueva (Coord.)* (2013).

**Propiedad intelectual en el siglo XXI: nuevos continentes y su incidencia en el derecho de autor**, *Isabel Espín Alba (Coord.)* (2014).

**Constitución y propiedad intelectual**, *Luis Antonio Anguita Villanueva (Coord.)* (2014).

**Anuario de Propiedad Intelectual 2013**, *Eduardo Serrano Gómez (Director)* (2014).

**El derecho de transformación de las obras del espíritu**, *Héctor Ayllón Santiago* (2014).

**Obras inéditas, anónimas, seudónimas, póstumas y huérfanas**, *Eduardo Serrano Gómez (Coord.)* (2014).

**Estudios completos de Propiedad Intelectual. Volumen V**, *Carlos Rogel Vide* (2015).

**Anuario de Propiedad Intelectual 2014**, *Eduardo Serrano Gómez (Director)* (2015).

**Estados civiles y derechos de autor**, *Teresa Carrancho Herrero y Elena Vicente Domingo (Coords.)* (2015).

**Estudios sobre derechos de Propiedad Intelectual**, *Miguel Ángel Encabo Vera* (2015).

**El derecho de compensación equitativa por copia privada, un debate abierto en la Jurisprudencia**, *Javier Avilés García* (2015).

**Prestadores de servicios de internet y alojamiento de contenidos ilícitos**, *Miguel Ortego Ruiz* (2015).

**La sucesión *post mortem auctoris* de los derechos morales**, *Marta Madriñán Vázquez* (2015).

**Anuario de Propiedad Intelectual 2015**, *Eduardo Serrano Gómez (Director)* (2016).

**Artes escénicas y derechos de autor**, *Cristina Soler Benito* (2016).

**Tensiones entre la propiedad intelectual y la propiedad ordinaria**, *Luis Antonio Anguita Villanueva (Coord.)* (2016).

**Derecho Público y Propiedad Intelectual: su protección en Internet**, *Moisés Barrio Andrés* (2017).

**Estudio de los límites a los derechos de autor desde una perspectiva de derecho comparado. Reproducción, préstamo y comunicación pública en bibliotecas, museos, archivos y otras instituciones culturales**, *María Serrano Fernández (Coord.)* (2017).

**Alta cocina y derecho de autor**, *Santiago Robert Guillén* (2017).

**Anuario de Propiedad Intelectual 2016**, *Eduardo Serrano Gómez (Director)* (2017).

**Cuestiones de derecho de autor en la Unión Europea**, *Eduardo Serrano Gómez (Director)* (2017).

**COLECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

Director: CARLOS ROGEL VIDE

Catedrático de Derecho Civil  
Universidad Complutense de Madrid

# **CUESTIONES DE DERECHO DE AUTOR EN LA UNIÓ N EUROPEA**

Director:

Eduardo Serrano Gómez

Luis A. Anguita Villanueva

María Serrano Fernández

Abel Martín Villarejo

Carmen Otero García-Castrillón

Eduardo Serrano Gómez



**ASEDA**

Madrid, 2017

© Editorial Reus, S. A.  
C/ Rafael Calvo, 18, 2º C – 28010 Madrid  
Tfno: (34) 91 521 36 19 – (34) 91 522 30 54  
Fax: (34) 91 445 11 26  
E-mail: reus@editorialreus.es  
<http://www.editorialreus.es>

Fundación AISGE  
Ruiz de Alarcón, 11  
28013 Madrid  
Tfno: (34) 91 521 22 55  
Fax: (34) 91 531 17 24  
<http://www.aisge.es>

1.ª edición REUS, S.A. (2017)  
ISBN: 978-84-290-2000-7  
Depósito Legal: M 30707-2017  
Diseño de portada: María Lapor  
Impreso en España  
Printed in Spain

Imprime: Talleres Editoriales Cometa, S. A.  
Ctra. Castellón, km 3,400 – 50013 Zaragoza

Ni Editorial Reus, ni los Directores de Colección de ésta, responden del contenido de los textos impresos, cuya originalidad garantizan los autores de los mismos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización expresa de Editorial Reus, salvo excepción prevista por la ley. Fotocopiar o reproducir ilegalmente la presente obra es un delito castigado con cárcel en el vigente Código penal español.

# ÍNDICE

<b>I. RETOS PARA LA PROTECCIÓN TRANSFRONTERIZA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CARMEN OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN</b> .....	5
1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL.....	9
2.1. Sobre la calificación.....	10
2.2. Los fueros generales: domicilio del demandado y autonomía de la voluntad de las partes.....	12
2.3. El fuero especial: hecho dañoso.....	15
3. LEY APLICABLE: HACIA LA FLEXIBILIZACIÓN DE LA TERRITORIALIDAD.....	22
3.1. Margen de acción para la autonomía de la voluntad y extensión de la <i>lex contractus</i> .....	26
3.2. Medidas en frontera.....	28
3.3. Regla de mínimos.....	30
3.4. Infracciones multiestatales o ubicuas.....	33
3.5. Responsabilidad secundaria: ¿conveniencia de una norma de conflicto especial?.....	36
4. CONCLUSIONES.....	41
<b>II. LA UNIÓN EUROPEA Y LA COPIA PRIVADA: HACIA UN NUEVO MODELO DE COMPENSACIÓN EQUITATIVA, EDUARDO SERRANO GÓMEZ</b> .....	43
1. INTRODUCCIÓN.....	43
2. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DE LA COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA.....	45
3. LA AUSENCIA INJUSTIFICADA DE UNA DIRECTIVA COMUNITARIA SOBRE COPIA PRIVADA.....	49

4. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA JURISPRUDENCIA COMUNITARIA EN TORNO A LA COPIA PRIVADA .....	52
4.1. La necesaria exclusión de las copias profesionales .....	52
4.2. Justo equilibrio y perjuicio mínimo .....	54
4.3. Libertad de los estados miembros a la hora de elegir el meca- nismo adecuado .....	54
4.4. Delimitación del concepto de copia privada .....	55
4.5. Obligado al pago.....	55
4.6. Acceso lícito a la obra copiada.....	56
4.7. Soportes multifuncionales .....	57
4.8. Igualdad de trato.....	57
4.9. Compensación con cargo a los presupuestos generales del estado .....	58
5. ¿Y AHORA QUÉ?.....	60
<b>III. INSTITUCIONES DE INTERÉS PÚBLICO: BIBLIOTECAS, MUSEOS, ARCHIVOS Y ACCESOS A LA PLATAFORMA ON LINE, MARÍA SERRANO FERNÁNDEZ.....</b>	<b>63</b>
1. INTRODUCCIÓN: ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA EXCEPCIÓN .....	64
2. LIMITES A LOS DERECHOS DE AUTOR ESTABLECIDOS EN FAVOR DE DETERMINADAS INSTITUCIONES CULTU- RALES .....	66
2.1. La Directiva 2001/29/CE del Parlamento y del Consejo de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determi- nados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información .....	66
2.2. El Libro Verde sobre derechos de autor en la economía del conocimiento.....	70
2.3. Los derechos de autor en la economía del conocimiento .....	73
2.4. Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y la Agenda Digital para Europa .....	74
2.5. Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual	75
2.5.1. Licencias para Europa .....	76
2.5.2. Consulta pública sobre la revisión de las normas de derecho de autor dentro de la Unión Europea .....	77
2.5.3. Estudios de impacto sobre reformas del derecho de autor .....	79
2.6. Hacia un marco de derechos de autor moderno y más euro- peo.....	81
3. LA NORMATIVA COMUNITARIA EN RELACIÓN AL DERE- CHO DE PRÉSTAMO.....	82
4. EL ACCESO A LAS PLATAFORMAS ON LINE .....	88

4.1. La creciente importancia de las plataformas en línea para la economía digital.....	89
4.2. La creación de un entorno adecuado para desarrollar las plataformas .....	90
4.3. El establecimiento de un marco reglamentario equilibrado...	91
4.4. Principios esenciales para el desarrollo de las plataformas digitales.....	92
5. CONCLUSIONES .....	98
6. BIBLIOGRAFÍA.....	100
<b>IV. EL NUEVO MARCO NORMATIVO DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA, ABEL MARTÍN VILLAREJO .....</b>	<b>101</b>
1. INTRODUCCIÓN.....	102
2. BREVE CONSIDERACIÓN A LOS PROBLEMAS ACTUALES QUE DEBEN AFRONTAR LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA.....	104
3. NUEVO RÉGIMEN DE OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN EN ESPAÑA TRAS LA REFORMA DE LA LPI OPERADA POR LA LEY 21/2014 .....	109
3.1. Las obligaciones de las entidades de gestión frente a la Administración Pública: control, vigilancia y régimen sancionador .....	111
3.2. Las obligaciones de las entidades de gestión frente al titular de los derechos administrados.....	116
3.3. Obligaciones de las entidades en relación con los usuarios de las obras o prestaciones artísticas protegidas: el nuevo régimen de establecimiento de tarifas generales.....	121
4. LA DIRECTIVA 2014/26/UE SOBRE GESTIÓN COLECTIVA Y EL NUEVO MARCO COMUNITARIO DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN .....	125
4.1. Aspectos generales y estructura.....	125
4.2. Los principios de transparencia, buen gobierno y responsabilidad de las entidades de gestión en el marco de la UE ....	129
4.3. Gobierno y organización de las entidades de gestión, y su relación con los titulares de los derechos administrados.....	130
4.4. Recaudación y distribución de derechos .....	133
4.5. Relaciones de las entidades de gestión con los usuarios de sus respectivos repertorios.....	135
5. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE TRANSPARENCIA QUE HAN DE ADOPTAR LAS ENTIDADES DE GESTIÓN .....	136
6. LA GESTIÓN TRANSFRONTERIZA DE DERECHOS.....	140



6.1. Relaciones entre entidades de gestión radicadas en diferentes estados: los acuerdos de reciprocidad .....	140
6.2. Principios y criterios de protección de las obras y titulares extranjeros.....	143
6.3. Códigos digitales y bases de datos internacionales de obras y titulares .....	146
7. EL «OPERADOR INDEPENDIENTE»: HACIA NUEVAS FÓRMULAS DE GESTIÓN DE LOS DERECHOS INTELECTUALES.....	149
<b>V. APROXIMACIÓN A LA CONTROVERSIA EUROPEA EN TORNO A LA LIBERTAD DE PANORAMA, LUIS A. ANGUITA VILLANUEVA .....</b>	<b>157</b>
1. INTRODUCCIÓN.....	157
2. LA REFORMA DE LA DIRECTIVA 2001/29/CE: AUTOR VS. CIUDADANÍA.....	158
3. ALGUNAS REFERENCIAS DE DERECHO COMPARADO ...	160
4. EL CASO DE ESPAÑA .....	165
5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	169

# I. RETOS PARA LA PROTECCIÓN TRANSFRONTERIZA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

CARMEN OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN

*Profesora Titular de Derecho Internacional Privado (Acreditada a Catedrática)  
Universidad Complutense de Madrid*

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN.– 2. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL: 2.1. Sobre la calificación.– 2.2. Los fueros generales: domicilio del demandado y autonomía de la voluntad.– 2.3. El fuero especial: hecho dañoso.– 3. DERECHO APLICABLE: HACIA LA FLEXIBILIZACIÓN DE LA TERRITORIALIDAD: 3.1. Margen de acción para la autonomía de la voluntad y extensión de la *lex contractus*.– 3.2. Medidas en frontera.– 3.3. Regla de mínimos. 3.4. Infracciones multiestatales o ubicuas.– 3.5. Responsabilidad secundaria: ¿conveniencia de una norma de conflicto especial?– 4. CONCLUSIONES.

## 1. INTRODUCCIÓN

1. Junto a su inmaterialidad, la ubicuidad de las obras intelectuales protegidas por los derechos de propiedad intelectual *lato sensu*<sup>1</sup> (en adelante DPI) ha sido tradicionalmente considerada como la inherente característica que dificulta su protección. De ahí que, desde que las comu-

---

<sup>1</sup> La distinción entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial es bien conocida. También lo es que, a escala internacional general e incluso en la Unión Europea (UE), ambas suelen entenderse englobadas bajo la expresión propiedad intelectual. Así, por ejemplo, desde el 24 de marzo de 2016, la UE ha sustituido el nombre de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) por el de Oficina de la Propiedad Intelectual (EUIPO), que se ocupa de marcas, dibujos y modelos comunitarios.

nicaciones experimentaran la inusitada progresión que ha facilitado su expansión internacional y su inmediatez como consecuencia del desarrollo de internet y de las nuevas tecnologías, la protección de estos derechos se enfrente a nuevos retos.

2. Conviene recordar que el reconocimiento de la existencia de los derechos de autor y la determinación del alcance de su protección, tanto en su dimensión personal (derechos morales) como patrimonial (derechos de exclusión —reproducción, difusión, comunicación... etc.—), es territorial; esto es, los decide un Estado y se ciñen al espacio delimitado por sus fronteras. Esto explica que siempre se haya hablado de la existencia de un «haz de derechos nacionales» que son, al menos con carácter general, independientes entre sí<sup>2</sup>. Esta situación no se ha visto alterada por la armonización normativa que viene produciéndose en materia de Derechos de autor tanto a escala internacional general —en virtud de numerosos Tratados internacionales antiguos<sup>3</sup> y más recientes<sup>4</sup>— como regional —fundamentalmente en el marco de procesos de integración económica, como la Unión Europea (UE)<sup>5</sup>, o de convenios bilaterales, como los firmados por la propia UE con terceros países<sup>6</sup>—. Desde la UE, cabe resaltar en este terreno la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que, considerando la armonización normativa ya existente en su

---

<sup>2</sup> Puede hablarse de cierta situación de dependencia entre los distintos derechos nacionales cuando las normas prevén su agotamiento regional —como ocurre en la UE— o internacional. Por lo demás, la dependencia puede observarse en algunos supuestos relativos a patentes (prioridad unionista), así como a marcas y derechos de autor (*lex originis*).

<sup>3</sup> Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, de 9 de septiembre de 1886, y sucesivas revisiones y enmiendas, [http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=283698](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283698). Visitado en febrero de 2017.

<sup>4</sup> A título de ejemplo y de forma muy destacada, Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo IC del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994. [https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/27-trips.pdf](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf). Visitado en febrero de 2017.

<sup>5</sup> La normativa armonizadora de la UE comprende Reglamentos y Directivas. Una recopilación de las mismas puede encontrarse en: <http://www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=EU#a7>. La página informativa de la UE es: <http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index.es.htm>. Visitadas en febrero de 2017.

<sup>6</sup> La red de convenios bilaterales UE-terceros países que, enmarcados en la política comercial de la Unión, contienen disposiciones en materia de DPI puede encontrarse en: <http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/agreements/>. Visitado en febrero de 2017.

territorio<sup>7</sup>, establece el carácter exclusivo de su competencia para celebrar el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso<sup>8</sup>.

3. La territorialidad del reconocimiento y de la protección de estos derechos no ha dejado de plantear dificultades crecientes en un mundo cada vez más interconectado en el que es habitual que buena parte de los ilícitos relativos a los DPI se produzcan en un contexto transfronterizo, generando nuevas dudas sobre el modo de abordarlos. Inicialmente, las dudas que plantean las acciones para la defensa de estos derechos giran en torno a la determinación de la competencia judicial internacional y, a continuación, sobre el Derecho que resultará aplicable. La solución de estas cuestiones tiene gran trascendencia práctica por cuanto el hecho de que la resolución de un litigio se encomiende a la jurisdicción de un Estado o a otro puede determinar que la controversia se resuelva aplicando una ley u otra; con las consecuencias que ello lleva aparejado para los intereses de cada una de las partes en conflicto. No siendo éstos problemas nuevos, el volumen, la intensidad de las repercusiones y las características de las técnicas y métodos utilizados en la infracción de los derechos —especialmente a través de internet en las que, de un modo u otro, intervienen prestadores de servicios de la sociedad de la información— suponen la aparición de nuevos retos en la protección de los DPI a los que el Derecho internacional privado (DIPr.) debe ofrecer respuestas adaptadas a los tiempos actuales.

4. En los en los párrafos que siguen se pretende ofrecer una panorámica de la situación en la que se encuentra la protección de los DPI, especialmente entendidos *stricto sensu*<sup>9</sup>, en nuestro país desde la perspectiva del DIPr. Como es sabido, el DIPr. español se asienta en gran medida

---

<sup>7</sup> Concretamente, la Directiva 2001/29 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, DO (2001) L 167, 22-06-2001.

<sup>8</sup> Dictamen 3/15, de 14 de febrero de 2017, sobre la competencia de la UE para celebrar el Tratado de Marrakech, adoptado el 27 junio de 2013, para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. La exclusividad se fundamenta en el hecho de que su contenido puede afectar a normas comunes de la UE o alterar su alcance (art. 3.2 TFUE).

<sup>9</sup> A efectos de este trabajo, las diferencias en el tratamiento jurídico de los derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual no son muy destacadas. De ahí que, si

desde hace tiempo en la producción normativa de la UE —que ha dado lugar al reconocimiento de su competencia exclusiva para celebrar tratados internacionales en las materias cubiertas por la misma<sup>10</sup>— así como en la interpretación autónoma que de dichas normas realiza el TJUE. Son comunes las normas para el establecimiento de la competencia judicial internacional en materia civil y mercantil (actualmente el Reglamento 1215/2012, también llamado Bruselas I bis – RBiBis<sup>11</sup>) y para la determinación de la ley aplicable en lo que concierne a las obligaciones extracontractuales (Reglamento 864/2007, conocido como Roma II<sup>12</sup>). Además, cabe destacar que en los últimos años el número de cuestiones prejudiciales en materia de propiedad intelectual se ha incrementado<sup>13</sup>.

5. Al realizar esta aproximación, no pueden perderse de vista los trabajos que, para hacer frente a las dificultades que experimenta la protección transfronteriza de los DPI, han realizado varios grupos de investigación integrados por especialistas en esta materia y en DIPr. Iniciativas procedentes de Europa<sup>14</sup>, de Estados Unidos de América<sup>15</sup> y de Asia<sup>16</sup>,

---

bien se hace especial hincapié en la propiedad intelectual, los argumentos aquí vertidos son aplicables con carácter general a ambas propiedades especiales.

<sup>10</sup> Dictamen 1/03, de 7 de febrero de 2006, Competencia de la Comunidad para celebrar el nuevo Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

<sup>11</sup> Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, *DO* (2012) L 351, de 20-12-2012.

<sup>12</sup> Reglamento 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), *DO* (2007) L 199 de 31-7-2007.

<sup>13</sup> Informe anual de actividad del TJUE, 2015; Luxemburgo, 2016. [http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-04/ra\\_2015\\_pro\\_es\\_20160419\\_web.pdf](http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-04/ra_2015_pro_es_20160419_web.pdf). Visitado en febrero de 2017.

<sup>14</sup> *Principios sobre Derecho internacional privado de la Propiedad intelectual*, elaborados por el Grupo Europeo Max Planck sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual (CLIP), diciembre de 2011. [http://www.cl-ip.eu/\\_www/files/pdf2/Principios\\_CLIP.pdf](http://www.cl-ip.eu/_www/files/pdf2/Principios_CLIP.pdf), visitado en febrero de 2017.

<sup>15</sup> *ALI Principles governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes*, ALI Publishers, St. Paul, MN(2008); En adelante, Principios ALI.

<sup>16</sup> *Joint Proposal drafted by members of the Private International Law Association of Korea and Japanese Waseda University Global COE Project on Intellectual Property Private International Law Principles*, 4 octubre, 2010, publicado en *The CGOE Quarterly review of Corporation Law and Society*, 112 (2011); en adelante, Propuesta J-K; *Transparency Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual Property*; en Adelante Propuesta Transparencia; Publicados en

han abordado la problemática de la competencia judicial internacional y del Derecho aplicable en este sector y han propuesto soluciones normativas que contribuyen a afrontar la situación considerando los intereses de todos los agentes involucrados; esto es, los titulares de derechos, los consumidores y los Estados. Tomando como referencia estas propuestas y buscando la conciliación de sus respectivas aproximaciones, la Asociación de Derecho Internacional (*International Law Association – ILA*) trabaja en la actualidad en la elaboración de unas Directrices comunes para una resolución más eficiente de estos litigios transfronterizos que, asimismo, puedan servir como modelo para la adopción de nuevas normas tanto a escala internacional como interna<sup>17</sup>.

## 2. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL<sup>18</sup>

6. Al acercarse a la práctica de nuestro país ha de tenerse en cuenta, como primer paso, que en la actualidad y con carácter general, si el demandado está domiciliado en un Estado miembro de la UE la competencia judicial internacional habrá de fundamentarse en el Reglamento 1215/15 (RBIbis)<sup>19</sup> que, al igual que sus predecesores —el Reglamento 44/2001 (Reglamento Bruselas I – RBI)<sup>20</sup> y el Convenio de Bruselas<sup>21</sup>— comprende

---

J. Basedow, T. Kono, and A. Metzger (eds.), Mohr Siebeck(2010), pp. 394-402, y *Principles on Intellectual Property Litigation on Intellectual Property*, KOPIA, 26 marzo, 2010

<sup>17</sup> *ILA Intellectual Property and Private International Law Committee. Johannesburg Conference Report*, 2016. <http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1037>. Visitado en febrero de 2017.

<sup>18</sup> Sobre este tema *vid.*, entre otros, P.A. De Miguel Asensio, «El lugar del daño como fundamento de la competencia internacional en los litigios sobre derechos de autor», *Estudios de Direito Intelectual (En Homenagem ao Prof. Dr. José de Oliveira Ascensão)*, Coimbra, Almedina, 2015, pp. 511-530; P. Torremans, «Jurisdiction in intellectual property cases» en *Research Handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual Property*, P.L. Torremans (Ed.) Edward Elgar, 2014, pp. 381-420.

<sup>19</sup> Aplicable a acciones judiciales iniciadas desde el 10 de enero de 2015 (art. 81). El domicilio del demandado es el criterio que preside el ámbito de aplicación espacial del RBIbis (art. 5-6) salvo en los casos de los fueros exclusivos (art. 25; no aplicables en acciones de infracción de DPI) o acuerdos de elección de foro (art. 26); que operan con independencia del domicilio del demandado. *Vid.* nota 8.

<sup>20</sup> Reglamento 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, *DO* (2001) L 12, de 16-1-2001.

<sup>21</sup> Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (versión consolidada) *DO* (1998) C 27, de 26-01-1998.

dentro de su ámbito de aplicación material los litigios sobre la existencia así como la infracción de los DPI pues, obviamente, las acciones relativas a ambas cuestiones son de carácter civil (art. 1). Si el demandado no estuviera domiciliado en la UE, no podría utilizarse este instrumento (art. 6 RBIbis) y, de no haber otro convenio internacional que resultara aplicable<sup>22</sup>, habría que recurrir a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)<sup>23</sup> para buscar el fuero que permitiera establecer la competencia judicial internacional de los tribunales españoles.

Cabe recordar que las acciones en materia de existencia o infracción de DPI no entran dentro de las materias para las que la normativa, ya sea de fuente internacional, institucional o interna, establece fueros exclusivos<sup>24</sup>.

## 2.1. Sobre la calificación

7. Resulta claro que la infracción de los DPI es calificable como responsabilidad extracontractual. No obstante, el TJUE hubo de resolver una cuestión prejudicial al respecto en el asunto *Austro-Mechana*<sup>25</sup>. La cuestión se planteó en el marco de una acción iniciada ante los tribunales austríacos por una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor (*Austro-Mechana*) para obtener el pago de la compensación equitativa por copia privada derivada de la comercialización de soportes de grabación —sometidos a canon por copia privada en Austria— que, según reclamaba, correspondía abonar a sociedades domiciliadas en el extranjero, concretamente, tres sociedades luxemburguesas y dos alemanas del

---

<sup>22</sup> Debe tenerse especialmente en cuenta el Convenio de Lugano de 2007 relativo a competencia judicial y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, DO L 339/1, de 21.12.2007. Además de los Estados miembros de la UE (Dinamarca, a través de su propio compromiso), son parte Islandia, Noruega y Suiza.

<sup>23</sup> Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, BOE, núm. 157, de 02/07/1985. Las normas de competencia judicial internacional de la LOPJ fueron modificadas por la LO 7/2015 de 21 de julio, Ref. BOE-A-2015-8167. Texto consolidado Ref. BOE-A-1985-12666.

<sup>24</sup> Art. 25 RBIbis, nota 11; art. 22 Convenio de Lugano, nota 21, art. 22.1 LOPJ, nota 23. Sólo las acciones relativas a inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro serán competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro. Esta competencia se establece incluso cuando la cuestión se suscite por vía de excepción. Así ocurre también en las propuestas normativas, notas 14-16, y en ILA nota 17.

<sup>25</sup> Sentencia del TJUE de 21 de abril de 2016 en el asunto C-572/14, *Austro Mechana*.

grupo *Amazon* que comercializaban los soportes de grabación a través de internet en Austria.

Claro está que *Austro-Mechana*, entidad de gestión colectiva, no es el titular de los derechos de autor. Tampoco los demandados infringen tales derechos por comercializar los soportes de grabación. La Directiva 2001/29<sup>26</sup> establece la excepción al derecho de reproducción por copia privada así como la consiguiente compensación al autor a través del pago de un canon que cobran las entidades de gestión (acreedores) a los primeros comercializadores de soportes de grabación (deudores) quienes, a su vez, pueden repercutir los costes sobre el usuario final de dichos soportes y beneficiario de la excepción. Ni los comercializadores ni el usuario final infringen, por lo tanto, el derecho de autor. En este contexto, el encaje en la materia extracontractual de la reclamación de cantidad por «daños causados a los derechos de autor» por parte de la entidad de gestión colectiva generó ciertas dudas a los tribunales austriacos que, en primera y segunda instancia, decidieron en sentido negativo. No obstante, al resolver la cuestión prejudicial que le fue planteada, el TJUE estableció el carácter extracontractual de la acción ya que, con independencia de la existencia de infracción del derecho de autor, todo lo que no es contractual, esto es, resultado del acuerdo de voluntad de las partes, es extracontractual. En *Austro Mechana* la deuda resulta de la existencia de una obligación legal. Así, más allá de la situación —de excepción— en la que se encuentran los derechos de autor en estos casos, el incumplimiento de la obligación legal (destinada a compensar a los autores) genera un daño a un sujeto de derecho privado (la entidad de gestión colectiva de derechos de autor) que da lugar a una responsabilidad calificable como extracontractual<sup>27</sup>.

8. Cuestión distinta es que las infracciones a los DPI se produzcan en un contexto en el que exista entre las partes una relación contractual, caso en el que el litigio puede afectar también a dicha relación. En estas situaciones, el RBIBis permite a los tribunales acumular las demandas contractual y extracontractual en la medida en la que entre ellas exista conexidad; esto es, se trate de demandas vinculadas entre sí por una rela-

---

<sup>26</sup> *Vid.* nota 6.

<sup>27</sup> Abogado General sí considera que la acción reclamando la compensación equitativa tiene por objeto exigir la responsabilidad de un demandado por un hecho dañoso que se imputa a él, sin que se pueda considerar que se trata de una mera obligación de retribución por los actos de reproducción autorizados por la ley



