

EL LUGAR DEL DAÑO EN EL CASO DE INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN INTERNET*

MARÍA BELÉN SÁENZ CARDENAL**

Resumen: Internet constituye una oportunidad, pero al mismo tiempo una amenaza para la difusión de los contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial. La deslocalización de las actividades en la Red colisiona con la protección de dichos derechos que, en la mayoría de los Estados, ha estado tradicionalmente ligada al principio de territorialidad. Ello presenta un reto jurídico a la hora de identificar los tribunales competentes para resolver las cuestiones que sobre derechos de propiedad intelectual e industrial se planteen. En materia de relaciones extracontractuales, el TJUE ha establecido progresivamente los criterios para determinar la competencia judicial en el marco del artículo 7.2 del Reglamento 1215/2012. En este trabajo, se analizan los criterios para identificar el lugar del daño en las infracciones de derechos de propiedad intelectual en Internet. Para ello, se examina la regulación de los derechos de propiedad industrial e intelectual. A continuación, se analiza la doctrina del TJUE en relación con el 7.2, centrándose en particular en las infracciones de los derechos de propiedad industrial e intelectual en Internet, y se ofrece una aproximación crítica sobre esta cuestión.

Palabras clave: Artículo 7.2 Reglamento Bruselas I bis, competencia judicial, propiedad industrial e intelectual, Internet.

Abstract: Internet provides an opportunity for the diffusion of contents protected by intellectual property (IP) rights, but it might simultaneously pose a threat. The delocalization of unlawful activities in the digital context collides with the protection of intellectual property rights, which in most jurisdictions has been traditionally governed by the principle of territoriality. This fact represents an obstacle to identify the competent courts for the resolution of disputes involving intellectual property rights. The ECJ has progressively developed criteria that are to be applied to determine the courts with jurisdiction in matters related to tort, delict or quasi-delict, in accordance with Article 7(2) Regulation 1215/2012. In this paper, the criteria to identify the place where the damages arising from online infringements of IP rights occur are examined. For that purpose,

* Fecha de recepción: 4 de febrero de 2016.

Fecha de aceptación: 25 de abril de 2016.

** Finalista en la modalidad Derecho Privado, Social y Económico de la V Edición del Premio Jóvenes Investigadores. Graduada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Correo electrónico: belensaenzcar@gmail.com. Quisiera agradecer a Elisa Torralba Mendiola, profesora titular del Departamento de Derecho Privado, Social y Económico de la Universidad Autónoma de Madrid, la inestimable ayuda y el interés mostrados en la elaboración de este trabajo.

firstly, the current regulatory framework of IP rights is explored. Secondly, the doctrine set out by the ECJ is analyzed with particular attention to online infringements of IP rights and, to conclude, a critical assessment of the latter is provided.

Keywords: Article 7(2) Brussels I bis Regulation, jurisdiction, intellectual property, Internet.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN; II. PRIMERA PARTE; 1. Naturaleza de los derechos de propiedad intelectual e industrial; 2. El principio de territorialidad: fragmentación de las normas e intentos de superación; III. SEGUNDA PARTE; 1. Introducción al artículo 7.2 Bruselas I bis; 2. Aplicación del 7.2 RBI bis a los derechos de propiedad industrial e intelectual; A. Propiedad industrial; B. Propiedad intelectual; IV. APROXIMACIÓN CRÍTICA A LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE; 1. Los derechos de propiedad industrial; 2. Los derechos de propiedad intelectual; A. Los derechos patrimoniales de propiedad intelectual; B. Una cuestión no resuelta: los daños al derecho moral de autor. V. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, hemos asistido a una aceleración del proceso de internacionalización debido a la liberalización de los mercados, la proliferación de sociedades multinacionales, el progreso tecnológico y el innegable desarrollo de Internet¹. La era digital y la expansión de Internet han favorecido la aparición de nuevos soportes basados en la convergencia digital² e insólitos canales de comunicación e intercambio de archivos³ que han aumentado exponencialmente la difusión de la información. Esta revolución digital tiene como principal consecuencia que las fronteras estatales se difuminan dotando a las relaciones privadas entre particulares de una dimensión internacional y uniendo a los Estados por intensas relaciones de interdependencia⁴, lo cual supone un verdadero desafío jurídico para los Estados.

En el panorama actual, las fronteras estatales no constituyen freno alguno para las conductas infractoras⁵, por lo cual, la adecuada protección y el eventual resarcimiento de los distintos bienes jurídicos reclama una cooperación normativa internacional. Una cooperación que resulta del todo necesaria particularmente en el caso de los derechos de

¹ FERNÁNDEZ ROZAS, J.C.; SÁNCHEZ LORENZO, S., *Derecho Internacional Privado*, 7º ed., Cizur Menor-Navarra (Civitas-Thomson Reuters), 2013, pp. 23-27.

² Es el proceso mediante el cual se permite el acceso a los contenidos desde diferentes dispositivos en tiempo real.

³ Como las redes P2P (*peer to peer*), que son plataformas que intercambian archivos de forma instantánea dando lugar a procesos de gran repercusión o «viralidad».

⁴ DE MIGUEL ASENSIO, P.A., «Sociedad de la Información y Mercado Global: Retos para el Derecho internacional privado», *Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional*, núm. 21, 2013, p. 77.

⁵ CALVO CARAVACA, A.L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.; otros, «Propiedad intelectual e industrial» en CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho del Comercio Internacional*, Madrid (Colex), 2012, p. 1609.

propiedad industrial e intelectual, ya que en la medida en que contribuyen a estimular la creación artística, científica y tecnológica, constituyen uno de los principales motores de la innovación, de la competitividad, y del progreso económico y social.

Los servicios de la sociedad de la información se presentan como un arma de doble filo para estos derechos, ya que si bien posibilitan la «difusión instantánea» y simultánea de los contenidos, paralelamente, también suponen una importante amenaza debido a que facilitan la explotación, copia idéntica y utilización fraudulenta de creaciones protegidas⁶. La accesibilidad, el carácter desmaterializado de las actividades realizadas a través de Internet y la propia naturaleza inmaterial de los derechos de propiedad intelectual e industrial favorecen que los daños que se producen sobre los mismos estén revestidos de un carácter transnacional y, en ocasiones, «deslocalizado»⁷, que dificulta la resolución de las disputas que en torno a ellos se planteen. A pesar de ello, el alcance global de Internet está llamado a convivir con el alcance limitado de los ordenamientos jurídicos y de los bienes y derechos protegidos⁸, los cuales se sostienen en los principios de soberanía y territorialidad. Estas dificultades plantean el interrogante de si resultaría necesario idear unos criterios autónomos aplicables en el ámbito virtual, entendiéndolo como una realidad diferente, o si por el contrario los criterios vigentes continúan siendo adecuados.

En este contexto y a falta de una regulación específica en la materia, ¿qué criterios han emplearse para determinar el lugar en el que se producen las infracciones sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual en actividades desarrolladas a través de Internet?, ¿ante qué tribunal se pueden presentar las reclamaciones sobre estas disputas?⁹, y por tanto, ¿qué tribunales han de tener competencia judicial internacional para conocer de los litigios relativos a estos bienes en los foros basados en el lugar del daño?

Para contestar a estas preguntas, en el presente trabajo se dará una visión sobre la situación y regulación internacional y europea actual de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Posteriormente, se profundizará en la evolución interpretativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, el TJUE) sobre el foro especial en materia extracontractual del artículo 5.3 del Reglamento Bruselas I, –cuyo contenido es el mismo que el actual artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I bis–. A continuación, se analizarán en particular los criterios que ha asentado el TJUE en sus pronunciamientos para concretar el lugar del daño en aquellos ilícitos originados a través de la Red en los que se ven afectados

⁶ DE MIGUEL ASENSIO, P.A., «Sociedad de la Información y Mercado Global», cit., p. 77.

⁷ CALVO CARAVACA, A.L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.; otros, «Propiedad intelectual...», cit., p. 1609.

⁸ DE MIGUEL ASENSIO, P.A., «Servicios de la sociedad de la información y derecho internacional privado: desarrollos recientes», en PELLISÉ, C., *La unificación convencional y regional del Derecho internacional privado*, Madrid (Marcial Pons), 2014, p. 166.

⁹ ESTEVE GONZÁLEZ, L., *Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en Internet*, Granada (Comares), 2006, p. 133.

bienes protegidos por derechos de propiedad industrial e intelectual. Y, por último, se tratará de construir una opinión crítica sobre las cuestiones planteadas.

II. PRIMERA PARTE

1. Naturaleza de los derechos de propiedad intelectual e industrial

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define la propiedad intelectual como «toda creación de la mente o intelecto humano». De esta definición se infiere que el concepto engloba dos categorías de derechos: por un lado, la propiedad industrial, que abarca las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y por otro, el derecho de autor, que comprende las obras literarias y artísticas, las obras musicales y las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas o las fotografías¹⁰. A esta última se añade la categoría de los derechos conexos o afines, que protegen la labor de aquellas personas –intérpretes, ejecutantes o grabadores– que tienen una especial vinculación con los procesos de creación y difusión de las obras¹¹. Frente al concepto amplio que propugna la OMPI, algunos países como España adoptan un concepto estricto de propiedad intelectual que recoge exclusivamente los derechos de autor y excluye los de propiedad industrial¹².

El fundamento económico de estos derechos es diferente: mientras que los derechos de autor y las patentes protegen bienes intelectuales, las marcas protegen signos que transmiten información sobre los productos y servicios con la finalidad de impedir que la utilización no autorizada de los mismos pueda inducir a confusión en el mercado. Sin embargo, comparten dos características esenciales: en primer lugar, la utilización de un bien intelectual por una persona no disminuye las posibilidades de uso por otros usuarios simultáneamente y, en segundo lugar, que el creador es incapaz de impedir por sus propios medios que terceros utilicen la creación.

Por ello, con la intención de incentivar la creación de obras literarias, artísticas o científicas, los sistemas jurídicos tratan de establecer mecanismos que permitan al creador proteger sus invenciones mediante derechos de propiedad en exclusiva. Indudablemente, la protección de estas es clave porque promueven la creatividad, el enriquecimiento cultural e intelectual de la sociedad, contribuyen al desarrollo tecnológico y económico de la misma y son una importante fuente de riqueza. En este sentido aparecen dos intereses contra-

¹⁰ Véase: OMPI, «¿Qué es la Propiedad Intelectual?», *Publicación de la OMPI*, núm. 450 (S), p. 2. Disponible en <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf> [Consultado el 03/02/2016].

¹¹ GARCÍA SANZ, R., *El derecho de autor en Internet*, Madrid (Colex), 2005, p. 34.

¹² MATA Y MARTÍN, R.M.; JAVATO MARTÍN, A.M^a., «Derecho comunitario y responsabilidad penal por lesión de la propiedad intelectual», en MATA Y MARTÍN, R.M., *La propiedad intelectual en la era digital. Límites e infracciones a los derechos de autor en Internet*, Las Rozas (La Ley, Wolters Kluwers), 2011, p. 173.

puestos: el derecho del autor al respeto de su obra y a que recaigan sobre él los beneficios de su esfuerzo; y el interés de la sociedad de disfrutar de las invenciones. La llegada de la era digital ha alterado el equilibrio tradicionalmente buscado¹³ presentando un reto para el mantenimiento del control sobre la obra.

En cuanto al contenido de estos derechos, la doctrina entiende que, mientras que la protección de las marcas y patentes tiene un mero contenido económico, los derechos de autor y derechos conexos tienen una doble protección. Por una parte, se protegen los derechos patrimoniales del autor, que le permiten la explotación económica en exclusiva de la obra durante toda su vida y durante un periodo de tiempo tras su fallecimiento, vencido el cual, el derecho se extingue y la obra pasa al dominio público. Pero, por otra parte, también se protegen los derechos morales del autor, que garantizan la integridad, paternidad y difusión de la obra. Estos derechos aparecen ligados al autor de manera irrenunciable y son intransmisibles, inembargables e inextinguibles, lo cual implica un especial deber de respeto por parte de terceros¹⁴.

2. El principio de territorialidad: fragmentación de las normas e intentos de superación

La diversidad de concepciones y tradiciones en relación con los derechos de propiedad intelectual e industrial se ha traducido en una pluralidad de sistemas jurídicos, resultando en una protección fuertemente vinculada a la noción de soberanía estatal y al principio de territorialidad¹⁵.

A lo largo del tiempo se han realizado esfuerzos a escala internacional por superar la fragmentación de las normas y minimizar las diferencias entre los diversos regímenes estatales. Los primeros fueron el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883 y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 1886. Entre otras importantes aportaciones, en este último se acordó el principio de protección automática de los derechos de autor, lo cual difiere de los derechos de propiedad industrial, cuya protección en cada Estado está condicionada a su inscripción en el correspondiente registro, siendo la inscripción de los primeros facultativa y desplegando efectos meramente probatorios.

Análogamente, esfuerzos similares han sido plasmados en el plano comunitario. Entre los objetivos fundamentales de la UE se encuentra la creación del espacio común de libre circulación de personas, bienes y servicios, donde los derechos que aquí nos ocupan

¹³ OMPI, «¿Qué es la Propiedad Intelectual?» cit., p. 3.

¹⁴ MATA Y MARTÍN, R.M.; JAVATO MARTÍN, A.Mª., «Los derechos de autor en la sociedad tecnológica: contenido, tutela y límites», en BELLOSO MARTÍN, N., *La propiedad intelectual...*, cit., p. 67.

¹⁵ ESTEVE GONZÁLEZ, L., *Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en Internet*, cit., p. 153.

juegan un importante papel. La UE ha implementado instrumentos para armonizar la regulación de estos derechos en el marco europeo¹⁶. Especialmente relevante es la Directiva 2001/29/CE¹⁷, que trata de armonizar y adaptar la protección de los derechos de autor a la era de la información, tomando como punto de partida las Directivas previas en la materia e incluyendo lo establecido en los Tratados de Internet de la OMPI de 1996¹⁸. Además, el Convenio de la Patente Europea de 1973, muestra la voluntad de los países europeos de establecer un sistema de patentes uniforme en Europa, de cuya gestión de encarga la Oficina Europea de Patentes¹⁹.

Con este propósito, la Comisión Europea ha anunciado una estrategia para crear el Mercado Digital Único, a través del cual se unificarán los mercados digitales de los Estados miembros. De esta forma se pretende impulsar la inversión, incrementar la competitividad de las empresas europeas y fomentar un comercio electrónico seguro y de calidad para los consumidores, aumentando la confianza del público en las redes. En mayo de 2015, la Comisión presentó un primer paquete de medidas entre las que se encuentra la modernización y reducción de las diferencias entre las legislaciones nacionales sobre derechos de autor para mejorar el acceso a los contenidos digitales²⁰.

Más allá de las cuestiones de derecho sustantivo que pueden suscitarse en relación con los derechos de propiedad industrial e intelectual, pueden plantearse cuestiones procesales como son la determinación de la competencia judicial internacional, —esto es, cuáles han de ser los tribunales competentes para decidir sobre el caso—, así como de la ley aplicable, —que supone determinar cuál es el ordenamiento conforme al que se resolverá el asunto—, o el reconocimiento y ejecución de las resoluciones extranjeras. La complejidad de estas cuestiones se incrementa en el caso de los litigios generados a través de Internet puesto que normalmente los hechos y las conexiones traspasan las fronteras estatales²¹.

El Grupo Europeo Max Planck sobre Derecho Internacional Privado de la Propiedad Intelectual (CLIP) y el Instituto Americano de Derecho (ALI) han elaborado una serie de principios que pretenden orientar las normas de competencia, el derecho aplicable y el re-

¹⁶ MATA Y MARTÍN, R.M.; JAVATO MARTÍN, A.M^a., «Derecho comunitario y responsabilidad penal por lesión de la propiedad intelectual», en MATA Y MARTÍN, R.M., *La propiedad intelectual...cit.*, p. 169.

¹⁷ Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22.05.2001, 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. *DOUE*, L 167/10, de 22/06/2001, pp. 10-19.

¹⁸ MOURA VICENTE, D., «Principios sobre conflictos de leyes en materia de propiedad intelectual», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 3, núm. 1, 2011, p. 12.

¹⁹ FERNÁNDEZ ROZAS, J.C.; SÁNCHEZ LORENZO, S., *Derecho Internacional...cit.* p. 687.

²⁰ Véase la Comunicación de la Comisión al Parlamento, el Consejo, el Comité Europeo Económico y Social y el Comité de las Regiones sobre: Estrategia sobre el Mercado Digital Único para Europa, del 06/05/2015; Disponible en <http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf pp.6-8> [Consultado el 03/02/2016].

²¹ PEGUERA POCH, M., *Derecho y nuevas tecnologías*, Barcelona (Universitat Oberta de Catalunya), 2005, p. 471.

conocimiento y ejecución de las resoluciones de los litigios sobre los referidos derechos²². A pesar de estos y otros intentos armonizadores, la regulación de carácter supraestatal y la competencia de los órganos jurisdiccionales internacionales en la materia que nos ocupa continúa siendo bastante limitada.

Así, la ausencia de una regulación internacional específica hace necesaria la aplicación de las normas y criterios del DIPr establecidos en el Reglamento 1215/2012²³, que permiten intervenir a los jueces nacionales para conocer de las disputas que producen efectos en diferentes lugares y que no se circunscriben al territorio de un solo Estado. No obstante, ello tiene varios inconvenientes. En primer lugar, el carácter territorial de las reglas contenidas en esta norma colisiona con el carácter «deslocalizado» de Internet, lo que supone que, en un contexto en el que toda información es accesible desde cualquier parte del mundo y donde es difícil determinar la procedencia de la misma, el criterio del «lugar del daño» que inspira las normas vigentes puede perder operatividad y su razón de ser²⁴ y en segundo lugar, la lentitud y los elevados costes procesales son responsables de que en numerosas ocasiones se alcancen soluciones ineficientes, por lo cual es frecuente que las partes acudan a fórmulas de solución de controversias de mayor agilidad, como los procedimientos de arbitraje o mediación²⁵.

Igualmente existen propuestas para superar los obstáculos de aplicación de los criterios tradicionales en la sociedad tecnológica, como el concepto de «residencia digital»²⁶ ideado por el gobierno de Estonia o el criterio del «centro de intereses de la víctima», pero hasta el momento ninguno ha cuajado en el plano normativo comunitario²⁷. De modo que, pese a no ser plenamente eficaces, los tribunales están llamados a aplicar los referidos criterios conforme a las sucesivas interpretaciones que elabora el TJUE, tratando de adaptarse a una realidad que evoluciona a ritmos vertiginosos.

²² LEIBLE, S.; OHLY, A., «Jurisdiction in Cases Concerning IP Infringements on the Internet», en METZGER, A., *Intellectual Property and Private International Law*, Tubinga (Mohr Siebeck), 2009, p. 251.

²³ Reglamento Bruselas I bis, Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12/12/2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, *DOUE*, L 352/1, de 20/12/2012, al que se adhirió Dinamarca en 2007; en las relaciones con Suiza, Noruega e Islandia es de aplicación el Convenio de Lugano, de 16/09/1988.

²⁴ PEGUERA POCH, M., *Derecho y nuevas...*, cit., p. 471.

²⁵ MATA Y MARTÍN, R.M.; JAVATO MARTÍN, A.Mª., «Los derechos de autor...», cit., p. 96 a 105.

²⁶ PALAZUELOS, F., «Estonia se convierte en el primer país en ofrecer la nacionalidad digital», 07/10/2014. Disponible en <<http://hipertextual.com/2014/10/estonia-nacionalidad-digital>> [Consultado el 03/02/2016].

²⁷ DIAGO DIAGO, Mª. P., «La residencia digital como nuevo factor de vinculación en el Derecho Internacional Privado del Ciberespacio ¿posible conexión de futuro?», *Diario La Ley*, núm. 8432, Año XXXV, Sección Tribuna, 2014, p. 3.

III. SEGUNDA PARTE

1. Introducción al artículo 7.2 Bruselas I bis²⁸

El artículo 7.2 RBI bis establece que en materia delictual o cuasidelictual serán competentes los tribunales «del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso». Este se configura como un foro de ataque que permite al demandante la posibilidad adicional de interponer la demanda ante otros tribunales diferentes a los tribunales del foro general del domicilio del demandado (artículo 4 RBI bis) cuando el lugar del hecho dañoso pueda ser ubicado en un Estado miembro.

Ambos foros juegan subsidiariamente a los foros de la autonomía de la voluntad, entendiéndose esta expresa o tácitamente (artículos 23 y 24 RBI bis). Así, ante la falta de sumisión, quien haya sufrido o pretenda evitar un daño podrá elegir alternativamente entre presentar la demanda ante los tribunales del Estado donde radique el domicilio del demandado o ante los tribunales del lugar donde se haya producido o pueda producirse el daño.

Es un foro especial por razón de la materia de carácter neutral²⁹, que se fundamenta en la existencia de una conexión particularmente estrecha entre el litigio y los órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros distintos de aquellos del domicilio del demandado que aseguran una «buena administración de justicia y una sustanciación adecuada del proceso»³⁰. Los tribunales designados por este foro garantizan la cercanía de la prueba, respetan el principio de previsibilidad –su competencia es razonablemente previsible para las partes– y garantizan el acceso a la justicia –ya que minimizan los costes de litigación–³¹. A pesar de que los foros especiales mantienen el equilibrio entre las partes, deben ser interpretados restrictivamente por ser una excepción a la regla general del domicilio del demandado³², aunque paradójicamente, con frecuencia el TJUE los interpreta extensivamente.

Como se ha señalado anteriormente, la determinación del «lugar del daño», *locus damni*, plantea diversos problemas interpretativos que el TJUE ha tratado de resolver en sucesivos pronunciamientos. En particular, estos problemas se agudizan en el caso de los

²⁸ A lo largo del trabajo se va a hacer referencia al artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I bis (RBI bis), cuyo antecedente es el artículo 5.3 del Reglamento Bruselas I (RBI), Reglamento 44/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22/12/2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, *Diario Oficial de la Unión Europea*, núm. 12, de 16/01/2001. Aunque las sentencias que se analizan se refieren a este último, lo establecido en ellas se extiende al 7.2 y se ha preferido utilizar la numeración del texto actualmente en vigor.

²⁹ STJUE, 25/11/2012, as. C-133/2011, *Folien Fischer y Fofitec / Ritrama SpA*, FFJJ. 45°-46°.

³⁰ Es jurisprudencia reiterada del Tribunal: STJUE, 16/07/2009, as. C-189/2008, *Zuid-Chemie BV / Filippo's Mineralenfabriek*, FJ. 24°; STJUE, 11/01/1990, as. C-220/1988, *Dumez France / Tracoba*, FJ. 17°.

³¹ STJUE, 16/01/2014, as. C-45/2013, *Andreas Kainz / Pantherwerke AG*, FFJJ. 24°-28°.

³² STJUE, 16/05/2013, as. C-228/2011, *Melzer / MF Global UK Ltd*.

ilícitos a distancia, en los que el hecho generador del daño se produce en un país y el daño se verifica en otro u otros distintos³³.

En la sentencia *Minas de Potasa*³⁴, el Tribunal interpretó que el artículo 5.3 del entonces Convenio de Bruselas debía ser entendido de forma que la competencia para conocer de la totalidad de los daños corresponde tanto al tribunal del lugar del hecho generador del daño, como al tribunal del lugar donde el daño se materializa (FJ. 11º)³⁵.

Esta regla, conocida como regla de ubicuidad, se basa en la idea de que ambos lugares presentan una conexión especialmente estrecha con el daño, por lo cual, restringir la competencia a los tribunales del lugar del hecho causal supondría que el foro de ataque quedara vacío de contenido, en la medida en que el lugar donde está domiciliado el causante suele coincidir con el lugar en el que se produce el hecho generador del daño. Por otra parte, otorgar la competencia únicamente a los tribunales del lugar donde se materializa el daño supondría, en aquellos casos en los que el lugar del hecho dañoso no coincida con el domicilio del demandado, la exclusión de una conexión territorialmente apropiada y próxima al litigio³⁶.

La doctrina asentada en *Minas de Potasa* no aporta una solución adecuada para las disputas sobre daños multilocalizados, en las que el daño extracontractual se encuentra diseminado entre varios Estados, como es el caso habitual de los daños derivados de publicaciones difamatorias.

De modo que, en el asunto *Shevill*³⁷, el Tribunal ajustó la aplicación de la teoría de la ubicuidad a los casos de dicha naturaleza articulando el principio del mosaico. Este principio establece que, en primer lugar serán competentes los tribunales del lugar del hecho dañoso para conocer de la totalidad del daño. Y, en segundo lugar, también tendrán competencia, conforme al 7.2 RBI bis, los tribunales en los que se manifieste el daño, es decir, los tribunales de cualquier Estado en el que la publicación haya sido difundida y la víctima alegue haber sufrido un daño reputacional (FFJJ. 30º y 32º). No obstante, en este último caso la competencia estará limitada a los daños sufridos en ese territorio (FJ. 31º), siempre que, la víctima tenga una «especial vinculación» con ese lugar³⁸, es decir, que sea allí conocida (FJ. 29º). Más adelante se analizarán algunos de los diversos problemas que

³³ CALVO CARAVACA, A.L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional Privado*, vol. 2, Granada (Thomson Reuters), 2014, p. 1131.

³⁴ STJUE, 30/11/1976, as. C-21/1976, *Handelskwekerij G.J. Bier BV / Mines de Potasse d'Alsace SA*.

³⁵ Este principio ha sido reiterado en posteriores asuntos como en la STJUE, 18/05/2006, as. C-343/2004, *Land Oberösterreich / CEZ*.

³⁶ STJUE *Mines de Potasse d'Alsace* cit., FFJJ.20º-21º; OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS, P., «La vulneración de los derechos de la personalidad en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia», *La Ley Unión Europea*, núm. 4, 2013, pp. 5-7.

³⁷ En la STJUE 07/03/1995, as. *Fiona Shevill, Ixora Trading y otros / Presse Alliance S.A.* (C-68/1993) se planteaba un supuesto de violación del derecho al honor en el que la víctima alegaba haber sufridos daños en diversos Estados a causa de una difamación emitida en un artículo de prensa.

³⁸ OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS, P., «La vulneración...», cit., pp. 5-7.

plantea la doctrina *Shevill*, como la ineficiencia económica y el incremento del coste de litigación para el demandante que se deriva de plantear una multiplicidad de procesos de reclamación por los perjuicios sufridos en cada uno de los Estados³⁹.

En los asuntos *eDate Advertising* y *Martínez*⁴⁰ el TJUE abordó la cuestión de cómo identificar el lugar del daño en el ámbito de Internet. Siguiendo los planteamientos del Abogado General (AG), afirmó que Internet es una realidad diferenciada y que las disputas sobre la difusión de contenidos a través de la Red que afectan a derechos de la personalidad revisten unas cualidades específicas y una complejidad que exigen una interpretación particular del 7.2 RBI bis⁴¹. La diferencia de tratamiento fue justificada en atención a la magnitud y alcance de la difusión de la información en los distintos medios de comunicación, entendiendo que, si bien en la prensa escrita la repercusión de la noticia está generalmente limitada a un determinado ámbito territorial, los contenidos emitidos a través de Internet son automáticamente accesibles globalmente, lo cual aumenta el riesgo de que el perjuicio se extienda a un número mayor de Estados (FJ. 45º).

Este pronunciamiento dio lugar a un cambio jurisprudencial mediante una adaptación de los postulados de *Shevill*, concluyendo que son competentes: por una parte, los tribunales del lugar del hecho dañoso, es decir, los «del establecimiento del emisor de esos contenidos», para conocer de la totalidad de los daños; por otra parte, los tribunales del lugar en el que se alegue haber sufrido un daño, con competencia limitada a los daños sufridos en dicho territorio.; por último, el TJUE añade un criterio adicional de conexión, admitiendo la competencia de los tribunales del lugar en el que la persona presuntamente perjudicada tiene su «centro de intereses», debido a su proximidad con el litigio y a que se encuentran en una posición adecuada de resolver el asunto. Generalmente, el centro intereses será el lugar de la residencia habitual del demandante, aunque no necesariamente, ya que la existencia de otros factores o indicios, como la actividad profesional, podrán permitir establecer un vínculo más estrecho con otro Estado miembro⁴².

En relación con el lugar de materialización del daño, aunque *a priori* pudiera parecer lo contrario, el Tribunal aceptó expresamente la aplicación del criterio de la accesibilidad⁴³, admitiendo que basta con que el contenido transmitido por Internet «sea o haya sido accesi-

³⁹ FERNÁNDEZ ROZAS, J.C.; SÁNCHEZ LORENZO, S., *Derecho Internacional...cit.*, p. 610.

⁴⁰ STJUE, 25.10.2011, as. ac. C-509/2009 y C-161/2010, *eDate Advertising / X y Olivier Martínez, Robert Martínez / MGN Limited*.

⁴¹ En contra de admitir que la realidad de Internet merezca un tratamiento diferenciado, véase: TORRALBA MENDIOLA, E., «La difamación en la era de las comunicaciones: ¿Nuevas perspectivas de Derecho internacional Privado Europeo?», *Indret. Revista para el Análisis del Derecho*, núm. 1, 2012, p. 16. Disponible en: <http://www.indret.com/pdf/880_es.pdf> [Consultado el 03/02/2016].

⁴² Tal era el caso de *eDate Advertising* y otros, en el que el domicilio del uno de los demandantes, Olivier Martínez, se encontraba en EE.UU., pero su centro de intereses estaba en Francia.

⁴³ El criterio de la accesibilidad se basa en la idea de que, en tanto que Internet tiene alcance global, los daños producidos a través de este medio se verifican en todos los países del mundo, y que basta que el contenido infractor sea o haya sido accesible desde un Estado para considerar producido un daño.

ble» en un país para estimar producido un daño y atraer la competencia a los tribunales del mismo. Ahora bien, en este caso la competencia quedaría limitada a los daños producidos en dicho territorio⁴⁴.

A pesar de contener aspectos positivos, como el hecho de que ofrece un foro previsible «que compensa las dificultades a las que se enfrentan las víctimas, tanto para demandar al causante, como para ejecutar las eventuales decisiones a su favor»⁴⁵ en el lugar en el que, por norma general, el sujeto sufrirá en mayor medida los daños, esta interpretación ha sido objeto de críticas por una parte significativa de la doctrina, como se analizará más adelante⁴⁶.

Con posterioridad el TJUE limitó la aplicación de los criterios establecidos en *eDate* a las vulneraciones de los derechos de la personalidad, excluyendo su extensión a otros daños producidos a través de Internet, en particular a derechos de carácter territorial como la propiedad industrial o los derechos patrimoniales de autor, como se analizará con mayor profundidad en el apartado 3.2.1.

En lo relativo a los daños amparados por el 7.2 RBI bis, el TJUE ha interpretado que únicamente se podrá demandar en el lugar donde se materialice el hecho causal por los daños directos, esto es, por hechos que supuestamente sean causa directa del perjuicio⁴⁷, ya que presentan cercanía con los elementos de la infracción. Por el contrario, quedan excluidos los actos que generen consecuencias indirectas, así como los actos preparatorios que en sí mismos no produzcan un daño material. Además, el TJUE incluyó en el ámbito de aplicación las acciones declarativas negativas, cuyo objeto es que se declare la inexistencia de responsabilidad del actor, a raíz de la polémica sentencia *Folien Fischer*⁴⁸.

⁴⁴ CALVO CARAVACA, A.L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.; otros, «Obligaciones extracontractuales» en CALVO CARAVACA, A.L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho del Comercio...* cit., p. 1320-1321.

⁴⁵ HEREDIA CERVANTES, I., «Competencia judicial internacional y derechos morales de propiedad intelectual», *Diario La Ley*, núm. 8386, Año XXXV, Sección Doctrina, 2014, p. 4.

⁴⁶ Para una mayor profundidad de esta cuestión, véase: TORRALBA MENDIOLA, E., «La difamación...» cit., p. 17; HEREDIA CERVANTES, I., «Competencia judicial...» cit. pp. 2 a 6; y LORENTE MARTÍNEZ, I., «Lugar del hecho dañoso y obligaciones extracontractuales. La sentencia del TJUE de 25 de octubre 2011 y el coste de la litigación internacional en Internet», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 4, núm. 1, 2012, p. 283.

⁴⁷ SSTJUE, *Zuid-Chemie* cit. FJ. 13º; de 16/01/2014, as. C-45/2013, *Andreas Kainz / Pantherwerke AG*, FJ. 26º y, de 19/09/1995, as. C-364/93, *Dumez*, FFJJ.15º-22º.

⁴⁸ STJUE *Folien Fischer* cit., FFJJ.36º-37º; a favor de dicha interpretación: CALVO CARAVACA, A.L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional...* cit., p. 1128; y BLANCO-MORALES LIMONES, P.; «Acciones declarativas negativas y *forum delicti commissi*. ¿galgos o podencos?: la litispendencia. Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2012. *Folien Fischer AG* y *Fofitec AG* contra *Ritrama SPA*», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 5, núm. 1, 2013, p. 241; DE MIGUEL ASENSIO, P.A., «Cross-Border Adjudication of International Property Rights and Competition between Jurisdictions», *AIDA*, vol. XVI, 2007, p. 121.

2. Aplicación del 7.2 RBI bis a los derechos de propiedad industrial e intelectual

Como señala Esteve González, «la deslocalización de las actividades realizadas a través de la Red, su interactividad y accesibilidad desde cualquier país del mundo»⁴⁹ agudiza la dicotomía lugar de generación y lugar de manifestación del daño. Esta circunstancia, unida a la inmaterialidad de los derechos de propiedad industrial e intelectual, supone un obstáculo a la hora de aplicar las reglas de competencia judicial internacional a las disputas de carácter extracontractual en las que los referidos derechos se ven afectados en el entorno de Internet. Aparte de los problemas que ello plantea, surge un segundo interrogante, tal es si la distinta naturaleza de los derechos de propiedad industrial e intelectual hace necesaria la concreción de criterios de atribución de competencia distintos para la resolución de litigios de esta naturaleza. A continuación se analizarán las respuestas que el TJUE ha concedido a estas cuestiones.

A. Propiedad industrial

En la sentencia *Wintersteiger*⁵⁰ el TJUE estableció los criterios sobre cómo interpretar a la luz del 5.3, por una parte, «el lugar donde se ha producido el daño», y por otra, «el lugar donde se materializa el daño» en caso de alegarse una infracción de una marca nacional registrada en un Estado miembro, como consecuencia de la exhibición de un anuncio publicitario en un motor de búsqueda de Internet de primer nivel de otro Estado miembro, gracias a la utilización de una palabra clave igual a dicha marca.

La sentencia tiene su origen en un litigio entre la empresa austriaca Wintersteiger, vinculada al mundo del esquí, y la alemana Products 4U Sondermaschinenbau, que opera en el mismo sector. La primera, en calidad de titular de la marca “*Wintersteiger*” en Austria, solicitó ante los tribunales austriacos que se prohibiese a Products 4U utilizar esta denominación como palabra clave (*Keyword Advertising*)⁵¹ en el servicio remunerado de referenciación de Google (*AdWords*)⁵² de dominio nacional de primer nivel alemán (Google.de) con fines publicitarios. El demandado alegó falta de competencia internacional de los tribunales austriacos y de la existencia de una vulneración de la marca “*Wintersteiger*”, en

⁴⁹ ESTEVE GONZÁLEZ, L., *Aspectos Internacionales...*, cit., p. 133.

⁵⁰ STJUE *Wintersteiger*, cit.

⁵¹ Véase LASTIRI SANTIAGO, M., «El tratamiento jurídico de las Keywords Advertising en la jurisprudencia del TJUE», *Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México*, núm. 31, 2013, p. 170: «las palabras clave o *keywords* funcionan asignando una dirección URL (*Uniform Resource Locator*), de tal modo que el usuario de Internet, en vez de escribir el campo de la dirección o localización del navegador el nombre de dominio, teclea la correspondiente palabra clave, encargándose el navegador de transformarla en la dirección URL que se busca».

⁵² Véase la STJUE as. ac. C-236/2008 a C-238/2008, *Google, Google France, Louis Vuitton / Viaticum y otros*, FFJJ.22º-27º: «Google AdWords es un servicio remunerado de referenciación que emplea Google que permite a los anunciantes seleccionar palabras clave para que, en el caso de que coincidan con las introducidas en el motor de búsqueda, se muestre un enlace promocional a su sitio».

tanto que su «actividad se dirigía exclusivamente al buscador alemán y a los consumidores alemanes», pero no al austriaco (Google.at), dominio del Estado en el que la marca estaba registrada. Tras llegar a última instancia, el Tribunal Supremo austriaco decidió plantear la cuestión prejudicial.

Antes de analizar estas cuestiones, el TJUE recordó que, de conformidad con los artículos 5.1 y 5.2 de la Decisión 89/191/CEE⁵³, «el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave idéntica a la marca que haya seleccionado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca», cuando dicha publicidad induzca o pueda inducir a error al internauta sobre la procedencia de los productos o servicios incluidos en el anuncio (*Google, Google France y otros* FJ. 99º; *L'Oréal y otros* FFJJ. 94º y 97º, así como *Interflora*, FFJJ. 44º-53º)⁵⁴. Concurriendo esta circunstancia, admitió la legitimación activa de la demandante en el asunto *Wintersteiger*.

En *Winterstiger*, el Tribunal confirmó la jurisprudencia asentada en los asuntos *Google France y Google*, así como en *L'Oréal y otros* sobre la identificación del lugar de verificación del daño. Recordó que el lugar donde se materializa el daño es aquel donde el hecho del que puede derivarse una responsabilidad delictual o cuasidelictual haya ocasionado un daño⁵⁵. De este modo, el Tribunal declaró que en el caso de las marcas cuyo ámbito de protección es estrictamente nacional el lugar donde se produce el resultado dañoso es aquel donde se encuentra registrada la marca infringida, y que son precisamente los órganos jurisdiccionales de dicho lugar los que se encuentran en mejores condiciones para evaluar si la marca ha sido vulnerada (FJ. 28º). De forma que serán los tribunales de dicho Estado los competentes para determinar si existe o no infracción conforme a la ley que resulte aplicable⁵⁶.

Por el contrario, acogiendo la interpretación del AG Cruz Villalón⁵⁷, el TJUE rechazó expresamente extender los postulados de la doctrina *eDate*, y por tanto, el criterio del centro de intereses, a supuestos distintos de la vulneración de los derechos de la personalidad. El TJUE señaló que, si bien en el caso de los derechos de la personalidad, a que se refería la sentencia *eDate*, el criterio del centro de intereses era «conforme con el objetivo de previsibilidad de la competencia judicial»⁵⁸, no lo era en el caso de los derechos cuya protección es estrictamente territorial (FFJJ. 22º-25º)⁵⁹. Consideró que, a diferencia de los derechos

⁵³ Decisión 89/191/CEE, de 21 de diciembre de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

⁵⁴ SSTJUE, *Google, Google France* cit.; de 12/07/2011, as. C-324/2009, *L'Oréal y otros / eBay y otros*; y, de 22/09/2011, as. C-323/2009, *Interflora / Marks&Spencer*.

⁵⁵ STJUE, *Zuid-Chemie* cit., FJ. 23º.

⁵⁶ Como el propio Tribunal hace referencia en la STJUE *Zuid-Chemie*, cit., FJ. 26º.

⁵⁷ Conclusiones del AG Cruz Villalón, P., 16/02/2012, as. cit. *Wintersteiger*, FJ. 20º.

⁵⁸ STJUE *eDate* cit. FJ. 50º.

⁵⁹ Este criterio fue reiterado en la STJUE, 03/10/2013, as. C-170/2012, *Peter Pinckney / KDG Mediatech AG*, en el caso de los litigios sobre derechos patrimoniales de propiedad intelectual (FFJJ. 36º-37º).

de personalidad, que gozan de protección «en todos los Estados miembros» por ser inherentes a la persona, los derechos de propiedad industrial nacionales tienen una protección limitada al territorio del Estado de registro, de tal forma que «su titular no puede invocar dicha protección fuera de ese territorio» (FJ. 25º).

Mayor avance supone el criterio empleado en *Wintersteiger* para concretar el lugar donde se origina el hecho dañoso a efectos del 5.3, que, como anticipara el profesor De Miguel Asensio, ha sido extrapolado a los derechos de propiedad intelectual y, previsiblemente, será extendido a litigios relativos a otras modalidades de bienes planteados en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, como a las acciones de derechos de la personalidad o de competencia desleal⁶⁰.

En primer lugar, el TJUE admitió que la protección territorial de la marca nacional no excluye la posibilidad de atribuir la competencia a los órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros distintos del Estado en el que se encuentra registrada (FJ. 30º). Ello implica reconocer la posibilidad de atribuir la competencia a otros tribunales en los que supuestamente se haya originado un daño a pesar de no hallarse registrado en ellos el derecho.

En segundo lugar, señaló que el lugar del hecho causal es aquel donde se produce el desencadenamiento del proceso técnico que da lugar a la difusión de información supuestamente protegida de otro anunciante con el objeto de utilizarla para su propia comunicación comercial, pero no la exhibición de la publicidad en sí misma (FJ. 34º, en línea con los FFJJ. 52º y 58º de *Google France y otros*). Ahora bien, admitió que la incertidumbre que genera la localización del servidor de dicho motor de búsqueda es contraria al objetivo de previsibilidad que debe orientar las reglas de competencia (FJ. 36º). Por esta razón, concluyó que se considerará como lugar del hecho causal aquel donde radique el establecimiento del anunciante, por tratarse de un lugar cierto e identificable tanto por el demandante como por el demandado (FJ. 37º).

Posteriormente, en el asunto *Folien Fischer*, el TJUE apreció que los criterios de competencia asentados en *Wintersteiger* son de aplicación cuando se plantea una acción declarativa negativa alegando la falta de infracción sobre un derecho de propiedad industrial de un tercero, lo cual supone en la práctica atribuir competencia por la totalidad del daño a los órganos jurisdiccionales del domicilio del demandante. Parte de la doctrina se opone a tal interpretación por entender que podría favorecer que supuestos infractores emplearan la acción declarativa negativa como una acción torpedo, presentada tras ser emplazados, con ánimo de urdir una estratagema procesal para ralentizar el procedimiento. El TJUE no se ha pronunciado sobre este aspecto hasta el momento⁶¹.

⁶⁰ DE MIGUEL ASENSIO, P.A., «Competencia judicial e infracción de derechos de propiedad industrial en Internet: la sentencia *Wintersteiger* y el uso de las *AdWords* de Google». Disponible en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2012/04/competencia-judicial-e-infraccion-de.html> [Consultado el 03/02/2016].

⁶¹ Para un mayor análisis de esta cuestión: BLANCO-MORALES LIMONES, P., «Acciones declarativas...», cit., pp. 245-246; SUDEROW, J., «Nuevas normas de litispendencia y Conexidad para Europa: ¿el Ocaso del

En resumen, en el caso de los derechos de propiedad industrial, el TJUE «decidió aplicar un estricto principio de territorialidad y limitar el lugar donde se sufre el daño al Estado o Estados donde se encuentra registrado el título»⁶². De forma que, conforme al artículo 7.2 RBI bis, cuando se alegue «la vulneración de una marca nacional registrada en un Estado miembro como consecuencia de la utilización por un anunciante de una palabra clave idéntica a dicha marca en el sitio de Internet de un motor de búsqueda que opera bajo un dominio de primer nivel de otro Estado», serán competentes para conocer de la totalidad de los daños, tanto los tribunales en que se encuentra registrada la marca, como los del lugar donde radique el establecimiento del anunciante.

B. *Propiedad intelectual*

Si bien es cierto que los derechos de propiedad industrial y los derechos patrimoniales de autor comparten características similares, también tienen rasgos que los diferencian. A juicio del TJUE, estas diferencias justifican la adopción de una interpretación particular del 7.2 RBI bis. En el asunto *Pinckney*⁶³, a pesar de que la infracción alegada no se había producido a través de un sitio web, el TJUE asentó las bases para interpretar el foro especial en materia extracontractual en el caso de los derechos patrimoniales de autor en el ámbito de Internet.

La cuestión prejudicial tiene su origen en la demanda de indemnización por daños y perjuicios presentada por el Sr. Pinckney, autor, compositor e intérprete francés, ante los tribunales franceses frente a la sociedad austriaca Mediatech. El autor alegaba que la sociedad había reproducido sin autorización unos CDs que esta había prensado en Austria y que, a continuación, habían sido comercializados por unas sociedades británicas en distintos sitios de Internet accesibles desde Francia, donde se encontraba el domicilio del demandante. El Sr. Pinckney presentó la demanda ante el Tribunal de Grande Instance de París por la supuesta vulneración de sus derechos de autor, frente a lo cual Mediatech opuso falta de competencia de los tribunales franceses, que fue admitida por la Cour d'Appel. El demandante recurrió la decisión ante la Cour de Cassation, la cual suspendió el procedimiento y planteó la cuestión ante el TJUE.

En ella se planteaba si los tribunales franceses eran competentes sobre la base lugar de materialización del daño alegado para conocer de la supuesta infracción del derecho de autor. En otras palabras, se trataba de determinar si, en el marco del actual 7.2 RBI bis, un tribunal desde cuyo territorio es posible acceder a una obra publicada en Internet sin consentimiento del autor (Francia) y que es diferente de aquel en el que se origina la infracción

Torpedo Italiano? ¿Flexibilidad versus Previsibilidad?», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 5, núm. 1, 2013, p. 189.

⁶² Extraído de las palabras del AG Cruz Villalón en sus conclusiones del caso *Hejduk* de 11/09/2014, FJ. 35°.

⁶³ STJUE *Pinckney*, cit.

(Reino Unido), es competente para conocer de una demanda de indemnización por daños y perjuicios.

Igual que en la sentencia *Wintersteiger*, el TJUE confirmó la distinción entre la aplicación del 7.2 RBI bis a las infracciones a través de Internet sobre los derechos de la personalidad, cuya protección tiene carácter universal, y sobre los derechos con alcance territorial –como los derechos de propiedad industrial y los derechos patrimoniales de autor– cuya salvaguarda no puede invocarse fuera del territorio en el que se halle protegido. Por esta razón, el TJUE rechazó la extrapolación de la doctrina *eDate* a los derechos patrimoniales de autor, y en definitiva, del criterio del centro de intereses de la víctima como lugar de materialización del daño⁶⁴.

No obstante, a pesar de su carácter territorial, en virtud de la Directiva 2001/29 los derechos de autor nacen de forma automática desde el momento de su creación en todos los Estados miembros sin necesidad de registro. Partiendo de esta idea, el Tribunal extendió a *Pinckney* la regla del mosaico que había asentado en *Shevill* declarando que el supuesto perjudicado podrá demandar, bien en el lugar donde se originó el hecho causal por la totalidad de los daños alegados, –aunque esta conexión no era la que se planteaba en el caso–, bien en cada uno de los lugares en los que este se verifique, quedando en ese caso restringida la competencia del tribunal al «daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenezca» (FJ. 36º) –es decir, se considera como lugar del daño aquel o aquellos lugares donde, estando protegido el derecho, se alegue haber sufrido un daño o existan indicios suficientes para admitir la existencia de una infracción *prima facie*–.

Al hilo de esta cuestión se abordó cuándo se ha de entender materializado un daño. El TJUE rechazó acoger el criterio de la focalización⁶⁵ como criterio para determinar el lugar del daño a partir del foro especial en materia extracontractual, como había propuesto el AG Jääskinen⁶⁶. Declaró que, contrariamente al fuero de protección de consumidores del 15.1.c RBI (actual 17.1.c RBI bis), el foro del 7.2 RBI bis no exige «que la actividad controvertida se dirija al Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se ha ejercitado la acción» (FJ. 42º).

⁶⁴ DE MIGUELASENSIO, P.A., «Competencia judicial internacional en materia de infracciones de derechos patrimoniales de autor cometidas a través de Internet». Disponible en <<http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2013/10/competencia-judicial-internacional-en.html>> [Consultado el 03/02/2016].

⁶⁵ El criterio de la focalización sostiene que solo se producen daños en los países a los que el responsable del contenido difundido por Internet «dirige» o «focaliza» su actividad. A estos efectos, se considera que una página web está orientada a un país cuando intencionada o inintencionadamente su responsable dirige su actividad hacia este mismo, lo cual ha de analizarse en función de indicios como la lengua empleada, el modo de pago y la divisa para la entrega de mercancías, características de la publicidad, etc. (aunque referida a contratos de consumo, véase STJUE, de 07/12/2010, as. C-585/08 y C-144/09, *Pammer / Reederei Karl Schüter GmbH y Hotel Alpenhof GesmbH / Oliver Heller*, FJ. 63º).

⁶⁶ Conclusiones del AG Jääskinen, N., presentadas el 13/06/2013, a raíz del as. cit. *Pinckney*, FFJJ. 61º-65º.

Es decir, a diferencia la interpretación mantenida por el TJUE en lo que a la ley aplicable respecta⁶⁷, «la intencionalidad del presunto causante no es un elemento que deba valorarse a la hora de concretar el lugar de manifestación del daño»⁶⁸. Tal es así que concluyó, trayendo a colación lo por él señalado en *Wintersteiger*⁶⁹, que de hacerlo estaría valorando el fondo del asunto, lo cual no tiene cabida en el ámbito de la competencia judicial (FFJJ. 40º y 41º). Por el contrario, el Tribunal consideró que basta que un contenido sea o haya sido accesible desde un Estado miembro para considerar verificado un daño en su territorio. Ahora bien, en dicha situación, la competencia ha de quedar limitada a los daños materializados exclusivamente dentro de su jurisdicción.

En relación con la determinación del lugar del hecho causal, el TJUE confirmó la postura que había mantenido en la sentencia *Melzer*⁷⁰, rechazando la competencia de los tribunales del lugar del daño en aquellos casos en los que el supuesto infractor no haya realizado ninguna actividad en dicho territorio. No obstante, en el presente asunto no se cuestionaba la competencia de los tribunales ante los que se ejercitó la acción, los tribunales franceses, sobre la base del criterio del hecho causal, ya que claramente los daños se habían producido en Reino Unido (FJ. 29º).

En resumidas cuentas, como señaló el AG Cruz Villalón, la doctrina *Pinckney*⁷¹ se caracteriza por tres rasgos: «una protección sustantiva, una protección fáctica y una protección limitada al territorio», de tal forma que, «para considerar que se ha sufrido un daño a resultas de una vulneración de un derecho patrimonial de autor, solo será competente aquel tribunal en cuyo territorio se proteja el derecho, donde exista el riesgo fáctico de producirse la violación, y solo por los daños sufridos en ese Estado»⁷².

Más recientemente, en el asunto *Hejduk*, el TJUE se pronunció sobre cómo concretar el lugar del daño y aplicar el foro de competencia del 7.2 RBI bis en caso de alegarse una infracción de derechos afines a los derechos patrimoniales de autor en el ámbito de Internet.

La cuestión prejudicial presentada por el *Handelsgericht Wien* tiene su origen en la demanda interpuesta por la sra. Hejduk, una fotógrafa profesional residente en Austria, frente a la compañía alemana EnergieAgentur por difundir a través de su página web unas fotografías tomadas por la actora sin consentimiento de esta. La compañía alegó falta de competencia de los tribunales austriacos, por considerar que puesto que su domicilio se

⁶⁷ Véanse las SSTJUE de 12/07/2011, as. C-324/2009, *L'Óreal y otros*, FJ. 65º; de 18/10/2011, as. C-173/2011, *Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd y otros / Sportradar AG*, FJ. 39º.

⁶⁸ HEREDIA CERVANTES, I., «Competencia judicial...», cit. p. 8.

⁶⁹ STJUE *Wintersteiger* cit., FJ. 26º.

⁷⁰ En la STJUE *Melzer* cit., el Tribunal estableció que la posibilidad de demandar al presunto autor de un daño ante el órgano jurisdiccional de un Estado en cuyo ámbito no actuó, infringiría la sistemática y los objetivos del Reglamento (FJ. 37º).

⁷¹ Doctrina que ha sido reiterada en las SSTJUE, de 03/04/2014, as. C-387/2012, *Hi Hotel / Uwe Spoering*; y de 05/06/2014, as. C-360/2012, *Coty Germany / First Note Perfumes NV*.

⁷² Conclusiones del AG Cruz Villalón, P. sobre el cit. as. *Hejduk*, FJ. 38º.

sitúa en Alemania y la página web opera bajo el dominio de primer nivel alemán (.de), serían competentes para conocer del asunto los tribunales alemanes. Al tener dudas para aplicar el 7.2 RBI bis, el *Handelsgericht* decidió suspender el procedimiento y consultar qué criterios procedía aplicar.

En sus conclusiones sobre el caso *Hejduk*, el AG Cruz Villalón hizo una exposición de la evolución interpretativa del TJUE sobre la concreción del fuero del 7.2 RBI bis, y analizó la adecuación de los diferentes criterios empleados por el TJUE en anteriores pronunciamientos al presente caso. Especial atención merece su razonamiento acerca de la imposibilidad de aplicar la doctrina *Pinckney*. Cruz Villalón entendió que si bien se cumplían los primeros dos postulados de *Pinckney* para otorgar la competencia a los tribunales austriacos, ya que el derecho gozaba de protección en Austria y los contenidos infractores eran accesibles desde dicho país; no era posible definir fielmente la tercera condición —la competencia limitada a los daños producidos dentro del territorio en cuestión— ante la dificultad de determinar los daños sufridos exclusivamente en Austria (FJ. 39°).

Según Cruz Villalón, cuando los daños se encuentran desmaterializados, el demandante «no podrá aportar elementos comprobables que delimiten con precisión los daños sufridos únicamente en el Estado donde se ha demandado» (FJ. 42°). Por tanto, de admitirse que el actor pudiera presentar la demanda ante los tribunales del lugar donde se materialice el daño podría conducir al órgano jurisdiccional «a exigir una reparación inferior a la que realmente se ha producido», o a extralimitarse de su competencia «sobrepasando el criterio territorial». Tras este análisis, sugirió al TJUE que en casos en los que se produce un daño deslocalizado sobre un derecho patrimonial de autor a través de Internet, interpretara conforme al 7.2 RBI bis, que los tribunales competentes para conocer del mismo fueran, aparte de los tribunales del domicilio del demandado, exclusivamente los del lugar donde se produjo el hecho causal.

Pues bien, el TJUE descartó la interpretación del AG Cruz Villalón en la que proponía limitar el alcance del foro del 7.2 RBI bis a los tribunales del lugar en el que se hubiera producido el hecho dañoso y prescindir de la competencia de los tribunales del lugar en el que se materialice el hecho dañoso. Al contrario, el TJUE optó por aplicar la doctrina *Pinckney* considerando que el lugar de materialización del daño es aquel donde el derecho esté protegido (FJ. 29°). El TJUE apreció que el derecho objeto del litigio estaba protegido en Austria sin necesidad de inscripción y que eran los tribunales de dicho Estado el que se hallaba en mejores condiciones de valorar, por una parte, si efectivamente se habían vulnerado esos derechos y, por otra parte, para determinar la naturaleza del daño causado (FJ. 37°).

El TJUE extendió al caso *Hejduk* el mecanismo de identificación del lugar del hecho causal formulado en *Wintersteiger*, entendiendo que en las infracciones de los derechos patrimoniales de autor y de derechos afines por la puesta en línea de contenidos en una página de Internet sin consentimiento del autor, se considerará como hecho causal «el desencadenamiento del proceso técnico» que dio lugar a la difusión de los mismos (FJ. 24°).

A continuación, al igual que en *Wintersteiger*, matizó que por razones de previsibilidad, la eventual vulneración solamente podrá localizarse en el lugar en que se encuentre la sede del titular del sitio de Internet (FFJJ. 25º y 26º). Así las cosas, con base en el 7.2 RBI bis, serán los tribunales de dicho lugar los competentes para conocer de la totalidad del daño, coincidiendo así, sin ninguna diferencia, con el foro general del domicilio del demandado.

Siguiendo la línea marcada en *Pinckney*, señaló que la mera accesibilidad desde un Estado miembro a los contenidos supuestamente infractores de unos derechos territorialmente protegidos en el mismo es suficiente para considerar verificado un daño y, por tanto, para atraer la competencia judicial internacional a los tribunales del mismo (FJ. 38º). Y, análogamente, limitó la competencia de dichos tribunales a los daños causados en el territorio del Estado miembro al que pertenecen para así evitar que cualquier tribunal del mundo pueda asumir la competencia aun sin tener conexión con el litigio.

En conclusión, el TJUE decidió apartarse de la propuesta del AG adoptando una interpretación menos restrictiva, obviando toda particularidad destacada por Cruz Villalón y limitándose a confirmar su jurisprudencia previa aplicando sin ninguna novedad la doctrina *Pinckney*. Tanto es así que parte de la doctrina ha llegado a sugerir que no habría sido necesario resolver la cuestión prejudicial⁷³. Reafirmó que, con arreglo al 7.2 RBI bis, son competentes para conocer de las demandas por infracción de los derechos patrimoniales de autor y derechos afines a través de Internet, tanto los tribunales del lugar donde se originó el daño —esto es, los tribunales del lugar donde tiene su sede el responsable del desencadenamiento del proceso técnico que da lugar a la infracción de los contenidos protegidos—, como los tribunales de cada uno de los lugares donde se manifieste el daño —estando limitada la competencia de estos últimos a los daños sufridos dentro de su jurisdicción—.

Resulta de interés hacer mención de las bases de datos que, además de gozar de la protección propia de los derechos de autor, la normativa europea les otorga un régimen de protección sui generis según el cual el fabricante puede prohibir la extracción o reutilización no autorizada de su contenido «cuando la obtención, la verificación o la presentación [del mismo] representen una inversión sustancial»⁷⁴. En la sentencia *Football Dataco*⁷⁵, el TJUE estableció los criterios para determinar el lugar del daño en el caso de llevarse a cabo actos de reutilización de una base de datos a través de Internet sin el consentimiento de su autor cuando la emisión, la transmisión y la recepción de los contenidos se hubieran producido en los territorios de distintos Estados.

En línea con las conclusiones del AG, el TJUE estipuló que la reutilización a través de un sitio de Internet se caracteriza por una serie de operaciones sucesivas que van desde

⁷³ DE MIGUEL ASENSIO, P.A., «La litigación sobre derechos de autor en Internet tras la sentencia *Hejduk*», *La Ley Unión Europea*, núm. 24, 2015, pp. 5-7.

⁷⁴ Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos. Véase artículo 7.

⁷⁵ STJUE, *Football Dataco*, cit.

la publicación en red de los correspondientes datos en dicho sitio para su consulta por el público, a la transmisión de estos datos a los interesados y que pueden tener lugar en diferentes Estados miembros (FJ. 34º). No obstante, debido a la ubicuidad de los contenidos de los sitios de Internet, lo cual implica que estos pueden ser consultados «instantáneamente, por un número indefinido de internautas en todo el mundo» hace, a juicio del TJUE, que no baste la simple posibilidad de acceder a los contenidos para entender producido un daño en un determinado territorio. Por el contrario, tienen que concurrir indicios suficientes de que el supuesto infractor tenía la intención de dirigirse a ese Estado en concreto (FJ. 39º).

Según indica el TJUE en *Football Dataco*, estos indicios podrían ser el hecho de que en el servidor hubiese datos relativos a ese Estado, que la página estuviese en el idioma de dicho lugar, o que la remuneración de la empresa emisora de los contenidos variase en función del volumen de actividad de las receptoras o del número de consultas de internautas desde el territorio de dicho Estado. De modo que el TJUE extrapolaría la doctrina asentada para identificar el lugar del daño en el caso del foro de protección de consumidores en el asunto *Pammer y Alpenhof* y en el caso de la marca comunitaria en el asunto *L'Oréal y otros* al caso del derecho sui generis. Esta interpretación, si bien conduce a un resultado razonable en *Football Dataco* y permite superar, en el contexto de Internet, las ineficiencias de las teorías articuladas para el contexto de la radiodifusión⁷⁶, puede plantear objeciones, ya que el tribunal llamado a determinar la competencia no debería analizar cuestiones de fondo, como la búsqueda de indicios que permitan admitir la existencia de un daño.

IV. APROXIMACIÓN CRÍTICA A LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE

Una vez analizados los argumentos del TJUE, lo que aquí nos ocupa es valorar si los criterios adoptados para concretar el lugar del daño y determinar el órgano jurisdiccional competente son adecuados en la resolución de aquellas controversias de carácter extracontractual que afecten a derechos de propiedad industrial e intelectual derivadas de actividades desarrolladas a través de Internet.

Las sentencias analizadas coinciden en identificar el lugar del hecho causal como aquel donde se encuentra el establecimiento del anunciante⁷⁷. Si bien el TJUE señala que en sentido estricto el lugar del hecho dañoso se corresponde con aquel donde se produce el desencadenamiento del proceso técnico que da lugar a la difusión de información protegida, razones de previsibilidad exigen, a su juicio, situarlo en el establecimiento del anunciante. Considero que esta cuestión merece un pronunciamiento más concreto en el futuro por parte del Tribunal, ya que puede darse la circunstancia de que este no sea «un lugar cierto e

⁷⁶ MINERO ALEJANDRE, G., *La protección jurídica de las bases de datos en el ordenamiento europeo*, Madrid (Tecnos), 2014, p. 405.

⁷⁷ Según la línea marcada por *Shevill*.

identificable» para alguna de las partes, o que, aun siéndolo, coincida con el domicilio del demandado, quedando reducido el foro de ataque del 7.2 BRI bis⁷⁸.

En mi opinión, la necesidad de ofrecer al demandante la posibilidad real de litigar ante unos tribunales distintos de los tribunales del domicilio del demandado, no debe llevarnos a la conclusión de que obligatoriamente tenga que concretarse como lugar del hecho dañoso y lugar de verificación del daño un foro distinto del domicilio del demandado. En algunos casos puede ocurrir que los criterios de conexión coincidan en un único foro, sin que sea posible identificar otro lugar que guarde especial conexión con el litigio y que sea acorde con el principio de previsibilidad. En estos casos se deberá admitir que, de facto, el lugar del hecho causal coincide con el foro general, sin que por ello se vea mermada la posibilidad de defensa del demandante.

Por lo que se refiere al lugar del resultado dañoso, la segunda alternativa posible en la interpretación del 7.2 RBI bis, el TJUE distingue en función del derecho vulnerado.

1. Los derechos de propiedad industrial

Respecto de los derechos de propiedad industrial, donde la protección está condicionada a un acto previo de registro, resulta apropiado que la acción extracontractual deba plantearse ante el órgano jurisdiccional del Estado en el que el derecho esté registrado, pues es en el lugar de registro donde se encuentra el bien jurídico protegido y, en consecuencia, donde materialmente este puede verse infringido. De modo que comparto la interpretación que el TJUE realiza del 7.2 RBI bis estableciendo que no opera la protección de los derechos de la personalidad en el caso de los derechos de protección territorial cuya existencia está condicionada a un acto de registro, optando en su lugar por aplicar un estricto principio de territorialidad, ya que son precisamente dichos órganos jurisdiccionales los que mejor valorarán si un derecho ha sido efectivamente vulnerado.

Cualquier otra interpretación socavaría la protección que el artículo 4 del Reglamento confiere al demandado y el empleo del artículo 7 como excepción al principio general. Una aportación interesante del TJUE en la sentencia *Wintersteiger*, a pesar de que no la aplica en la misma, es admitir que el uso de una marca en una palabra clave de una página web de un país diferente de aquel en el que dicha marca está registrada no impide que el infractor sea demandado en dicho Estado.

Pese a que la interpretación del TJUE en *Wintersteiger* supone un importante avance, atribuir en todo caso la competencia, como lugar de verificación del daño, a los tribunales del Estado en el cual el bien se halla inscrito, podría conducir, según sostienen algunos autores, a que fueran estos competentes para conocer de la demanda aun cuando no se haya producido realmente ningún daño en su territorio. Este sería el caso que presentan

⁷⁸ DE MIGUEL ASENSIO, P.A., «Competencia judicial e infracción...», cit.

Calvo Caravaca y Carrascosa González de una empresa holandesa que infringe una marca española mediante un anuncio emitido por Internet visible en todo el mundo en afrikáans. En la medida en que la marca es española y está inscrita en España, los tribunales españoles serían competentes *ex artículo 7.2 RBI bis* aun sin que, a su juicio, en España se hubiera producido un daño efectivo⁷⁹.

Creo que esta afirmación no es acertada, ya que resulta irrelevante que el idioma de difusión de la información infractora no sea el idioma oficial del lugar en el que la marca está registrada para considerar que, debido a que la información es visible desde todo el mundo, se ha materializado un daño en su territorio y, que, por tanto, los órganos jurisdiccionales del mismo son competentes para resolver el asunto.

2. Los derechos de propiedad intelectual

A. Los derechos patrimoniales de propiedad intelectual

Los derechos patrimoniales de propiedad intelectual nacen en la mayoría de los ordenamientos en el momento de la creación, sin que su existencia esté supeditada a la celebración de acto formal alguno. En efecto, la inscripción en registro público es facultativa y tiene meros efectos declarativos. El Tribunal trató de tener en cuenta esta circunstancia mediante la adaptación del principio del mosaico asentado en *Shevill*, permitiendo presentar la demanda en cada uno de los Estados en que se alegue haber sufrido un daño por los daños constatados en dicho territorio.

No obstante, como ha reconocido el Tribunal en *eDate*, el criterio de la difusión es una solución de utilidad reducida en el entorno de Internet, donde la transmisión de la información es, en principio, universal⁸⁰: obliga al perjudicado a emprender una peregrinación jurisdiccional para hacer valer su pretensión –lo cual incrementa sustancialmente los costes de litigación internacional–, favorece el *forum shopping* y es inadecuado para «cuantificar la difusión con certeza y fiabilidad» y, por tanto, para medir los daños verificados en cada territorio⁸¹. A pesar de su evidente ineficacia, el TJUE continúa reconociendo su aplicabilidad, extendiéndolo a los daños extracontractuales sobre derechos de la personalidad y, ahora, a los derechos patrimoniales de propiedad intelectual, lo que me parece inadecuado porque se trata de una solución excesivamente compleja y de muy escasa utilidad práctica.

En torno a esta cuestión se plantea una discusión en torno a los criterios de la accesibilidad y la focalización en el contexto de Internet como criterios para identificar el lugar del

⁷⁹ CALVO CARAVACA, A.L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional...*, cit., pp. 1138-1139.

⁸⁰ STJUE *eDate* cit., FFJJ. 45° y 46°.

⁸¹ Como apuntan TORRALBA MENDIOLA, E., «La difamación...», cit., p.15; OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS, P., «La vulneración...», cit., p. 9; y, CRUZ VILLALÓN, P., en sus conclusiones sobre el cit. as. *Hejduk*, FJ. 39°.

daño. El primero ha sido criticado por la doctrina ya que, en el presente escenario, puede tener como consecuencia que cualquier Estado tenga «competencia judicial internacional para conocer de cualquier infracción»⁸². Sin embargo, el TJUE señaló que analizar si una página web «dirige su actividad a» un Estado, y aplicar, en consecuencia, la teoría de la focalización, implica hacer un juicio sobre el fondo del asunto que no procede en sede de competencia judicial. Así las cosas, el TJUE optó por aplicar la tesis de la accesibilidad estableciendo una fórmula para evitar que cualquier Estado sin conexión con el litigio pueda asumir la competencia⁸³; en primer lugar, entendiendo que solo se considerará producido un daño en aquel país donde se verifique un perjuicio para el derecho lesionado, y en segundo lugar, limitando la competencia de los tribunales a los daños producidos en su jurisdicción⁸⁴.

Esta parece una solución oportuna en tanto que desincentiva las conductas infractoras, pues hace que el que se beneficia de la difusión global de contenidos supuestamente infractores en Internet, asuma el riesgo de ser demandado en cualquier parte del mundo. Sin embargo, está lejos de ser una solución perfecta porque el demandado será incapaz de prever los tribunales en los que puede ser llamado a litigar y porque puede conducir a que un Estado conozca de un litigio con el que no guarda cercanía, comprometiendo la «adecuada administración de justicia»⁸⁵.

Quizás habría sido más aconsejable adoptar un criterio intermedio entre los criterios de la focalización y de la accesibilidad, como propone López-Tarruella Martínez, ajustando su aplicación en función de los derechos de autor vulnerados⁸⁶. De este modo, no debería bastar que un contenido sea accesible desde un Estado miembro para considerar producido un daño en dicho Estado, sino que el contenido tendría que además «ir dirigido hacia» ese territorio, entendiéndose que concurre tal circunstancia cuando aquel puede ser adquirido o descargado desde él. No obstante, se ha de reconocer que esta interpretación también presenta problemas.

Pensemos en el caso de los contenidos audiovisuales protegidos, una obra musical, por ejemplo. Siguiendo la idea de López-Tarruella, solo se entendería que existe un daño sobre la obra en un territorio si esta puede ser adquirida o descargada desde el mismo. Pero, ¿cuándo se entiende infringido el derecho de autor del creador de una obra musical?, ¿exclusivamente cuando esta se descarga?, ¿o basta que esta sea reproducida, esto es, que sea accesible? Ha

⁸² ESTEVE GONZÁLEZ, L., *Aspectos Internacionales...*, cit., p. 153.

⁸³ DE MIGUEL ASENSIO, P.M., *Derecho Privado de Internet*, 3ª ed., Madrid (Civitas), 2002, p. 316.

⁸⁴ RUEHL, G., «CJEU rules on Jurisdiction in cases of copyright infringement via the internet: C-441/13, Pez Hejduk / EnergieAgentur.NRW GmbH», 23.01.2015. Disponible en <http://conflictoflaws.net/2015/cjeu-rules-on-jurisdiction-in-cases-of-copyright-infringement-via-the-internet-c-44113-pezh-hejduk-energieagentur-nrw-gmbh/> [Consultado el 03/02/2016].

⁸⁵ LORENTE MARTÍNEZ, I., «Lugar del hecho...» cit., pp. 287-288.

⁸⁶ LÓPEZ-TARRUELLEA MARTÍNEZ, A., «Sentencia del Tribunal de la Unión Europea, de 3 de octubre de 2013, asunto C-170/12, Pinckney. Determinación del tribunal competente según el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 en casos de vulneración de derechos de autor a través de Internet», *Ars Juris Salmanticensis*, vol. 2, 2014, p. 332.

de admitirse, sin embargo, que el efecto dañoso podría producirse aun en el caso de que la obra no se descargue o adquiriera, de modo que tampoco parece esta una solución definitiva para la cuestión ya que no permite adoptar un criterio homogéneo aplicable a todos los bienes susceptibles de ser protegidos por derechos de propiedad intelectual.

Algunos autores defienden que los problemas podrían minimizarse en caso de acoger el criterio del centro de intereses de la víctima como «foro electrónico general» para conocer de los daños producidos en cualquier parte del mundo. Concretar los litigios ante un solo tribunal evitaría la «peregrinación procesal» y reduciría los costes de litigación para particulares y Estados. Sin embargo, este criterio tampoco está exento de objeciones, pues entre otros problemas, permite atribuir la competencia a dichos tribunales aun sin haberse producido un daño efectivo en su jurisdicción, parece consagrar un *forum actoris* y constituye una interpretación extensiva del foro del 7.2 RBI bis⁸⁷. Por todo ello, considero que admitir su aplicación a todas las disputas originadas en Internet podría resultar peligroso y desaconsejable.

Con respecto al caso *Hejduk* creo acertado que el Tribunal descartara limitar el alcance del 7.2 RBI bis exclusivamente a los tribunales del lugar del hecho dañoso y prescindir de la conexión del lugar de materialización del daño en el caso de los derechos afines a los derechos de autor, como sugería el AG. De haber acogido esta idea, habría puesto fin a una larga tradición que, desde el asunto *Minas de Potasa* de 1970, admite la dualidad del foro especial en materia extracontractual, lo cual, como se ha señalado, no impide que las circunstancias concretas del caso aconsejen prescindir de una de las conexiones. Por el contrario, aun cuando el daño sea difuso, ello no impide entender materializado un daño y otorgarle el mismo tratamiento que a los daños perfectamente localizables.

B. *Una cuestión no resuelta: los daños al derecho moral de autor*

A pesar de que el TJUE no se ha pronunciado sobre los criterios que deben iluminar la interpretación del 7.2 RBI bis en el caso de los derechos morales de propiedad intelectual, en el presente análisis se estudiará el tratamiento que pueda resultar más apropiado. En este punto parecen abrirse dos posibles alternativas: bien otorgarles el mismo tratamiento que a los derechos patrimoniales de propiedad intelectual, o bien dispensarles una protección equivalente a la de los derechos de la personalidad.

Al contrario que los derechos patrimoniales de propiedad intelectual, que se asocian con los intereses económicos de la persona y están sujetos a transacción, los derechos morales –como el derecho de la paternidad de la obra o el derecho a la integridad de la misma– se encuentran ligados de forma inherente a la persona del autor. Su carácter irrenunciable, inalienable, imprescriptible e inembargable los sitúa como una figura afín a los derechos de la personalidad, compartiendo, además, características en lo concerniente a

⁸⁷ Para mayor profundidad véase: LORENTE MARTÍNEZ, I., «Lugar del hecho...» cit., pp. 295-300.

su protección. Los derechos de la personalidad gozan de protección de carácter ubicuo en todos los Estados de forma automática sin necesidad de registro y, lo mismo se predica de los derechos morales en virtud de la Directiva 2001/29/CE. Es por estos motivos por lo que, adhiriéndome a la postura una parte de la doctrina⁸⁸, considero que ambas categorías de derechos deberían regirse por análogas reglas de competencia jurisdiccional.

No obstante, defiendo la necesidad de revisar la doctrina *eDate* relativa a la interpretación del 7.2 RBI bis en el caso de los derechos de la personalidad en Internet, la cual propongo extensible a los derechos morales de propiedad intelectual. Permitiendo presentar la acción ante los tribunales del centro de intereses de la víctima, ante los del domicilio del establecimiento del infractor –por la totalidad de los daños–, y ante los tribunales del lugar donde la información haya sido accesible, –por su parte respectiva–, se abre un abanico excesivo e injustificado de foros disponibles para el demandante contrarios al equilibrio perseguido por el Reglamento. Siguiendo la opinión de la profesora Torralba Mendiola, considero que si el Tribunal entiende que la realidad de Internet justifica una interpretación particular del 7.2 RBI bis mediante la creación de un foro «que permita reclamar por la totalidad de los daños, que resulte cercano a la víctima y que sea previsible» para las partes, el carácter excepcional de dicho artículo exige eliminar los foros que no cumplan dichos requisitos⁸⁹, tal es el caso de los tribunales que entran en el juego de la regla del mosaico.

Sin perjuicio de la protección territorial de la que gozan los derechos morales de propiedad intelectual, en los litigios sobre estos y los derechos de la personalidad el lugar en el que se manifiesta el daño y donde la cercanía de la prueba asegura la adecuada administración de justicia es aquel en el que se encuentra el centro de intereses de la víctima, esto es, «donde el afectado tiene su domicilio y desarrolla su vida de relación social»⁹⁰. Por esta razón, resultaría adecuado limitar la posibilidad de presentar la demanda, además de ante los tribunales del lugar donde radica el establecimiento del causante del daño –como lugar del hecho causal–, ante los tribunales del centro de intereses de la víctima, –como lugar de materialización del daño–.

La aplicación uniforme del criterio del centro de intereses merece un pronunciamiento detallado por parte del TJUE, que, hasta el momento, no ha explicado cómo identificar el lugar foro del centro de intereses de la víctima, ni si la concreción de este puede cambiar en función del litigio, ni tampoco si el perjudicado puede tener varios centros de intereses⁹¹.

⁸⁸ En este sentido, por ejemplo: HEREDIA CERVANTES, I., «Competencia judicial...» cit., p. 10; REQUEJO, M., «Is the *Shevill* doctrine still up to date? Some further thoughts on CJEU's judgment in *Hejduk* (C-441/2013)», 24.01.2015. Disponible en <<http://conflictoflaws.net/2015/is-the-shevill-doctrine-still-up-to-date-some-further-thoughts-on-cjeus-judgment-in-hejduk-c-44113/>> [Consultado el 03/02/2016]; postura que ha sido también defendida por la AP de Barcelona en el Auto 32/2015, de 12/03/2015.

⁸⁹ TORRALBA MENDIOLA, E., «La difamación...» cit., p. 16.

⁹⁰ HEREDIA CERVANTES, I., «Competencia judicial...» cit., p. 10.

⁹¹ Para un análisis detallado de esta cuestión consultar: CALVO CARAVACA, A.L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.; otros, «Obligaciones...» cit., p. 1324-1327.

Ahora bien, la acción iniciada por el autor para defender sus derechos morales sobre la obra puede tener una vertiente económica porque la reclamación de los derechos morales arrastre una reclamación por los aspectos patrimoniales del derecho. Dicha dualidad de acciones aconseja el uso de una misma fórmula competencial para ambos supuestos cuando se ejercitan conjuntamente. En mi opinión, razones de eficiencia aconsejarían que los litigios relativos a derechos morales de propiedad intelectual atrajeran la competencia de las cuestiones sobre derechos patrimoniales, pues ello permitiría demandar por la totalidad de los daños en un único lugar. No obstante, considero que esta es una cuestión controvertida que requeriría una interpretación específica por parte del Tribunal.

V. BIBLIOGRAFÍA

- BLANCO-MORALES LIMONES, P., «Acciones declarativas negativas y forum delicti commissi. ¿Galgos o podencos?: la litispendencia. Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 25 de octubre de 2012. Folien Fischer AG y Fofitec AG contra Ritrama SpA», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 5, núm. 1, 2013, pp. 240-253.
- CALVO CARAVACA, A. L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.; CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, C.; CASTELLANOS RUIZ, E.; LLORENTE GÓMEZ, C.; RODRÍGUEZ RODRIGO, S. J., *Derecho del Comercio Internacional*, Madrid (Colex), 2012.
- CALVO CARAVACA, A. L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional Privado*, 15ª ed., vol. 2, Granada (Comares), 2014.
- DE MIGUEL ASENSIO, P.A., «Competencia judicial e infracción de derechos de propiedad industrial en Internet: la sentencia Wintersteiger y el uso de las AdWords de Google», 21 de abril de 2012. Disponible en < <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2012/04/competencia-judicial-e-infraccion-de.html> > [Consultado el 03/02/2016].
- DE MIGUEL ASENSIO, P.A., «El derecho internacional privado ante la globalización», *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, t. I, 2001 pp. 37-87.
- DE MIGUEL ASENSIO, P.A., *Derecho privado de Internet*. 3ª ed., Madrid (Civitas), 2002.
- DE MIGUEL ASENSIO, P.A., «Cross-Border adjudication of intellectual property rights and competition between jurisdictions», *AIDA: Annali Italiani Di Diritto D'autore, Della Cultura E Dello Spettacolo*, vol. XVI, 2007, pp. 105-154.
- DE MIGUEL ASENSIO, P.A., «Competencia judicial y protección de los derechos de la personalidad en Internet», *La Ley*, enero 2012, año XXXIII, pp. 1-3.

- DE MIGUEL ASENSIO, P.A., «Sociedad de la Información y Mercado Global: Retos para el Derecho internacional privado», *Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional*, núm. 21, 2013, p. 75-134.
- DE MIGUEL ASENSIO, P.A., «Competencia judicial internacional en materia de infracciones de derechos patrimoniales de autor cometidas a través de Internet», 4 de octubre de 2013. Disponible en <<http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2013/10/competencia-judicial-internacional-en.html>> [Consultado el 03/02/2016].
- DE MIGUEL ASENSIO, P.A., «Servicios de la sociedad de la información y derecho internacional privado: desarrollos recientes», *La unificación convencional y regional del Derecho internacional privado*, Madrid (Marcial Pons), 2014, p. 165-188.
- DE MIGUEL ASENSIO, P.A., «La litigación sobre derechos de autor en Internet y la sentencia Hejduk», *La Ley Unión Europea*, núm. 24, 2015, pp. 19-22.
- DIAGO DIAGO, M^a. P., «La residencia digital como nuevo factor de vinculación en el Derecho Internacional Privado del Ciberespacio ¿posible conexión de futuro?», *Diario La Ley*, núm. 8432, Sección Tribuna, 1 de diciembre de 2014, Año XXXV.
- ESTEVE GONZÁLEZ, L., *Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en Internet*, Granada (Comares), 2006.
- EUROPEAN COMMISSION, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Digital Single Market Strategy for Europe, COM (2015) 192 final, de 6 mayo de 2015, Bruselas.
- FERNÁNDEZ ROZAS, J. C.; SÁNCHEZ LORENZO, S., *Derecho Internacional Privado*, 7^a ed., Cizur Menor-Navarra (Civitas – Thomson Reuters), 2013.
- GARCÍA SANZ, R., *El derecho de autor en Internet*, Madrid (Colex), 2005.
- GOÑI URRIZA, N., «La concreción del lugar donde se ha producido el hecho dañoso en el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001: Nota a la STJCE de 16 de julio de 2009», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 3, núm. 1, 2013, pp. 290-295.
- HEREDIA CERVANTES, I., «Competencia judicial internacional y derechos morales de propiedad intelectual», *Diario La Ley*, núm. 8386, Sección Doctrina, 2014.
- LASTIRI SANTIAGO, M., «El tratamiento jurídico de las Keywords Advertising en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», *IUS: Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México*, año VII, núm. 31, 2013, pp. 167-182.

- LEIBLE, S.; OHLY, A., *Intellectual Property and Private International Law*. Tubinga (Mohr Siebeck), 2009.
- LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., «Sentencia del Tribunal de la Unión Europea, de 3 de octubre de 2013, asunto C-170/12, Pinckney. Determinación del tribunal competente según el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 en casos de vulneración de derechos de autor a través de Internet», *Ars Iuris Salmanticensis*, vol. 2, 2014, pp. 303-374.
- LORENTE MARTÍNEZ, I., «Lugar del hecho dañoso y obligaciones extracontractuales. La sentencia del TJUE de 25 octubre 2011 y el coste de la litigación internacional en Internet», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 4, núm. 1, 2012, pp. 277-301.
- MATA Y MARTÍN, R. M.; JAVATO MARTÍN, A. M., *La propiedad intelectual en la era digital: Límites e infracciones a los derechos de autor en Internet*. Las Rozas - Madrid (La Ley), 2010.
- MINERO ALEJANDRE, G., *La protección jurídica de las bases de datos en el ordenamiento europeo*, Madrid (Tecnos), 2014.
- MOURA VICENTE, D., «Principios sobre conflictos de leyes en materia de propiedad intelectual», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 3, núm. 1, 2011, pp. 5-23.
- OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS, P., «La vulneración de los derechos de la personalidad en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia», *La Ley Unión Europea*, núm. 4, 2013, pp. 18-27.
- OMPI, «¿Qué es la Propiedad Intelectual?», *Publicación de la OMPI*, núm. 450 (S). Disponible en <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf> [Consultado el 03/02/2016].
- PALAZUELOS, F., «Estonia se convierte en el primer país en ofrecer la nacionalidad digital», 7 de octubre de 2014. Disponible en <<http://hipertextual.com/2014/10/estonia-nacionalidad-digital>> [Consultado el 03/02/2016].
- PEGUERA POCH, M., *Derecho y nuevas tecnologías*, Barcelona (Universitat Oberta de Catalunya), 2005.
- REQUEJO, M., «Is the Shevill Doctrine Still Up to Date? Some Further Thoughts on CJEU's Judgment in Hejduk (C-441/13) », 24 de enero de 2015. Disponible en <<http://conflictoflaws.net/2015/is-the-shevill-doctrine-still-up-to-date-some-further-thoughts-on-cjeus-judgment-in-hejduk-c-44113/>> [Consultado el 03/02/2016].

RUEHL, G., «CJEU rules on Jurisdiction in cases of copyright infringement via the internet: C-441/13 - Pez Hejduk / EnergieAgentur.NRW GmbH», 23 de enero de 2015. Disponible en <<http://conflictoflaws.net/2015/cjeu-rules-on-jurisdiction-in-cases-of-copyright-infringement-via-the-internet-c-44113-pezh-hejduk-energieagentur-nrw-gmbh/>> [Consultado el 03/02/2016].

SUDEROW, J., «Nuevas normas de litispendencia y Conexidad para Europa: ¿el Ocaso del Torpedo Italiano? ¿Flexibilidad versus Previsibilidad?», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 5, núm. 1, 2013, pp. 184-198.

TORRALBA MENDIOLA, E., «La difamación en la era de las comunicaciones: ¿Nuevas? perspectivas de Derecho Internacional Privado Europeo», *InDret. Revista para el Análisis del Derecho*, núm. 1, 2012. Disponible en <http://www.indret.com/pdf/880_es.pdf> [Consultado el 03/02/2016].

- Jurisprudencia citada

STJUE, de 30 de noviembre de 1976, *Mines de Potasse / Handelskwekerij G.J. Bier BV* (C - 21/1976)

STJUE, de 11 de enero de 1990, *Dumez France / Tracoba* (C - 220/1988)

STJUE, de 7 de marzo de 1995, *Fiona Shevill, Ixora Trading y otros / Presse Alliance S.A.* (C - 68/1993)

STJUE, de 18 de mayo de 2006, *Land Oberösterreich / CEZ* (C - 343/2004)

STJUE, de 16 de julio de 2009, *Zuid-Chemie BV / Philippo's Mineralenfabriek* (C - 189/2008)

STJUE, de 23 de marzo de 2010, *Google, Google France, Louis Vuitton / Viaticum y otros* (C - 236/2008 a C - 238/2008)

STJUE, de 7 de diciembre de 2010, as. ac. *Pammer / Reederei Karl Schüter GmbH* (C-585/08) y *Hotel Alpenhof GesmbH / Oliver Heller* (C - 144/09)

STJUE, de 12 de julio de 2011, *L'Oréal y otros / eBay International AG y otros* (C - 324/2009)

STJUE, de 22 de septiembre de 2011, *Interflora / Marks&Spencer* (C - 323/09)

STJUE, de 25 de octubre de 2011, as. ac. *eDate Advertising / X* (C - 509/2009) y *Olivier Martínez / MGN Limited* (C - 161/2010)

STJUE, de 19 de abril de 2012, *Wintersteiger / Products 4U Sondermaschinenbau GmbH* (C - 523/2010)

- STJUE, de 18 de octubre de 2012, *Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd y otros / Sportradar AG* (C - 173/2011)
- STJUE, de 25 de octubre de 2012, *Folien Fischer y Fofitec / Ritrama SpA* (C - 133/2011)
- STJUE, de 16 de mayo de 2013, *Melzer / MF Global UK Ltd* (C - 228/2011)
- STJUE, de 3 de octubre de 2013, *Peter Pinckney / KDG Mediatech AG* (C - 170/2012)
- STJUE, de 16 de enero de 2014, *Andreas Kainz / Pantherwerke AG* (C - 45/2013)
- STJUE, de 3 de abril de 2014, *Hi Hotel / Uwe Spoering* (C - 387/2012)
- STJUE, de 5 de junio de 2014, *Coty Germany / First Note Perfumes NV* (C - 360/2012)
- STJUE, de 22 de enero de 2015, *Pez Hejduk / EnergieAgentur.NRW GmbH* (C - 441/2013)
- Conclusiones del AG Cruz Villalón, P., presentadas el 16 de febrero de 2012, sobre el asunto *Wintersteiger / Products 4U Sondermaschinenbau GmbH* (C - 523/2010)
- Conclusiones del AG Jááskinen, N., presentadas el 13 de junio de 2013, sobre el asunto *Pinckney / KDG Mediatech AG* (C - 170/2012)
- Conclusiones del AG Cruz Villalón, P., presentadas el 11 de septiembre de 2014, sobre el asunto *Pez Hejduk / EnergieAgentur* (C - 441/2013)