

EL TJUE DE NUEVO CON EL FORO DE LA PLURALIDAD DE DEMANDADOS. NOTA A LA SENTENCIA DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 EN EL ASUNTO PAINER

BEATRIZ CAMPUZANO DÍAZ

*Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Privado
Universidad de Sevilla*

Recibido: 19.01.2012 / Aceptado: 24.01.2012

Resumen: Esta nota se refiere al art. 6.1 relativo al foro de la pluralidad de demandados: cómo estaba regulado en el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 y actualmente en el Reglamento 44/2001; y a la evolución que ha experimentado la jurisprudencia del TJUE en su interpretación. El Caso Painer se analiza en el marco de esta jurisprudencia.

Palabras clave: pluralidad de demandados, evolución jurisprudencia TJUE, caso Painer.

Abstract: This note refers to Art. 6.1, ground of jurisdiction in case of multiple defendants: how it was drafted in the Brussels Convention of 27 September 1968 and nowadays in Regulation 44/2001; and to the evolution that can be observed regarding its interpretation in the ECJ Case Law. The Case Painer is analysed in the frame of this case law.

Key words: multiple defendants; ECJ Case Law; case Painer.

Sumario: I. Introducción. 1. Los hechos. 2. Cuestión prejudicial referida al Reglamento 44/2001. II. El foro de la pluralidad de demandados. 1. La ubicación del art. 6.1 en la estructura de foros del Reglamento 44/2001. 2. Requisitos para la aplicación del art. 6.1. A) Antecedentes de la actual formulación del art. 6.1. B) La evolución de la jurisprudencia del TJUE. C) La Sentencia Painer.

I. Introducción

1. La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 1 de diciembre de 2011, Asunto C-145/10, viene a responder a una cuestión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien, mediante Resolución de 8 de marzo de 2010, sobre la interpretación del Art. 6.1 del Reglamento (CE) 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; así como del Art. 5, apdos. 3º, letras d) y e), y 5º de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

La petición se plantea en el marco de un litigio entre la Sra. Eva-Maria Painer, fotógrafa autónoma, contra cinco editoras de prensa: Standard Verlags GmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG y Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG.

1. Los hechos

2. La Sra. Painer, que actúa como demandante en el procedimiento principal, trabaja desde hace años como fotógrafa autónoma, realizando, entre otras cosas, fotografías de niños en jardines de infancia y guarderías. En el marco de su actividad profesional realizó, en 1998, una serie de retratos a la nacional austriaca Natascha K., para los cuales diseñó el fondo, decidió la postura y expresión del rostro, y tomó y reveló las fotografías. La Sra. Painer acostumbra a identificar las fotos que realiza con su propio nombre y con el nombre de su establecimiento, mediante adhesivos o con impresiones en álbumes o portarretratos.

En relación con las fotos de Natascha K., la Sra. Painer vendió las fotos realizadas sin conceder derechos a terceros, ni autorizar su publicación. Cuando Natascha K. fue secuestrada en ese mismo año 1998, en que tenía 10 años de edad, las autoridades de seguridad competentes dictaron una orden de búsqueda en la que se utilizaron las fotografías.

3. Las demandadas en el procedimiento principal son editoras de prensa. Se trata concretamente de Standard Verlags GmbH, que tiene su domicilio social en Austria, donde publica el diario *Der Standard*, que se distribuye en este país, y de otras cuatro editoriales que tienen su domicilio en Alemania. Éstas son *Süddeutsche Zeitung GmbH*, que publica el diario *Süddeutsche Zeitung*, que se distribuye en Austria y Alemania; *Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG*, que publica en Alemania el semanario *Der Spiegel*, que también se difunde en Austria; *Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG*, que edita el diario *Express*, que se publica únicamente en Alemania; y *Axel Springer AG*, que publica el diario *Bild*, que en su edición nacional no se distribuye en Austria aunque sí en la edición de Múnich, y que también publica el diario *Die Welt*, que se distribuye en Austria, y gestiona diversas páginas de información a través de Internet.

4. En el año 2006, Natascha K. logró escapar de su secuestrador. El procedimiento principal se refiere a la cobertura que dieron las demandadas a la noticia desde este momento hasta la primera entrevista pública que se hizo en televisión a Natascha K. En dicho período de tiempo no se disponía de fotos actuales, por lo que las demandadas publicaron las fotografías realizadas por la Sra. Painer en los mencionados diarios, semanarios y páginas de Internet, sin identificar a la autora o con una identificación errónea. La cobertura de la noticia realizada se diferenciaba en la selección de las imágenes y en el texto que las acompañaba. Además, algunos de estos medios publicaron un retrato-robot, elaborado mediante un procedimiento informático a partir de una de las fotografías controvertidas, con el cual, dado que no existía fotografía reciente de Natascha K. hasta su primera aparición pública, se representaba el rostro que supuestamente tendría.

Frente a ello, la Sra. Painer presentó una demanda ante el *Handelsgericht Wien* el 10 de abril de 2007, solicitando que se declarase que las demandadas en el procedimiento principal debían dejar inmediatamente de reproducir o distribuir sin su consentimiento y sin indicar su nombre como autora las fotografías y el retrato robot. La Sra. Painer solicitó además que se condenara a las demandadas en el procedimiento principal a rendir cuentas, a pagar una retribución adecuada y a indemnizar el perjuicio sufrido.

5. Simultáneamente, la Sra. Painer instó también un procedimiento sobre medidas provisionales, que fue resuelto en última instancia mediante Sentencia de 26 de agosto de 2009 del *Oberster Gerichtshof*. En este procedimiento, el *Oberster Gerichtshof* consideró que, conforme a las disposiciones nacionales aplicables, las demandadas en el procedimiento principal no precisaban de autorización de la Sra. Painer para publicar el retrato robot. En opinión del tribunal, la fotografía utilizada como modelo para el controvertido retrato era ciertamente una obra fotográfica protegida por los derechos de autor, pero sin que la elaboración y publicación del retrato robot constituyera una adaptación, que habría requerido la autorización de la Sra. Painer como autora de la obra fotográfica, sino una libre utilización, posible sin su consentimiento.

El *Oberster Gerichtshof* señaló, en apoyo de su decisión, que la calificación de adaptación o libre utilización depende de la actividad creadora del modelo inicial. Cuanto mayor sea la actividad creadora del modelo, menos podrá considerarse que se trata de libre utilización. En los retratos fotográficos,

como el fotógrafo dispone de escasas posibilidades de creación artística original, la protección que a dicha fotografía confieren los derechos de autor es reducida. Señaló además, este tribunal, que el retrato robot elaborado a partir de una de las fotografías controvertidas constituía una obra nueva, independiente y protegida ella misma por los derechos de autor.

2. Cuestión prejudicial referida al Reglamento 44/2001

6. En las circunstancias anteriormente señaladas, el Handelsgericht Wien decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE varias cuestiones prejudiciales, referidas al Reglamento 44/2001 y a la Directiva 2001/29/CE.

En relación con el Reglamento 44/2001, que será lo que constituya el objeto de este comentario, se planteó la siguiente cuestión: «¿Debe interpretarse el artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001 en el sentido de que no impide su aplicación, ni por tanto la tramitación simultánea, el hecho de que las demandas presentadas contra varios demandados por violaciones sustancialmente idénticas de derechos de autor se basen en legislaciones nacionales diferentes pero esencialmente idénticas en cuanto al contenido (como sucede en todos los países europeos con la acción de cesación sin culpa y con el derecho a una retribución adecuada por violaciones de derechos de propiedad intelectual y el derecho a indemnización que se deriva de la utilización ilegal)?»

II. El foro de la pluralidad de demandados

1. La ubicación del art. 6.1 en la estructura de foros del Reglamento 44/2001

7. El art. 6 recoge una serie de foros basados en una razón de conexidad. En Bruselas I no se ha establecido un foro general de conexidad, sino una lista de supuestos concretos en los que cabe considerar que se da esta circunstancia, quedando justificada la atribución de competencia¹. El art. 6 se refiere en su aptdo. 1º al supuesto de la pluralidad de demandados, para permitir que la demanda se presente ante el domicilio de cualquiera de ellos con las condiciones que posteriormente veremos; el aptdo. 2º alude a demandas sobre obligaciones de garantía o para la intervención de terceros en el proceso, para determinar la competencia del tribunal que estuviere conociendo de la demanda principal, salvo en el caso de que ésta se hubiere formulado con el único objeto de provocar la intervención de un tribunal distinto del correspondiente al demandado; el aptdo. 3º se refiere a la reconvenición derivada del contrato o hecho en que se fundamentare la demanda inicial, para determinar la competencia del tribunal que estuviere conociendo de ésta última; y en el aptdo. 4º se menciona por último la materia contractual, para señalar que si la acción pudiera acumularse con otra en materia de derechos reales inmobiliarios será competente el tribunal del Estado miembro en el que estuviera sito el inmueble. Se trata de un precepto relacionado con el art 28, que establece unos mecanismos para evitar resoluciones inconciliables en el caso de que se estuvieran desarrollando en diferentes Estados miembros procedimientos referidos a materias conexas, pero que no fija, a diferencia del art. 6, una base autónoma de competencia judicial internacional².

8. El art. 6, que se ubica junto con el art. 5 en la Sección 2ª del Capítulo II dedicada a las competencias especiales, comparte en cuanto a su aplicación las mismas características que este precepto:

— Se aplica únicamente frente a demandados domiciliados en Estados miembros, quedando para el derecho autónomo los supuestos referidos a demandados domiciliados en terceros países (*Considerando 9*).

¹ Al respecto vid. I. HEREDIA CERVANTES, que se refiere a los foros de conexidad incluidos en el Reglamento Bruselas I, mencionando el art. 6 y otras disposiciones referidas a materias específicas, *Proceso internacional y pluralidad de partes*, Comares, Granada, 2002, p. 82.

² Sobre este precepto vid. H. AGUILAR GRIEDER, *Acumulación de procesos en los litigios internacionales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pp. 127 ss.

- Se somete a la jerarquía de foros prevista en el Reglamento 44/2001, de modo que priman frente a este precepto los foros exclusivos y basados en la autonomía de la voluntad³. El art. 6 se sitúa al mismo nivel que el art. 5, constituyendo una posible alternativa al foro del domicilio del demandado. Se trata no obstante de una alternativa que debe aplicarse con cierta cautela, ya que como se señala en el propio Reglamento, las reglas de competencia judicial internacional deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia se basa generalmente en el domicilio del demandado y que esta competencia debe regir siempre, excepto en algunos casos muy concretos en los que la materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de vinculación (*Considerando 11*).

Este carácter de cierta excepcionalidad frente al domicilio del demandado no es baladí, pues aparece con frecuencia en la jurisprudencia del TJUE para justificar interpretaciones restrictivas de estos preceptos. La *Sentencia de 13 de julio de 2006, Asunto C-103/05, Reisch Montage AG. c. Kiesel Baumaschinen Handels GmbH* parece apartarse no obstante de esta línea interpretativa, al señalar en un supuesto relativo a una pluralidad de demandados, donde se acudió ante los tribunales del domicilio del demandado contra el que la acción resultaba inadmisibile en virtud del derecho nacional por encontrarse en quiebra, que ello no impedía que pudiera invocarse el art. 6.1⁴.

- Se excluye su aplicación en relación con los foros de protección incluidos en las Secciones 3^a «Competencia en materia de seguros», 4^a «Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores» y 5^a «Competencia en materia de contratos individuales de trabajo», que funcionan con autonomía en el marco del Reglamento, con las excepciones que en las mismas se establezcan. El TJUE tuvo oportunidad de recordar esta limitación en su *Sentencia de 22 de mayo de 2008, Asunto C-462/06, Glaxosmithkline, Laboratoires Glaxosmithkline c. Jean-Pierre Rouard*, referida a un litigio derivado de un contrato de trabajo en el que se planteó la posibilidad de aplicar el art. 6.1 relativo a la pluralidad de demandados⁵.

9. En el caso que analizamos se cumplían los límites en el marco de los cuales es posible invocar el art. 6.1. En primer lugar, se trataba de varias editoras de prensa demandadas, de las cuales una tenía su domicilio social en Austria (*Standard Verlags GmbH*) y las restantes en Alemania (*Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG y Axel Springer AG*). La materia objeto del litigio se refería a la posible vulneración de los derechos de autor de la Sra. Painer, fotógrafa de profesión, supuesto ajeno a los foros exclusivos y de protección.

³ Al respecto vid. I. HEREDIA CERVANTES, *Proceso internacional y pluralidad de partes*, op. cit., pp. 199 ss.

⁴ *Rec.* 2006, I-6827. Esta decisión parece responder al objetivo de que la aplicación de las disposiciones del Reglamento no dependa del derecho procesal de los Estados miembros. Al respecto vid. C. ALTHAMMER, «Die Anforderungen an die Ankerklage am forum connexitatis (Art. 6 Nr. 1 EuGVVO)», *IPrax*, 2006, pp. 558 ss.; E. PATAUT, *Revue critique de droit international privé*, 2007, pp. 181 ss.

⁵ En este caso se daba la circunstancia de que era el trabajador quien pretendía basarse en el foro del art. 6.1 para presentar una demanda conjunta contra quienes consideraba sus coempleadores, señalando el TJUE que no podía hacerlo aún cuando ello afectara al objetivo declarado en el propio Reglamento 44/2001 de proteger a la parte más débil (par. 34), *Rec.* 2008, I-3965. Para una valoración crítica de esta Sentencia, vid. P. FRANZINA, *La nuova giurisprudenza civile commentata*, N° 9, 2008, pp. 1094 y ss.; F. JAULT-SESEKE, *Revue critique de droit international privé*, 2008, pp. 853 ss.; S. KREBBER, «Einheitlicher Gerichtsstand für die Klage eines Arbeitnehmers gegen mehrere Arbeitgeber bei Beschäftigung in einem grenzüberschreitenden Konzern», *IPrax*, 2009, pp. 409 ss. En una Sentencia posterior del TJUE sí se admitió sin embargo que se aplicara el foro de la sumisión tácita en un supuesto referido a un contrato de seguro, a pesar de que esta posibilidad no se contemple en las Secciones 3^a a 5^a (Vid. S. MARINO, «La proroga tacita di giurisdizione nei contratti conclusi dalle parti deboli: la Sentenza Bilas», *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2010, págs. 915 ss.).

En la propuesta de reforma del Reglamento Bruselas I se ha dado respuesta a las críticas que generó la Sentencia Glaxosmithkline, pues se incorpora la posibilidad de invocar el art. 6.1 en relación con los contratos de trabajo, Art. 18 *Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*, Bruselas COM (2010) 748.

Se daba por otra parte la circunstancia de que el art. 6.1 de Bruselas I era el único foro que permitía concentrar el litigio en un solo país, coincidiendo además, según parece desprenderse de los hechos, con el lugar de domicilio de la actora, Austria. El foro general del art. 2 relativo al domicilio del demandado conducía, como se ha visto, a una fragmentación del pleito. Igual resultado se habría producido aplicando el foro especial por razón de la materia del art. 5.3, al haberse realizado la difusión de los distintos periódicos y revistas mencionados entre Austria y Alemania.

2. Requisitos para la aplicación del art. 6.1

A) Antecedentes de la actual formulación del art. 6.1

10. El art. 6 del Reglamento 44/2001 dispone, en su aptdo.1º, que si hubiere varios demandados podrá presentarse la demanda ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estuvieran vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente.

11. En la versión originaria del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que se mantuvo inalterada en los sucesivos convenios de adhesión que se fueron suscribiendo con los nuevos Estados miembros, se hacía referencia únicamente para la aplicación de este foro a la existencia de una pluralidad de demandados⁶. Ciertamente es que en el Informe de P. JENARD que acompañaba al mencionado Convenio se hablaba de la necesidad de una cierta conexión entre las demandas, a fin de que el art. 6.1 no pudiera ser utilizado para privar al demandado de litigar ante los tribunales de su domicilio⁷. Pero ello no impidió que se considerase necesario plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE para que se clarificase los requisitos que habían de cumplirse para su aplicación.

En la *Sentencia de 27 de septiembre de 1988, Asunto C-189/87, Athanasios Kalfelis c. Banco Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. y otros*⁸, el TJUE tuvo oportunidad de confirmar que efectivamente se requería un cierto vínculo entre las demandas para la aplicación del art. 6.1, a fin de que este precepto no supusiera un menoscabo al principio general de que la competencia corresponde a los órganos jurisdiccionales del Estado del domicilio del demandado (p. 8). En cuanto a la naturaleza del vínculo requerido, el TJUE se decantó por una interpretación autónoma (p. 10), con la que se evitara el tener que depender de las peculiaridades de los derechos nacionales en la materia⁹, que se inspiraría en el art. 22, actualmente art. 28 en el Reglamento 44/2001 (par. 11-12): *entre las distintas demandas formuladas por un mismo demandante contra distintos demandados debe existir un punto de conexión, de tal naturaleza, que exista un interés en que sean resueltas conjuntamente con el fin de evitar soluciones que pudieran ser contradictorias si los litigios se juzgaran por separado.*

⁶ Para un análisis del art. 6.1 en el marco del Convenio de Bruselas, vid. A. QUIÑONES ESCÁMEZ, *El foro de la pluralidad de demandados en los litigios internacionales*, Eurolex, Madrid, 1996; F. GARAU SOBRINO, «Artículo 6», *Comentario al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*, A.L. Calvo Caravaca (ed.), Universidad Carlos III de Madrid, BOE, Madrid, 1995, pp. 166 ss.

⁷ P. JENARD, *Report on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters*, OJEC C 59, 5 de marzo 1979.

⁸ *Rec.* 1988, 5565. Para un análisis de esta Sentencia, vid. H. GAUDEMET-TALLON, *Revue critique de droit international privé*, 1989, pp. 117 ss.; R. GEIMER, *Neue Juristische Wochenschrift*, 1988, pp. 3089 ss.; I. HEREDIA CERVANTES, *Proceso internacional y pluralidad de partes*, op. cit., pp. 130 ss.; A. HUET, *Journal du droit international*, 1989, pp. 457 ss.; F.J. JIMÉNEZ FORTEA, *Revista General de Derecho*, 1989, pp. 3039 ss.; A. QUIÑONES ESCÁMEZ, *El foro de la pluralidad de demandados en los litigios internacionales*, op. cit., pp. 56 ss.

⁹ Como señala A. QUIÑONES ESCÁMEZ, el TJUE evitó recurrir a la tipología gestada por la doctrina y jurisprudencia de los Estados miembros (litisconsorcio necesario, facultativo, conexidad reforzada o simple, pluralidad necesaria o facultativa), dado que ello generaría múltiples problemas interpretativos, *El foro de la pluralidad de demandados en los litigios internacionales*, op. cit., pp. 60.

12. Esta decisión se incorporaría posteriormente en el Reglamento 44/2001, cuyo art. 6.1, como hemos tenido oportunidad de señalar al comenzar este epígrafe, se refiere al foro de la pluralidad de demandados estableciendo estos requisitos adicionales¹⁰.

B) La evolución de la jurisprudencia del TJUE

13. Una vez establecidos en la Sentencia Kalfelis los requisitos necesarios para la aplicación del art. 6.1 del Convenio de Bruselas, que pasarían posteriormente al art. 6.1 del Reglamento 44/2001, los problemas interpretativos se desplazaron a la determinación de las circunstancias en las que cabía apreciar que se daban tales requisitos. En este punto se observan vaivenes en la jurisprudencia del TJUE, en los que la Sentencia de 1 de diciembre de 2011 en el asunto Painer constituye el más reciente ejemplo. Vamos a referirnos a sus antecedentes.

14. En la *Sentencia del TJUE de 27 de octubre de 1998, Asunto C-51/97, Réunion européenne SA y otros c. Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV, Capitaine commandant le navire «Alblasgracht V002»*¹¹, se señaló, en primer término, que para la aplicación del art. 6.1 la acción debía entablarse ante los tribunales del domicilio de uno de los demandados, lo cual no se cumplía en este caso (p. 44-45). Pero después prosiguió el Tribunal recordando una serie de consideraciones realizadas en la Sentencia Kalfelis a propósito de los requisitos necesarios para la aplicación del art. 6.1 y del foro especial del art. 5.3 en materia delictual o cuasidelictual (p. 47-49), para concluir afirmando que no podía considerarse que tuvieran un punto de conexión dos demandas de una misma acción de reparación, dirigidas contra distintos demandados y basadas, una de ellas, en la responsabilidad contractual y, la otra, en la responsabilidad delictual (p. 50). Esta Sentencia, que coincidimos con quienes señalan que parecía mezclar consideraciones que en la Sentencia Kalfelis se realizaban separadamente a propósito de los art. 6.1 y 5.3¹², se vería posteriormente corregida por la *Sentencia de 11 de octubre de 2007, Asunto C-98/06, Freepport plc c. Olle Arnoldsson*.

15. Un hito importante en la interpretación del art. 6.1 lo marcó la *Sentencia del TJUE de 13 de julio de 2006, Asunto C-539/03, Roche Nederland BV y otros c. Frederick Primus y Milton Goldenberg*¹³, por afectar a la práctica hasta entonces existente en un sector económico tan importante como es el de las patentes y las acciones en caso de su violación¹⁴. El supuesto se enmarcaba en la interpretación

¹⁰ El Reglamento 44/2001 mantuvo la fórmula proporcionada por el TJUE en el asunto Kalfelis, a pesar de que existían propuestas en un sentido más restrictivo, vid. A. QUIÑONES ESCÁMEZ, «La revisión del Art. 6, apartado primero, del Convenio de Bruselas: pluralidad de demandados», *La revisión de los Convenios de Bruselas de 1968 y Lugano de 1988 sobre competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales: una reflexión preliminar española*, Seminario celebrado en Tarragona, 30-31 de mayo de 1997, Marcial Pons, Madrid, 1998, pp. 342 y ss.

¹¹ *Rec.* 1998, I-6511. Sobre esta sentencia, vid. M. ESLAVA RODRÍGUEZ, *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, 2000, pp. 810 ss.; A. FONT SEGURA, «La responsabilidad del porteador efectivo en el Convenio de Bruselas de 1968», *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 1999, nº 5, pp. 187 ss.; H. GAUDEMET-TALLON, *Revue critique de droit international privé*, 1999, pp. 333 y ss.; H. KOCH, «Europäische Vertrags- und Deliktsgerichtsstände für Seetransportschäden («Weiche Birnen»)», *IPRax*, 2000, pp. 186 y ss.; F. LECLERC, *Journal du droit international*, 1999, pp. 625 ss.; M. LÓPEZ DE GONZALO, *Diritto del commercio internazionale*, 1999, pp. 516 ss.

¹² R. ARENAS GARCÍA, «El foro de la pluralidad de demandados ante el TJCE: comentario a la STJCE (Sala Tercera) de 11 de octubre de 2007», *Anuario español del Derecho internacional privado*, t. VII, 2007, p. 634.

¹³ *Rec.* 2006, I-6535.

¹⁴ Se da la circunstancia de que el mismo día se dictó otra Sentencia que afectaría también decisivamente a la interpretación del foro exclusivo en materia de patentes, art. 16.4 del Convenio de Bruselas y 22.4 en el Reglamento 44/2001: Sentencia de 13 de julio de 2006, Asunto C-4/03, GAT c. LuK, *Rec.* 2006, I-6509. La mayoría de comentarios se refieren de modo conjunto a ambas Sentencias, vid. S. ÁLVAREZ GONZÁLEZ y M. REQUEJO ISIDRO, «Litigación internacional sobre patentes en Europa. El sistema de competencia judicial internacional interpretado por el TJCE», *Actas de derecho industrial y derechos de autor*, Tomo XXVII, 2006, pp. 661 ss.; E. BODSON, «Le brevet européen est-il différent? L'arrêt Roche Nederland de la Cour de Justice: vers une révision du règlement de Bruxelles en ce qui concerne la concentration de litiges transfrontaliers en matière de contrefaçon de brevets européens?», *Revue de droit international et de droit comparé*, 2007, pp. 447 ss.; A. ESPINIELLA MENÉNDEZ, *Revista española de Derecho internacional*, 2006, Nº 2, pp. 947 ss.; C. GONZÁLEZ BEILFUSS, «Nulidad e infracción de patentes en Europa

liberal que hacían los tribunales holandeses del art. 6.1, que fue evolucionando hacia un criterio algo más restrictivo a partir de la Sentencia de la *Corte de Apelación de La Haya de 23 de abril de 1998, Expandable Grafts Partnership c. Boston Scientific*, donde se sentó la teoría conocida como *spider in the web*: una pluralidad de empresas podían ser demandadas en Holanda si formaban una red entre ellas y el centro de dirección principal del grupo se encontraba en este país¹⁵. El caso Roche se refería a la supuesta vulneración de los derechos que ostentaban sobre una patente europea los Sres Primus y Goldenberg por parte de Roche Nederland BV y otras ocho sociedades del grupo Roche domiciliadas, algunas de ellas, en otros Estados miembros, y en el mismo se cuestionó al TJUE si existía el vínculo necesario para aplicar el art. 6.1, así como la pertinencia a efectos de valorar dicho vínculo de una serie de circunstancias que se enumeran en la cuestión prejudicial (el hecho de que las demandadas formen parte del mismo grupo de empresas; el hecho de que las demandadas hayan obrado en común, basándose en un plan de acción conjunta, y de ser así, el lugar en el que se originó dicho plan; el hecho de que los actos de violación imputados a las distintas demandadas sean idénticos o casi idénticos)¹⁶.

En este punto la Sentencia se refirió a que la naturaleza del vínculo requerido debía estar orientada por la necesidad de evitar resoluciones inconciliables, marcando la diferencia que existe a la hora de interpretar este concepto entre los arts. 22 y 27 del Convenio, arts. 28 y 34 en el Reglamento 44/2001, que también emplean el término «inconciliables». El TJUE se refirió a su *Sentencia de 6 de diciembre de 1994, Asunto C-406/92, The owners of the cargo lately laden on board the ship Tatry c. The owners of the ship Maciej Rataj*¹⁷, donde se ha establecido que a efectos de aplicar el art. 22 debe hacerse una interpretación más amplia de la conexidad, que cubra todos los supuestos en los que exista un riesgo de resoluciones contradictorias, aun cuando las resoluciones puedan ejecutarse separadamente y sus consecuencias jurídicas no sean mutuamente excluyentes. Se trata de un concepto más amplio que el previsto en el art. 27.3, donde es necesario para su aplicación que las resoluciones inconciliables impliquen consecuencias jurídicas que se excluyan recíprocamente (p. 23).

Pero ante la discusión que surgió entre las partes y gobiernos representados en el caso sobre si al art. 6.1 podía extenderse sin más la interpretación amplia del art. 22, o si atendiendo a la diferente finalidad y posición de las disposiciones en cuestión debía realizarse una interpretación algo más restrictiva (p. 24), el TJUE concluyó que no resultaba necesario pronunciarse al respecto en el presente asunto dado que no existía riesgo de resoluciones contradictorias (p. 25). Según el tribunal, la contrariedad de resoluciones debía inscribirse en el marco de una misma situación de hecho y de derecho (p. 26), lo cual no se daba en este supuesto.

En primer lugar señaló que no cabía apreciar que estuviéramos ante una misma situación de hecho cuando se trata de diferentes demandados, a los que se les imputa actos de violación de patente europea cometidos en diferentes Estados miembros y que no son los mismos (p. 27). Aunque posteriormente matizaría esta consideración a la luz de las circunstancias formuladas en la segunda cuestión prejudicial, pues señaló que sí cabría apreciar que estamos ante una misma situación de hecho en el supuesto de sociedades demandantes pertenecientes a un mismo grupo, que hubieran actuado de una manera idéntica o similar con arreglo a un plan de acción conjunta elaborada por una sola de ellas (p. 34). En cualquier caso, esta segunda consideración no modificó el sentido de la decisión, pues el TJUE señaló que tampoco estábamos ante una misma situación de derecho en el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta que aunque el Convenio de Múnich prevé normas comunes para la concesión de la patente

después de GAT y Roche», *Anuario español de Derecho internacional privado*, 2006, pp. 269 ss.; A. PALMIERI, *Il foro italiano*, 2006, pp. 493-494; A. QUIÑONES ESCÁMEZ, *Revista española de Derecho internacional*, 2006, Nº 2, pp. 951 y ss.; P. SCHLOSSER, *Juristenzeitung*, 2007, pp. 305 ss.; M. WILDERSPIN, «La compétence juridictionnelle en matière de litiges concernant la violation des droits de propriété intellectuelle. Les arrêts de la Cour de Justice dans les affaires C-4/03, GAT c. LuK, et C-539/03 Roche Nederland c. Primus et Goldberg», *Revue critique de droit international privé*, 2006, pp. 777 ss.

¹⁵ Al respecto vid. A. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, Dykinson, 2008, pp. 126 y ss.

¹⁶ Como señala C. GONZÁLEZ BEILFUSS, el tribunal holandés solicitaba con esta cuestión prejudicial un juicio del TJUE acerca de la compatibilidad de su jurisprudencia *Boston Scientific* con el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, ahora Reglamento 44/2001, «Nulidad e infracción de patentes en Europa después de GAT y Roche», op. cit., p. 278.

¹⁷ *Rec. 1994, I-5439*.

europea, ésta sigue rigiéndose por la normativa nacional de cada uno de los Estados contratantes para los que se concede (p. 29).

En definitiva, la Sentencia del TJUE de 13 de julio de 2006 en el asunto Roche consideró que no estaba justificado invocar el art. 6.1 en un supuesto de violación de una patente europea en diferentes Estados miembros por sociedades pertenecientes a un mismo grupo empresarial, generando numerosas críticas y reacciones entre los especialistas de este sector. Se ha señalado que esta Sentencia obligaría a los titulares de una patente europea a litigar de modo paralelo en varios países, y que ante la complejidad y los gastos de procedimiento que ello generaría quizás se vieran obligados a hacerlo únicamente en los países que considerasen más estratégicos; que esta Sentencia se vincula a la tradicional protección territorial de los derechos de propiedad intelectual e industrial, lo cual puede afectar a una buena administración de la justicia; que con este resultado habría que considerar quizás la creación de una jurisdicción especializada a nivel internacional; que existe ya un grado sustancial de armonización jurídica en la regulación de estos derechos, que no fue debidamente tenido en cuenta por el tribunal, y que con diferentes procedimientos paralelos puede peligrar su interpretación uniforme...¹⁸

Junto a esas reacciones críticas, se añade que estas decisiones del TJUE en materia de patentes coincidieron en el tiempo con otras iniciativas promovidas desde diversos foros internacionales, que acogían posturas más liberales para mejorar la litigación internacional en este sector¹⁹. Conviene destacar, por la incidencia que como se verá después ha tenido en la decisión objeto de comentario, que el *European Max-Planck Group for the Conflict of Laws in Intellectual Property* ha planteado posibles reformas del Reglamento Bruselas I, proponiendo en relación con el art. 6.1 que se le añada un nuevo párrafo donde se especifique que existe riesgo de inconciliabilidad de resoluciones cuando las disputas se refieran esencialmente a las mismas cuestiones fácticas y jurídicas. En relación con este último aspecto se precisa que no se excluiría la existencia de una misma situación de derecho aún en el caso de que se aplicaran diferentes derechos nacionales, siempre que los preceptos aplicables estén sustancialmente armonizados como consecuencia de la legislación europea o de un convenio internacional aplicable al caso²⁰.

¹⁸ Para una referencia a las distintas críticas realizadas, vid. E. BODSON, «Le brevet européen est-il différent? L'arrêt Roche Nederland de la Cour de Justice: vers une révision du Règlement de Bruxelles en ce qui concerne la concentration de litiges transfrontaliers en matière de contrefaçon de brevets européens?», op. cit., pp. 477 ss.

¹⁹ E. BODSON, «Le brevet européen est-il différent? L'arrêt Roche Nederland de la Cour de Justice: vers une révision du Règlement de Bruxelles en ce qui concerne la concentration de litiges transfrontaliers en matière de contrefaçon de brevets européens?», op. cit., pp. 481 ss.; C. GONZÁLEZ BEILFUSS, «Nulidad e infracción de patentes en Europa después de GAT y Roche», op. cit., pp. 281 y ss.

²⁰ El *European Max-Planck Group for the Conflict of Laws in Intellectual Property* se creó en 2004, disponiendo de una página web donde aparecen todos los trabajos y actividades realizados hasta la fecha (http://www.ip.mpg.de/ww/de/pub/mikroseiten/cl_ip_eu/en/pub/home.cfm). Este grupo ha venido elaborando los *Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP Principles)*, que se refieren a la competencia judicial internacional, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales. En la versión definitiva de los principios, que acaba de concluirse en diciembre de 2011, se contempla para el supuesto de la pluralidad de demandados la siguiente solución: «**Article 2:206: Multiple defendants:** (1) A person who is one of a number of defendants may also be sued in the courts of the State where any of the defendants is habitually resident, provided the claims are so closely connected that it is appropriate to hear and determine them together to avoid the risk of incompatible judgments resulting from separate proceedings. (2) For the purposes of paragraph 1, a risk of incompatible judgments requires a risk of divergence in the outcome of the actions against the different defendants which arises in the context of essentially the same situation of law and fact. In particular in infringement disputes and subject to the individual circumstances of the case: (a) disputes involve essentially the same factual situation if the defendants have, even if in different States, acted in an identical or similar manner in accordance with a common policy; (b) disputes may involve essentially the same legal situation even if different national laws are applicable to the claims against the different defendants, provided that the relevant national laws are harmonised to a significant degree by rules of a Regional Economic Integration Organisation or by international conventions which are applicable to the disputes in question. (3) If it is manifest from the facts that one defendant has coordinated the relevant activities or is otherwise most closely connected with the dispute in its entirety, jurisdiction according to paragraph 1 is only conferred on the courts in the State where that defendant is habitually resident. In other cases, jurisdiction is conferred on the courts in the State or States of habitual residence of any of the defendants, unless a) the contribution of the defendant who is habitually resident in the State where the court is located is insubstantial in relation to the dispute in its entirety or b) the claim against the resident defendant is manifestly inadmissible». Este grupo ya realizó una propuesta en este sentido para que se incluyera en la reforma actualmente en curso del Reglamento 44/2001 (*Exclusive jurisdic-*

16. En la evolución de la jurisprudencia del TJUE sobre el art. 6.1 relativo al foro de la pluralidad de demandados debemos referirnos a continuación a la *Sentencia de 11 de octubre de 2007, Asunto C-98/06, Freeport plc c. Olle Arnoldsson*²¹. En este caso el Tribunal tuvo ocasión de volver a referirse a la posibilidad de aplicar el art. 6.1 en relación a dos demandados, en base respectivamente a una acción de fundamento contractual y a otra acción cuyo carácter contractual suscitaba dudas, señalando que este precepto tiene como objetivo evitar que se produzcan resoluciones contradictorias y que no requiere para su aplicación que las acciones ejercitadas contra distintos demandados tengan fundamentos jurídicos idénticos (p. 38-39). Las dudas suscitadas por la Sentencia Reunion européenne quedaban de esta forma despejadas, confirmando además el Tribunal que las consideraciones realizadas en esta Sentencia se referían a la posibilidad de aplicar el art. 5.3 para acumular las acciones en materia de responsabilidad contractual y delictual (p. 43-45). No obstante, quedaba la duda de cómo encajar estas consideraciones con la Sentencia Roche, a la que también se alude en esta Sentencia (p. 40), que requería para que pudiera darse una contrariedad de resoluciones que estuviéramos ante una misma situación de hecho y de derecho²².

17. Pues bien, la siguiente decisión en esta línea evolutiva de la jurisprudencia del TJUE es la Sentencia de 1 de diciembre de 2011, en el asunto Painer, a la que nos vamos a referir en el siguiente epígrafe.

C) La Sentencia Painer

18. Como hemos tenido oportunidad de señalar anteriormente, en la Sentencia del TJUE de 1 de diciembre de 2011, Asunto C-145/10, Eva Maria Painer c. cinco editoras de prensa, se planteaba si podía aplicarse el art. 6.1 del Reglamento 44/2001 en relación con una pluralidad de demandados, que supuestamente habían cometido violaciones sustancialmente idénticas de unos derechos de autor, aún en el caso de que en relación con los distintos demandados hubiera que aplicar legislaciones nacionales diferentes pero esencialmente idénticas en cuanto a su contenido – según señala la Sentencia, como sucede en todos los países europeos con la acción de cesación sin culpa y con el derecho a una retribución adecuada por violaciones de derechos de propiedad intelectual y el derecho a indemnización que se deriva de la utilización ilegal-.

La pregunta tenía sentido en el marco de la jurisprudencia del TJUE a propósito del art. 6.1, pues, como cabe deducir del epígrafe anterior, la respuesta a esta cuestión no estaba clara. De hecho, la Sentencia Painer se refiere a una situación que presenta ciertas similitudes con la Sentencia Roche, y como veremos, acaba resolviéndose de una forma distinta. En los vaivenes jurisprudenciales a los que nos referíamos en el epígrafe anterior, da la impresión de que la Sentencia Freeport vino a corregir la interpretación que se hacía de la Sentencia Réunion européenne, en el sentido de flexibilizar los requisitos necesarios para la aplicación del art. 6.1, y de que ahora la Sentencia Painer viene a hacer lo mismo en relación con la Sentencia Roche.

19. En el caso Painer, el TJUE se refiere en primer término al tenor literal del art. 6.1, para señalar que no exige, entre los requisitos necesarios para su aplicación, que las acciones ejercitadas contra los distintos demandados tengan fundamentos jurídicos idénticos (p. 76). Y después prosigue refiriéndose a cómo

tion and cross border IP (patent) infringement suggestions for amendment of the Brussels I Regulation, 20.12.2006), pero que por el momento no ha prosperado.

²¹ Rec. 2007, I-8319. Sobre esta Sentencia vid. C. ALTHAMMER, «Die Auslegung der Europäischen Streitgenossenzuständigkeit durch den EuGH – Quelle nationale Fehlinterpretation?», *IPrax*, 2008, pp. 228 ss.; R. ARENAS GARCÍA, «El foro de la pluralidad de demandados ante el TJCE: comentario a la STJCE (Sala Tercera) de 11 de octubre de 2007», op. cit., pp. 627 y ss.; M.A. MICHINEL ÁLVAREZ, *Revista española de Derecho internacional*, 2007, N° 2, pp. 754 y ss.; B. SUJECKI, *Neue Juristische Wochenschrift*, 2007, pág. 3706.

²² A las dudas generadas por esta Sentencia se refirió la abogada general V. TRSTENJAK en sus Conclusiones de 12 de abril de 2011 en el Asunto Painer, C-145/10. Igualmente, F. SALERNO «Coordinamento e primato tra giurisdizione civili nella prospettiva della revisione del Regolamento (CE) N. 44/2001», *Cuadernos de derecho transnacional*, 2010, N° 1, pp. 11-12.

en su jurisprudencia se ha venido requiriendo que este precepto se aplique con cierta cautela, para que no pueda convertirse en un medio con el que sustraer al demandado de su jurisdicción (Asunto Kalfelis) (p. 78).

En relación con ello, la Sentencia señala que la aplicación del art. 6.1 ha de estar orientada por su finalidad, que es evitar soluciones inconciliables en el sentido de este precepto (p. 79). Sobre el modo en que debe interpretarse este término de *inconciliables*, cabe destacar que se omite cualquier referencia a las diferencias que existen a este respecto en el marco de los actuales arts. 28 y 34 del Reglamento 44/2001, a pesar de que la Abogada General, Sra. V. TRSTENJAK, sí se detiene ampliamente en esta cuestión realizando alusiones al caso Roche (p. 57 a 71)²³. Este silencio del Tribunal no impide deducir sin embargo que se decanta por la interpretación más flexible del art. 28 –se mencionan en sus considerandos las Sentencias Kalfelis y Freeport–, marcando ciertas diferencias entre este precepto y el art. 6.1, que ofrece un foro de competencia judicial internacional.

20. El TJUE recuerda que en su jurisprudencia anterior la inconciliabilidad de resoluciones se ha basado en una misma situación de derecho y de hecho. Aunque sobre estos requisitos realiza interesantes matizaciones:

En relación con una misma situación de derecho, esto es, que a las diferentes demandas se aplique un mismo derecho, resulta llamativo que se omita cualquier referencia a la Sentencia Roche, que, como tuvimos oportunidad de ver anteriormente, se aferró a una interpretación exigente de este requisito para concluir que no podía aplicarse el art. 6.1 En el caso Roche las demandas estaban sometidas a diferentes derechos nacionales, y el TJUE argumentó que en esta situación no podían darse soluciones inconciliables y no estaba justificado por tanto la aplicación del art. 6.1. Ahora la Sentencia objeto de comentario, siguiendo la estela de Sentencia Freeport, señala que la identidad de bases jurídicas no es un requisito indispensable, sino que constituye solamente un factor pertinente a considerar entre otros (p. 80). Esta afirmación se matiza no obstante con la consideración adicional de que en este caso, aún debiéndose aplicar diferentes derechos nacionales –austriaco y alemán–, se trata de normativas esencialmente idénticas (p. 82).

La verdad es que sorprende esta afirmación. En el caso Roche, que se refería a litigios relativos a una patente europea, también cabía hablar de una cierta aproximación o vinculación jurídica en virtud del Convenio de Múnich. La Sentencia de 1 de diciembre de 2011, sin siquiera mencionar el caso Roche, como si no hubiera existido, nos da una respuesta más flexible. Se echa en falta una justificación del TJUE del por qué de su cambio de postura, a pesar de que la Abogada General, Sra. V. TRSTENJAK, sí se esforzó en proporcionarle diversos argumentos a este respecto²⁴. Con esta forma de proceder da la impresión de que el Tribunal reacciona frente a las críticas que producen sus decisiones, que fueron fuertes y numerosas en el caso Roche, lo cual puede generar poca confianza en su jurisprudencia. Conviene recordar que a raíz del caso Roche un grupo de expertos - *European Max-Planck Group for the Conflict of Laws in Intellectual Property*- propuso una pautas con las que modular los requisitos necesarios para la aplicación del art. 6.1, que ahora parecen inspirar a esta Sentencia²⁵.

En cuanto a la misma situación de hecho, un matiz interesante en la Sentencia Painer es que se vincula fundamentalmente con la previsibilidad para los codemandados. Es decir, más que una referencia a que los demandados hayan realizado los mismos hechos, el acento se pone en que la posibilidad de ser demandado en otro país en base al foro de la pluralidad de demandados pueda resultarle previsible. Este era un aspecto a cuya importancia ya venía refiriéndose nuestra doctrina desde hacía tiempo²⁶. En

²³ Nuestra doctrina ya se había referido a esta cuestión, poniendo de manifiesto las diferencias que derivan de decantarse por el 22 ó 27 del Convenio de Bruselas, 28 ó 34 en el Reglamento 44/2001. Se señala que pese a que en la redacción española del Convenio de Bruselas y del Reglamento 44/2001 se utiliza la misma expresión – *resoluciones inconciliables* –, en el resto de versiones, salvo la inglesa, se utiliza una terminología diferente en uno y otro, que evidencia la exigencia de un vínculo de menor intensidad en la excepción de conexidad (arts. 22/28), I. HEREDIA CERVANTES, *Proceso internacional y pluralidad de las partes*, op. cit., p. 135; H. AGUILAR GRIEDER, *Acumulación de procesos en los litigios internacionales*, op. cit., pp. 135 ss.

²⁴ Conclusiones de 12 de abril de 2011 en el Asunto Painer, C- 145/10, p. 78-84.

²⁵ Vid. supra nota 20.

²⁶ I. HEREDIA CERVANTES, *Proceso internacional y pluralidad de las partes*, op. cit., p. 319; M. VIRGÓS SORIANO y F.J. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, *Derecho procesal civil internacional. Litigación internacional*, Civitas, Madrid, 2000, pág. 146-147.

el caso Painer, aunque se deja al órgano jurisdiccional que valore las circunstancias del caso para tomar una decisión, sí se hace una alusión a la importancia de valorar a estos efectos si los demandados habían actuado de manera independiente, como parecía que de hecho había sucedido en este caso (p. 83).

21. En definitiva, en la evolución de la jurisprudencia del TJUE sobre el interpretación que debe darse al art. 6.1, la Sentencia Painer nos deja en la siguiente situación: la aplicación de este precepto debe estar orientada a evitar que se produzcan soluciones inconciliables en el marco de una misma situación de derecho y de hecho; para entender que estamos ante una misma situación de derecho no se requiere una identidad de bases jurídicas, siendo un importante factor a tener en cuenta que exista un grado sustancial de armonización; para entender que estamos ante una misma situación de hecho se precisa el factor de previsibilidad para los demandados, que podrá determinarse en función de si han actuado o no de forma independiente. En definitiva, factores que nos recuerdan al caso Roche, que ni siquiera se menciona, y que hubieran justificado quizás una solución diferente a la que se dio. La numerosa doctrina que reaccionó de manera crítica ante esta Sentencia, poniendo de manifiesto las numerosas dificultades que podía generar, entendemos que tiene motivos para estar satisfecha, además de sorprendida.