

ILÍCITOS A DISTANCIA Y BIENES INMATERIALES: LA PRECISIÓN DEL HECHO CAUSAL Y DEL CONCEPTO DE “DAÑO DIRECTO” Y “DAÑO INDIRECTO”

M^a DOLORES ORTIZ VIDAL

*Becaria-contratada FPU-UMU Área de Derecho Internacional Privado
Universidad de Murcia*

Recibido: 27.07.2014 / Aceptado: 01.08.2014

Resumen: En la actualidad, la utilización indebida de una obra artística puede expandirse rápidamente con un alcance geográfico mundial, lo que vulnera el derecho de propiedad intelectual. No obstante, el derecho de propiedad intelectual presenta un carácter territorial. Por ello, resulta necesario determinar en qué casos y según qué criterios los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro de la UE pueden declararse competentes, a efectos del art. 5.3 RB-I, para conocer de la responsabilidad civil derivada de una vulneración de los derechos de autor.

Palabras clave: Derecho de propiedad intelectual. Ilícitos a distancia. Daño directo. Daño indirecto. Artículo 5.3 RB-I.

Abstract: Currently, the misuse of an artistic work can expand rapidly with a global geographic scope, which can infringe the intellectual property rights. However, the intellectual property right has a territorial character. Therefore, it is necessary to determine in what cases the courts of a Member State of the EU have jurisdiction, for the purposes of art. 5.3 RB-I, to hear about the civil liability derived from a violation of copyright.

Key Words: Intellectual property (IP) rights. Act of tort committed in another Member State. Direct damage. Indirect damage. Article 5(3) of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000.

Sumario: I. La protección del derecho de propiedad intelectual en un escenario internacional. II. El asunto *Hi Hotel HCF SARL y Uwe Spoering*: STJUE de 3 abril 2014. III. Solución dada por el TJUE al asunto *Hi Hotel HCF SARL y Uwe Spoering*. IV. La interpretación del concepto “lugar en el que se ha producido o hubiere debido producirse el hecho dañoso” (art. 5.3 RB-I) respecto a los ilícitos a distancia en los que existen bienes inmateriales. 1. Determinación de las normas de competencia judicial internacional en materia delictual o cuasi delictual. 2. El foro “lugar en el que se hubiera producido o hubiera debido producirse el hecho dañoso” (art. 5.3 RB-I) y los ilícitos a distancia. 3. El concepto de “daño directo” y “daño indirecto” en los ilícitos a distancia en los que concurren bienes inmateriales, inspirados en el principio de territorialidad. V. Conclusiones.

I. La protección del derecho de propiedad intelectual en un escenario internacional

1. La evolución tecnológica y los nuevos métodos de distribución posibilitan nuevas técnicas de reproducción de obras artísticas y una amplia facilidad para con su divulgación no autorizada. Ello ha impulsado de modo exponencial la internacionalización de estas situaciones privadas. Una nueva realidad surge: la utilización indebida de una obra artística puede expandirse rápidamente con un alcance geográfico mundial, lo que vulnera el derecho de propiedad intelectual.

2. El derecho de propiedad intelectual es la facultad que tiene el autor sobre su obra. El titular de la obra dispone, en exclusiva, del derecho de reproducción, distribución y modificación del bien inmaterial objeto de protección, si bien, puede autorizar a terceras personas a ello. En este sentido, el tercero que realice cualquier modalidad de acto de explotación de la obra artística sin autorización del titular de la misma, comete una infracción de derecho de autor.

3. El contenido del derecho de autor es distinto en el ordenamiento jurídico español y anglosajón. En el ordenamiento jurídico español, el derecho de propiedad intelectual comprende derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más límite que el señalado por Ley (art. 2 LPI¹). A diferencia de ello, el sistema de *copyright* que contempla el ordenamiento jurídico anglosajón, únicamente se refiere a la vertiente patrimonial del derecho de autor².

4. Ahora bien, los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la UE tienen por objetivo proporcionar una adecuada protección jurídica dirigida a garantizar que el titular de una obra no tenga que soportar que un tercero, sin su autorización, reproduzca, explote o distribuya la misma. Por esta razón, los ordenamientos jurídicos de cada Estado miembro de la UE contemplan sanciones y vías de recurso para aquellos supuestos en los que se vulnera el derecho de propiedad intelectual.

5. No obstante, el legislador de la UE es consciente de que el derecho de autor constituye un “monopolio legal” que puede comportar “barreras jurídicas” que dificultan el respeto de los principios fundamentales de libre circulación que inspiran el mercado interior. Por esta razón, la UE persigue la uniformidad y la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de derechos de autor y derechos afines. Para ello, la UE ha elaborado, en materia de derechos de autor, la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de ciertos aspectos de derecho de autor y de derechos conexos a la sociedad de la información³.

6. El objetivo de dicha Directiva consiste en transponer las principales obligaciones que derivan de los dos Tratados sobre derechos de autor y derechos afines, adoptados en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en diciembre de 1996: el Tratado sobre derecho de autor y el Tratado sobre interpretación o ejecución y fonogramas⁴. Ambos Tratados de la OMPI tienen por finalidad ampliar el ámbito de protección que garantiza el Convenio de París para la protección de la

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

² A.-L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ., *Derecho internacional privado*, vol II, 14^a ed., 2013-2014, p. 1028; AAVV., *Manual de Propiedad Intelectual*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pp. 29-30 exponen el caso del coloreado de la película “La Jungla de Asfalto” del director John Huston (*Cour de Cassation* de 28 de mayo de 1991). Esta película pertenece al llamado cine negro, que se caracteriza por presentar una iluminación claroscuro. Pues bien, la productora norteamericana, que ostentaba el derecho de *copyright* sobre dicha película en USA decide colorear la obra, lo que era perfectamente posible porque la productora era titular, en los Estados Unidos, de todos los derechos sobre esta película. A diferencia de ello, en Francia, la productora norteamericana no podía colorear la película, a menos que contara con la autorización de los herederos de John Huston. En el Derecho francés, los herederos del director de la película son titulares del Derecho moral de autor, intransferible por acto *inter vivos*. De ese modo, la productora norteamericana puede utilizar su derecho de explotación del film en Francia, con arreglo al derecho francés, lo que supone que debe respetar el derecho moral de autor. Ello supone que la productora es titular, en Francia, de un derecho sobre la película que se rige por la Ley francesa y que con arreglo a tal derecho, no puede colorear dicha película si se oponen a ello los herederos de John Houston. La Sentencia de la *Cour de Cassation*, de 28 de mayo de 1991, se pronuncia a favor de los herederos de John Huston y en contra de la productora norteamericana, con ocasión de la emisión de la versión coloreada de “La Jungla de Asfalto” en una cadena de televisión francesa.

³ Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de ciertos aspectos de derecho de autor y de derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 314, de fecha 25.11.2008).

⁴ Decisión del Consejo de 16 de marzo de 2000, relativa a la aprobación de ambos Tratados, en nombre de la Comunidad Europea pero no publicada en el Diario Oficial.

propiedad industrial⁵ y el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas⁶, en función de la evolución técnica que ha experimentado, en el contexto internacional, la sociedad de la información.

7. La Directiva se refiere, principalmente, a tres ámbitos: el derecho de reproducción, el derecho de comunicación y el derecho de distribución. En relación con el derecho de reproducción, la UE permite que el autor se reserve el derecho exclusivo a autorizar o a prohibir la reproducción directa o indirecta, temporal o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o de una parte de su obra. Respecto al derecho de comunicación, la UE señala que el autor es quien tiene el derecho, en exclusiva, de autorizar o prohibir la puesta a disposición del público de sus obras, de manera que éste pueda acceder a la obra desde el lugar y el momento indicado por el autor. En cuanto al derecho de distribución, la Directiva señala que el autor es el único que puede distribuir al público su obra original o una copia de la misma. Ahora bien, el derecho de distribución del autor finaliza con la venta o cesión del derecho de propiedad intelectual a un tercero.

8. El presente trabajo se refiere a la interpretación que puede darse al foro de competencia judicial internacional “lugar en el que se hubiere producido o hubiere debido producirse el hecho dañoso”, contenido en el art. 5.3 RB-I⁷, respecto de los casos de ilícitos a distancia en los que existen bienes inmateriales. Para ello, este estudio aborda, entre otras, la STJUE de 3 de abril de 2014⁸.

II. El asunto *Hi Hotel HCF SARL y Uwe Spoering*: STJUE de 3 abril 2014

9. El Sr. Spoering, fotógrafo de profesión, realizó durante el mes de febrero de 2003 veinticinco fotografías del interior de distintas habitaciones del hotel que la compañía *Hi Hotel HCF SARL* explota en Niza (Francia). La empresa *Hi Hotel HCF SARL* paga al Sr. Spoering el montante que aparece en la factura cuyo importe ascendía a dos mil quinientos euros. La factura contenía la expresión “*include the rights – only for the Hi Hotel*”. En este sentido, el derecho de explotación de propiedad intelectual no fue recogido en un acuerdo por escrito firmado por ambas partes contratantes. No obstante y según lo que se desprende de la expresión de la factura, el Sr. Spoering cede a *Hi Hotel HCF SARL* el derecho a utilizar las fotografías en sus folletos publicitarios y sus páginas *web*.

⁵ Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, firmado el día 20 de marzo de 1883, enmendado el 28 de septiembre de 1979. 175 Estados son parte contratante en este Convenio. En particular, España ratifica este Convenio el día 6 de junio de 1884 y entra en vigor para nuestro país con fecha 7 de julio de 1884 (BOE núm. 28, de 1 de febrero de 1974).

⁶ Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, firmado el día 9 de septiembre de 1886, enmendado el 28 de septiembre de 1979. 167 Estados son parte contratante en este Convenio. En particular, España ratifica este Convenio el día 5 de septiembre de 1887, si bien, su entrada en vigor tiene lugar el día 5 de diciembre de 1887 (BOE núm. 81, de 4 abril de 1974).

⁷ Reglamento CE nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (*DO L* 012 de fecha 16.01.2001).

⁸ El TJUE se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el art. 5.3 RB-I, /art. 5.3. CB 1968 *vid.* STJUE 5 junio 2014, *Coty Germany GmbH vs. First Note Perfumes NV*, asunto C-360/12; STJUE 13 marzo 2014, *Marc Brogister vs. Fabrication de Montres Normandes EURL y Karsten Fräßdorf*, asunto C-548/12; STJUE 16 enero 2014, *Andreas Kainz vs. Pantherwerke AG*, asunto C-45/13; STJUE 3 octubre 2013, *Peter Pickney vs. KDG Mediatech AG*, asunto C-170/12; STJUE 18 julio 2013, *ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB vs. Frank Koot y Evergreen Investments BV*, asunto C-147/12; STJUE 16 mayo 2013, *Melzer vs. MF Global UK*, asunto C-228/11; STJUE 25 octubre 2012, *Folien Fischer AG y Fofitec AG vs. Ritrama SpA*, asunto C-133/11; STJUE 19 abril 2012, *Wintersteiger AG vs. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*, asunto C-523/10; STJUE 16 julio 2009, *Zuid-Chemie BV vs. Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA*, asunto C-189/08; STJUE 10 junio 2004, *Rudolf Kronhofer vs. Marianne Maier, Christian Möller, Wirich Hofius y Zeki Karan*, asunto C-168/02; STJUE 5 febrero 2004, *Danmarks Rederiforening vs. LO Landsorganisationen i Sverige*, asunto C-18/02; STJUE 17 septiembre 2001, *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA vs. Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS)*, asunto C-334/00; STJUE 19 septiembre 1995, *Antonio Marinari vs. Lloyd’s Bank plc y Zubaidi Trading Company*, asunto C-364/93; STJUE 7 marzo 1995, *Fiona Shevill vs. Presse Alliance SA*, asunto C-68/93; STJUE 11 enero 1990, *Drumez France y Tracoba vs. Hessische Landesbank (Helaba), Salvatorplatz-Grundstücksgesellschaft mbH & Co. oHG Saarland y Lübecker Hypothekbank*, asunto C-220/88; STJUE 30 noviembre 1976, *Société anonyme Handelskwekerij G.J. Bier BV vs. Société anonyme Mines de potasse d’Alsace*, asunto C-21/76.

10. Con posterioridad, en el año 2008, el Sr. Spoering descubre en una librería de Colonia (Alemania) que el libro “*Innenarchitektur weltweit*” (Arquitectura de interiores en el mundo), publicado por la editorial *Phaidon* cuyo domicilio social se encuentra en Berlín (Alemania), contenía la reproducción de nueve de las veinticinco fotografías que él había tomado del interior de las distintas habitaciones del hotel que la compañía *Hi Hotel HCF SARL* explota en Niza (Francia).

11. El Sr. Spoering interpone una demanda por vulneración de su derecho de propiedad intelectual contra la empresa *Hi Hotel HCF SARL* ante el tribunal de Colonia (Alemania). El Sr. Spoering considera que *Hi Hotel HCF SARL* ha vulnerado su derecho de autor, puesto que, ha transmitido sus fotografías a la editorial *Phaidon* para que haga uso de ellas. Por esta razón, el Sr. Spoering pretende que el tribunal de Colonia (Alemania) condene a *Hi Hotel HCF SARL* a dejar de reproducir, difundir o exponer dichas fotografías en territorio alemán, por sí misma o a través de terceros, con la salvedad de que él preste su consentimiento previamente. Además, el Sr. Spoering también solicita que *Hi Hotel HCF SARL* sea condenada al pago de una indemnización por los daños y perjuicios derivados del comportamiento de la compañía. La empresa *Hi Hotel HCF SARL* contesta a la demanda y alega que la editorial *Phaidon* tiene, además de un establecimiento en Berlín (Alemania), otro en París (Francia). Así las cosas, el director de la compañía *Hi Hotel HCF SARL* estima que puede ceder las fotografías tomadas por el Sr. Spoering a la editorial *Phaidon-París*.

12. El tribunal de Primera Instancia en Colonia estimó la demanda del Sr. Spoering y, con posterioridad, el recurso de apelación interpuesto por la compañía *Hi Hotel HCF SARL* no prosperó. Finalmente, el *Bundessgerichtshof*, ante el que se presenta recurso de casación, suspende el procedimiento y plantea al TJUE la cuestión de determinar si el tribunal alemán puede declararse internacionalmente competente para conocer del asunto en virtud del foro del lugar en el que se hubiere producido o debiere producirse el hecho dañoso (art. 5.3 RB-I).

III. Solución dada por el TJUE al asunto *Hi Hotel HCF SARL y Uwe Spoering*

13. El *Bundessgerichtshof* plantea al TJUE la cuestión de cómo debe interpretarse el foro del lugar en el que se hubiere producido o debiere producirse el hecho dañoso (art. 5.3 RB-I), para el caso de que el hecho dañoso se haya producido en un Estado miembro distinto de aquél en el que se ha cometido el acto ilícito, objeto del procedimiento.

14. La compañía *Hi Hotel HCF SARL* sostiene que el TJUE tiene que declarar inadmisibile la cuestión prejudicial que el *Bundessgerichtshof* le plantea, puesto que, no ha sido posible determinar si ha existido, o no, una cesión completa a su favor de los derechos de autor. Por tanto, indica la empresa *Hi Hotel HCF SARL* que si dicha cesión no ha tenido lugar, no se ha producido una infracción de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, el TJUE señala que las cuestiones planteadas por un órgano jurisdiccional nacional que versen sobre la interpretación del Derecho de la UE disfrutan de una presunción de pertinencia. En consecuencia, el TJUE se negará a pronunciarse respecto a una cuestión prejudicial en el caso de que la interpretación solicitada del Derecho de la UE no presente vínculo con el objeto del litigio principal o si el TJUE no dispone de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder a la cuestión planteada de manera útil (STJUE 12 de diciembre 2013, *Soa Nazionale Costruttori*⁹).

15. En este caso, la interpretación del foro “lugar donde se hubiere producido o pudiese producirse el hecho dañoso” (art. 5.3 RB-I) es necesaria para poder resolver el litigio principal, ya que, la compañía *Hi Hotel HCF SARL* ha propuesto una excepción de competencia de los órganos jurisdiccionales alemanes para conocer del litigio derivado de una infracción de derechos de autor. El *Bundessgerichtshof* tiene que

⁹ STJUE 12 diciembre 2013, *Soa Nazionale Costruttori*, asunto C-327/12, FD 20 “... las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad disfrutan de una presunción de pertinencia”.

pronunciarse, en primer lugar, respecto a la excepción de competencia con objeto de poder dictar, posteriormente y si procede, sentencia sobre el fondo del asunto. El *Bundersgerichtshof*, en el supuesto de que fuera competente para conocer del asunto, determinará si existió, o no, cesión de los derechos de propiedad intelectual o cual es el alcance de la posible infracción cometida por la empresa *Hi Hotel HCF SARL*.

16. Pues bien, el TJUE, para determinar si el tribunal alemán puede declararse competente para conocer de este litigio derivado de una infracción de derechos de autor, según el foro del art. 5.3 RB-I, tiene que señalar si dicho foro opera respecto del sujeto que vulneró los derechos de propiedad del Sr. Spoering, pero que no actuó en la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional alemán. Para ello, el TJUE tiene que tomar en consideración el hecho de que la editorial *Phaidon-Berlín* es la empresa que difunde las fotografías tomadas por el Sr. Spoering en Niza (Francia), lo que vulnera su derecho de propiedad intelectual. Ahora bien, la empresa *Hi Hotel HCF SARL* contribuye a dicha infracción en la medida en que es la que cede la explotación de las fotografías a la editorial *Phaidon-París*.

17. En este asunto, existen dos infractores: la compañía *Hi Hotel HCF SARL* y la editorial *Phaidon-Berlín*. La empresa *Hi Hotel HCF SARL* cede a *Phaidon-París* las fotos que tomó el Sr. Spoering sin su autorización y la editorial *Phaidon-Berlín* publica dichas fotos en una revista alemana. No obstante, aunque son dos los sujetos que han causado la infracción de los derechos de propiedad intelectual, el Sr. Spoering se dirige en el litigio principal, únicamente, contra la empresa *Hi Hotel HCF SARL* que actuó en Francia, fuera de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional alemán ante el que ha sido demandada.

18. En un proceso civil, es el actor el que delimita el objeto del proceso y es el actor el que decide quién es el demandado. Por esta razón, el Sr. Spoering pide en su demanda que el tribunal alemán condene a *Hi Hotel HCF SARL* a cesar en la reproducción, difusión y exposición en el territorio alemán de las fotografías, por sí misma o a través de terceros y que, además, le obligue a pagarle una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. No obstante, resulta necesario señalar que el Sr. Spoering se dirige en el litigio principal únicamente contra *Hi Hotel HCF SARL*, a pesar de que *Phaidon-Berlín* también ha cometido una infracción derivada de una vulneración de un derecho de propiedad intelectual. *Phaidon-Berlín* publica dichas fotografías en el libro “*Innenarchitektur weltweit*” (Arquitectura de interiores en el mundo). En el caso de que el Sr. Spoering hubiera decidido demandar a *Phaidon-Berlín*, el tribunal alemán se habría declarado competente en virtud del foro del domicilio del demandado (art. 2 RB-I) pero no con arreglo al foro especial contenido en el art. 5.3 RB-I. El foro del art. 5.3 RB-I sólo es aplicable cuando al demandado se le demanda ante un tribunal de un Estado miembro distinto de aquél en el que está domiciliado.

19. El TJUE considera que el hecho causante del daño, interpretado con arreglo al art. 5.3 RB-I, no se ha producido en la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional alemán. La causa por la que se produce el daño a los derechos patrimoniales de autor del Sr. Spoering se corresponde con la entrega que *Hi Hotel HCF SARL* hace a *Phaidon-París* de las fotografías que tomó el autor. Por ello, el TJUE estima que el órgano jurisdiccional alemán ante el que el Sr. Spoering ha presentado una demanda por vulneración de los derechos patrimoniales de autor, puede declararse competente para conocer del asunto sólo si el Estado miembro alemán protege los derechos patrimoniales que alega el demandante y si el daño producido puede materializarse en la circunscripción del tribunal ante el que se ejercita la acción (STJUE 3 octubre 2013, *Pickney*¹⁰). La infracción de los derechos patrimoniales de autor se protege, en el ordenamiento jurídico alemán, en 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 información¹¹. Además, el daño a los

¹⁰ STJUE 3 octubre 2013, *Peter Pickney vs. KDG Mediatech AG*, asunto C-170/12, FD. 40 “... las cuestiones de, por una parte, en qué condiciones puede considerarse vulnerado un derecho protegido en el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se haya ejercitado la acción y, por otra, si dicha vulneración es imputable al demandado, corresponden al examen de fondo del órgano jurisdiccional competente”.

¹¹ 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 (*DO*

derechos patrimoniales de autor del Sr. Spoering puede materializarse en la circunscripción del tribunal alemán. En consecuencia, el órgano jurisdiccional alemán podrá declararse competente para conocer de este asunto, si bien, únicamente respecto a los daños ocasionados en el territorio del Estado alemán.

20. En definitiva, el TJUE considera que el litigio objeto del asunto *Spoering vs. Hi Hotel HCF SARL* constituye un ilícito a distancia. Ello permite al demandante, el Sr. Spoering, elegir ante los tribunales de qué Estado miembro interponer su demanda por vulneración de sus derechos de autor: el tribunal del lugar en el que se genera el hecho causal que da lugar al daño, o bien, el tribunal del lugar en el que se verifica el daño (art. 5.3 RB-I)¹². Pues bien, el TJUE entiende que el órgano jurisdiccional alemán no es competente para conocer del asunto en virtud del foro del lugar en el que se produce el hecho causante del daño. *Hi Hotel HCF SARL* no actúa en la circunscripción del territorio del órgano jurisdiccional ante el que se le demanda. Sin embargo, el órgano jurisdiccional alemán sí podrá declararse competente para conocer del mismo asunto, según el foro del lugar en el que se verifica el daño, pero sólo respecto de los daños ocasionados en el territorio del Estado miembro alemán¹³.

IV. La interpretación del concepto “lugar en el que se ha producido o hubiere debido producirse el hecho dañoso” (art. 5.3 RB-I) respecto a los ilícitos a distancia en los que existen bienes inmateriales

1. Determinación de las normas de competencia judicial internacional en materia delictual o cuasi delictual

21. La vulneración de los derechos de propiedad intelectual y demás derechos incorporeales forman parte de la categoría de obligaciones no contractuales. El concepto de “materia delictual o cuasi delictual” es un concepto autónomo, propio del Reglamento *Bruselas I*. Por tanto, dicho concepto no debe extraerse de las normas de Derecho nacional de cada Estado miembro (STJUE 16 mayo 2013, *Melzer vs. MF Global UK*¹⁴). El TJCE ha señalado que el concepto “materia delictual o cuasi delictual” comprende toda obligación que surja de una relación jurídica que no haya sido libremente asumida por las partes¹⁵ (STJCE 11 julio 2002, *Rudolf Gabriel*¹⁶, STJCE 17 septiembre 2002, *Tacconi*¹⁷).

22. En el sector de la competencia judicial internacional, el Reglamento *Bruselas I* establece que, en materia delictual o cuasi delictual, las acciones por infracción de los derechos de propiedad

L 167, p. 10).

¹² O. CACHARD, *Droit international privé*, 2^a ed., Ed. Larcier, Bruxelles, 2013, p. 53 señala que “... le demandeur a le choix entre le bénéfice de la concentration du litige devant le juge du fait générateur et le bénéfice de la proximité avec le dommage, cette proximité impliquant un fractionnement”.

¹³ En el mismo sentido se pronuncia el TJUE en una Sentencia de 5 de junio de 2014, *Coty Germany GmbH vs. First Note Perfumes NV*, asunto C-360/12, FD. 51 “... el artículo 5, punto 3, del Reglamento n° 44/2001 no permite determinar, en virtud del lugar del hecho generador, una competencia jurisdiccional para conocer de una acción de responsabilidad basada en la ley contra la competencia desleal del Estado miembro en el que tiene su sede el tribunal que conoce del asunto dirigida contra uno de los presuntos autores de dicho daño que no actuó en la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional que conoce del asunto”.

¹⁴ STJUE 16 mayo 2013, *Melzer vs. MF Global UK*, asunto C-228/11, FD. 22 “... las disposiciones del Reglamento n° 44/2001 deben interpretarse de manera autónoma, remitiéndose a su sistema y a sus objetivos”.

¹⁵ A. S. DE SOUSA GONÇALVES, *Da Responsabilidade Extracontratual em Direito Internacional Privado. A mudança de paradigma*, Ed. Almedina, Coimbra, 2013, pp. 31-32 delimita el concepto de responsabilidad extracontractual según las indicaciones dadas por el TJUE. *Vid.* también J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, “Daños punitivos. Aspectos de Derecho internacional privado español y europeo” (Capítulo 8), en M.J. HERRADOR GUARDIA (Coordinador), *Derecho de Daños*, Ed. Aranzadi, 2013, pp. 383-464.

¹⁶ STJCE 11 julio 2002, *Rudolf Gabriel*, asunto C-96/00, FD. 33 “... el concepto de materia delictual o cuasidelictual cubierta por el artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas comprende toda demanda que tenga por objeto exigir la responsabilidad de un demandado y que no guarde relación con la materia contractual a efectos del artículo 5, número 1, de dicho Convenio”.

¹⁷ STJCE 17 septiembre 2002, *Tacconi*, asunto C-334/00, FD. 12 “... la responsabilidad precontractual no tiene su origen en compromisos libremente asumidos por una parte frente a otra”.

intelectual no encajan en el foro de competencia exclusiva que declara competentes a los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro, en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos, en virtud de lo dispuesto en algún instrumento legal internacional (art. 22.4 RB-I). Por esta razón, siempre que las partes implicadas no hayan decidido someterse a los tribunales de un Estado miembro (arts. 23-24 RB-I)¹⁸, pueden declararse competentes los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tiene su domicilio el demandado (art. 2 RB-I) o, alternativamente, los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se concreta el lugar en el que se hubiere producido o hubiere debido producirse el hecho dañoso (art. 5.3 RB-I).

23. El TJUE recuerda que el foro del país en cuyo territorio el demandado tiene su domicilio constituye un foro general (STJUE 3 abril 2014 *Spoering vs. Hi Hotel HCF SARL*). En efecto, si el tribunal del país en cuyo territorio tiene su domicilio el demandado (art. 2 RB-I) se declara competente para conocer de un litigio relativo a una infracción de derechos de autor, dicho tribunal puede decidir respecto de todos los daños que la presunta víctima soporte en cualquier Estado del mundo. El Sr. Spoering puede demandar a *Hi Hotel HCF SARL*, en virtud del foro del domicilio del demandado, ante los tribunales del Estado miembro en el que se encuentre su sede estatutaria, su administración central o su centro de actividad principal (art. 60 RB-I).

Ahora bien, el foro del domicilio del demandado es, con frecuencia, *ineficiente* porque no permite a demandante y a demandado litigar *low cost*. Los beneficios que obtiene el demandado respecto de la posibilidad de organizar una adecuada defensa procesal en su propio país, suelen coincidir con los perjuicios que se irrogan al demandante, que para litigar debe desplazarse al país en el que el demandado tiene su domicilio. No obstante, una litigación asequible favorece los derechos de los particulares. Por esta razón, el foro del domicilio del demandado sólo resulta *eficiente* si los bienes objeto del litigio se hallan en el lugar en el que el demandado tiene su domicilio, lo que les permite litigar a un coste reducido. En este sentido, se garantiza la ejecución de la futura sentencia sólo si los bienes objeto del litigio se encuentran en el país del domicilio del demandado y si su patrimonio es suficiente para cubrir la ejecución¹⁹.

24. No obstante, el TJUE indica, en el mismo asunto, que el Reglamento *Bruselas I* también contiene un foro de competencia judicial especial en materia delictual o cuasi delictual, para aquellos supuestos en los que el litigio está más estrechamente vinculado con los tribunales del Estado en el que se ha producido el hecho dañoso (art. 5.3 RB-I).

En consecuencia, el foro especial por razón de la materia regulado en el art. 5.3 RB-I, opera ante la existencia de una estrecha conexión entre el asunto litigioso y el órgano jurisdiccional del Estado en el que se ha producido o pudiera producirse el hecho dañoso, lo que garantiza una buena administración de la justicia²⁰ (STJUE 16 mayo 2013, *Melzer vs. MF Global UK*²¹). Además, el art. 5.3 RB-I es también

¹⁸ A. PEUKERT, "Contractual Jurisdiction Clauses and Intellectual Property" en J. DREXL / A. KUR (EDS.) *Intellectual Property and Private International Law. Heading for the Future*, Ed. Hart Publishing, Oregon, 2005, pp. 55-59.

¹⁹ A.-L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Derecho Internacional Privado*, vol. I, 14^a ed., Ed. Comares, Granada, 2013-2014, pp. 238-242 realizan un análisis crítico del fundamento jurídico privado del foro del domicilio del demandado y de su no adecuación a la litigación internacional del siglo XXI en términos de *eficiencia*. Vid. también, en relación con la creación de "demandados artificiales", J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Sociedades fantasma y Derecho Internacional Privado", *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, junio 2014, núm. 27, pp. 1-54.

²⁰ P. BLANCO-MORALES LIMONES, "Sección 2: Competencias especiales. Artículo 5: apartado tercero" en A.-L. CALVO CARAVACA (ED.) *Comentario al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial internacional y a la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil*, Universidad Carlos III, Madrid, 1995, pp. 120-130, esp. p. 127 indica que "El objetivo perseguido por el art. 5.3^o no es la protección de la víctima, sino la buena administración de la justicia, basada en la existencia de un vínculo particularmente estrecho entre el litigio y otro tribunal que no sea el del domicilio del demandado"; N. GOÑI URRIZA, "La concreción del lugar donde se ha producido el hecho dañoso en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001: Nota a la STJCE de 16 de julio de 2009" *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 3, n^o 1, marzo 2011, pp. 290-295, esp. p. 293 señala que la regla de competencia especial del art. 5.3 RB-I operará si produce un *efecto útil*, lo que obliga a descartar la aplicación del foro general del domicilio del demandado contenido en el art. 2 RB-I.

²¹ STJUE 16 mayo 2013, *Melzer vs. MF Global UK*, asunto C-228/11, FD. 26 "... la regla de competencia establecida en el artículo 5, punto 3, del Reglamento n^o 44/2001 se basa en la existencia de una conexión particularmente estrecha entre la controversia

un foro razonable en términos materiales porque posibilita que el presunto responsable que con su comportamiento cause un daño en lugar, responda en ese lugar de ese daño²².

25. Las normas de Derecho internacional privado, en el sector de la competencia judicial internacional, implementan un “principio de Justicia en el sentido constitucional-europeo”, por el que proporcionen soluciones seguras, estables, precisas, claras e intrínsecamente justas. Este principio “constitucional-europeo” es el que da sentido a la norma positiva²³.

La norma de competencia judicial internacional sintoniza con la tutela judicial efectiva cuando designa competente al tribunal de un Estado que presenta vínculos sustanciales con el litigio²⁴. El Derecho a la tutela judicial efectiva comporta que el tribunal que conozca del litigio presente contactos sustanciales con el mismo. En otras palabras, entre el litigio y el país cuyos tribunales van a conocer del asunto deben existir unos contactos significativos.

Los particulares ejercitan su Derecho a la tutela judicial efectiva siempre que el proceso judicial en el que intervengan sea justo, equitativo y no les ocasione costes excesivos o desproporcionados, lo que les permite obtener una respuesta judicial real y verdadera respecto a sus pretensiones. Las partes implicadas en una situación privada internacional no pueden verse sorprendidas por el hecho de que conozca de su asunto el tribunal de un Estado que no pudieron razonablemente prever.

2. El foro “lugar en el que se hubiera producido o hubiera debido producirse el hecho dañoso” (art. 5.3 RB-I) y los ilícitos a distancia

26. El objeto de la STJUE *Spoering vs. Hi Hotel HCF SARL* constituye un ilícito a distancia. El hecho generador del daño, que consiste en la cesión indebida de las fotos que *Hi Hotel HCF SARL* realiza a favor de *Phaidon-París*, se genera en Francia. No obstante, el daño, que se produce con la publicación de dichas fotos en una revista alemana por una editorial con sede en Berlín – *Phaidon-Berlín* –, se verifica en Alemania. La cuestión que se plantea consiste en determinar si el Estado en el que se ha producido el hecho dañoso se corresponde con el país en el que se produce el hecho generador del daño o con el Estado en el que se verifica dicho daño.

27. El concepto “lugar en el que se haya producido el hecho dañoso” es un concepto europeo, propio del Reglamento *Bruselas I*, que debe definirse con arreglo a sus objetivos²⁵. Por esta razón, dicho concepto no tiene que extraerse de las normas de Derecho nacional de cualquier Estado miembro de la UE²⁶. El foro “lugar en el que se haya producido o hubiera debido producirse el hecho dañoso” (art. 5.3 RB-I) opera con independencia de que, en el momento de presentación de la demanda, se haya probado,

y el órgano jurisdiccional del lugar en que se ha producido o puede producirse el hecho dañoso, que justifica una atribución de competencia a dicho órgano jurisdiccional por razones de buena administración de la justicia y de una sustanciación adecuada del proceso”; STJCE 16 julio 2009, *Zuid-Chemie*, C-189/08, FD. 24 “... la regla de competencia especial establecida en el artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas se basa en la existencia de una conexión particularmente estrecha entre la controversia y el órgano jurisdiccional del lugar en que se ha producido el hecho dañoso, que justifica una atribución de competencia a dicho órgano jurisdiccional por razones de buena administración de la justicia y de una sustanciación adecuada del proceso”.

²² F. J. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, *Derecho internacional privado*, 2ª ed., Ed. Civitas, Madrid, 2014, pp. 116-125, esp. pp. 117-118 hace referencia al principio de *auto-responsabilidad* del autor del daño que supone que el presunto responsable debe asumir la “carga de internacionalidad jurisdiccional” asociada al lugar en el que se produce el daño.

²³ J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Desarrollo judicial y Derecho internacional privado*, Ed. Comares, Granada, 2004, p. 147.

²⁴ Art. 24.1 CE: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

²⁵ U. MAGNUS / P. MANKOWSKI, *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2nd revised edition, Ed. Selp, Munich, 2012, p. 239 señalan que “el lugar donde se produce el hecho dañoso” no está definido expresamente en el art. 5.3 RB-I.

²⁶ H. GAUDEMET-TALLON, *Compétence et exécution des jugements en Europe. Règlement 44/2001. Convention de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007)*, 4ª ed., Ed. LGDJ, Paris, 2010, p. 220 expresa que « Les termes employés par l’article 5-3º entraînent des difficultés d’interprétation essentiellement dans trois types d’hypothèses : lorsqu’il y a dissociation dans l’espace entre le lieu du fait générateur du dommage et le lieu où le préjudice a été subi, lorsque le demandeur est la victime d’un préjudice par ricochet et, enfin, lorsque le lieu du fait générateur et celui où le préjudice est subi sont difficiles à localiser ».

o no, que se ha producido un daño a un bien jurídico, porque ésa es una cuestión de fondo del asunto²⁷. En este sentido, el foro contenido en el art. 5.3 RB-I se activa si existen indicios razonables de que se ha producido o de que puede producirse un daño al bien jurídico protegido²⁸.

28. El TJUE considera que, en los ilícitos a distancia, el foro “lugar en el que se haya producido o debiera producirse el hecho dañoso”, se refiere al Estado Miembro en el que se ha producido el hecho que ha causado el daño y también al Estado Miembro en el que se ha producido ese daño, de manera efectiva (STJCE 30 noviembre 1976, *Mines de Potasse d’Alsace*²⁹). Por tanto, el demandante puede elegir ante los tribunales de qué Estado desea interponer su demanda³⁰. Ahora bien, si el demandante presenta su demanda ante el tribunal del Estado de producción del hecho causal del daño, que normalmente coincidirá con el tribunal del Estado miembro en el que el demandante tenga su domicilio³¹, éste se declarará competente para conocer de la responsabilidad derivada de los daños causados en todo el mundo. No obstante, si el demandante interpone su demanda ante el tribunal del país en el que se verifica el daño, éste únicamente podrá conocer de la responsabilidad civil de los daños ocasionados en ese país³² (STJCE 7 marzo 1995, *Shevill*³³).

29. En este sentido, si el demandante presenta su demanda por infracción de derechos de autor ante los tribunales del Estado Miembro en cuyo territorio tiene su domicilio el demandado (art. 2 RB-I) o, alternativamente, ante los tribunales del Estado en el que se produce el hecho causal del daño (art. 5.3 RB-I), cualquiera de ellos se declarará competente para conocer de la responsabilidad derivada de los daños causados en todo el mundo. Sin embargo, en el caso de que el demandante interponga la demanda ante el tribunal del país en el que se verifica el daño (art. 5.3 RB-I), éste sólo podrá conocer de la responsabilidad derivada de los daños ocasionados en ese Estado.

30. Los derechos de propiedad intelectual presentan un carácter territorial, lo que significa que se protegen únicamente en el país donde se ha solicitado y obtenido la protección. En su inicio, los derechos

²⁷ A.-L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Derecho internacional privado*, vol. II, 13^a edición, Ed. Comares, Granada, 2012-2013, p. 826

²⁸ D. BUREAU / H. MUIR WATT, *Droit international privé*, Tome II, Ed. Presses Universitaires de France (PUF), Paris, 2007, pp. 370-371 ; M. ATTAL / A. RAYNOUARD, *Droit international privé*. Tome I : principes généraux, Ed. Larcier, Bruxelles, 2013, p. 209 indica que «il faut enfin noter que l’article 5-3^o fait aussi référence au lieu où le dommage risque de se produire » ; T. VIGNAL, *Droit international privé*, 2^a ed., Ed. Dalloz, Paris, 2011, p. 348 señala que «... l’article 5-3^o peut régir des actions purement préventives, visant à éviter la survenance d’un dommage ».

²⁹ STJCE 30 noviembre 1976, *Handelswekerij Bier/Mines de Potasse d’Alsace*, asunto C-21/76, FD. 19 “... el significado de la expresión del número 3 del artículo 5, «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» debe, pues, determinarse de manera que se reconozca al demandante la opción de ejercitar su acción, bien en el lugar donde se haya materializado el daño, bien en el lugar en el que se haya producido el hecho causante”.

³⁰ B. BAREL / S. ARMELLINI, *Manuale breve Diritto internazionale privato*, Ed. Giuffrè editore, Milano, 2013, pp. 264-265 realiza una comparativa del concepto “lugar en el que se ha producido el hecho dañoso” en el sector de la competencia judicial internacional en el Reglamento *Bruselas I* y en el ámbito de la Ley aplicable en el Reglamento *Roma II*.

³¹ T. VIGNAL, *Droit international privé*, 2^a ed., Ed. Dalloz, Paris, 2011, p. 348.

³² STJUE 5 junio 2014, *Coty Germany GmbH vs. First Note Perfumes NV*, asunto C-360/12, FD 45 “El TJUE estima que el tribunal del Estado miembro de registro de la marca o derecho incorporal en cuestión presuntamente vulnerado es “el que se encuentra en mejores condiciones para evaluar (...) si (...) efectivamente se vulnera la marca nacional protegida”. Además, dicho tribunal podrá conocer, *ex art. 7.2 RBI-bis*, de la totalidad del daño supuestamente irrogado al titular del derecho protegido, así como de una acción de cesación de cualquier vulneración de dicho derecho. Un derecho de propiedad industrial sólo se puede dañar en el país donde existe.

³³ STJCE 7 marzo 1995, *Shevill c. Presse Alliance*, asunto C-68/93, FD. 33 “...la expresión “lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso”, utilizada en el número 3 del artículo 5 del Convenio, debe interpretarse, en caso de difamación a través de un artículo de prensa difundido en varios Estados contratantes, en el sentido de que la víctima puede entablar contra el editor una acción de reparación, bien ante los órganos jurisdiccionales del Estado contratante del lugar de establecimiento del editor de la publicación difamatoria, competentes para reparar la integridad de los daños derivados de la difamación, bien ante los órganos jurisdiccionales de cada Estado contratante en que la publicación haya sido difundida y en que la víctima alegue haber sufrido un ataque contra su reputación, competentes para conocer únicamente de los daños causados en el Estado del órgano jurisdiccional al que se haya acudido”; G. VAN CALSTER, *European Private International Law*, Ed. Oxford and Portland, 2013, pp. 94-97 realiza un análisis jurídico crítico respecto de la STJUE asunto *Shevill c. Presse Alliance* en relación con el caso *Mines de Potasse d’Alsace*.

de propiedad intelectual e industrial constituyen auténticas “concesiones” o “privilegios” otorgados por el Soberano, lo que supuso que los derechos de exclusiva del autor sobre su creación se limitaran a las fronteras del Estado otorgante³⁴. Así, la territorialidad de los derechos de propiedad intelectual supone que existen tantas infracciones como Estados en los que se ha verificado el daño, siempre que el derecho exista allí³⁵. En este sentido, los derechos de propiedad intelectual presentan un carácter territorial porque sólo pueden infringirse en el lugar en el que el derecho de propiedad intelectual existe, se utiliza, se protege y ha sido presuntamente vulnerado.

31. En consecuencia, el “doble” foro del art. 5.3 RB-I que opera respecto de los ilícitos a distancia permite al actor interponer su demanda ante los tribunales de Estados distintos – lugar en el que se produce el hecho causal del daño, o bien, de manera alternativa, ante los tribunales del país en el que se verifique el daño –, que conocerán de la responsabilidad derivada de los daños producidos en todo el mundo o, en exclusiva, de los daños ocasionados en dicho territorio. Esta afirmación puede encontrar su fundamento en el supuesto de que un único hecho causal puede generar daños en distintos Estados. El tribunal del Estado en el que se realiza el hecho causal resulta competente para conocer de la responsabilidad derivada de los daños ocasionados en todo el mundo para evitar que el demandante soporte los elevados costes jurisdiccionales que le supondría demandar en cada país, por cada daño, ante los tribunales del Estado en el que dicho daño se ha verificado.

3. El concepto de “daño directo” y “daño indirecto” en los ilícitos a distancia en los que concurren bienes inmateriales, inspirados en el principio de territorialidad

32. En los casos de ilícitos a distancia, la opción de tribunal que existe a favor del demandante únicamente opera respecto a las víctimas directas que han sufrido un daño directo³⁶. Por ello, la producción de un daño indirecto en un Estado miembro no permite que el tribunal del Estado miembro del lugar en el que se genera dicho daño indirecto pueda declararse competente para conocer del asunto en virtud del foro contenido en el art. 5.3 RB-I. Ahora bien, el daño indirecto consecuencia de un perjuicio inicial directo sufrido en un Estado miembro distinto puede ser reclamado, pero ante los tribunales del Estado miembro del lugar en el que se produjera el daño directo. Pues bien, el Sr. Spoering es una víctima directa en este asunto porque es el sujeto que sufre directamente el perjuicio derivado de una infracción de derechos de autor. No obstante, se plantean dificultades a la hora de determinar si el daño que soporta el Sr. Spoering es directo o indirecto.

33. De un lado, el demandante podrá interponer su demanda, en un ilícito a distancia, ante el tribunal del lugar en el que se ha verificado el hecho causal, si y sólo si, tal hecho ha causado directamente el perjuicio. En este asunto, el Sr. Spoering dispondrá de la opción de demandar a *Hi Hotel HCF SARL* por infracción de su derecho de autor, si y sólo si, la acción que realiza *Hi Hotel HCF SARL* le causa directamente un perjuicio. La compañía *Hi Hotel HCF SARL* cede las fotografías que tomó el Sr. Spoering a la empresa *Phaidon* con sede en París, y ésta a su vez, las remite a la empresa *Phaidon* cuya sede se encuentra en Berlín. En este asunto, el origen del daño se produce en Francia por la cesión no autorizada de las fotografías que *Hi Hotel HCF SARL* realiza, en Francia, a favor de *Phaidon-París*. En este sentido, la compañía *Hi Hotel HCF SARL* realiza un acto ilícito según el Derecho francés, en Francia. Sin embargo, dicha cesión no puede considerarse un acto ilícito a tenor del Derecho alemán, puesto que, no ha sido

³⁴ A.-L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Derecho internacional privado*, vol. II, 14 ed., Ed. Comares, Granada, 2013-2014, p. 1036.

³⁵ O. CACHARD, *Droit international privé*, 2^a ed., Ed. Larcier, Bruxelles, 2013, p. 54 considera que « Ce retour à la territorialité, qui peut se concevoir en matière d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, est pourtant contestable en théorie et en pratique. En théorie, il méconnaît l’unité du fait générateur, tandis qu’en pratique, il impose le fractionnement de l’action et par voie de conséquence leur multiplication si le demandeur veut obtenir réparation intégrale ».

³⁶ H. GAUDEMET-TALLON, *Compétence et exécution des jugements en Europe. Règlement 44/2001. Convention de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007)*, 4^a ed., Ed. LGDJ, Paris, 2010, pp. 225-226; U. MAGNUS / P. MANKOWSKI, *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2nd revised edition, Ed. Selp, Munich, 2012, p. 253 indica que “Only the primary or immediate damage is relevant for the purposes of (3). Primary damage is the damage to the asset originally protected”.

realizado en territorio alemán. La cesión no autorizada de las fotografías de las que es titular un tercero es un daño, pero únicamente para el Derecho francés por los daños ocasionados en Francia y no para el Derecho alemán. En sintonía con lo anterior, el TJUE señala que la empresa *Hi Hotel HCF SARL* contribuye a la infracción de derecho de propiedad intelectual en la medida en que es la que cede, en Francia, las fotografías a la editorial *Phaidon-París*, pero es la editorial *Phaidon-Berlín* quien las publica. La entrega de las fotografías que *Hi Hotel HCF SARL* realiza a *Phaidon-París* es la causa que origina el riesgo de su ulterior distribución y reproducción en Alemania.

34. La cesión no autorizada de las fotografías que *Hi Hotel HCF SARL* realiza a *Phaidon-París*, en Francia, no constituye un daño directo en relación con la publicación que *Phaidon-Berlín* lleva a cabo en Alemania. Por esta razón, el tribunal francés no puede declararse competente para conocer del daño que se ha producido en Alemania con la publicación de las fotografías (art. 5.3 RB-I). Sin embargo, el Sr. Spoering puede interponer su demanda ante el tribunal francés para que éste se declare competente para conocer de los daños causados en todo el mundo según el foro del domicilio del demandado (art. 2 RB-I) o, alternativamente, de conformidad con el foro del lugar en el que se produce el hecho causal porque la cesión no autorizada de *Hi Hotel HCF SARL* a *Phaidon-París* es la causa que produce directamente el perjuicio al Sr. Spoering en Alemania (art. 5.3 RB-I).

35. De otro lado, el demandante podrá presentar su demanda ante el tribunal del lugar en el que se produce el resultado dañoso, a efectos del art. 5.3 RB-I, si se corresponde con el lugar en el que se verifica el daño directo de un bien jurídico protegido. En el caso de que el bien jurídico protegido sea un bien físico, el daño directo se produce en el lugar en el que se encuentre el bien físico vulnerado³⁷. No obstante, la norma de competencia judicial internacional debe sufrir una adaptación para el caso de que el bien jurídico protegido coincida con un bien inmaterial. En este supuesto, el daño directo se genera en el lugar donde el derecho de propiedad intelectual existe, se utiliza y ha sido presuntamente vulnerado.

36. El derecho de propiedad intelectual sólo se puede vulnerar en el Estado en el que se ha sufrido el daño. Los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro de la UE pueden declararse competentes, a efectos del art. 5.3 RB-I y según el principio de territorialidad, para conocer de los daños derivados de los derechos patrimoniales de autor ocasionados en su territorio. Por ello, un tribunal podrá declararse competente para conocer de la responsabilidad derivada de una vulneración de los derechos patrimoniales de autor siempre que se cumplan, cumulativamente, dos requisitos³⁸: 1º) El ordenamiento jurídico del Estado miembro en cuyo territorio se encuentra el órgano jurisdiccional ante el que se formula la demanda tiene que regular la protección de los derechos patrimoniales de autor que invoca el demandante. 2º) El daño que soporta el demandante tiene que materializarse en la circunscripción territorial del tribunal ante el que se ejercita la acción.

37. En sintonía con lo anterior, el tribunal alemán ante el que se presenta la demanda únicamente puede declararse competente para conocer de los daños ocasionados a los derechos patrimoniales de

³⁷ P. DE CESARI, *Diritto internazionale privato dell'Unione Europea*, Ed. G. Giappichelli editore – Torino, 2011, pp. 94-95 indica que “Per evitare una moltiplicazione dei fori disponibili, nei casi di danni di natura unicamente patrimoniale, la Corte ha preferito una interpretazione restrittiva del criterio in esame ed ha affermato che la nozione di evento dannoso debba essere interpretata solo quale lesione del bene giuridico protetto dalla norma”.

³⁸ STJUE 3 octubre 2013, *Peter Pickney vs. KDG Mediatech AG*, asunto C-170/12, FD. 43 “...en lo que respecta a la presunta vulneración de un derecho patrimonial de autor, la competencia para conocer de una acción en materia delictual o cuasidelictual ya está establecida en favor del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda cuando el Estado miembro en cuyo territorio se encuentra dicho órgano jurisdiccional protege los derechos patrimoniales que invoca el demandante y el daño alegado puede materializarse en la circunscripción territorial del tribunal ante el que se ejercite la acción”; STJUE 5 junio 2014, *Coty Germany GmbH vs. First Note Perfumes NV*, asunto C-360/12, FD 45: “[e]n relación con los daños que resultan de violaciones del derecho de propiedad intelectual y comercial, el Tribunal de Justicia ha precisado que la materialización del daño en un Estado miembro determinado está supeditada a que el derecho cuya vulneración se alega esté protegido en dicho Estado miembro”. En consecuencia, el TJUE estima que el lugar donde se ha producido el daño es el Estado miembro de registro de la marca o derecho incorporado en cuestión presuntamente vulnerado (STJUE 19 abril 2012, *Wintersteiger*, asunto C-523/10, FD 28-29).

autor que hayan sido vulnerados en su territorio. En particular, el tribunal alemán podrá declararse competente para conocer del caso si el Derecho alemán protege los derechos patrimoniales que solicita el Sr. Spoering en su demanda y si el daño sufrido por el Sr. Spoering puede materializarse en Alemania. El Sr. Spoering pide en su demanda que *Hi Hotel HCF SARL* deje de reproducir, difundir o exponer sus fotografías en territorio alemán, por sí misma o a través de terceros y que, además, se le condene al pago de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de su comportamiento. La protección de los derechos patrimoniales de autor que invoca el Sr. Spoering se regula en Alemania en la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de derechos de autor y de derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información³⁹. Además, el Sr. Spoering soporta un daño directo en Alemania a sus derechos patrimoniales de autor, puesto que, es en el territorio de este Estado donde la editorial *Phaidon-Berlín* publica las fotografías de las que es titular el Sr. Spoering. En consecuencia, el tribunal alemán se declarará competente, a efectos del art. 5.3 RB-I, para conocer de los daños ocasionados en Alemania por la vulneración de los derechos patrimoniales de autor protegidos por el Derecho alemán.

38. Además, el TJUE ha señalado que el órgano jurisdiccional del Estado en el que se haya producido o hubiere debido producirse el hecho dañoso (art. 5.3 RB-I) puede declararse competente para conocer del asunto, si y sólo si, el foro es *previsible* para las partes implicadas en el litigio (STJCE 19 septiembre 1995, *Marinari/Lloyd's Bank*⁴⁰). El concepto de *previsibilidad* constituye un límite a la “opción de tribunal” ofrecida al demandante en el caso de los ilícitos a distancia.

39. El principio de *previsibilidad* en el sector de la competencia judicial internacional resulta imprescindible para que el foro recogido en el art. 5.3 RB-I pueda cumplir su objetivo, que consiste en proporcionar a las partes implicadas un foro en el que tanto el actor como el demandado puedan litigar a un coste reducido⁴¹. En sintonía con ello, la noción de *previsibilidad* se encuentra asociada al grado de conciencia del sujeto que cede la explotación de un bien inmateriales respecto de la probabilidad de que dicha cesión genere un daño en el territorio de un país en el que no se ha llevado a cabo el acto ilícito, objeto del procedimiento principal. En este asunto, la compañía *Hi Hotel HCF SARL* pudo prever razonablemente que la cesión no autorizada de unas fotografías a favor de la editorial internacional *Phaidon* podía traer como resultado su publicación en territorio alemán, puesto que, dicha editorial tiene una filial en Alemania.

V. Conclusiones

40. Primera conclusión: el hecho objeto de la STJUE *Hi Hotel HCF SARL vs. Uwe Spoering* constituye un ilícito a distancia *muy particular*: el hecho generador del daño, el hecho dañoso y el daño en sí mismo se realizan por sujetos distintos y en el territorio de diferentes Estados miembros.

La compañía *Hi Hotel HCF SARL* realiza, en Francia y según el Derecho francés, un acto ilícito que consiste en la cesión no autorizada de las fotografías tomadas por el Sr. Spoering a favor de la editorial *Phaidon-París*. Sin embargo, dicha cesión no puede considerarse un acto ilícito a tenor del Derecho alemán porque no ha sido realizada en Alemania. La entrega de las fotografías es la causa que origina el riesgo de su posterior distribución y reproducción en territorio alemán. La editorial *Phaidon-Berlín* es quien ocasiona un daño directo en Alemania al Sr. Spoering con la publicación de las fotografías en

³⁹ Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de ciertos aspectos de derecho de autor y de derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 314, de fecha 25.11.2008).

⁴⁰ STJCE 19 septiembre 1995, *Marinari/Lloyd's Bank*, asunto C-364/93, FD. 19 “... la interpretación del número 3 del artículo 5 del Convenio en función del régimen de responsabilidad civil extracontractual aplicable, tal como ha propuesto el Gobierno alemán, carece de fundamento. Por otra parte, dicha interpretación resulta incompatible con el objetivo del Convenio consistente en establecer atribuciones de competencia ciertas y previsibles”.

⁴¹ P. HAY, “Flexibility versus Predictability and Uniformity in Choice of Law”, *RCADI*, vol. 226, 1991, p. 332.

territorio alemán. Por esta razón, el TJUE considera que la empresa *Hi Hotel HCF SARL* sólo contribuye a la infracción del derecho de propiedad intelectual del que es titular el Sr. Spoering, mientras que, es la editorial *Phaidon-Berlín* la que perjudica directamente al Sr. Spoering en Alemania, al publicar sus fotografías en territorio alemán.

41. Segunda conclusión: en los casos de ilícitos a distancia, la *optio fori* que existe a favor del demandante sólo opera respecto de las víctimas directas que hayan sufrido un daño directo, siempre que el tribunal al que conduce el foro de la norma de competencia judicial internacional resulte previsible para las partes (art. 5.3 RB-I).

El Sr. Spoering es una víctima directa porque sufre un daño derivado de una infracción de derechos de autor. No obstante, a la hora de determinar si el daño que soporta el Sr. Spoering en su derecho patrimonial de autor es directo o indirecto, resulta preciso señalar que en este asunto existen dos infractores: la empresa *Hi Hotel HCF SARL* y la editorial *Phaidon-Berlín*. La cesión no autorizada de las fotografías que *Hi Hotel HCF SARL* realiza, en Francia, a favor de *Phaidon-París*, constituye la causa que origina el daño posterior pero no genera un daño directo en relación con la publicación que *Phaidon-Berlín* lleva a cabo en Alemania. Sin embargo, la publicación de las fotografías que la editorial *Phaidon-Berlín* realiza en territorio alemán, sí genera un daño directo en Alemania al derecho patrimonial de autor del que es titular el Sr. Spoering.

Ahora bien, el Sr. Spoering únicamente se dirige contra *Hi Hotel HCF SARL* y no contra *Phaidon-Berlín*, para que aquélla cese en la reproducción, difusión y exposición de las fotografías en territorio alemán y, además, le abone una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. El demandante inicia acción sólo contra *Hi Hotel HCF SARL* en Alemania por los daños ocurridos en territorio alemán.

No obstante, el Sr. Spoering puede interponer su demanda por vulneración de sus derechos patrimoniales de autor contra *Hi Hotel HCF SARL*, a efectos del art. 5.3 RB-I, ante el tribunal del país en el que se ha producido el hecho causal o, alternativamente, ante el tribunal del Estado en el que se verifique el daño. Así las cosas, el tribunal francés podrá declararse competente para conocer de los daños ocasionados en todo el mundo derivados de la cesión no autorizada de las fotografías que *Hi Hotel HCF SARL* realiza a *Phaidon-París*, porque ésta es la causa que origina directamente el perjuicio al derecho de propiedad intelectual del Sr. Spoering. Sin embargo, el tribunal alemán también podría declararse competente para conocer de este asunto pero sólo respecto de los daños que se han producido en su territorio.

42. Tercera conclusión: el derecho de propiedad intelectual presenta carácter territorial, lo que significa que sólo existe y puede ser protegido e infringido en el territorio del Estado miembro cuyo ordenamiento jurídico concede tal derecho de propiedad intelectual pero no en otros países.

Los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro de la UE pueden declararse competentes para conocer de un litigio relativo a la responsabilidad civil derivada de una vulneración de los derechos de autor, a efectos del art. 5.3 RB-I, si su ordenamiento jurídico regula y otorga protección a los derechos de propiedad intelectual que el demandante solicita en su demanda, siempre que el daño que sufre el demandante se produzca en el territorio del Estado miembro ante el que ejerce la acción.