

# **“PROPRIEDADE INTELECTUAL, NO CONTEXTO DO DIREITO AUTORAL EUROPEU, DESAFIO PARA O ENTORNO DIGITAL”**

**Guillermo Palao Moreno**  
**Catedrático de Derecho Internacional privado**  
**Universidad de Valencia (Espanha)**

**XIII CODAPI, Curitiba, 5 Novembro 2019**

## INTERNET Y EL DESAFIO DE LA “TERRITORIALIDAD” EN EL DERECHO UE DE LA PI

### SOLUCIONES DESDE DOS POLÍTICAS DE LA UE: MERCADO INTERIOR Y COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL (DIPR DE LA UE)

**Internet y PI UE**, una acción normativa en proceso. **Mercado único (digital)**. Libertades de circulación. **Dos políticas involucradas**: Mercado Interior (art. 36 TFUE) y Cooperación Judicial en materia Civil (art. 81 TFUE)

¿**Directiva 2000/31/CE**, Servicios Sociedad de la Información (Art. 3) como modelo?

“La Comisión considera necesario: inyectar más mercado único y, cuando se justifique, **un mayor nivel de armonización en la actual normativa de la UE sobre derechos de autor, a fin de abordar, en particular, los aspectos relacionados con la territorialidad de los derechos de autor; en su caso, adaptar la normativa sobre derechos de autor a las nuevas realidades tecnológicas, a fin de que siga respondiendo a sus objetivos**” **Comunicación de la Comisión: Hacia un marco moderno y más europeo de los derechos de autor (COM (2015) 626 final)**

## PROCESO DE ARMONIZACIÓN SUSTANTIVO DEL DERECHO DE PI UE (EU COPYRIGHT ACQUIS) (Arts. 114 y 115 TFUE)

- Council Directive 93/83/EEC ('SatCab Directive')
- Directive 96/9/EC ('Database Directive')
- Directive 2001/29/EC ('InfoSoc Directive')
- Directive 2001/84/EC ('Resale Right Directive')
- Directive 2004/48/EC ('Enforcement Directive')
- Directive 2006/115/EC ('Rental and Lending Rights Directive')
- Directive 2006/116/EC ('Term Directive')
- Directive 2009/24/EC ('Software Directive')
- Directive 2011/77/EU ('Performers and Sounds Recordings Term Directive')
- Directive 2012/28/EU ('Orphan Works Directive')
- Directive 2014/26/EU ('Collective Rights Management Directive')
- Regulation (EU) 2017/1563 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2017 on the cross-border exchange between the Union and third countries of accessible format copies of certain works and other subject matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled [2017] OJ L 242/1 ('Marrakesh Regulation')
- Directive (EU) 2017/1564 ('Marrakesh Directive')
- Regulation (EU) 2017/1128 ('Portability Regulation')
- Directive (EU) 2019/789 (copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organizations and retransmissions of television and radio programmes, and amending Council Directive 93/83/EEC)
- Directive (EU) 2019/790 ('DSM Directive')

## PROCESO DE ARMONIZACIÓN PI, MERCADO ÚNICO (DIGITAL) Y RIESGO DE “TERRITORIALIDAD”:

- **PI como excepción a la libertad de circulación** (art. 36 TFUE)
- **Principio de “territorialidad”** de la PI y Directivas UE como **obstáculo** para la difusión transfronteriza por medio de Internet de la PI

“Los derechos de los autores y otros titulares de derechos (artistas intérpretes o ejecutantes, productores y organismos de radiodifusión) están armonizados en gran medida a nivel de la UE. No obstante, los derechos de autor siguen siendo territoriales. Esto significa que, **en lugar de existir un único título de derechos de autor válido simultáneamente en toda la UE, existen 28 títulos nacionales distintos.** El uso de una obra en todos los Estados miembros exige la concesión de una licencia, o de varias, que cubran cada territorio nacional” **Comunicación de la Comisión: Hacia un marco moderno y más europeo de los derechos de autor (COM (2015) 626 final)**

## **UNIFICACION (PARCIAL) DE LAS NORMAS DE DIPR EU (COOPERACION JUDICIAL EM MATERIA CIVIL)**

- Distintos instrumentos con ámbitos de aplicación (material/ territorial) dispares
- Dos lógicas para la gestión de los derechos de PI en Internet: lugar de origen (acción)/ lugar de destino (resultado)

### **COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL:**

**REGULAMENTO (UE) N. 1215/2012 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (reformulação) (R Bruselas I bis)**

### **LEY APLICABLE:**

**REGULAMENTO (CE) N. 864/2007 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 11 de Julho de 200, relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais («Roma II»)**

## COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL:

### (OBJETIVOS: ACCESO Y BUENA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA)

#### NORMAS GENERALES:

R Bruselas I bis (Arts. 4, 6, 7.2, 7.5, 8.1, 8.3, 25, 26, 35)

“Artigo 7. As pessoas domiciliadas num Estado-Membro podem ser demandadas noutro Estado-Membro:

**2) Em matéria extracontratual, perante o tribunal do lugar onde ocorreu ou poderá ocorrer o facto danoso;”**

#### Forum delicti commissi:

- Ubicuidad/ Alternatividad
- Accesibilidad, lugar del perjuicio y limitación a los daños ahí localizados

## CUESTIONES DE LEY APLICABLE:

### (OBJETIVO: LOCALIZACION DERECHO MAS VINCULADO)

## ACCIONES EN MATERIA DE INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PI

R Roma II (Arts. 8, 15, 16, 24, 25, 27)

### “Artigo 8. Violação de direitos de propriedade intelectual.

1. A lei aplicável à obrigação extracontratual que decorra da violação de um direito de propriedade intelectual é a **lei do país para o qual a protecção é reivindicada.**
2. No caso de obrigação extracontratual que decorra da violação de um **direito de propriedade intelectual comunitário com carácter unitário**, a lei aplicável a qualquer questão que não se jaregida pelo instrumento comunitário pertinente é a **lei do país em que a violação tenha sido cometida.**
3. A lei aplicável ao abrigo do presente artigo não pode ser fastada por acordos celebrados em aplicação do artigo 14.”

### *Lex loci protectionis/ Lex loci delicti commissi:*

- Lugar de acción/origen (hecho generador) o lugar del resultado/destino (daño o resultado lesivo).
- Art. 4.1 RRII y opción por *loci iniuriae*: Accesibilidad global y el “efectos mosaico” en los supuestos de PI
- Lugar de acción (lex originis) para los casos de los Derechos de efectos unitario
- Exclusión de la autonomía de la voluntad

## **PROCESO DE ARMONIZACIÓN SUSTANTIVA DEL DERECHO DE PI UE (MERCADO INTERIOR) Y NORMAS DE CONFLICTO DE LEYES:**

## **NORMAS ESPECIALES ARMONIZADAS Y EL CRECIENTE RECURSO AL PRINCIPIO LEX ORIGINIS EN LAS DIRECTIVAS RECIENTES:**

- Council Directive 93/83/EEC ('SatCab Directive'): Art. 1
- Directive 2012/28/EU ('Orphan Works Directive'): Art. 4
- Directive 2014/26/EU ('Collective Rights Management Directive'): Tits. II (Cap. 3) y III
- Directive (EU) 2019/789 (copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes, and amending Council Directive 93/83/EEC): Art. 3
- Directive (EU) 2019/790 ('DSM Directive'): Arts. 1, 5, 9



## IDEA SUBYACENTE:

- CRECIENTE ARMONIZACIÓN DE LA PI (ÁMBITO COORDINADO) Y
- LÓGICA DEL MERCADO (ÚNICO DIGITAL)

(Remisión al Art. 3 Directiva 2000/31/CE Y Asunto C-509/09, e-Date Advertising)

## ¿HACIA UNA REDEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE “TERRITORIALIDAD” EN EL ÁMBITO DE LA PI UE?

- Principio de Reconocimiento Mutuo y Principio del país de origen
- El Principio del país de origen: NO sustituye, sino que es una excepción de la *lex loci protectionis* en determinados casos recogidos por las Directivas;
- ¿El Principio del país de origen como “Caballo de Troya” de una mayor armonización?
- ¿Hacia un título unitario de PI?

**DIRETIVA 2012/28/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 25 de outubro de 2012, relativa a determinadas utilizações permitidas de obras órfãs**

“Artigo 4. Reconhecimento mútuo do estatuto de obra órfã. As obras ou fonogramas considerados obras órfãs num Estado-Membro nos termos do artigo 2. são considerados obras órfãs em todos os Estados-Membros. Essas obras ou fonogramas podem ser utilizados e colocados à disposição do público nos termos da presente diretiva em todos os Estados-Membros. Tal aplica-se igualmente às obras e aos fonogramas referidos no artigo 2., n. 2, no que se refere aos direitos dos titulares de direitos não identificados ou não localizados”.

**DIRETIVA 2014/26/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e à concessão de licenças multiterritoriais de direitos sobre obras musicais para utilização em linha no mercado interno**

TÍTULO II, ORGANIZAÇÕES DE GESTÃO COLETIVA

CAPÍTULO 3, Gestão de direitos em nome de outras organizações de gestão coletiva (acordos de representação) (Arts. 15-15)

TÍTULO III, CONCESSÃO DE LICENÇAS MULTITERRITORIAIS POR ORGANIZAÇÕES DE GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS EM LINHA SOBRE OBRAS MUSICAIS (Arts. 23-32)

## **DIRETIVA (UE) 2019/790 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 17 de abril de 2019, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado única digital e que altera as Diretivas 96/9/CE e 2001/29/CE**

“**Artigo 1. Objeto e âmbito de aplicação** 1. A presente diretiva estabelece normas que visam uma maior harmonização do direito da União aplicável aos direitos de autor e direitos conexos no mercado interno, tendo em conta, em especial, as utilizações digitais e transfronteiriças de conteúdos protegidos. A presente diretiva estabelece igualmente regras em matéria de exceções e limitações aos direitos de autor e direitos conexos, de facilitação de licenças, bem como regras destinadas a assegurar o bom funcionamento do mercado de exploração de obras e outro material protegido”.

**“Artigo 5. Utilização de obras e outro material protegido em atividades pedagógicas digitais e transfronteiriças.**

(...)

3. A utilização de obras e outro material protegido para fins exclusivos de ilustração didática através de meios eletrónicos seguros, efetuada no respeito das disposições de direito nacional adotadas nos termos do presente artigo, deve ser considerada como ocorrendo exclusivamente no Estado-Membro onde o estabelecimento de ensino se encontra estabelecido”.

**“Artigo 9. Utilizações transfronteiriças** 1. Os Estados-Membros devem assegurar que as licenças concedidas nos termos do artigo 8. podem permitir que a instituição responsável pelo património cultural utilize, em qualquer Estado-Membro, obras ou outro material protegido fora do circuito comercial. 2. Deve-se considerar que a utilização de obras e de outro material protegido ao abrigo da exceção ou limitação prevista no artigo 8.o, n.o 2, ocorre exclusivamente no Estado-Membro onde está estabelecida a instituição responsável pelo património cultural que procede a essa utilização”.

**DIRETIVA (UE) 2019/789 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 17 de abril de 2019, que estabelece normas sobre o exercício dos direitos de autor e direitos conexos aplicáveis a determinadas transmissões em linha dos organismos de radiodifusão e à retransmissão de programas de televisão e de rádio e que altera a Diretiva 93/83/CEE do Conselho**

“Artigo 1. Objeto A presente diretiva estabelece regras destinadas a **melhorar o acesso transfronteiriço a um maior número de programas televisivos e radiofónicos**, facilitando o apuramento dos direitos para a prestação de serviços em linha acessórios às transmissões de determinados tipos de programas de televisão e de rádio e para a retransmissão de tais programas. A presente diretiva estabelece, ainda, regras relativas à transmissão de programas de televisão e de rádio pelo processo de injeção direta”.

“Artigo 3. **Aplicação do princípio do «país de origem» aos serviços acessórios em linha**

1. Os atos de comunicação ao público de obras ou outro material protegido, por fio ou sem fio, e de colocação à disposição do público de obras ou outro material protegido, por fio ou sem fio, de forma que este possa ter acesso aos mesmos no local e na data da sua escolha, que ocorrem aquando da prestação ao público: a) De programas de rádio; e b) De programas de televisão que sejam: i) programas de informação e atualidades, ou ii) produções próprias, inteiramente financiadas pelo organismo de radiodifusão, em serviços acessórios em linha por um organismo de radiodifusão ou sob o seu controlo e responsabilidade, bem como os atos de reprodução de tais obras ou outro material protegido necessários à prestação, acesso ou utilização de tais serviços em linha para os mesmos programas devem ser considerados, **para efeitos do exercício de direitos de autor e direitos conexos aplicáveis a esses atos, como atos que ocorrem exclusivamente no Estado-Membro do estabelecimento principal do organismo de radiodifusão.** A alínea b) do primeiro parágrafo não se aplica às transmissões de eventos desportivos e às obras e outro material protegido neles incluídas.

2. Os Estados-Membros asseguram que, **na fixação do montante da remuneração devida pelos direitos aos quais se aplica o princípio do país de origem, estabelecido no n.o 1, as partes tenham em conta todos os aspetos do serviço acessório em linha**, tais como as características do serviço, incluindo a duração da disponibilidade em linha dos programas fornecidos nesse serviço, o público e as versões linguísticas disponibilizadas. O primeiro parágrafo não exclui a possibilidade de calcular o montante dos pagamentos devidos com base nas receitas do organismo de radiodifusão. 3. O princípio do país de origem estabelecido no n.o 1 não prejudica a liberdade contratual dos titulares de direitos e dos organismos de radiodifusão de chegarem a acordo, nos termos do direito da União, sobre a introdução de limitações à exploração de tais direitos, incluindo os previstos na Diretiva 2001/29/CE”.



- STJUE: Asunto C-170/12, Pinckney

**(PI/ fórum delicti commissi + fórum iniurae limitada a los daños en ese territorio)**

El artículo 5, punto 3, del 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, **debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que se alegue una vulneración de los derechos patrimoniales de autor garantizados por el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la demanda, éste es competente para conocer de una acción de responsabilidad ejercitada por el autor de una obra contra una sociedad domiciliada en otro Estado miembro y que ha reproducido en éste la referida obra en un soporte material que, a continuación, ha sido vendido por sociedades domiciliadas en un tercer Estado miembro a través de un sitio de Internet accesible también desde la circunscripción territorial del tribunal ante el que se ha presentado la demanda. Dicho órgano jurisdiccional únicamente es competente para conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenece.**

- STJUE: Asunto C-387/12, Hi Hotel

**(PI/ fórum delicti commissi + fórum iniurae limitada a los daños en ese territorio)**

El artículo 5, punto 3, del 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, **debe interpretarse en el sentido de que, en caso de pluralidad de presuntos autores del daño alegado a los derechos patrimoniales de autor protegidos en el Estado miembro al que pertenece el órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda, esta disposición no permite determinar, atendiendo al hecho causante de este daño, la competencia de un órgano jurisdiccional en cuya circunscripción territorial no actuó aquel de los presuntos autores contra quien se ejercita la acción, pero permite determinar la competencia de esta jurisdicción atendiendo al lugar en que se ha producido el daño alegado siempre que éste pueda producirse en la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda. En este último supuesto, este órgano jurisdiccional únicamente es competente para conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenece.**

- STJUE: Asunto C-441/13, Hejduk

**(PI/ fórum delicti commissi + fórum iniurae limitada a los daños en ese territorio)**

El artículo 5, punto 3, del 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, **debe interpretarse en el sentido de que, en caso de una supuesta vulneración de los derechos de autor y de los derechos afines a los derechos de autor garantizados por el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se haya ejercitado la acción, dicho órgano jurisdiccional será competente, en virtud del lugar de materialización del daño, para conocer de una acción de responsabilidad por la vulneración de esos derechos cometida al ponerse en línea fotografías protegidas en un sitio de Internet accesible desde su circunscripción territorial. Dicho órgano jurisdiccional sólo será competente para conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenece**

- STJUE, Asunto C-173/11, Football Dataco

(Bases de datos/ “Dirección de actividades”)

El artículo 7 de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, debe interpretarse en el sentido de que el envío por una persona, a través de un servidor web situado en un Estado miembro A, de datos previamente obtenidos por esta persona a partir de una base de datos protegida por el derecho *sui generis* con arreglo a esta misma Directiva al ordenador de otra persona establecida en un Estado miembro B, a solicitud de esta última, para ser almacenados en la memoria de este ordenador y ser visualizados en su pantalla, constituye un acto de «reutilización» de dichos datos por parte de la persona que ha realizado tal envío. Debe considerarse que este acto ha tenido lugar, al menos, en el Estado miembro B cuando existan indicios que permitan concluir que tal acto pone de manifiesto la intención de su autor de dirigirse a los miembros del público establecidos en este Estado miembro, extremo éste que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional.

- STJUE: Asuntos C-24/16 y C-25/16, Nintendo

(Diseño comunitario/ lex loci acti/ lex originis)

1) El Reglamento (CE) n. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, en relación con el artículo 6, punto 1, del Reglamento (CE) n. 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, **debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las de los litigios principales, en las que la competencia internacional de un tribunal de dibujos y modelos comunitarios que conoce de una acción de infracción se basa, respecto de un primer demandado, en el artículo 82, apartado 1, del Reglamento n. 6/2002 y, respecto de un segundo demandado, establecido en otro Estado miembro, en dicho artículo 6, punto 1, en relación con el artículo 79, apartado 1, del Reglamento n. 6/2002, debido a que el segundo demandado fabrica y entrega al primero los productos que éste comercializa, dicho tribunal puede, si así lo solicita la parte demandante, dictar interdictos respecto del segundo demandado relativos a las medidas incluidas en el artículo 89, apartado 1, y en el artículo 88, apartado 2, del Reglamento n. 6/2002, que cubran igualmente comportamientos de este segundo demandado distintos a los vinculados a la cadena de entregas antes mencionada y que tengan un alcance que se extiende a todo el territorio de la Unión Europea.**

- STJUE, 27/9/2017: Asuntos C-24/16 y C-25/16, *Nintendo*

3) El artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»), **debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «país en el que se haya cometido la infracción», con arreglo a esta disposición, se refiere al país en el que se encuentra el lugar en el que se ha producido el hecho generador del daño. En circunstancias en las que se reprochan a un mismo demandado distintos actos de infracción cometidos en diferentes Estados miembros, para identificar el hecho generador del daño no es preciso referirse a cada acto de infracción reprochado, sino apreciar de manera global el comportamiento de dicho demandado, a efectos de determinar el lugar en el que éste cometió o pudo cometer el acto de infracción inicial, que está en el origen del comportamiento reprochado**

**MUITO OBRIGADO;**

**¡MUCHAS GRACIAS!**

Guillermo.palao@uv.es



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA