

Infracción de la Propiedad Intelectual en la Unión Europea: Principio de Territorialidad e Internet¹

GUILLERMO PALAO MORENO

Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universitat de València (España).
Miembro del GI+dPI (Grupo I+D, Propiedad Intelectual e Industrial, Universitat de
València). E-mail: guillermo.palao@uv.es

Recibido: 27-05-11 Aceptado: 12-07-11

Resumen

El “principio de territorialidad” posee una gran importancia en la regulación internacional de la propiedad intelectual. Sin embargo, el fenómeno de Internet supone un desafío para su localización en supuestos de infracción internacional de los derechos de propiedad intelectual. En el presente estudio se pretende analizar la problemática que plantea el empleo de criterios de base territorial para regular las situaciones de infracción de los derechos de autor desde el Derecho Internacional Privado: tanto para concretar los tribunales competentes, como para determinar la ley aplicable a tales supuestos (*fórum loci delicti commissi/ lex loci protectionis*). Para ello, se utilizará como modelo las soluciones especializadas previstas en la normativa de la Unión Europea, así como otras iniciativas académicas de origen europeo.

PALABRAS CLAVES: Propiedad Intelectual, Internet, Unión Europea, Derecho Internacional Privado.

Copyright Infringement in the European Union: Territoriality Principle and Internet

Abstract

The “principle of territoriality” has great importance in the international regulation of intellectual property. However, the Internet phenomenon is a challenge for its localization when an intellectual property right is infringed. In the present study we aim to analyze the problems posed by the use of territory-based criteria to regulate situations of infringement of copyright from the perspective of Private International Law: both to specify the international competent court and to determine the law applicable to such cases (*fórum loci delicti commissi/ lex loci protectionis*). In order to do this, the specialized rules of the European Union, as well as other European academic initiatives, will be used as a model.

KEYWORDS: Intellectual Property, Internet, European Union, Private International Law.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD

El “principio de territorialidad” cuenta con una larga tradición y posee una gran importancia en la regulación internacional de la Propiedad Intelectual (Howell, 1996, pp. 209-241; Kur, 2009, p. 6; Van Eechoud, 2003). Destacada su relevancia, constituye igualmente un lugar común en la actualidad, subrayar el desafío que implica el fenómeno de Internet en la ubicación de dicho territorio en supuestos de infracción internacional de los derechos de Propiedad Intelectual al incrementarse el riesgo de su “plurilocalización” y efectos globales (Esteve González, 2009, pp. 93-154).

Con estas ideas en mente, en el presente estudio me enfrentaré al análisis de la vigencia y la problemática que plantea el empleo de criterios de base territorial (como son el *loci delicti commissi* o el *loci protectionis*), para regular las situaciones de infracción de los derechos de autor cometidos a través de Internet, desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado. Y ello, tanto para concretar los tribunales internacionalmente competentes, como para determinar la ley aplicable a tales supuestos transfronterizos.

Para ello, utilizaremos como modelo las soluciones especializadas previstas en la normativa de la Unión Europea, tanto para el sector del *fórum* (en el art. 5.3 del Reglamento (CE) núm. 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil²) –también conocido como Reglamento Bruselas I-; como para el sector del *ius* (en el art. 8 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)³.

No obstante y a pesar de ser conscientes de que carece de valor normativo, igualmente formaremos en consideración las respuestas contenidas en los académicos *Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property* preparados por el *European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property* (en adelante, *Principles CLIP*), precisamente, debido a su alto valor doctrinal⁴.

LUGAR DE INFRACCIÓN EN INTERNET Y COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

El lugar de comisión del perjuicio es, en nuestros días, el criterio de atribución de competencia judicial central en materia de obligaciones extracontractuales. Una solución presente, desde la perspectiva de la Unión Europea se encuentra, en el artículo 5.3 del Reglamento Bruselas I cuando, con carácter general establece que, en materia de obligaciones extracontractuales, permite al demandante acudir al «*tribunal do lugar onde ocorreu ou poderá ocorrer o facto danoso*». Un criterio de atribución, plenamente aplicable a las situaciones de infracción de derechos de autor (López-Tarruella Martínez, 2008, pp. 96-105; Metzger, 2009, p. 254; Requejo Isidro, 2003, p. 7), que posee un carácter concurrente con otros foros previstos en el propio Reglamento⁵.

Esta aproximación tradicional y de naturaleza territorial, cuenta asimismo con un amplio apoyo desde una perspectiva comparada en numerosos sistemas autónomos de Derecho Internacional Privado fuera de Europa -como se observa, a modo de ejemplo, en América Latina- (Madrid Martínez, 2010, p. 161), aunque no sea el único foro disponible para el demandante (en concurrencia con otros generales). Asimismo, igualmente se utiliza en el art. 2:202 *Principles CLIP* al poner a su disposición «[t]he courts of the State where the alleged infringement occurs or may occur».

Territorialidad de la infracción y principio de alternatividad en internet

A pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea todavía no se ha manifestado sobre los supuestos de infracción de derechos de autor en Internet⁶, es cierto que el criterio de atribución territorial no debería generar más dificultades que las ya presentes en otras situaciones tradicionales, conocidas y gestionadas desde antiguo por el Derecho Internacional Privado⁷. Sobre todo en aquellos casos en los que todos los elementos relevantes de la infracción coincidieran en un mismo lugar. Así, a modo de ejemplo, si nos encontráramos ante un supuesto en el que todos ellos se situaran en un único país, a excepción de la información lesiva que podría ubicarse en un servidor situado en un país distinto, consideramos que la presencia de este elemento no debería causar interferencias en la localización de tal infracción.

Sin embargo, el marcado carácter territorial de este foro ha sido duramente criticado por el hecho de no adaptarse adecuadamente a los ilícitos desarrollados en y a través de Internet. Y es que la opción por el lugar del hecho dañoso, frente a donde se solicita su protección, amplía las posibilidades de que se multipliquen los tribunales eventualmente competentes (Tritton, 2008, p. 1176). Así, con carácter general, se ha denunciado con pleno acierto, que este criterio de atribución de la competencia judicial internacional plantean serias dificultades en el mundo virtual. Y ello, entre otros motivos, debido a la naturaleza global, “plurilocalizada” y frecuentemente desvinculada de un determinado lugar, de este medio. En estos casos, por lo tanto, nos encontraríamos ante la conocida categoría de los denominados “delitos a distancia”. Unos supuestos en los que el lugar donde se manifiesta el evento causal o acto generador del daño y donde se produce el resultado lesivo, se sitúan en distintos Estados. Unos supuestos que generan una serie de problemas que, aunque no son exclusivos de la era digital y que ya se habían suscitado con anterioridad en numerosos supuestos de infracción de derechos de autor con carácter transfronterizo, se hacen más manifiestos por el auge de Internet.

Por todo ello, se podría llegar a estimar que las dificultades que plantea la localización del *forum loci delicti commissi* en situaciones de infracciones de derechos de autor producidos en Internet, no sería algo tan novedoso como podría parecer en un inicio y que, en consecuencia, podría ser resuelta, en principio, por medio de las reglas ya desarrolladas por la normativa ya existente y la jurisprudencia que se ha enfrentado a estas situaciones con anterioridad (Gaudemet-Tallon, 2002, p. 117).

En este sentido, de las tres alternativas posibles a la hora de localizar el *loci delicti* en supuestos de “delitos a distancia” (esto es, la opción en exclusiva por el lugar de acción o por el de resultado, así como la posibilidad de que el sujeto perjudicado pudiera optar indistintamente por uno u otro, en virtud del principio de ubicuidad o alternatividad), la doctrina y jurisprudencia se ha manifestado de forma reiterada y unánime a favor de la teoría de la alternatividad o ubicuidad al interpretar el art. 5.3 Reglamento Bruselas I; consistente en dejar en manos del lesionado la elección entre los tribunales del país de la acción o del resultado del ilícito⁸. Una alternativa que, a su vez, se encuentra prevista en el art. 2:202 (2) *Principles CLIP*.

De conformidad con la enunciada regla de la ubicuidad o de la alternatividad, se le permitiría a este sujeto localizar en uno de los dos lugares

señalados el *forum loci delicti commissi*, siendo una solución perfectamente aplicable a los casos expuestos (Cachard, 2002, pp. 384-385). Esta posibilidad permitiría al demandante perjudicado, como consecuencia de una infracción de un derecho de autor manifestado en o a través de Internet, optar entre acudir a los tribunales del lugar donde se hubiera cometido la acción infractora o presentar su demanda donde se hubiera sufrido el perjuicio. Un resultado especialmente beneficioso para el mismo y que, en el ámbito de la Unión Europea, iría en consonancia con aquella jurisprudencia interesada en cumplir con los objetivos del Reglamento Bruselas I de lograr una fácil determinación del tribunal competente y limitar el número de foros disponibles, en vistas a lograr una buena administración de justicia que beneficie al demandante -aunque limitando el juego del *forum actoris*- (Esplugues Mota, 1998, pp. 228-23).

Forum loci acti y forum loci damni en internet

La teoría de la ubicuidad o alternatividad no solventa todos los problemas que suscita este foro de competencia judicial internacional en situaciones de infracción de derechos de autor vinculadas a Internet, sino que acarrea problemas ulteriores que es necesario atender (Calvo Caravaca/Carrascosa González, 2001, p. 110). Por un lado, resultaría imprescindible localizar el acto generador o evento causal, cuando la infracción se llevara a cabo por medio de Internet. Por otro lado, se plantearía la cuestión de la concreción del lugar del resultado lesivo, ante la eventual “plurilocalización” de los efectos perjudiciales de la infracción cometida a través de Internet, al poder manifestarse en varios lugares a un mismo tiempo (e incluso contar con efectos globales).

A estos lugares se refiere precisamente el art. 2:202 (2) *Principles CLIP*, en sus letras a) y b), distinguiendo entre aquel país donde «*the defendant has substantially acted or has taken substantial preparatory action*» y aquel país donde «*the activity by which the right is claimed to be infringed has substantial effect within, or is directed to*». A continuación, atenderemos a cada uno por separado:

Forum loci acti e internet

Por lo que respecta a los problemas que suscita determinar el lugar de la acción infractora en Internet, la doctrina mayoritaria suele ubicarlo donde se han introducido tales contenidos perjudiciales por parte del causante del

daño *–uploaded–* (Cachard, 2002, p. 384; De Miguel Asensio, 2002, pp. 190 y 314; Fuentes Mañas, 2003, p. 143; Kaufmann-Kohler, 1998, pp. 111-112; Moura Vicente, 2008, p. 381; Vargas Gómez-Urrutia, 2000, p. 9). En este sentido, el demandante debería acudir a los tribunales del país donde se hubieran cargado tales datos o la información que resultara lesiva con respecto a los derechos de autor de los que fuera titular. De esta manera, se apostaría por localizar dicho lugar en el país donde se situara el ordenador desde el que se ha creado la página o se introducen los datos o la información, sin importar para ello la ubicación física del servidor desde el que actúa el sujeto responsable y, consecuentemente, donde se aloje la página que contiene el contenido lesivo. Un elemento que sí interesará, sin embargo, en vistas a adoptar las eventuales medidas de cesación necesarias o medidas provisionales, con respecto a las infracciones de derechos relativos a los derechos de autor.

Una interpretación que, en un número significativo de ocasiones, conduciría, en definitiva, a estimar internacionalmente competente al tribunal del país donde se situara el domicilio o la residencia habitual del demandado. Ya que, de forma habitual, el infractor introduciría tal información lesiva desde un ordenador situado en el mismo Estado donde está domiciliado - aunque no siempre se va a dar tal coincidencia-. De este modo, la opción a favor del *forum loci damni* coincidiría, en numerosos casos, con la alternativa ya disponible del foro general antes expuesto, basado en el principio *actor sequitur forum rei*. En resumidas cuentas, esta opción reduciría las posibilidades de elección del demandante, entre los tribunales de domicilio del demandado y aquellos del lugar donde se manifestara la infracción. Aunque también es cierto que el resultado no siempre sería el expuesto, con respecto a los supuestos analizados, al ser fácilmente previsible que, en situaciones vinculadas al mundo virtual, se pudiera localizar la infracción en Estados distintos (Esplugues Mota, 1998, pp. 236-237).

Sin embargo, el lugar de introducción o de carga de los contenidos perjudiciales también puede suscitar dificultades de localización en alguno de los casos planteados en Internet. De este modo, dicho lugar no sólo puede ser difícil o incluso imposible de localizar en la práctica (Calvo Caravaca/Carrascosa González, 2001, p. 111), sino que también puede llegar a ser fortuito y poco previsible *in casu* (Suquet Capdevila, 2004, p. 27). Pensemos, a modo de ejemplo, en aquellos supuestos en los que tales operaciones se realizaran desde un ordenador portátil o desde un cibercafé. Por lo tanto, aunque aceptable en términos generales, esta respuesta debería ser debidamente corregida

para aquellas situaciones en que condujeran a unos tribunales estatales poco vinculados con el supuesto litigioso, pudiendo derivar en un resultado que constituyera una posibilidad de hecho no disponible para el demandante.

Forum loci damni e internet: El criterio de la accesibilidad y sus correctivos

En lo que respecta a la localización del lugar donde se hubiera manifestado el perjuicio en Internet, un importante sector doctrinal ha entendido que se habría de localizar en el Estado desde donde se hubiera recibido la información y, consecuentemente, el contenido ilícito fuera accesible –*downloaded*– (Cachard, 2002, p. 384; Cerina, 2001, pp. 440-441; Moura Vicente, 2008, p. 381). Una respuesta que, en un importante número de casos, va a coincidir con el lugar donde la persona perjudicada se encuentra domiciliada o reside habitualmente y que, por lo tanto, corre el riesgo de fomentar el recurso al *forum actoris* en la materia. No obstante, en opinión de otros autores, esta interpretación del *forum loci damni* debería modularse, precisamente cuando se tratara de los daños sufridos por derechos de propiedad intelectual. Y ello, en el sentido de poder acudir cuando se suscitaran tales litigios, a los tribunales del Estado en el que el derecho hubiera sido registrado o donde se reclamara su protección; conduciendo, así, a una suerte de *forum loci protectionis*, que permitiría un paralelismo con respecto a las soluciones existentes en la materia, pero en el sector de la ley aplicable (De Miguel Asensio, 2002, pp. 313-314; Fuentes Mañas, 2003, p. 14).

La opción por el criterio de la difusión y la accesibilidad al interpretar el art. 5.3 Reglamento Bruselas I encuentra, a su vez, apoyo en la jurisprudencia de algunos Estados Miembros de la Unión Europea (Metzger, 2009, pp. 255-257). En esta línea se pueden citar como ejemplos, lo resuelto por los tribunales alemanes o austríacos⁹. Ahora bien, esta postura había encontrado un apoyo fundamental en los tribunales franceses, donde tradicionalmente se había empleado el criterio de la accesibilidad para permitir acudir a los tribunales de Francia en supuestos de infracciones de derechos de autor a través de Internet en numerosas ocasiones¹⁰.

No obstante, opinamos que la mera accesibilidad del sitio *web* desde un determinado Estado, no debería ser tenido por criterio suficiente para justificar la competencia de unos determinados tribunales estatales para poder conocer de cualquier tipo de litigios en relación con las situaciones analizadas (Moura

Vicente, 2008, pp. 382-383). Además, su empleo en solitario, sin atender a otros correctivos, podría incluso conducir a un elevado nivel de imprevisibilidad, de inseguridad jurídica, y, consecuentemente, a la falta de confianza en Internet por parte de los participantes en este medio y, de manera particular, la de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (Jayme, 2000, p. 28); entre otros motivos, precisamente debido a su más que probable localización global (Calvo Caravaca/ Carrascosa González, 2001, pp. 111-112). Algo que redundaría, en último extremo y sin lugar a dudas, en graves perjuicios para el desarrollo del Comercio Electrónico.

Por lo tanto, consideramos que esta interpretación llevaría aparejada numerosos peligros que desaconsejarían su empleo sin límites. Así, aun cuando esta solución podría valorarse positivamente ante determinados litigios, habría de ser corregida en aquellos casos en los que condujera a una respuesta inadecuada, fortuita o poco conectada con el mismo. En esta línea, esta interpretación del criterio del foro del lugar del daño o de la infracción en el medio virtual, podría llevar a la extrema e imprevisible solución de posibilitar al demandante a acudir a los tribunales de todos los países del mundo y, consecuentemente, conducir a una competencia judicial internacional de tipo universal. Y ello, al poder estimarse que los efectos lesivos de un acto desarrollado en Internet se pueden manifestar en todos los países del planeta desde donde fuera accesible la información lesiva. De forma similar, los criterios tales como el nivel de interactividad de la página web donde se aloja la información perjudicial, empleado en un inicio por la jurisprudencia estadounidense, no sería un elemento decisivo a tener en cuenta, en tanto en cuanto todas las páginas tienen algún grado de interactividad (Bales/ Van Wert, 2001, pp. 22, 38, 49).

Una opción que, en definitiva, sería susceptible de favorecer la aparición de supuestos de *forum shopping* y otorgaría un amplio juego del juego del foro del domicilio del demandante (De Miguel Asensio, 2002, pp. 601 y 602; Esplugues Mota, 1998, pp. 231 y 233), pudiendo incluso llegar a consagrar el *forum actoris* para estos litigios. Y ello, al coincidir con frecuencia el lugar donde se manifiesta el daño, con aquel donde la parte demandante está domiciliado o reside habitualmente¹¹. Un resultado que, sin embargo, pretende ser desterrado por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), en el juego del art. 5.3 Reglamento Bruselas I¹².

A pesar de este visible exceso, algunos autores han propuesto que se privilegie en esta materia el recurso al *forum actoris*, transformándose así en un

foro competente para conocer de la totalidad de los daños que se produjeran por medio de Internet (Cachard, 2002, pp. 389-390; Calvo Caravaca/ Carrascosa González, 2001, pp. 115-116; Gingsburg, 1998, p. 310; Torremans, 2000, p. 235). Un criterio que, según la opinión de tales autores, podría ser entendido como un mal menor (sobre todo pensando en unos supuestos en los que lo normal sería la “plurilocalización” de las infracciones) y como un “foro de necesidad” para el sujeto perjudicado, que actuaría siempre y cuando se produjeran ahí los daños directos y principales, así como cuando se tratara de un lugar previsible por parte del sujeto responsable.

Con el objetivo de evitar este nocivo resultado, la doctrina ha propuesto distintas alternativas, todas ellas diseñadas para reducir el juego del *forum actoris* en los supuestos estudiados y en las que se ha tomado en consideración la propia jurisprudencia del TJCE al interpretar el art. 5.3 Reglamento Bruselas I:

1) Por un lado, un sector doctrinal apoyaría una interpretación restrictiva de este criterio en virtud de un “test de los efectos sustanciales”. De tal modo que el daño se habría de entender producido tan sólo donde efectivamente se hubiera derivado un perjuicio directo para el derecho de autor que se hubiera infringido. En tal sentido, resultaría importante concretar el lugar donde se manifestaran los efectos sustanciales del daño sufrido y se encontrara el interés del sujeto lesionado - entendido por algún autor como “efecto comercial” (Metzger, 2009, pp. 257-258) -; desestimando todos aquellos lugares donde no se hubieran manifestado los daños directos, así como el sujeto lesionado no hubiera sido efectivamente perjudicado¹³. Para ello, sería decisivo que el “resultado directo” de la actividad lesiva cometida en Internet se extendiera a ese territorio en particular de manera sustancial, aunque no necesariamente de forma única.

En línea de lo expuesto se situaría, a modo de ejemplo, la referencia que se realiza en el art. 2:202 (2) (b) *Principles CLIP* al “*substantial effect*” dentro de un país; contemplándose en el art. 2:203, a su vez, que dicho tribunal podría también conocer de aquellas infracciones cometidas en los territorios de otros países donde no se manifestaran tales efectos directos, ante determinadas circunstancias (relativas al lugar donde se llevaron a cabo las actividades de forma sustancial o que el daño fuera también sustancial que garantizaran tal conexión.

2) Por otro lado, esta voluntad correctora igualmente ha llevado a que se propongan determinados elementos calificadores a la mera accesibilidad de

la información, entre los que destacarían aquellos basados en la importancia que se le atribuyera a la dirección de las actividades (su focalización) por parte del causante de la infracción; ya sea de modo único al *loci delicti* o a éste entre otros países (López-Tarruella Martínez, 2009, pp. 13-51) - un principio también presente en el artículo 15.1.c) Reglamento Bruselas I en materia de contratos celebrados por los consumidores, por lo que podría plantearse un cierto paralelismo (Palao Moreno, 2001, pp. 271 y ss.) - . Unos elementos que han sido empleados por parte de los tribunales de numerosos Estados para corregir los resultados de la mera accesibilidad. Como ejemplo, se podrían citar la postura adoptada por los tribunales de Francia¹⁴, Italia (Cerina, 2001, pp. 442-443), Escocia¹⁵ o Estados Unidos¹⁶. En un sentido similar, cabría referirse a la mención que se realiza en el art. 2:202 (2) (b) *Principles CLIP* a que la actividad infractora se encontrara “*directed*” a este país.

En esta línea, aunque en materia de contratos celebrados con los consumidores, se puede mencionar la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) en el asunto *Pammer*¹⁷. Una resolución en la que, con el objeto de definir el criterio “actividades dirigidas” a un país, ha establecido que este criterio se ha de delimitar caso a caso y a la vista de la existencia de determinados indicios relevantes, no resultando suficiente el mero hecho de que pudiera accederse a una página web desde dicho país.

3) Junto a ello, aunque con una menor relevancia, también cabe señalar el papel que ciertos autores han otorgado al nivel de la protección que es garantizado en el Estado de origen del perjuicio, con el objeto de limitar el criterio de la accesibilidad (Dias Pereira, 2001, p. 655; Torremans, 2000, p. 235). Una alternativa que exigiría comparar los ordenamientos potencialmente en presencia, por lo que podría resultar excesivamente complicada en la práctica.

4) Por último, otro sector de la doctrina opina que podrían aplicarse las enseñanzas del Asunto *Shevill*¹⁸ -relativo a un supuesto de difamación por medio de prensa escrita (Palao Moreno, 1996, p. 75), a las situaciones (todas) de responsabilidad civil no contractual en Internet; incluidas, por lo tanto, las situaciones de infracción de derechos de autor (Cohen, 1998, p. 295; Van Overstraeten, 1998, p. 380). En este sentido, y según lo resuelto por el TJCE en este asunto, mientras que los tribunales del Estado de origen del perjuicio serían competentes para conocer de todos los daños que pudieran ocasionarse, los del lugar donde se ha producido el resultado lesivo tan sólo por los daños

ahí producidos. Así, aunque se permitiría al sujeto perjudicado demandar en cualquier país al autor del daño producido en Internet, tan sólo podría resarcirse por los daños totales si le demandara ante los tribunales del país donde el responsable estuviera domiciliado –dando lugar a unas peculiares relaciones entre *forum/ius* en las situaciones analizadas (Mankowski, 1999, pp. 274-276). Sin embargo, otros autores estiman que este fallo es difícilmente extrapolable a supuestos distintos de aquellos en lo que se produzca una difamación y, a su vez, sobrepasaría los propios objetivos buscados por el TJCE (Muñoz Machado, 2000, pp. 246-247).

LUGAR DE INFRACCIÓN EN INTERNET Y LEY APLICABLE

Como se destacó en el inicio de este estudio, desde la perspectiva de la determinación de la ley aplicable a los litigios relativos a la infracción internacional de los derechos de autor, la normativa vigente en la Unión Europea se sitúa actualmente en el art. 8 Reglamento Roma II. En particular y por lo que hace al presente análisis, en su apartado 1, donde se sitúa la regla general del precepto. Junto a ello, esta cuestión es tratada en los arts. 3:601 a 3:605 *Principles CLIP*.

Ventajas y problemas generales que plantea la *lex loci protectionis*

En el art. 8.1 Reglamento Roma II se sitúa la solución general aplicable a los supuestos de infracción transfronteriza de los derechos de propiedad intelectual, afectando tanto a los derechos que cuenten con una naturaleza “nacional” como a los que tengan un carácter “internacional”¹⁹. Un precepto que realiza una opción a favor de la ley “*del país para cuyo territorio se reclama protección*”. Una solución enraizada en el “principio de territorialidad”, tradicionalmente empleada en los sistemas autónomos de los Estados Miembros (Kur, 2009, pp. 4-5) y con un predicamento “universal” –como señala el Considerando 26 del Reglamento Roma II-, que igualmente se encuentra prevista, en términos prácticamente idénticos, en el art. 3:601 (1) *Principles CLIP*.

Para un sector de la doctrina, este precepto persigue concretar el *locus delicti commissi* en relación con estos supuestos de responsabilidad civil específicos (Amores Conradí y Torralba Mendiola, 2004, p. 19; Moura Vicente, 2008, pp. 323-324; Plender y Wilderspin, 2009, p. 660). Y ello, por medio de

la elaboración de una norma de conflicto uniforme para todos los Estados Miembros. No obstante, dicha uniformidad no va a ser absoluta, tanto por la existencia de una regla especial en el siguiente apartado -que no afecta a los supuestos analizados en el presente estudio, ya que se refiere a «un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario», abarcando así figuras como la Marca Comunitaria o el Diseño Comunitario (Fernández Masiá, 2009, pp. 95-97), así como debido al juego prioritario que va a tener en el sistema el artículo 5.2 del Convenio de Berna de 1886, para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas -en virtud de lo dispuesto en el art. 28.1 Reglamento Roma II-. Un precepto que, aunque con una aproximación similar al previsto en el Reglamento, no ofrece la misma solución conflictual (crítico, *Hambourg Group for Private International Law*, 2003, p. 23), ya que dispone que la aplicación de “*la legislación del país en que se reclama la protección*” (Ricketson/ Ginsburg, 2007, pp. 1297-1327). Un distinto tenor que posee importantes consecuencias. Ya que, mientras el texto europeo apuesta por la tradicional regla *lex loci protectionis*, en la presente en el Convenio de Berna se favorece el juego de la *lex fori* (Plender/ Wilderspin, 2009, p. 659), permitiendo un mayor juego del *forum shopping*.

Ventajas de la *lex loci protectionis*

Son varias las ventajas que presenta la regla *lex loci protectionis*, que acoge el art. 8.1 Reglamento Roma II.

a) Por un lado, al encontrarse inspirada en el “principio de territorialidad” -*lex loci delicti protectionis*- (“*Lex loci protectionis* comunitaria” para López Tarruella Martínez, 2005, p. 24), atiende efectivamente a los objetivos y a las necesidades de este sector del ordenamiento jurídico, siendo la más extendida desde una óptica comparada (Bouche, 2002; Drexl, 2005, pp. 152 y 156-157; Garcimartín Alférez, 2007, p. 56; Pertegás, 2006, pp. 257-258).

b) Por otro lado, facilita la consolidación del mercado de la Unión Europea (UE) en supuestos de infracciones a derechos de propiedad intelectual cometidas a distancia. Y ello, porque permite acudir al ordenamiento del Estado Miembro de la UE donde se hubiera producido la infracción, con independencia tanto del lugar desde el que ésta se hubiera llevado a cabo, como incluso de donde se hubiera interpuesto la demanda (López Tarruella Martínez, 2005, pp. 26-28).

c) A su vez, por favorecer la seguridad jurídica y la previsibilidad en el resultado (López Tarruella Martínez, 2005, p. 30), así como garantizar un alto nivel de protección a los derechos de Propiedad intelectual (Esteve González, 2009, p. 187), debido al proceso de aproximación de la legislación sustantiva que se ha ido desarrollando con respecto a este sector en Europa durante los últimos años²⁰.

Problemas de la *lex loci protectionis*: Aproximación general

El art. 8.1 Reglamento Roma II puede suscitar problemas diversos que, con carácter general y antes de enfrentarme a su juego en Internet, es necesario subrayar.

1) Para empezar, la regla de la *lex loci protectionis* ha sido criticada por un sector doctrinal, aunque la han entendido como una solución preferible a la tradicional (y también territorial) *lex loci delicti commissi* para los supuestos de infracción de derechos de propiedad intelectual (Pertegás, 2006, pp. 235 y 238). No obstante, otros autores estiman que el art. 8.1 establece una regla que especializa el *loci delicti commissi* el art. 4.1 Reglamento Roma II para estos supuestos (Amores Conradi/ Torralba Mendiola, 2004, pp. 20-21).

2) Junto a ello, el art. 8.1 Reglamento Roma II dificultaría la coincidencia entre *fórum e ius* en la materia (Fawcett, 2002, p. 166); no ya por la diversidad de foros que contempla el mencionado Reglamento Bruselas I que favorecen al demandante (Esplugues Mota, 1998, pp. 191-246; Palao Moreno, 2006, pp. 275-297), sino porque el art. 5.3 Reglamento Bruselas I no especializa su respuesta para los supuestos de infracción, así como porque poniendo en peligro su interpretación uniforme con el art. 8.1 Reglamento Roma II.

3) Asimismo, no hay que olvidar los problemas que plantearía la posible aplicación de un ordenamiento extranjero por parte del juez local (Dutson, 1997, pp. 918-925; Torremans, 1998, pp. 495-505). Algo que fomentaría el juego de la *lex fori* en esta materia (Fentiman, 2005, pp. 146 y 148), o el problema calificadorio que podría generar el propio término “infracción” (Pertegás, 2006, p. 238), así como los riesgos asociados al empleo de normas de conflicto con un único punto de conexión, como es el caso. Hay que tener en cuenta que el art. 8 no introduce correctores que permitan la flexibilización de la regla general ante determinadas circunstancias, excluyendo igualmente la posibilidad de que las partes puedan elegir un ordenamiento distinto (como se advierte en el

art. 8.3 Reglamento Roma II); a diferencia de lo previsto en los *Principles CLIP*. Así, mientras su art. 3:603 (1) permite la flexibilización de la regla general, en el art. 3:605 se incorpora el juego de la autonomía de la voluntad.

4) Por último, se debe tomar en consideración que el juego de las libertades de la UE y el “agotamiento” del derecho en el ámbito europeo dificultarían la aplicación lineal de la *lex loci protectionis* (Bergé, 1996, pp. 337-406; López Tarruella Martínez, 2005, p. 26; Sabido Rodríguez, 2000, pp. 79-119). Por lo que, los beneficios que de este punto de conexión se predicen para con el proceso de integración europeo, se verían puestos en compromiso.

Localización del *loci protectionis* en internet

Entre las dificultades que suscita la aplicación de la regla *lex loci protectionis* destacan los vinculados a su localización en Internet, debido a que el perjuicio se hubiera producido en varios lugares, siendo diversos los ordenamientos para cuyos territorios se reclamara la protección de los derechos de autor (Drexl, 2005, pp. 167-172; Esteve González, 2009, p. 187; López Tarruella Martínez, 2005, pp. 38-39). Una posibilidad que resulta cada vez más frecuente y que se ha visto potenciado por la irrupción de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación y sus efectos globales (De Miguel Asensio, 2002, pp. 202-207 y 325-331; Dessemontet, 1998, pp. 47-64; Ginsburg, 1998, pp. 239-406; González Gozalo, 2002, pp. 104-118; Intveen, 1999, pp. 28-48; Ohly, 2005, pp. 241-256). A pesar de lo expuesto, sorprende el hecho de que el art. 8.1 Reglamento Roma II no ha previsto intervención del fenómeno de Internet en la explotación y posible infracción de los derechos de autor (Boschiero, 2007, p. 111).

Esta falta de previsión resulta preocupante, si se tiene en cuenta que dicho precepto se fundamenta en una regla única y rígida, sin posibilidad de excepción ni de flexibilización bajo ninguna circunstancia (Amores Conradí y Torralba Mendiola, 2004, p. 20; Boschiero, 2007, p. 111; Esteve González, 2009, pp. 187 - 188), sin aclarar cómo debe ser interpretado este criterio en supuestos de “plurilocalización” en Internet, ni estableciendo elementos que permitan su fácil determinación. Un silencio que puede poner en riesgo los objetivos de la previsibilidad del resultado en los litigios y la seguridad jurídica, al tener que interpretarse dicho criterio de conexión para cada litigio concreto (Calvo Caravaca/ Carrascosa González, 2008, p. 214).

En definitiva, cuando nos encontremos ante situaciones complejas, la localización del *loci protectionis* va a depender de lo que resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cada caso; pudiendo generar una gran incertidumbre *a priori* y dilatar en el tiempo los procesos de naturaleza internacional en esta materia (favoreciendo al infractor). Aunque únicamente podría intervenir cuando realmente exista un derecho de propiedad intelectual según la ley del Estado cuya protección se reclama; como podría ser, por ejemplo, cuando el mismo hubiera sido objeto de depósito o registro en dicho país (Calvo Caravaca/ Carrascosa González, 2008, p. 216; Draetta, 2005, p. 215; Esteve González, 2009, pp. 33-38).

Una eventual respuesta a esta problemática, basada en la conocida “teoría del mosaico” (Bariatti, 2010, p. 76; Mills, 2009, pp. 133-152), pasaría por entender que, ante la posibilidad de que existiera una pluralidad de lugares donde se hubiera cometido la mencionada infracción, se habrían de aplicar distributivamente los distintos ordenamientos estatales a cuyo amparo se han vulnerado los diversos derechos de autor (territoriales) que se tutelan (Boschiero, 2007, p. 113; Calvo Caravaca/ Carrascosa González, 2008, pp. 167 y 214-215; González Gozalo, 2002, p. 115; Pertegás, 2006, p. 243; Plender/ Wilderspin, 2009, p. 650; Van Eechoud, 2003, p. 231). Esta respuesta sería susceptible de fomentar el recurso al ordenamiento del foro en la práctica –fomentando, de este modo, el riesgo del *forum shopping* y la imprevisibilidad en el resultado- (Bergé, 1996, p. 378; Boschiero, 2007, p. 113; Ginsburg, 1998, p. 348; Xalabarder, 2002, p. 8), e impediría un tratamiento unitario de tales derechos en la Unión Europea, al fragmentar su protección en el mercado interior europeo en una pluralidad de eventuales leyes estatales aplicables (Michinel Álvarez, 2006-2007, p. 293). No obstante, hay que subrayar que no son las mismas las necesidades de reducción de respuestas en el sector del *forum* y en el sector del *ius*. Así, en este último no habría singulares problemas en permitir la aplicación de varios ordenamientos estatales, siempre y cuando guardaran conexión con el caso. En esta línea, en el art. 3:603 *Principles CLIP*, permite esta pluralidad de leyes rectoras, con la exigencia de que dicha ley o leyes tengan una “*closest connection with the infringement*”²¹.

Junto a ello, también podría pensarse en tratar de determinar dónde se habría producido la infracción, si ésta se manifestara en el medio digital. Un extremo que el art. 8.1 Reglamento Roma II tampoco resuelve. La doctrina que ha analizado la misma considera que, por lo que respecta a la materia de la responsabilidad civil extracontractual y en términos generales, el perjuicio

se localizaría en el lugar donde fuera accesible la información infractora del derecho en cuestión –esto es, donde ésta fuera descargada- (Calvo Caravaca y Carrascosa González, 2001, p. 111; De Miguel Asensio, 2002, pp. 315 y 600; Fuentes Mañas, 2003, p. 144). Una postura que, como se ha puesto de manifiesto, se ha visto confirmada por la jurisprudencia de algunos Estados Miembros, al concretar los tribunales competentes, en relación con la infracción de derechos de propiedad intelectual.

Ahora bien, la accesibilidad como criterio de conexión exclusivo y sin limitación alguna, constituye un criterio que puede conducir a un ordenamiento desconectado con el caso y, a su vez, resultar ineficiente en el medio digital en relación con la violación de los derechos de propiedad intelectual, debido a poder ser accesible globalmente y fomentar un mayor fraccionamiento de la ley rectora. En consecuencia, resultaría aconsejable –también en el sector de la ley aplicable- llevar a cabo una reducción de este criterio en vistas a garantizar una mínima previsibilidad y una vinculación mínima con el ordenamiento reclamando (Buchner, 2011, p. 485; Dessemontet, 1998, p. 63; González Gozalo, 2002, p. 105 ; Jayme, 2000, p. 28). En este sentido, ya vimos con respecto al sector del *fórum*, que la doctrina y la jurisprudencia de algunos Estados Miembros había limitado sus efectos globales.

Esta limitación del criterio de la accesibilidad para determinar que ha habido infracción se podría lograr en el sector de la ley aplicable, por varios medios. Por un lado, por medio de la reducción del número de los ordenamientos potencialmente aplicables a una única ley. Tal y como podría ser, en su caso, la ley del domicilio del sujeto perjudicado - claro está, siempre que esa respuesta conflictual hubiera podido preverse por el autor de la infracción (Dessemontet, 1998, pp. 63-64)-. Por otro lado, también podría pensarse en exigir que el perjuicio reclamado se refiriera a un daño efectivo y sustancial previsto en el derecho de dicho país controvertido, o que su actuación hubiera tenido lugar de forma sustantiva en un país; se volvería así a un test de la actuación o de los efectos sustanciales (Bariatti, 2010, p. 76). Por último, cuando el contenido infractor se relacionara con la dirección de las actividades comerciales (su focalización) del causante del perjuicio a dicho país, al resultarle previsible la aplicación de dicho ordenamiento²².

A pesar de lo expuesto, merece la pena destacar que el art. 3:603 *Principles CLIP* al atender a las infracciones “plurilocalizadas”, apuesta por el criterio más flexible de la “conexión más estrecha” para la determinación de la

ley o leyes (según la teoría del mosaico) rectoras de la infracción. Una respuesta que, a pesar de la imprevisibilidad que podría generar, exige valorar los factores que rodean el caso concreto y adaptar la respuesta conflictual al mismo.

A MODO DE CONCLUSIONES

El “principio de territorialidad” informa los criterios elegidos por el legislador de la Unión Europea, a la hora de determinar los tribunales competentes y de concretar la legislación aplicable en materia de infracciones internacionales a derechos de autor. Este principio cuenta, sin embargo, con una diferente formulación para cada sector. Así, mientras el art. 5.3 Reglamento Bruselas I se apoya en la solución *fórum delicti commissi*, el art. 8.1 Reglamento Roma II se basa en la regla *lex loci protectionis*. Esta disparidad de formulaciones del “principio de territorialidad”, a pesar de su similitud, es susceptible de generar problemas de coordinación que, en un medio altamente globalizado, puede incluso fomentar la falta de coincidencia entre el *fórum* y el *ius*.

La irrupción de Internet, por su parte, suscita problemas particulares de localización de tales criterios territoriales. Unas dificultades que han constituido el objeto principal de este estudio. En el mismo se ha puesto de manifiesto el juego del “principio de alternatividad” en supuestos de “plurilocalización” de tales infracciones, así como se ha analizado la forma en que los *loci acti*, *loci damni* y *loci protectionis* pueden interpretarse, con el fin de facilitar su interpretación cuando la infracción se produce en Internet. Junto a ello, se han destacado los riesgos que el criterio de “accesibilidad” puede generar en la práctica para ambos sectores, sugiriéndose límites al mismo en virtud de factores como el de la “dirección de actividades” o el del “test de los efectos esenciales”.

NOTAS

¹ Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto I+D número DER2010-21327, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Programa I+D): “Propiedad intelectual y Universidades y Centros de Investigación”.

² Diario Oficial de las Comunidades Europeas núm. L 12, de 16 de enero de 2001.

³ Diario Oficial de la Unión Europea núm. L 199, de 31 de julio de 2007.

⁴ El conocido como “The Draft”, cuya última versión es de 25 de marzo 2011. Vid. <http://www.cl-ip.eu/> [Consulta: 2011, Junio 12].

⁵ Me refiero a los foros generales de la sumisión expresa o tácita (arts 23 y 24 Reglamento Bruselas I y arts. 2:301 y 2:302 *Principles CLIP*), así como el relativo al domicilio/residencia habitual del demandado (art. 2 Reglamento Bruselas I y art. 2:102 *Principles CLIP*).

⁶ Se encuentran pendiente de resolver, en estos momentos, dos Asuntos que se refieren a esta problemática. Así, los Asuntos *C-509-09, eDate Advertising GmbH* y *C-161/10, Olivier Martínez y Robert Martínez c. MGN Limited*.

⁷ Siempre y cuando dicho derecho de autor existiera en dicho país, como nos recuerda el art. 2:202 (2) *Principles CLIP*.

⁸ En la jurisprudencia de la Unión Europea, por todas, aunque en materia de daños al medio ambiente, la conocida Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, STJCE), de 30 de noviembre de 1976, en el asunto 21/76, *Bier, Rec. p. 1735*.

⁹ Sentencia del LG de Múnich, de 21 de septiembre de 1999, en *RIW* 2000, pp. 466 y ss. y Sentencia del Tribunal Supremo austríaco, de 29 de mayo de 2001, en *ÖZ* 2001, pp. 848-850. En ambos casos, en relación con la infracción de marcas.

¹⁰ Sentencia de la *Cour de Cassation* francesa, de 9 de diciembre de 2003, en *JDI* 2004, pp. 872 y ss., con Nota de A. HUET. Sin embargo, Sentencia de La *Cour de Cassation* francesa, de 20 de junio de 2007, In: *Rev.crit.DIP* 2008.2, p. 322 e ss., con Nota de E. TREPPOZ.

¹¹ En esta línea, “Les échanges de données informatisées, internet et le commerce électronique”. Documento preliminar n° 7, de abril de 2000, p. 21.

¹² Vid. las SSTJCE, de 11 de enero de 1990, en el Asunto *Dumez* (C-220/88, *Rec. pp. I-49*, apartado 19); de 19 de septiembre de 1995, en el Asunto *Marinari* (C-364/93, *Marinari, Rec. I-2719*, apartado 16), y de 10 de junio de 2004, en el asunto *Kronhofer* (C-168/02, *Rec. I-6009*, apartado 20). No obstante, parece abandonar esta monolítica posición contraria, dejando entrever un apoyo al juego del *forum actoris*, la STJCE, de 5 de febrero de 2004, en el Asunto C-18/02, *Torline* (C-18/02, *Rec. I-1417*).

¹³ En este sentido, sobresalen las SSTJCE, de 11 de enero de 1990, en el Asunto C-220/88, *Dumez, Rec. p. I-49*; de 19 de septiembre de 1995, en el Asunto C-364/93, *Marinari, Rec. I-2719*; y de 10 de junio de 2004, en el Asunto C-168/02, *Kronhofer, Rec. I-6009*.

¹⁴ Junto a las recientes Sentencias de la *Cour de Cassation* de 23 de noviembre de 2010 (publicidad de Axa en Google) y de 29 de marzo de 2011 (asunto eBay), hay que referirse a la Sentencia del Tribunal de gran instancia de París, de 11 de febrero de 2003, en *Rev.crit.DIP* 2003, pp. 491 y ss., con Nota de BERGÉ, J.-S.; a las dos las Sentencias del Tribunal de Comercio de París, de 30 de junio de 2008 (publicidad en eBay de productos de Christian Dior y de Louis Vuitton) y a la del mismo tribunal de 13 de julio de 2010 (publicidad de Louis Vuitton en Google).

¹⁵ Opinión de Lord Drummond Young, de 1 de Julio de 2002, en el Caso *Bonnier Media Limited v. Greg Lloyd Smith and Kestrel Trading Corporation*, Disponible: <http://www.scotcourts.gov.uk/options/DRU2606.html> [Consulta: 2011, Junio 12].

¹⁶ Sentencia de la *Supreme Court* de 22 de abril de 2004, *Arista Records Inc. et al., v. Sakefield Holding Company S.L. et al.*, el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, 314 F.Supp.2d 2.

¹⁷ STJUE, de 7 de diciembre de 2010, en los Asuntos acumulados núms. C-585/08 y C-144/09, *Peter Pammer c. Reederi Karl Schülter GmbH & Co KG y Hotel Alpenhof GesmbH y Olivier Heller*.

¹⁸ STJCE, de 7 de marzo de 1995, en el asunto C-68/93, *Shevill, Rec. p. I-415*.

¹⁹ No afectando a este estudio, ya que abarcaría aquellos supuestos en los que un derecho de la Propiedad Industrial se encontraran inscritos un Registro Internacional, como se prevé en el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 1891 o en el Arreglo de La Haya de 1925 relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales.

²⁰ La normativa de la Unión Europea se encuentra disponible en: http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/index_pt.htm [Consulta: 2011, Junio 12].

²¹ El criterio de la “conexión más estrecha” es atendido en el art. 3:603 al señalar los factores que podrán tomarse en consideración. Entre los que destacan: la residencia habitual del infractor, su principal lugar de negocio, el lugar donde se llevaron a cabo las actividades sustanciales que condujeron a la infracción, y si el perjuicio ocasionado por la infracción se encuentra sustancialmente relacionado con la infracción en su totalidad.

²² En la jurisprudencia francesa desatan, la Sentencia del Tribunal de gran instancia de París, de 11 de febrero de 2003, *Rev.crit.DIP* 2003, pp. 491 y ss.; o la Sentencia del Tribunal de Apelación de Orleans, de 6 de mayo de 2003, *Rev.crit.DIP* 2004, pp. 139 y ss. En Escocia, el caso *Bonnier Media Limited v. Greg Lloyd Smith and Kestrel Trading Corporation* (violación de nombre de dominio), Disponible: <http://www.scotcourts.gov.uk/options/DRU2606.html> [Consulta: 2011, Junio 12].

REFERENCIAS

- Amores Conradi, M.A. y Torralba Mendiola, E. (2004). XI tesis sobre el estatuto delictual, *Revista Electrónica de Estudios Internacionales (R.E.E.I)* [Revista en línea], (8), pp. 1-34. Disponible: http://www.reei.org/reei8/Amores&Torralba_reei8_pdf [Consulta: 2011, Junio 12]
- Bales, A. y Van Wert, S. (2001). Internet web site jurisdiction, *Journal of Computer & Information Law*, pp. 21 y ss.
- Bariatti, S. (2010). The law applicable to the infringement of IP rights under the Rome II regulation, en: Bariatti, S. (Ed.), *Litigating intellectual property rights disputes cross-border: EU regulations, ALI Principles, CLIP Project*, Milán: Cedam, pp. 63-88.
- Bergé, J-S. (1996). *La protection internationale et communautaire du droit d'auteur*, París: L.G.D.J.
- Boschiero, N. (2007). Infringement of intellectual property rights. A commentary on Article 8 of the Roma II regulation, *Yearbook of Private International Law*, pp. 87-113.
- Bouche, N. (2002). *Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle*, París: L'Harmattan.
- Buchner, B. (2011). Article 8 Infringement of intellectual property rights, en: Callies, G.-P., *Rome regulations*, La Haya : Wolters Kluwer, pp. 481-487.
- Cachard, O. (2002). *La régulation internationale du marché électronique*, París: L.G.D.J.
- Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, J. (2001). *Conflictos de leyes y conflictos de jurisdicción en internet*, Madrid: Colex.
- Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, J. (2008). *Las obligaciones extracontractuales en derecho internacional privado. El reglamento “Roma II”*, Granada: Comares.
- Cerina, P. (2001). Il problema della legge applicabile e della giurisdizione, en: Tosi, E. (Ed.). *I problemi giuridici di internet*, Milán: Giuffrè, 2ª ed., pp. 408 y ss.
- Cohen, S. (1998). *Jurisdiction over cross border internet infringements*, *EIPR*, pp. 294 y ss.

- De Miguel Asensio, P.A. (2002). *Derecho privado de internet*, Madrid: Civitas, 3ª ed.
- Dessemontet, F. (1998). Internet, la propriété intellectuelle et le droit international privé, en: Boele-Woelki, K. y Kessedjian, C. (dirs.), *Internet..., op.cit.*, pp. 47-64.
- Dias Pereira, A. (2001). A jurisdição na internet segundo o regulamento 22/2001 (e as alternativas extrajudiciais e tecnológicas), *BFD*, pp. 633 y ss.
- Draetta, U. (2005). Internet et commerce électronique en droit international des affaires, *R. des C.* (314), pp. 9-232.
- Drexel, J. (2005). The proposed Rome II regulation: European choice of law in the field of intellectual property, en: Drexel, J. y Kur, A. (Eds.), *Intellectual property and private international law –heading for the future*, Oxford: Hart, pp. 151-176.
- Dutson, S. (1997). Actions for infringement of foreign intellectual property right in an english court”, *International and comparative law quarterly*, pp. 918-925.
- Esplugues Mota, C. (1998). Normas de competencia judicial internacional en materia de propiedad intelectual, en: AA.VV., *Los derechos de la propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información*, Granada: Comares, pp. 191 y ss.
- Esteve González, L. (2009). Infracción internacional de la propiedad intelectual en el medio digital: Adaptación de las respuestas del derecho internacional privado, en: Palao Moreno, G. y Plaza Penadés, J. (Dirs.), *Nuevos retos de la propiedad intelectual*, Aranzadi/ Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), pp. 93-154.
- Fawcett, J. (2002). Special rules for private international law for special cases: What should we do about intellectual property? en: AA.VV., *Reform and development of private international law. Essays in honour of Sir Peter North*, Oxford: Oxford University Press, pp. 137-166.
- Fentiman, R. (2005). Choice of law and intellectual property, en: Drexel, J. y Kur, A. (Eds.), *op.cit.*, pp. 129-148, pp. 146 y 148.
- Fernández Masiá, E. (2009). Protección internacional de la propiedad industrial e intelectual, en: Esplugues Mota, C. (Dir.), *Derecho del comercio internacional*, Valencia: Tirant lo Blanch, 3ª ed., pp. 83-100.
- Fuentes Mañas, J.B. (2003). Determinación de la competencia judicial internacional en los “ilícitos a distancia” sobre derechos de autor en internet, *Revista de la Corte Española de Arbitraje*, pp. 119 y ss.
- Garcimartín Alférez, F.J. (2007). La unificación del derecho conflictual en Europa: El reglamento sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (“Roma II”), *La Ley*, núm. 6798.
- Gaudemet-Tallon, H. (2002). *Compétence et exécution des jugements en Europe. Règlement n° 44/2001. Conventions de Bruxelles et de Lugano*, París, LGDJ, 3ª ed.
- Gingsburg, J.C. (1998). The private international law of copyright in a era of technological change, *R. des C.* (273), pp. 243 y ss.
- González Gozalo, A. (2002). La ley aplicable para la protección de los derechos de propiedad intelectual, con especial referencia a su determinación en los entornos en línea, *Revista de Propiedad Intelectual*, pp. 71-118.
- Hambourg Group for Private International Law (2003). Comments on the european commission’s draft proposal for a council regulation on the law applicable to non-contractual obligations, *RablesZ*, pp. 1-56.
- Howell, R.G. (1996). Intellectual property, private international law and issues of territoriality, *Revue canadienne de propriété intellectuelle*, pp. 209-241.
- Intveen, C. (1999). *Internationales urheberrecht und internet*, Baden-Badem, Nomos, pp. 28-48.

- Jayme, E. (2000). La droit international privé du nouveau millénaire: la protection de la personne humaine face à la globalisation, *R des C.* (282), pp. 9 y ss.
- Kaufmann-Kohler, G. (1998). Internet: Mondialisation de la communication –mondialisation de la résolution des litiges?, en: Boele-Woelki, K. y Kessedjian, C. (dirs.), *Internet. Which court decides? Which law applies?*, La Haya: Kluwer, pp. 89 y ss.
- Kur, A. (2009). Are there any common european principles of private international law with regard to intellectual property?, en: Leible, S. y Ohly, A. (Eds.), *Intellectual property and private international law*, Tubinga: Moh Siebeck.
- López Tarruella Martínez, A. (2005). La ley aplicable a la propiedad industrial e intelectual en la propuesta de reglamento Roma II, *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, núm. 235, pp. 23-43.
- López-Tarruella Martínez, A. (2008). *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*. Madrid: Dykinson.
- Madrid Martínez, C. (2010). El derecho internacional privado como mecanismo para garantizar la circulación del conocimiento entre los países latinoamericanos. Especial referencia al caso venezolano, en: Sobrino Heredia, J.M. (Dir.), *Innovación y conocimiento/ Inovação e conhecimento*, Madrid: Marcial Pons, pp. 153-167.
- Mankowski, P. (1999). Das internet im internationalen vertrags- und deliktsrecht, *Rabels Z*, pp. 203 y ss.
- Metzger, A. (2009). Jurisdiction in cases concerning intellectual property infringements on the internet, en: Leible, S. y Ohly, A. (Eds.), *op.cit.*, pp. 250-257.
- Michinel Álvarez, M.A. (1998). La propiedad intelectual en el plano internacional: Ley aplicable al derecho de autor, en: AA.VV., *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información, op.cit.*, pp. 163-190.
- Michinel Álvarez, M.A. (2006-2007). La regulación del derecho de autor internacional en España ante el proyecto de reglamento sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (“Roma II”), *Actas de derecho industrial y de la competencia*, pp. 275-308.
- Mills, A. (2009). The application of multiple laws under the Rome II regulation, en: Ahren, J. y Binchy, W. (Eds.), *The Rome II regulation on the law applicable to non-contractual obligations. A new international litigation regime*, Leiden/ Boston: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 133-152.
- Moura Vicente, D. (2008). *A tutela internacional da propriedade intelectual*, Coimbra: Almedina.
- Muñoz Machado, S. (2000). *La regulación de la red*, Madrid: Taurus.
- Ohly, A. (2005). Choice of law in the digital environment – problems and posible solutions, en: Drexel, J. y Kur, A. (Eds.), *op.cit.*, pp. 241-256.
- Palao Moreno, G. (2001). Comercio electrónico y protección de los consumidores en los supuestos de carácter transfronterizo en Europa: Problemas que plantea la determinación de los tribunales competentes”, en: Pimentel, L.O. (Org.), *Mercosul, Alca e integração Euro-Latino-Americana*, Curitiba: Juruá, pp. 271 y ss.
- Palao Moreno, G. (2006). Competencia judicial internacional en supuestos de responsabilidad en internet, en: AA.VV., *Cuestiones actuales de derecho y tecnologías de la información y la comunicación (TICS)*, Cizur Menor: Aranzadi, pp. 275-297.
- Palao Moreno, G. (1996). La aplicación de la regla *forum delicti commissi* (el art. 5.3 del Convenio de Bruselas de 1968) en supuestos de difamación por medio de prensa, *NUE* 1996, pp. 75 y ss.

- Palao Moreno, G. y Plaza Penadés, J. (Dirs.) (2009). *Nuevos retos de la propiedad intelectual*, Aranzadi/ Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra).
- Pertegás, M. (2006). Intellectual property and choice of law rules, en: Malatesta, A. (Ed.), *The unification of choice of law rules on torts and other non-contractual obligations in europe. The "Rome II" proposal*, Padua: Cedam, pp. 221-248.
- Plender, R. y Wilderspin, M. (2009). *The european private international law of obligations*, Londres: Sweet & Maxwell/ Thomson Reuters, 3ª ed.
- Requejo Isidro, M. (2003). Incertidumbre sobre la materia delictual en el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968: Método de delimitación y determinación del tribunal competente, *La Ley*, núm. pp. 6-9.
- Ricketson, S. y Ginsburg, J.C. (2007). *International copyright and neighbouring rights. The Berne Convention and beyond*, Oxford: Oxford University Press, 2ª ed.
- Sabido Rodríguez, M. (2000). *La creación intelectual como objeto de intercambios comerciales internacionales*, Cáceres: Universidad de Extremadura.
- Suquet Capdevila, J. (2004). Internet, marcas y competencia judicial internacional: ¿O la superación de la regla forum delicti commissi, *La Ley*, núm. 6073.
- Torremans, P. (2000). Private international law aspects of IP-internet disputes, en: Edwards, L. y Waelde, C. (Eds.), *Law and the internet. A framework for electronic commerce*, Oxfon: Hart, 2ª ed., pp. 225 y ss.
- Torremans, P.L.C. (1998). Copyright in english private international law in the light of recent cases and developments", *IPRax*, pp. 495-505.
- Tritton, G. (Ed.) (2003). *Intellectual property in europe*, Londres: Thomson/ Sweet & Maxwell, 3ª ed.
- Van Eechoud, M. (2003). *Choice of law in copyright and related rights*, La Haya: Kluwer.
- Van Overstraeten, T. (1998). Droit applicable et jurisdiction compétente sur internet. Surfing through governing laws on the internet, *RDAI/IBLJ*, pp. 373 y ss.
- Vargas Gómez-Urrutia, M. (2000). Comercio internacional electrónico y conflicto de leyes y de jurisdicciones en el ciberespacio, *Derecho de los Negocios*, abril, pp. 1 y ss.
- Xalabarder, R. (2002). Copyright: choice of law and jurisdiction in the digital age, 8 *Ann. Surv. Int'l & Comp. L.* 79.