

# Artículo

**El derecho exclusivo de autor  
a controlar la publicidad y  
las ofertas de venta de sus obras  
Impacto en la construcción  
del mercado único digital**

**Antoni Rubí Puig**

# El derecho exclusivo de autor a controlar la publicidad y las ofertas de venta de sus obras

## Impacto en la construcción del mercado único digital

Antoni Rubí Puig

Profesor de Derecho civil  
 Universitat Pompeu Fabra

Fecha de presentación: noviembre de 2016

Fecha de aceptación: noviembre de 2016

Fecha de publicación: diciembre de 2016

### Resumen

En los últimos años, el Tribunal de Justicia de la UE ha ampliado el alcance del derecho exclusivo de distribución de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual. En una serie de asuntos, el Tribunal ha resuelto que el titular del derecho puede controlar varios actos preparatorios de una distribución de ejemplares protegidos y, en particular, controlar las ofertas de venta, la promoción y la publicidad de aquellos.

Esta línea jurisprudencial puede incidir en la construcción del mercado único digital perseguida por las instituciones europeas, especialmente en aquellos supuestos en los cuales la comercialización de ejemplares de una obra podrá ser considerada como una infracción de derechos de propiedad intelectual en función del país de la Unión en el que aquella tenga lugar. Esto es, puede afectar a actos de comercialización online de copias de una obra, en los cuales la entrega del bien al comprador se realiza de forma lícita en un país, mientras que la oferta comercial o la publicidad que ha recibido antes en otro país sea considerada ilícita por infringir el derecho exclusivo de distribución. El trabajo persigue analizar críticamente el desarrollo jurisprudencial del derecho exclusivo a controlar las ofertas comerciales y la publicidad sobre bienes protegidos por derechos de propiedad intelectual, así como sus consecuencias para la construcción y desarrollo del mercado único digital.

### Palabras clave

derechos de autor, distribución, mercado único digital, oferta de venta, publicidad, Tribunal de Justicia

### Tema

Derecho, derechos de autor

## *The author's exclusive right to control publicity and sales offers of their works*

### *The impact on the construction of the digital single market*

#### **Abstract**

*In recent years, the Court of Justice of the European Union has enlarged the material scope of the right of distribution protected under copyright law. In a sequence of cases, the Court of Justice has ruled that the right holder may control a number of preparatory acts aimed at the distribution of protected copies and, in particular, he or she may control the offers for their sale, as well as their promotion and advertising.*

*This line of case law may have an impact on the construction of the Digital Single Market promoted by European institutions, especially in those cases in which the marketing of copies of a work may be deemed to infringe copyright depending on the EU member state in which acts take place. That is, it may restrict online marketing activities over copies of a work for which delivering the purchased good to the buyer is lawful in one country whereas the previous commercial offer or advertising received by that buyer in another country is considered to infringe the distribution right on the work. This article critically examines this doctrine granting right holders under copyright law an exclusive right to control commercial offers and advertising. It also examines its consequences for the construction and development of the Digital Single Market in the EU.*

#### **Keywords**

*copyright, distribution, Digital Single Market, offer to sale, advertising, Court of Justice of the EU*

#### **Topic**

*Law, copyright*

## 1. Cuestión planteada

Cada estado miembro de la Unión Europea cuenta con su propio sistema de protección de derechos de autor. A pesar de los esfuerzos de armonización llevados a cabo por las instituciones europeas, subsisten varias diferencias entre los diversos países de la Unión: aquello que en una jurisdicción puede considerarse una obra protegida, en otra no tendrá tal consideración; un determinado acto podrá ser considerado una infracción en un país y considerarse un acto lícito en el país vecino. Estas diferencias pueden suponer un obstáculo a la construcción efectiva de un mercado único digital y restricciones al comercio electrónico en el marco de la Unión Europea.<sup>1</sup>

Un ejemplo puede servir para mostrar las restricciones al comercio electrónico que conllevan las diferencias en los sistemas de derechos de autor entre estados miembros de

la UE: una empresa comercializa bienes en un determinado estado miembro de la UE, en el cual -por las propias normas en materia de derechos de propiedad intelectual o por sus desarrollos jurisprudenciales- la puesta en el comercio de dichos bienes no supone una infracción de derechos de autor, por ejemplo, porque se consideran ejemplares de obras no protegidas. En aquel ordenamiento interno, su actividad es pues plenamente lícita. En cambio, si esta misma empresa comercializara los bienes en otro país de la UE, por ejemplo en España, salvo que contara con la autorización de su titular para llevar a cabo los actos de distribución requeridos, infringiría derechos de autor -al considerarse que constituyen ejemplares de una obra protegida-. Así, si un sujeto residente en España -por ejemplo, un consumidor o un empresario- quisiera adquirir algunos bienes comercializados por la empresa vendedora para poder usarlos o revenderlos luego, en función de las características en las cuales se desarrolle la compraventa entre el vendedor

1. Cfr. Comisión Europea (2015).

extranjero y el comprador español, el vendedor podría estar infringiendo el derecho exclusivo de distribución en España con arreglo al derecho de propiedad intelectual español.

Así, es claro que si el acto de distribución, entendido como puesta física en el comercio, se realiza en España -si el vendedor extranjero abre una tienda en España-, habrá infracción. También seguramente si el contrato de compraventa se perfecciona en España o si la transmisión de la propiedad de los bienes -mediante la entrega de la posesión de los bienes al consumidor, por efecto de la tradición- tiene lugar en España, se producirá una infracción de derechos de autor en España.

Si las partes llevaran a cabo el negocio de tal forma que tanto la perfección del contrato como la transmisión de la propiedad del bien tuvieran lugar en el país de residencia del vendedor, sería más dudoso que el vendedor pudiera estar infringiendo el derecho de distribución en España. Sin embargo, con arreglo a la jurisprudencia de los últimos años del Tribunal de Justicia de la UE, es posible que el vendedor pudiera incluso ser responsable por infracción de derechos de autor en España si algún acto preparatorio de la comercialización de los productos hubiera tenido algún efecto en España o si se hubiera producido algún tipo de comunicación comercial con el comprador en España. Así, de acuerdo con esta línea jurisprudencial, podrían llegar a suponer actos de infracción directa del derecho de distribución los actos siguientes: (i) facilitar un sistema de transporte de las mercancías adquiridas para entregarlas en España; (ii) facilitar un sistema de pagos de las mercancías utilizable desde el país de destino; (iii) realizar una oferta de venta o una invitación a presentar ofertas en España; (iv) realizar una campaña publicitaria o promocional en España; (v) tener un sitio web accesible desde España con contenidos que muestren que se dirige al público español;

o (vi) hacer publicidad personalizada o segmentada a un potencial comprador en España (por ejemplo, mediante el uso del sistema de Google AdSense).<sup>2</sup>

Además, aunque se localizaran todos los elementos de una compraventa en un estado en el cual no se produjera una infracción del derecho exclusivo de distribución, podría en algunos casos llegarse a fundar la responsabilidad del vendedor en el régimen de la infracción indirecta o secundaria;<sup>3</sup> por ejemplo, si el vendedor hubiera conocido o hubiera tenido indicios suficientes para conocer que la posterior puesta en el comercio en España de los bienes por el comprador infringiría derechos en nuestro país y, a pesar de ello, hubiera inducido la adquisición de los bienes.

El riesgo de que los actos anteriores puedan entrañar responsabilidad civil por infracción de derechos de propiedad intelectual disuadirá a los vendedores de aprovecharse de las ventajas del mercado único digital y de ofrecer sus productos por medio del comercio electrónico a otros ciudadanos europeos. Se verán limitados así a comercializar online en su propia jurisdicción, en la cual la puesta en circulación se haría sin infringir derechos de terceros. La licitud en origen no llevará aparejada la falta de responsabilidad en destino y se perderán algunas de las ventajas del mercado único digital.

## 2. Territorialidad, armonización y libre circulación de mercancías

El principio de territorialidad es un elemento básico configurador del sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual;<sup>4</sup> tanto la atribución como la protección de derechos de autor y derechos afines se rige por las reglas de la jurisdicción en la cual se ejerce una acción (*lex loci*

2. Google AdSense es un sistema de publicidad online utilizado por Google Inc. que permite la inclusión de diferentes anuncios en sitios web a partir de determinados factores, como son las preferencias de búsqueda de los usuarios del sitio, la localización de este, el contenido del sitio web o las preferencias de los anunciantes a partir de criterios de subastas internas de espacios publicitarios. El interés de este sistema de publicidad y de otros similares, a los efectos de este trabajo, es que posibilita la publicidad denominada como comportamental o personalizada, que ajusta su contenido a las búsquedas de información y datos realizadas por un usuario de internet.
3. Véase artículo 138.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
4. Artículo 5 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886), apartados 1 y 3: «1. Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el presente convenio [...]. 3. La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional. Sin embargo, aun cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el presente convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales».

*protectionis*). Cada estado cuenta con sus propias reglas en la materia y, en efecto, aquello que queda protegido en un estado puede no estarlo en otro.

No obstante el carácter territorial del derecho de autor, diversas fuerzas han contribuido a la armonización de varios aspectos en los diferentes sistemas. Un primer factor de convergencia deriva de la vinculación a tratados internacionales, que han forzado a los estados signatarios a ofrecer unos determinados mínimos de protección. Un segundo factor de armonización proviene de las directivas europeas promulgadas en los últimos veinte años, que han obligado a los estados miembros de la UE a alinear algunos aspectos básicos de sus sistemas nacionales de protección de la propiedad intelectual. Por último, un tercer factor de armonización ha sido el resultado de la labor del Tribunal de Justicia de interpretación de las directivas y la construcción de nociones supranacionales e independientes de los conceptos que estas incluyen.<sup>5</sup>

A pesar de estos esfuerzos armonizadores, muchos aspectos del derecho de propiedad intelectual continúan regulados por normas diversas y con criterios de política legislativa también divergentes. Así, aspectos como los derechos morales de autor, la autoría de obras cinematográficas, el derecho de transformación y obras derivadas, el derecho de representación o los tests para determinar una infracción son cuestiones no armonizadas en la UE. La territorialidad de los derechos de autor –y, en efecto, la subsistencia de 28 sistemas diferentes de protección de propiedad intelectual en la UE– tiene incluso su reconocimiento en las fuentes primarias del derecho europeo como límite al principio de libre circulación de mercancías. Así, el artículo 36 TFUE incluye los derechos de propiedad intelectual como justificación de restricciones cuantitativas de la importación y exportación de bienes entre países miembros o de medidas de efecto equivalente. Además, el Parlamento Europeo, en

su resolución acerca de la principal directiva en materia de derechos de autor, confirmó el respeto al principio de territorialidad.<sup>6</sup>

La territorialidad permite a los titulares de derechos incrementar sus beneficios mediante la segmentación de mercados y la discriminación de precios, especialmente mediante medidas técnicas que geolocalizan el acceso a determinadas obras o servicios e impiden a usuarios situados en un determinado país disfrutar de contenidos ofrecidos en otro.<sup>7</sup> Pero por otra parte, la territorialidad impide a determinados operadores en el mercado poder aprovecharse de las ventajas que otorga la libertad de circulación y ofrecer sus bienes en todo el territorio de la UE y, en efecto, restringe las posibilidades de comerciar electrónicamente con bienes que, en origen, no infringen ningún derecho de propiedad intelectual.

Las instituciones europeas han resuelto hacer frente a estas dificultades que encuentran usuarios y consumidores en la UE y han iniciado los pasos para formular nuevos instrumentos legislativos que permitan una mayor libertad de circulación de bienes y la construcción de un verdadero mercado único digital en Europa.

Los elementos principales de estas iniciativas pueden remontarse a la agenda política diseñada por el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, en 2014<sup>8</sup> y luego en la comunicación de la Comisión sobre la estrategia del mercado único digital para Europa de 2015.<sup>9</sup> Finalmente, en diciembre de 2015, la Comisión Europea, en una comunicación dirigida al Parlamento y el Consejo titulada *Towards a modern, more European copyright framework*<sup>10</sup> señaló su intención de eliminar los principales obstáculos al correcto funcionamiento del mercado único digital para obras protegidas por derechos de autor. Y se presentaron tres propuestas, dos de directiva y una de reglamento:

5. P. B. Hugenholtz (2013).
6. Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2015, sobre la aplicación de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (2014/2256(INI)), párrafo 7.
7. G. Mazziotti (2015).
8. J. C. Juncker (2014).
9. COM (2015) 192 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, «A Digital Single Market Strategy for Europe».
10. COM (2015) 626 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, «Towards a modern, more European copyright framework».

- a) Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para asegurar la portabilidad transfronteriza de servicios de contenido en línea en el mercado interno.<sup>11</sup>
- b) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos relativos a los contratos de suministro de contenidos digitales.<sup>12</sup>
- c) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos relativos a los contratos de compraventa en línea y otros a distancia.<sup>13</sup>

A estas iniciativas, han seguido dos paquetes en mayo y en septiembre de 2016 con nuevas propuestas de normativa y otros instrumentos y, en particular, una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las medidas contra el bloqueo geográfico y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad o del lugar de residencia o de establecimiento de los clientes en el mercado interior y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE;<sup>14</sup> y una Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo sobre derechos de autor en el mercado único digital.<sup>15</sup> El contenido de todas estas iniciativas muestra un esfuerzo muy contenido para una construcción rápida y efectiva del mercado único digital.<sup>16</sup> Además, si se tienen en cuenta la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia dictada en interpretación del derecho exclusivo de distribución, los obstáculos al comercio electrónico de obras protegibles por derechos de autor o derechos afines pueden perdurar y frenar el desarrollo del mercado único digital. Analizamos la referida jurisprudencia en el apartado siguiente.

### 3. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia

#### 3.1. Introducción

En los últimos años, el Tribunal de Justicia ha ampliado el concepto de distribución incluido en el artículo 4 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.<sup>17</sup> El artículo 4 de la directiva establece:

«1. Los Estados miembros establecerán en favor de los autores, respecto del original de sus obras o copias de ellas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir toda forma de distribución al público, ya sea mediante venta o por cualquier otro medio.

2. El derecho de distribución respecto del original o de copias de las obras no se agotará en la Comunidad en tanto no sea realizada en ella la primera venta u otro tipo de cesión de la propiedad del objeto por el titular del derecho o con su consentimiento».

En el derecho interno, el artículo 19.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>18</sup> define «distribución» del modo siguiente:

«Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma».

El derecho de distribución permite a su titular decidir en qué forma o formas se pondrá la obra a disposición de usuarios o adquirentes potenciales. El derecho de distribución atribuye las facultades de control necesarias sobre el mercado de una

- 
- 11. COM (2015) 627 final, 2015/0284 (COD), Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on ensuring the cross-border portability of online content services in the internal market.
  - 12. COM (2015) 634 final, 2015/0287 (COD), Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content.
  - 13. COM (2015) 635 final, 2015/0288 (COD), Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts for the online and other distance sales of goods.
  - 14. COM (2016) 289 final, 2016/0152 (COD).
  - 15. COM (2016)593. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market.
  - 16. Para una discusión de estas iniciativas en relación con el derecho de la propiedad intelectual, véase J. M. Ventura Ventura (2016).
  - 17. DO L 167, 22.6.2001, pág.10.
  - 18. Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (BOE núm. 97, de 22.4.1996).

obra protegida por derechos de autor y permite a su titular actuar, por ejemplo, contra la importación de ejemplares de obras producidos lícitamente en otros países o contra el alquiler de ejemplares adquiridos lícitamente.

### 3.2. Sentencia de 17 de abril 2008, asunto C-456/06, *Peek & Cloppenburg KG* *v Cassina SpA*

El punto de partida en la discusión es la Sentencia de 17 de abril 2008, asunto C-456/06, *Peek & Cloppenburg KG v Cassina SpA*, en la cual el Tribunal señaló que el derecho de distribución implicaba un acto de puesta en el comercio, genuinamente un acto encaminado a la transmisión de la propiedad sobre el ejemplar que incorporaba una obra.

*Peek & Cloppenburg*, una tienda de moda alemana mostraba copias de muebles diseñados por Le Corbusier, como los modelos LC 2 y LC 3 de sillas y sillones. Algunos de estos muebles podían ser empleados por los clientes en el establecimiento y algunos otros fueron exhibidos en el escaparate de la tienda, pero ninguno de ellos estaba a la venta. Los muebles habían sido importados de Italia, donde se habían producido por una empresa en Bolonia sin la autorización del titular de los derechos de autor en Alemania, la sociedad italiana Cassina Spa, pero sin violar la legislación italiana en materia de derechos de autor.<sup>19</sup> El Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que ni conceder al público el derecho de usar las reproducciones de una obra protegida por derechos de autor, ni exhibir al público dichas reproducciones sin que se concediera en relación con estas un derecho a usarlas puede constituir una forma de distribución en el sentido del artículo 4 de la Directiva 2001/29/CE:

«[S]olo quedan comprendidos dentro del concepto de distribución al público del original de una obra o de una copia de ella por cualquier otro medio distinto de la venta, en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29, los actos que suponen exclusivamente la transmisión de propiedad del objeto» (apartado 36, énfasis añadido).

En *Peek & Cloppenburg*, el Tribunal de Justicia consideró que el concepto de «distribución al público» cubriría únicamente actos que supusieran una transferencia de la propiedad y, en el asunto, las réplicas de muebles de Le Corbusier no se vendían en Alemania ni se ponían a disposición de los clientes alemanes para que las pudieran comprar.<sup>20</sup>

### 3.3. Sentencia de 21 de junio de 2012, asunto C5/11, *Titus Alexander Jochen Donner*

Cuatro años más tarde, en el asunto *Donner*, el Tribunal resolvió que el concepto de «distribución al público» podía incluir una serie de actos interrelacionados: la celebración de un contrato de compraventa, la transmisión de la propiedad sobre el objeto comprado, y la entrega de las mercancías. Cada uno de estos actos podría infringir el derecho exclusivo de distribución establecido en el artículo 4 de la Directiva 2001/29/CE.

Según el Tribunal de Justicia, un comerciante que dirige su publicidad al público residente en un estado miembro determinado y que crea o pone a su disposición un sistema de entrega y un modo de pago específicos, o que permite hacerlo a un tercero, poniendo de este modo a ese público en condiciones de que se le entreguen copias de obras protegidas por derechos de autor en ese mismo Estado miembro, realiza, en el Estado miembro en que tiene lugar la entrega, una «distribución al público», en el sentido del artículo 4 de la Directiva 2001/29/CE.

En el asunto, también en relación con réplicas de muebles que infringían derechos de autor en Alemania, pero que se habían producido, sin embargo, lícitamente en Italia, el Tribunal llegó a la conclusión de que incluso si la transmisión de la propiedad sobre las mercancías tenía lugar en Italia, donde dicho acto era permisible, un comerciante podía llegar a ser responsable si la entrega u otra actividad específica se llevara a cabo en Alemania. En las circunstancias que dieron lugar al caso, elementos de la actividad promocional del vendedor, tales como la existencia de un sitio web en idioma alemán o el contenido y los canales de distribución

19. Los hechos son anteriores a la Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 2011, Asunto C168/09, *FlosSpA vs. Semeraro Casa e FamigliaSpA.*; en la cual el Tribunal puso fin a una normativa transitoria en el derecho italiano, en virtud de la cual la posibilidad de haber protegido un diseño de un mueble mediante un derecho de diseño industrial excluía la posibilidad de acudir al derecho de autor, y asumía el carácter excluyente de cada forma de protección.

20. En su interpretación, el Tribunal buscó el fundamento del artículo 6 del Tratado OMPI sobre derechos de autor, adoptado en 20 de diciembre de 1996: «Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their works through sale or other transfer of ownership».

de material publicitario se consideraron como pruebas de dicha actividad específica dirigida al territorio alemán. Pero sobre todo, la facilitación de un sistema de entrega de las réplicas de mobiliario protegido por derechos de autor en Alemania en los domicilios de los compradores alemanes suponía la realización de un acto protegido por el derecho exclusivo de distribución:

«Debe observarse que la distribución al público se caracteriza por una serie de operaciones que incluyen, cuando menos, la celebración de un contrato de venta y el cumplimiento del mismo mediante la entrega a un comprador, que forma parte del público. Por tanto, en el contexto de una venta transfronteriza, las operaciones que dan lugar a la "distribución al público", con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29, pueden tener lugar en varios Estados miembros. En tal contexto, una transacción de este tipo puede vulnerar el derecho exclusivo de autorizar o prohibir toda forma de distribución al público en varios Estados miembros.

Por tanto, los comerciantes son responsables de cualquier operación que realicen o que se realice por su cuenta que dé lugar a una "distribución al público" en un Estado miembro en el que los bienes distribuidos estén protegidos por derechos de autor. También se les puede imputar cualquier operación de la misma naturaleza realizada por terceros cuando dichos comerciantes seleccionaron específicamente el público del Estado de destino y no podían desconocer las actuaciones de esos terceros» (apartados 26 y 27).

### 3.4. Sentencia de 6 de febrero de 2014, asunto C98/13, *Martin Blomqvist vs. Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA*

En 2014, el Tribunal se pronunció sobre la noción de «distribución» y también de «uso en el tráfico» de una marca a los efectos de aplicar las medidas previstas en el Reglamento (CE) n.º 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual.

Los hechos que motivaron el asunto fueron los siguientes. En enero de 2010, un ciudadano residente en Dinamarca, Martin Blomqvist, encargó un reloj descrito como de la marca Rolex en una tienda online china. El comprador realizó el pedido y pagó la mercancía por medio del sitio web en chino del vendedor, que expidió el reloj por paquete postal desde Hong Kong. A su llegada a Dinamarca, el paquete fue interceptado por las autoridades aduaneras, que acordaron suspender el levante de la mercancía al sospechar que se trataba de una falsificación de un reloj, que infringiría los derechos de marca y de autor de Rolex.

Después de que Rolex comprobara que se trataba de una falsificación, solicitó al Sr. Blomqvist que prestara su consentimiento para que las autoridades aduaneras destruyeran el reloj. Ante la oposición de este, Rolex ejerció una acción judicial para que se condenara al Sr. Blomqvist a consentir la destrucción del reloj sin indemnización.

Para el Tribunal, el hecho de que se había producido una compraventa online por un consumidor danés y el posterior envío de la mercancía adquirida implicaban la realización de un acto de distribución en el territorio de la UE: «[I]a existencia de una distribución al público debe estimarse demostrada en caso de conclusión de un contrato de venta y de envío» (apartado 29).

A pesar de que el adquirente danés utilizaría el reloj para fines de consumo y no había infringido ningún derecho exclusivo de Rolex, el titular de los derechos de propiedad intelectual en el territorio de un estado miembro puede recurrir a las medidas de protección previstas en el Reglamento por el hecho de que se ha procedido a la entrega de un bien siguiendo la conclusión de un contrato online en ese territorio, sin necesidad de que el sitio web se dirigiese específicamente a los consumidores de ese territorio o que se les hiciera una oferta de venta o se les dirigiera una publicidad específica. Esto es, el elemento determinante en este caso es la conclusión de un contrato de compraventa en el territorio, sin que el mero acceso a un sitio web desde el territorio pueda considerarse un acto de distribución.<sup>21</sup>

21. Véase, en este sentido, Sentencia de 12 de julio de 2011, Asunto C324/09, *L'Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros*: «Es necesario, no obstante, precisar que la simple posibilidad de acceder a un sitio de internet desde el territorio cubierto por la marca no basta para concluir que las ofertas de venta que en el mismo se presentan están destinadas a consumidores situados en ese territorio» (apartado 64).



### 3.5. Sentencia de 13 de mayo de 2015, asunto C-516/13, *Dimensione Direct Sales Srl, Michele Labianca vs. Knoll International SpA*

El último asunto que comentamos y que ha confirmado y ampliado esta línea jurisprudencial ha sido *Dimensione Direct Sales*. A diferencia de los asuntos *Donner* y *Blomqvist*, en los cuales se habían concluido contratos de compraventa para la adquisición de productos infractores de derechos de autor en los países de destino, en *Dimensione Direct Sales*, el Tribunal, en el ámbito de los derechos de autor,<sup>22</sup> resuelve que puede infringirse el derecho exclusivo de reproducción incluso si no se ha llegado a celebrar ningún contrato que permita la transmisión de la propiedad.

El asunto también implicaba a una empresa italiana que ofrecía réplicas de muebles de diseñadores famosos, como Marcel Breuer y Mies van der Rohe, y dirigía su publicidad a consumidores alemanes. Según el Tribunal, el derecho de distribución faculta a su titular a impedir una oferta de venta o a una publicidad específicamente orientada del original o de una copia de la obra protegida, incluso si no se acreditara que esa publicidad haya dado lugar a la adquisición del objeto protegido por un comprador de la Unión, siempre que dicha publicidad incite a los consumidores del Estado miembro en el que esa obra está protegida por el derecho de autor a su adquisición.

En consecuencia, el derecho de distribución puede infringirse sin necesidad de acreditar que se ha celebrado un contrato de compraventa o que las partes han entrado en negociaciones precontractuales o han llevado algún acto

preparatorio de la conclusión de un contrato: una mera oferta de venta de bienes, una invitación a realizar ofertas o una campaña publicitaria dirigida a potenciales compradores pueden ser constitutivas de una infracción del derecho de distribución. Resulta irrelevante que posteriormente pudiera llegar a perfeccionarse un contrato de compraventa y una transmisión de la propiedad sobre el bien en condiciones tales, en las que no se produjera ninguna infracción de derechos de autor. Así, en *Dimensione Direct Sales*, la publicidad realizada por el vendedor no se contempla como una prueba de la intención de este de dirigirse al público en Alemania, como en el asunto *Donner*, sino como un acto infractor *per se*.

### 3.6. Valoración

Este enfoque jurisprudencial muestra una tendencia a aproximar la protección de derechos de autor a la del derecho de patentes, que ha reconocido un derecho exclusivo a impedir las ofertas para vender la invención protegida.<sup>23</sup> Las razones de política legislativa que fundamentan que una «oferta de venta» pueda reputarse como una infracción residen en prevenir que los competidores del titular puedan atraer clientes a los productos o tecnologías infractores en detrimento del titular de la patente, que les niegue diferentes canales de apropiación de beneficios.<sup>24</sup> Por ello, acaso no debería extrañar que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se haya desarrollado sobre obras de arte aplicado, que debido a la posibilidad de ser protegidas en muchos casos por un derecho de constitución registral (diseño industrial), pueden guardar más similitudes con la explotación comercial de patentes de invención. Es posible

22. En el ámbito de la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual, el Tribunal había señalado en su Sentencia de 1 de diciembre de 2011, Asuntos acumulados C446/09 y C495/09, *Philips y Nokia*, que para analizar si unas mercancías introducidas en el territorio aduanero sin ser despachadas a libre práctica vulneran derechos de propiedad intelectual en sentido amplio en la UE, pueden tenerse en cuenta como pruebas la existencia de una venta de mercancías a un cliente en la Unión, la existencia de una oferta a la venta o de una publicidad dirigida a consumidores en la Unión, o también la existencia de documentos o de correspondencia a propósito de las mercancías en cuestión que demuestren que se prevé una desviación de estas hacia los consumidores en la Unión.

23. Véase artículo 28 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights [TRIPs], Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994. (expanding the patent grant to include an exclusive right to offer the invention for sale): «Article 28. Rights Conferred. 1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights: (a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing for these purposes that product; (b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process. 2. Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts» (énfasis añadido).

24. L. S. Osborn (2014).

que la jurisprudencia carezca de relevancia en otros ámbitos de explotación de obras protegidas por derechos de autor y, en particular, en el ámbito de la provisión de servicios de acceso a contenidos digitales, cuyos sistemas de explotación comercial y agentes participantes en el mercado funciona de manera muy diferente.

En cualquier caso, es destacable que el Tribunal de Justicia no haya tenido en cuenta las implicaciones que esta ampliación del concepto de «distribución al público» establecido en la directiva pueda tener para la realización de publicidad y otras formas de comunicación comercial. Más concretamente, el Tribunal de Justicia no ha considerado que la atribución de un derecho amplio a controlar la publicidad y las ofertas de venta podría restringir indebidamente la libertad de expresión comercial reconocida por el propio Tribunal y conllevar una violación de la libertad de expresión.<sup>25</sup>

También esta tendencia jurisprudencial parece contradecir los esfuerzos legislativos de las instituciones comunitarias que persiguen la construcción y consolidación de un verdadero mercado único digital. En varias ocasiones, el Tribunal de Justicia ha resuelto que conceptos en derecho de autor como «distribución» o «venta» constituyen conceptos autónomos de derecho de la UE y que no hay necesidad de considerar la legislación nacional aplicable a las operaciones en las que una distribución se lleva a cabo.<sup>26</sup> Esta construcción de conceptos supranacionales e independientes no tiene, pues, en cuenta el entendimiento de estas nociones en el marco de otros textos normativos de derecho europeo. Así, en ningún momento el Tribunal de Justicia tuvo en cuenta los trabajos -ahora abandonados- de formulación de un derecho común de la compraventa, que incluía conceptos tales como oferta o como una invitación a hacer ofertas.<sup>27</sup>

La jurisprudencia del Tribunal muestra una desconfianza hacia el papel de la autonomía privada. En uso de su libertad contractual, las partes podrían, de entrada, intentar que todos los aspectos relacionados con la conclusión de un

contrato de venta y sus efectos jurídicos se localizaran en un país en el cual no se infringieran los derechos de propiedad intelectual de un titular situado en otro estado. Sin embargo, el hecho de que una mera oferta para vender o una publicidad -por ejemplo, publicidad personalizada o segmentada por contenidos, por medio de anuncios activados mediante el sistema de Google AdSense después de que un consumidor en otro estado haya realizado determinadas búsquedas- puedan ser suficientes para infringir el derecho de distribución puede impedir la conclusión de contratos mutuamente beneficiosos entre vendedores y consumidores europeos.

## 4. El caso de las réplicas de mobiliario de diseño en el Reino Unido

### 4.1. ¿Una regulación especial a derogar?

Un ámbito en el cual la jurisprudencia establecida en *Dimensione Direct Sales* puede tener una repercusión especial es el de la comercialización de réplicas de mobiliario de diseño en Europa, desde sitios web operados en Reino Unido. En aquel país, muchas tiendas ofrecen al mercado réplicas, en algunos casos de calidad alta, de muebles concebidos por diseñadores como Arne Emil Jacobsen, Charles Ormond Eames, Eero Aarnio, Eero Saarinen, Finn Juhl, Florence Knoll, Hans Joergen Wegner, Marcel Breuer o Serge Mouille, entre muchos otros.

Muchos de los diseños de muebles de los autores citados están protegidos por derechos de autor en muchos países de la UE, por considerarse suficientemente originales y por no haber pasado todavía a dominio público. En cambio, en el Reino Unido, una norma interna permite de momento la fabricación, importación y comercialización de réplicas de estos diseños sin riesgo de infracción. Así, el artículo 52(2) de la *Copyright, Designs and Patents Act* (1998) establece que, en relación con la explotación de diseños derivados de una obra artística que hayan seguido un proceso industrial

25. Véase Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de marzo de 2004, asunto C-71/02, *Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH vs. Troostwijk GmbH*; y, en la literatura secundaria, J. Krzeminska-Vamvaka (2008) y A. Rubí Puig (2008).

26. Véanse Sentencias del Tribunal de Justicia, de 3 de julio de 2012, asunto C-128/11, *UsedSoft GmbH c. Oracle International Corp.*, apartado 42; y de 21 de junio de 2012, asunto C5/11, *Titus Alexander Jochen Donne*, apartado 25.

27. Véase artículo 31 CESL: «Offer. 1. A proposal is an offer if: (a) it is intended to result in a contract if it is accepted; and (b) it has sufficient content and certainty for there to be a contract. 2. An offer may be made to one or more specific persons. 3. A proposal made to the public is not an offer, unless the circumstances indicate otherwise». Véase también artículos 14 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) (CISG); y 4:201 DCFR.

de producción y se hayan comercializado dentro o fuera del Reino Unido:

«After the end of the period of 25 years from the end of the calendar year in which such articles are first marketed, the work may be copied by making articles of any description, or doing anything for the purpose of making articles of any description, and anything may be done in relation to articles so made, without infringing copyright in the work».

En 2011, el Tribunal de Justicia dictó una sentencia sobre el régimen de protección de diseños por medio de derechos de autor en la legislación italiana,<sup>28</sup> cuyo fallo y razonamientos pusieron en cuestión la validez del artículo 52(2) de la *Copyright, Designs and Patents Act* (1998) y su conformidad con la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. En el asunto *Flos SpA v Semeraro Casa e Famiglia SpA*, el Tribunal entendió que una normativa de un estado miembro que excluye de la protección mediante el derecho de autor a los dibujos y modelos registrados en un Estado miembro o respecto al mismo, que habían pasado a ser de dominio público, a pesar de que cumplen todos los requisitos exigidos para gozar de tal protección por derechos de autor, es contraria al Derecho de la UE.

En consecuencia, el legislador británico, al entender que se producía una incompatibilidad, estableció la derogación del artículo 52 de la *Copyright, Designs and Patents Act* (1998) en abril de 2013,<sup>29</sup> pero remitió a una nueva norma de derecho transitorio (*Commencement Order*) la fecha efectiva en la que el artículo 52 dejaría de estar vigente. Tras abrir un periodo de consultas,<sup>30</sup> en marzo de 2015 fijó como fecha de derogación el 6 de abril de 2020.<sup>31</sup> Sin embargo, meses más tarde, en julio de 2015, tras el inicio de un procedimiento judicial para analizar la compatibilidad de la regulación transitoria con el derecho de la UE, derogó la *Commencement Order*<sup>32</sup> y

abrió un nuevo trámite de consulta pública. Finalmente, se estableció que la derogación del artículo 52 surtiría efectos el pasado día 28 de julio de 2016, y que los agentes implicados en el mercado de réplicas de diseños podían cumplir los contratos celebrados antes de dicha fecha sin riesgo de infracción hasta la fecha límite del 28 de enero de 2017.<sup>33</sup>

Varios académicos británicos consideran que la regulación prevista en el artículo 52 de la *Copyright, Designs and Patents Act* (1998) es compatible con el derecho de la UE y que su derogación comportaría importantes costes sociales tanto para diseñadores como para consumidores, y para editores y productores que reprodujeran los diseños en otras obras (por ejemplo, en el marco de una película).<sup>34</sup> Esto es, no se trataría de una anomalía del derecho del Reino Unido, sino de una opción legislativa posible con arreglo al derecho de la UE y con objetivos de política legislativa claros y socialmente deseables.

Sea como fuere, el hecho de que los vendedores británicos de réplicas de muebles puedan seguir amparándose en el artículo 52 de la *Copyright, Designs and Patents Act* (1998) para evitar infringir derechos de autor en Reino Unido no impide que la realización de actos de distribución -y, en particular, la facilitación de un sistema de transporte y entrega a otros estados miembro de la UE o la mera emisión de ofertas de venta o de publicidad a potenciales adquirentes en otros estados- pueda comportar la infracción de derechos de autor en el estado de destino.

#### 4.2. El asunto *Voga*

En algunos estados de la UE se han iniciado procesos contra algunos vendedores británicos que gestionan sitios web en los que se muestran y se ofrecen réplicas de muebles protegidos por derechos de autor. Un ejemplo reciente es el asunto danés *Voga*, en el cual un tribunal de primera instancia, en aplicación de la doctrina Donner, resolvió el

28. Sentencia de 27 de enero de 2011, Asunto C168/09, *FlosSpA v Semeraro Casa e FamigliaSpA*.

29. Enterprise and Regulatory Reform Act 2013.

30. «Call for Evidence: Transitional provisions for repeal of Section 52 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988». [Fecha de consulta: 27/03/16]. <[https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/315160/consult-2013-sec52.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/315160/consult-2013-sec52.pdf)>

31. The Enterprise and Regulatory Reform Act 2013 (Commencement No. 8 and Saving Provisions) Order 2015.

32. Véase: <<http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1558/made>> [Fecha de consulta: 27/03/2016].

33. Véase: <<https://www.gov.uk/government/consultations/transitional-arrangements-for-the-repeal-of-section-52-cdpa>> [Fecha de consulta: 02/11/2016].

34. Véase, por todos, L. Bently (2012).

12 de noviembre de 2014<sup>35</sup> que la sociedad británica Voga Ltd. infringía el derecho de distribución en Dinamarca de los demandantes -titulares de derechos sobre varios diseños de muebles- por ofrecer por medio de su sitio web voga.com la posibilidad a los consumidores daneses de adquirir réplicas de muebles de diseño, facilitarles el transporte y dirigirles ofertas publicitarias mediante el sistema de Google AdSense. En efecto, ordenó a Voga Ltd. el cese en la comercialización de las réplicas en Dinamarca, así como bloquear el acceso al sitio web voga.com a los usuarios cuyas IP pudieran geolocalizarse en Dinamarca.

Si efectivamente la legislación británica es compatible con el derecho de la UE y genera importantes beneficios

sociales -principalmente, el acceso de consumidores con una predisposición a pagar inferior al precio de venta de un producto original a diseños que ya han sido explotados industrialmente en el mercado y que han permitido a sus autores una apropiación de rentas que el legislador considera suficiente-, debería plantearse por qué los consumidores daneses y de otros países de la Unión no pueden aprovecharse también de estas ventajas. La construcción y el diseño del mercado único digital han de contemplar también estas ventajas y, en definitiva, una ponderación entre protección suficiente de derechos de propiedad intelectual para generar incentivos a la creación de nuevas obras y acceso de terceros a las obras ya creadas.

## Referencias bibliográficas

- BENTLY, L. (2012). The Return of Industrial Copyright?. *European Intellectual Property Review*. Vol. 10, pág. 654-672. <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2122379>>
- COMISIÓN EUROPEA (2015). «Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, *A Digital Single Market Strategy for Europe*», COM (2015) 192 final, Bruselas, 6.5.2015.
- HUGENHOLTZ, P. B. (2013). Is Harmonization a Good Thing?: the Case of the Copyright «Acquis». En: OHLY, A. y PILA, J. (Eds.), *The Europeanization of Intellectual Property Law: towards a European Legal Methodology*. Oxford: Oxford University Press, pág. 57-73. <<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199665105.003.0004>>
- JUNCKER, J. C. (2014). A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change, Political Guidelines for the next European Commission. [Fecha de consulta: 27/03/16] <[http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines_en.pdf)>
- KRZEMINSKA-VAMVAKA, J. (2008). *Freedom of Commercial Speech in Europe*. Hamburg: Studien zum Völker- und Europarecht, Verlag Dr. Kovac.
- MAZZIOTTI G. (2015). «Is geo-blocking a real cause for concern in Europe?». *EUI Working Paper Law* 2015/43. [Fecha de consulta: 27/03/16] <<http://hdl.handle.net/1814/38084>>
- OSBORN, L.S. (2014). Ripple Effects in the Law: The Broadening Meaning of an «Offer to Sell» in Patent Law, *Stanford Technology Law Review*. Vol. 17, pág. 549-594.
- RUBÍ PUIG, A. (2008). *Publicidad y libertad de expresión*, Cizur Menor: Thomson-Reuters-Civitas.
- VENTURA VENTURA, J. M. (2016). «El venidero Derecho europeo de propiedad intelectual. Lo que puede esperar a la vuelta de la esquina y algunos kilómetros más atrás». *InDret*3/2016. Pág. 1-30.

35. Véase Sentencia del tribunal marítimo y comercial (Sø- og Handelsretten kendelse i forbudssagen) en el asunto *Fritz Hansen A/S y otros c. Voga Ltd.* [Fecha de consulta: 27/03/16] <<https://edri.org/danish-court-orders-uk-company-to-block-danish-ip-addresses/>>.

### Cita recomendada

RUBÍ PUIG, Antoni (2016). «El derecho exclusivo de autor a controlar la publicidad y las ofertas de venta de sus obras. Impacto en la construcción del mercado único digital». *IDP. Revista de Internet, Derecho y Política*. N.º 23, págs. 33-44. UOC [Fecha de consulta dd/mm/aa]  
 <<http://journals.uoc.edu/index.php/idp/article/view/n23-rubi/n23-rubi-pdf-es>>  
 <<http://dx.doi.org/10.7238/idp.v0i23.3075>>



Los textos publicados en esta revista están –si no se indica lo contrario– bajo una licencia Reconocimiento-Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite su autor y la revista y la institución que los publica (*IDP. Revista de Internet, Derecho y Política*; UOC); no haga con ellos obras derivadas. La licencia completa se puede consultar en: <http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/deed.es>.

### Sobre el autor

Antoni Rubí Puig  
 antoni.rubi-puig@upf.edu  
 Profesor de Derecho civil  
 Universitat Pompeu Fabra  
 <<https://www.upf.edu/dret/es/directori/rubi.html>>

Edificio Roger de Llúria (Campus de la Ciutadella)  
 Ramon Trias Fargas, 25-27  
 08005 Barcelona  
 Despacho 40.106