

“PROPIEDADE INTELECTUAL E DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO NA UNIAO EUROPEIA”

Prof. Dr. Guillermo Palao Moreno
Catedrático de Derecho Internacional privado
Universidad de Valencia (Espanha)

Curso Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal do Paraná,
Curitiba Novembro 2019

ÍNDICE:

1. CUESTIONES INTRODUCTORIAS

**2. LA DETERMINACIÓN DE LOS
TRIBUNALES INTERNACIONALMENTE
COMPETENTES**

3. CUESTIONES DE LEY APLICABLE

4. VALORACIÓN



1. CUESTIONES INTRODUCTORIAS

● LA INTERSECCIÓN ENTRE EL DERECHO DE PI UE Y EL DERECHO DE PI INTERNACIONAL

1.- NORMATIVA CONVENCIONAL MULTILATERAL:

PI: OMPI, OMC (ADPIC)

- DIRECTIVA 2004/48/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 29.4.2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual
- REGULAMENTO (UE) N. 608/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 12 de junho de 2013, relativo à intervenção das autoridades aduaneiras para assegurar o cumprimento da legislação sobre os direitos de propriedade intelectual e que revoga o Regulamento (CE) n.o1383/2003 do Conselho

- REGULAMENTO (UE) 2017/1563 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 13 de setembro de 2017, relativo ao intercâmbio transfronteiras, entre a União e países terceiros, de cópias em formato acessível de certas obras e outro material protegido por direitos de autor e direitos conexos em benefício das pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades de acesso a textos impressos
- DIRETIVA (UE) 2017/1564 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 13 de setembro de 2017, relativa a determinadas utilizações permitidas de determinadas obras e outro material protegidos por direito de autor e direitos conexos em benefício das pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades de acesso a textos impressos e que altera a Diretiva 2001/29/CE relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação

DIPR: HAGUE CONFERENCE ON PIL

- Convenção sobre os acordos de eleição do foro 2005 (2015)
- Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts 2015
- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters (2019)

2.- NORMATIVA BILATERAL (TLC) –TRIPS-PLUS-:

- TLC UE-MERCOSUR JULIO 2019 (CAPÍTULO 13)

“On copyright and related rights, the provisions cover the main rights protected by the EU acquis including the ‘making available’ right as set out in the WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty. The chapter also grants the making available right to broadcasting organisations, mirroring the high EU standard of protection granted to these organisations. Provisions are included on the rights of performers and producers of phonograms as regards the broadcasting and communication to the public of phonograms published for commercial purposes. It agrees terms of protection in a manner that guarantees the levels required by international treaties while providing an opportunity to introduce longer terms of protection. Provisions referring to cooperation on collective management of rights will be useful in spreading good governance and transparency standards consistent with the EU model and could help to improve the collection and distribution of royalties right holders on both sides. Provisions regarding technological protection measures and the protection of rights management information will also contribute to creating a less risky environment for rights holders”.

- LA INTERSECCIÓN ENTRE EL DERECHO DE PI (UE) Y EL DERECHO DE PI DIPR (UE)
- DERECHO DE PI Y DIPR:
 - DOS POLÍTICAS DE LA UE: MERCADO INTERIOR (Art. 36 TFUE) Y COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL (Art. 81 TFUE)
 - UN OBJETIVO COMÚN: FORTALECIMIENTO DEL MERCADO INTERIOR
- REPASO A LAS MATERIAS Y A LA NORMATIVA APLICABLE (FUENTES)

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

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

2.- PROCESO DE ARMONIZACIÓN CON INCIDENCIA EN EL DIPR

- **DISTINTOS INSTRUMENTOS CON ÁMBITOS DE APLICACIÓN (MATERIAL/TERRITORIAL) DISPARES**

- **COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL:**

- **NORMAS GENERALES:**

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

- **NORMAS ESPECIALES (Títulos Unitarios: Art. 118 TFUE):**

REGULAMENTO (UE) 2017/1001 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 14 de junho de 2017 sobre a marca da União Europeia (codificação)

Artigo 122. Aplicação das normas da União em matéria de competência e de reconhecimento e execução de decisões em matéria civil e comercial.

1. Salvo se o presente regulamento dispuser em contrário, são aplicáveis aos processos relativos a marcas da UE e a pedidos de marcas da UE, assim como aos processos relativos a ações simultâneas ou sucessivas instauradas com base em marcas da UE e em marcas nacionais, as disposições das normas da União em matéria de competência e de reconhecimento e execução de decisões em matéria civil e comercial.

2. No que respeita aos processos resultantes das ações e pedidos referidos no artigo 124.:

a) Não são aplicáveis o artigo 4., o artigo 6., o artigo 7., pontos 1, 2, 3 e 5, e o artigo 35. do Regulamento (UE) n. 1215/2012;

b) Os artigos 25. e 26. do Regulamento (UE) n. 1215/2012 são aplicáveis dentro dos limites previstos no artigo 125., n. 4, do presente regulamento;

c) As disposições do capítulo II do Regulamento (UE) n. 1215/2012 aplicáveis às pessoas domiciliadas num Estado-Membro aplicam-se igualmente às pessoas que não estejam domiciliadas num Estado-Membro, mas que aí tenham um estabelecimento.

3. As remissões feitas no presente regulamento para o Regulamento (UE) n. 1215/2012 incluem, sempre que adequado, o Acordo entre a Comunidade Europeia e o Reino da Dinamarca relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, assinado em 19 de outubro de 2005

REGULAMENTO (CE) N.6/2002 DO CONSELHO, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitarios (2006) (Art. 79)

PATENTE CON EFECTO UNITARIO:

- DECISIÓN DEL CONSEJO, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria
- REGLAMENTO (UE) No 1257/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente
- REGLAMENTO (UE) No 1260/2012 DEL CONSEJO, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción
- ACUERDO sobre un tribunal unificado de patentes (2013)
- REGLAMENTO (UE) No 542/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 15 de mayo de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) no 1215/2012 en lo relativo a las normas que deben aplicarse por lo que respecta al Tribunal Unificado de Patentes y al Tribunal de Justicia del Benelux

● **LEY APLICABLE:**

- **NORMAS GENERALES:**

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

REGULAMENTO (CE) N. 593/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 17 de Junho de 2008, sobre a lei aplicável às obrigações contratuais (Roma I)

- **NORMAS ESPECIALIZADAS:**

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

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

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

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

● RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EXTRANJERAS, DOCUMENTOS PÚBLICOS Y TRANSACCIONES JUDICIALES: R Bruselas I bis (Arts. 35-60)

- STJUE: Asunto C-681/13, *Diageo*

1) El artículo 34, punto 1, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que **el hecho de que una resolución dictada en un Estado miembro sea contraria al Derecho de la Unión no justifica que esa resolución no sea reconocida en otro Estado miembro alegando que viola el orden público de ese Estado, puesto que el error de Derecho alegado no constituye una infracción manifiesta de una norma jurídica considerada esencial en el ordenamiento jurídico de la Unión y, por tanto, en el del Estado miembro requerido o de un derecho reconocido como fundamental en esos ordenamientos jurídicos.** No es éste el caso de un error que afecte a la aplicación de una disposición como el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992.

Cuando comprueba la eventual existencia de una violación manifiesta del orden público del Estado requerido, el juez de ese Estado debe tener en cuenta que, salvo que concurren circunstancias particulares que dificulten o imposibiliten el ejercicio de los recursos en el Estado miembro de origen, los justiciables deben utilizar en ese Estado miembro todos los recursos disponibles para prevenir tal violación en un nivel superior.

2) El artículo 14 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que es **aplicable a los gastos judiciales en que hayan podido incurrir las partes en el marco de una acción indemnizatoria, ejercitada en un Estado miembro, para reparar el perjuicio causado por un embargo efectuado en otro Estado miembro que hubiese tenido por objeto prevenir una infracción de un derecho de propiedad intelectual, cuando se suscite la cuestión, en el marco de esa acción, del reconocimiento de una resolución dictada en ese otro Estado miembro que declara la injustificabilidad de tal embargo.**

- **OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS:**

- AGOTAMIENTO DERECHOS UE

- MEDIDAS EN FRONTERA (ENFORCEMENT)

DIRECTIVA 2004/48/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 29.4.2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual

REGULAMENTO (UE) N. 608/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 12 de junho de 2013, relativo à intervenção das autoridades aduaneiras para assegurar o cumprimento da legislação sobre os direitos de propriedade intelectual e que revoga o Regulamento (CE) n. 1383/2003 do Conselho

- **LÍMITES DEL *HARD LAW* E INICIATIVAS DE *SOFT LAW***

HARD LAW:

- Armonización/ Unificación UE limitada materialmente (lagunas)

SOFT LAW:

- Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property 2011 (CLIP Principles)
- Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts 2015 (Conferencia de La Haya)

● IRRUPCIÓN DE LOS MECANISMOS RAL/ ADR EN ESTE ÁMBITO

DIRECTIVA 2008/52/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 21 de Maio de 2008, relativa a certos aspectos da mediação em matéria civil e comercial

DIRECTIVA (UE) 2019/790 (direitos de autor e direitos conexos no mercado única digital)

“Artigo 21. **Procedimento alternativo de resolução de litígios** Os Estados-Membros devem prever que os litígios respeitantes à obrigação de transparência prevista no artigo 19.o e ao mecanismo de modificação contratual ao abrigo do artigo 20.o podem ser submetidos a um procedimento alternativo e voluntário de resolução de litígios. Os Estados-Membros devem assegurar que as organizações representativas de autores e artistas intérpretes ou executantes possam iniciar os referidos procedimentos a pedido expresso de um ou mais autores ou artistas intérpretes ou executantes”.

2. LA DETERMINACIÓN DE LOS TRIBUNALES INTERNACIONALMENTE COMPETENTES

- **DIFERENTES TIPOS DE ACCIONES Y DE MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**
 - TRIBUNALES ESTATALES/ MECANISMOS ADR/RAL
 - LABOR INTERPRETATIVA DEL TJUE
- **PRESENTACIÓN DE LA OPCIÓN JURISDICCIONAL**
- **DIFERENTES TIPOS DE ACCIONES JUDICIALES Y DE NORMAS APLICABLES**

● ACCIONES EN MATERIA DE EXISTENCIA, VALIDEZ Y TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE PI

- NORMAS GENERALES: R Bruselas I bis (Arts. 24)

“Artigo 24.

Têm competência exclusiva os seguintes tribunais de um Estado-Membro, independentemente do domicílio das partes: 4) Em matéria de registo ou validade de patentes, marcas, desenhos e modelos e outros direitos análogos sujeitos a depósito ou a registo, independentemente de a questão ser suscitada por via de ação ou por via de exceção, os tribunais do Estado-Membro onde o depósito ou o registo tiver sido requerido, efetuado ou considerado efetuado nos termos de um instrumento da União ou de uma convenção internacional. Sem prejuízo da competência do Instituto Europeu de Patentes ao abrigo da Convenção relativa à Emissão de Patentes Europeias, assinada em Munique em 5 de outubro de 1973, os tribunais de cada Estado-Membro são os únicos competentes em matéria de registo ou de validade das patentes europeias emitidas para esse Estado-Membro”.

- STJUE: Asunto C-4/03 GAT

El artículo 16, número 4, del Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, modificado por última vez por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia, debe interpretarse en el sentido de que **la regla de competencia exclusiva que establece se aplica a todos los litigios relativos a la inscripción o validez de una patente, tanto si la cuestión se suscita por vía de acción como por vía de excepción.**

- NORMAS ESPECIALES:

REGULAMENTO (UE) 2017/1001 (marca UE)

Artigo 122. Aplicação das normas da União em matéria de competência e de reconhecimento e execução de decisões em matéria civil e comercial

SECÇÃO 2 Litígios em matéria de infração e de validade das marcas da UE

Artigo 123. Tribunais de marcas da UE

Artigo 124. Competência em matéria de infração e de validade

Artigo 125. Competência internacional

Artigo 126. Extensão da competência

Artigo 127. Presunção de validade — defesa quanto ao fundo

Artigo 131. Medidas provisórias e cautelares

Artigo 125. Competência internacional

1. Sem prejuízo do disposto no presente regulamento, bem como das disposições do Regulamento (UE) n. 1215/2012 aplicáveis por força do artigo 122., os processos resultantes das ações e pedidos referidos no artigo 124. são intentados nos tribunais do Estado-Membro em cujo território o réu tenha o seu domicílio ou, se este não se encontrar domiciliado num dos Estados-Membros, do Estado-Membro em cujo território o réu tenha um estabelecimento.
 2. Se o réu não tiver domicílio nem estabelecimento no território de um Estado-Membro, esses processos são intentados nos tribunais do Estado-Membro em cujo território o autor tenha o seu domicílio ou, se este último não se encontrar domiciliado num dos Estados-Membros, nos tribunais do Estado-Membro em cujo território o autor tenha um estabelecimento.
 3. Se nem o réu nem o autor estiverem assim domiciliados ou tiverem um tal estabelecimento, esses processos são intentados nos tribunais do Estado-Membro em cujo território o Instituto tem a sua sede.
 4. Sem prejuízo do disposto nos n. 1, 2 e 3 do presente artigo:
 - a) É aplicável o artigo 25. do Regulamento (UE) n. 1215/2012 se as partes acordarem que é competente um outro tribunal de marcas da UE;
 - b) É aplicável o artigo 26. do Regulamento (UE) n. 1215/2012 se o réu comparecer perante outro tribunal de marcas da UE.
5. Os processos resultantes das ações e pedidos referidos no artigo 124., com excepção das ações declarativas de não infração de uma marca da UE, podem ser igualmente intentados nos tribunais dos Estados-Membros em cujo território a infração tenha sido cometida, ou esteja em vias de ser cometida, ou em cujo território tenha sido cometido um ato referido no artigo 11., n. 2

REGULAMENTO (CE) N.6/2002 (relativo aos desenhos ou modelos comunitarios) (Arts. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 90)

- **ACCIONES EN MATERIA DE INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PI**

- **NORMAS GENERALES:** R Bruselas I bis (Arts. 4, 6, 7.2, 7.5, 8.1, 8.3, 25, 26, 35)

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

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

Art. 7.2

- **STJUE: Asunto C-523/10, Wintersteiger**

El artículo 5, número 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que **un litigio relativo a la vulneración de una marca registrada en un Estado miembro como consecuencia del uso, por un anunciante, de una palabra clave idéntica a dicha marca en el sitio de Internet de un motor de búsqueda que opera bajo un dominio nacional de primer nivel de otro Estado miembro puede someterse, bien a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se encuentra registrada la marca, bien a los del Estado miembro del lugar de establecimiento del anunciante.**

- **STJUE: Asunto C-292/10, G** (Lesión Derechos personalidad)

1) En circunstancias como las del litigio principal, el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, **debe interpretarse en el sentido de que no impide que se aplique el artículo 5, número 3, del mismo Reglamento a una acción de responsabilidad por la gestión de un sitio de Internet frente a un demandado que es probablemente ciudadano de la Unión, pero que se halla en paradero desconocido, si el órgano jurisdiccional que conoce del asunto no dispone de indicios probatorios que le permitan llegar a la conclusión de que dicho demandado está efectivamente domiciliado fuera del territorio de la Unión Europea.**

2) El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que **no se opone a que se dicte una sentencia en rebeldía frente a un demandado al que, ante la imposibilidad de localizarle, se notificó el escrito de demanda mediante un edicto, de conformidad con el Derecho nacional, siempre que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto se haya cerciorado antes de que se realizaron todas las averiguaciones que exigen los principios de diligencia y de buena fe para encontrar a dicho demandado.**

- **STJUE: Asunto C-133/11, Ritrama**

El artículo 5, número 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, **debe interpretarse en el sentido de que una acción declarativa negativa que tenga por objeto que se declare la inexistencia de responsabilidad delictual o cuasidelictual está incluida en el ámbito de aplicación de dicha disposición.**

- STJUE: Asunto C-170/12, Pinckney

El artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, **debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que se alegue una vulneración de los derechos patrimoniales de autor garantizados por el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la demanda, éste es competente para conocer de una acción de responsabilidad ejercitada por el autor de una obra contra una sociedad domiciliada en otro Estado miembro y que ha reproducido en éste la referida obra en un soporte material que, a continuación, ha sido vendido por sociedades domiciliadas en un tercer Estado miembro a través de un sitio de Internet accesible también desde la circunscripción territorial del tribunal ante el que se ha presentado la demanda. Dicho órgano jurisdiccional únicamente es competente para conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenece.**

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

El artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, **debe interpretarse en el sentido de que, en caso de pluralidad de presuntos autores del daño alegado a los derechos patrimoniales de autor protegidos en el Estado miembro al que pertenece el órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda, esta disposición no permite determinar, atendiendo al hecho causante de este daño, la competencia de un órgano jurisdiccional en cuya circunscripción territorial no actuó aquel de los presuntos autores contra quien se ejercita la acción, pero permite determinar la competencia de esta jurisdicción atendiendo al lugar en que se ha producido el daño alegado siempre que éste pueda producirse en la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda. En este último supuesto, este órgano jurisdiccional únicamente es competente para conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenece.**

- STJUE: Asunto C-441/13, Hejduk

El artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, **debe interpretarse en el sentido de que, en caso de una supuesta vulneración de los derechos de autor y de los derechos afines a los derechos de autor garantizados por el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se haya ejercitado la acción, dicho órgano jurisdiccional será competente, en virtud del lugar de materialización del daño, para conocer de una acción de responsabilidad por la vulneración de esos derechos cometida al ponerse en línea fotografías protegidas en un sitio de Internet accesible desde su circunscripción territorial. Dicho órgano jurisdiccional sólo será competente para conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenece**

- STJUE: Asunto C-572/14, Austro-Mechana

El artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, **debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en la «materia delictual o cuasidelictual», en el sentido del mencionado artículo 5, punto 3, una demanda para la condena al pago de una compensación debida en virtud de una normativa nacional, como la que es objeto del litigio principal, que da aplicación al sistema de «compensación equitativa» contemplado en el artículo 5, apartado 2, letra b), 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.**

Art. 7.5

- STJUE: Asunto C-617/15, Hummel Holding

El artículo 97, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea **debe interpretarse en el sentido de que una sociedad jurídicamente independiente establecida en un Estado miembro y que sea filial de segundo grado de una empresa matriz no domiciliada en la Unión Europea constituye un «establecimiento» de esa empresa matriz, en el sentido de dicha disposición, siempre que esa filial sea un centro de operaciones que disponga, en el Estado miembro en que esté situada, de algún tipo de presencia real y estable, a partir de la cual se desarrolle una actividad comercial, y que se manifieste de forma duradera hacia el exterior como la prolongación de dicha empresa matriz.**

Art. 8.1

- STJUE: Asunto C-539/03, Roche Nederland

El artículo 6, número 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, **debe interpretarse en el sentido de que no se aplica en el marco de un litigio por violación de patente europea en el que intervienen varias sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes, en relación con hechos cometidos en el territorio de uno o de varios de esos Estados, aun cuando dichas sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, hubieran actuado de manera idéntica o similar, con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas.**

- STJUE: Asunto C-145/10, Painer

1) El artículo 6, número 1, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, **debe interpretarse en el sentido de que no impide su aplicación el mero hecho de que las demandas presentadas contra varios demandados por violaciones sustancialmente idénticas de derechos de autor se basen en legislaciones nacionales diferentes, según los Estados miembros. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional, a la luz de todos los elementos obrantes en autos, apreciar si existe el riesgo de que se dicten resoluciones inconciliables si las demandas fueran juzgadas por separado.**

- STJUE: Asunto C-616/10, Solvay

1) El artículo 6, número 1, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, **debe interpretarse en el sentido de que una situación en la que dos o más sociedades domiciliadas en distintos Estados miembros son acusadas, por separado, en un procedimiento pendiente ante un órgano jurisdiccional de uno de dichos Estados miembros, de incurrir en una violación de la misma parte nacional de una patente europea, tal como se halla en vigor en otro Estado miembro, como consecuencia de la realización de actuaciones reservadas al titular de la patente respecto al mismo producto, puede llevar a resoluciones inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente con arreglo a este precepto. Corresponde al tribunal remitente apreciar la existencia de un riesgo de este tipo teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes de los autos.**

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

1) El Reglamento (CE) n. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, en relación con el artículo 6, punto 1, del Reglamento (CE) n. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, **debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las de los litigios principales, en las que la competencia internacional de un tribunal de dibujos y modelos comunitarios que conoce de una acción de infracción se basa, respecto de un primer demandado, en el artículo 82, apartado 1, del Reglamento n. 6/2002 y, respecto de un segundo demandado, establecido en otro Estado miembro, en dicho artículo 6, punto 1, en relación con el artículo 79, apartado 1, del Reglamento n. 6/2002, debido a que el segundo demandado fabrica y entrega al primero los productos que éste comercializa, dicho tribunal puede, si así lo solicita la parte demandante, dictar interdictos respecto del segundo demandado relativos a las medidas incluidas en el artículo 89, apartado 1, y en el artículo 88, apartado 2, del Reglamento n. 6/2002, que cubran igualmente comportamientos de este segundo demandado distintos a los vinculados a la cadena de entregas antes mencionada y que tengan un alcance que se extiende a todo el territorio de la Unión Europea.**

Art. 8.3

- STJUE: Asunto C-306/17, Éva Nothartová

El artículo 8, punto 3, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, **debe interpretarse en el sentido de que se aplica, con carácter no exclusivo, en una situación en la que, ante el órgano jurisdiccional competente para conocer de una alegación de violación de los derechos de la personalidad del demandante por haber sido fotografiado y grabado en vídeo sin su conocimiento, el demandado interpone una demanda reconvencional de indemnización invocando la responsabilidad delictual o cuasidelictual en que incurrió el demandante, en particular por la restricción de su creación intelectual objeto de la demanda inicial, siempre que el examen de esta demanda reconvencional exija que ese órgano jurisdiccional aprecie si son o no lícitos los hechos en los que el demandante basa sus propias pretensiones.**

Art. 31

- STJUE: Asunto C-231/16, Merck

- 1) El artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, **debe interpretarse en el sentido de que el requisito, que en él se establece, de la existencia de «los mismos hechos» únicamente se cumple, cuando las acciones por violación, basadas respectivamente en una marca nacional y en una marca de la Unión, se promueven entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, en la medida en que dichas acciones se refieran a una supuesta violación de una marca nacional y de una marca de la Unión idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros.**
- 2) El artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n. 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, **cuando dos acciones por violación de marca, basadas, la primera, en una marca nacional, en relación con una supuesta violación en el territorio de un Estado miembro, y, la segunda, en una marca de la Unión, en relación con una supuesta violación en todo el territorio de la Unión Europea, se promueven entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar debe inhibirse de conocer de la parte del litigio relativa al territorio del Estado miembro al que se refiera la acción por violación ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se haya acudido en primer lugar.**
- 3) El artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n. 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el requisito, que en él se establece, **de la existencia de «los mismos hechos» ya no se cumple cuando —tras un desistimiento parcial por un demandante, siempre que se haya formulado válidamente, de una acción por violación basada en una marca de la Unión y dirigida inicialmente a prohibir el uso de dicha marca en el territorio de la Unión Europea, refiriéndose tal desistimiento al territorio del Estado miembro objeto de la acción ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se acudió en primer lugar, acción basada en una marca nacional y dirigida a prohibir el uso de dicha marca en el territorio nacional— las acciones de que se trata ya no se refieren a una supuesta violación de una marca nacional y de una marca de la Unión idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros.**
- 4) El artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n. 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, **en caso de identidad de las marcas, el órgano jurisdiccional al que se acudió en segundo lugar únicamente debe inhibirse a favor del tribunal al que se acudió en primer lugar en la medida en que las citadas marcas sean válidas para productos o servicios idénticos**

Art. 35

- **STJUE: Asunto C-616/10, Solvay**

2) El artículo 22, número 4, del Reglamento nº 44/2001 **debe interpretarse en el sentido de que, en unas circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, no se opone a la aplicación del artículo 31 de dicho Reglamento.**

- **NORMAS ESPECIALES:**

REGULAMENTO (UE) 2017/1001 (marca UE)

REGULAMENTO (CE) N.6/2002 (relativo aos desenhos ou modelos comunitarios)

- STJUE: Asunto C-360/12, Coty Germany

1) El concepto de «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho de [la] violación» que figura en el artículo 93, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, **debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de una venta y de una entrega de un producto que viola el derecho de marca llevadas a cabo en territorio de un Estado miembro, seguidas de una reventa por parte del adquirente en territorio de otro Estado miembro, esta disposición no permite determinar una competencia jurisdiccional para conocer de una acción de violación de marca dirigida contra el vendedor inicial, que no ha actuado en el Estado miembro en el que tiene su sede el tribunal que conoce del asunto.**

2) El artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, **debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de una alegación de publicidad comparativa ilícita o de imitación desleal de un signo protegido por una marca comunitaria, prohibidas por la ley contra la competencia desleal del Estado miembro en el que tiene su sede el tribunal que conoce del asunto, esta disposición no permite determinar, en virtud del lugar del hecho generador de un daño resultante de la infracción de dicha ley, la existencia de competencia de un tribunal de dicho Estado miembro, cuando alguno de los presuntos autores de la infracción demandados ante él no ha actuado en dicho Estado. En cambio, en tal caso, dicha disposición permite determinar, en virtud del lugar de materialización del daño, una competencia jurisdiccional para conocer de una acción de responsabilidad basada sobre dicha ley nacional interpuesta contra una persona establecida en otro Estado miembro y en relación con la cual se alega que ha cometido en éste un hecho que ha generado o puede generar un daño en la circunscripción territorial del tribunal que conoce del asunto.**

- STJUE: Asunto C-223/15, combit Software

El artículo 1, apartado 2, el artículo 9, apartado 1, letra b), y el artículo 102, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, **deben interpretarse en el sentido de que, cuando un tribunal de marcas de la Unión Europea aprecia que el uso de un signo crea un riesgo de confusión con una marca de la Unión Europea en una parte del territorio de la Unión, mientras que no crea ese riesgo en otra parte de éste, ese tribunal debe concluir que existe una violación del derecho exclusivo conferido por esa marca y dictar un mandamiento de cese de ese uso en todo el territorio de la Unión Europea, con excepción de la parte de éste en la que se haya constatado la inexistencia de riesgo de confusión.**

- STJUE: Asunto C-433/16, Bayerische Motoren Werke

1) El artículo 24, del Reglamento (CE) n. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, **debe interpretarse en el sentido de que no puede considerarse que una excepción basada en la incompetencia del juez al que se ha sometido el asunto, formulada en el primer acto de oposición con carácter subsidiario frente a otras excepciones procesales propuestas en el mismo acto, constituya una aceptación de la competencia del juez al que se ha sometido el asunto y, por lo tanto, no lleva a una prórroga de la competencia en virtud de dicho artículo.**

2) El artículo 82 del Reglamento (CE) n. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, **debe interpretarse en el sentido de que las acciones declarativas de inexistencia de infracción a las que se refiere el artículo 81, letra b), de dicho Reglamento, si el demandado tiene su domicilio en un Estado miembro de la Unión Europea, deben entablarse ante los tribunales de dibujos o modelos comunitarios de dicho Estado miembro, salvo que se produzca una prórroga de la competencia en el sentido del artículo 23 o 24 del Reglamento n. 44/2001, y sin perjuicio de los casos de litispendencia y de conexidad previstos en esos Reglamentos.**

3) La regla de competencia establecida en el artículo 5, punto 3, del Reglamento n. 44/2001 **no se aplica a las acciones declarativas de inexistencia de infracción a las que se refiere el artículo 81, letra b), del Reglamento n. 6/2002.**

4) La regla de competencia establecida en el artículo 5, punto 3, del Reglamento n. 44/2001 **no se aplica a las pretensiones de declaración de abuso de posición dominante y de competencia desleal que están conexas a una acción declarativa de inexistencia de infracción de un dibujo o modelo comunitario en la medida en que la estimación de aquéllas presupone la estimación previa de la acción declarativa de inexistencia de infracción.**

- STJUE: Asunto C-172/18, AMS

El artículo 97, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], **debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso, sin su consentimiento, por parte de un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y ofertas de venta que se presenten por vía electrónica para productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada tal marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra ese tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y distribuidores a los que se dirijan esa publicidad u ofertas de venta, a pesar de que el mencionado tercero haya adoptado en otro Estado miembro las decisiones y medidas cuyo objeto sea la citada presentación electrónica**

● ACCIONES EN MATERIA CONTRACTUAL RELATIVA A LOS DERECHOS DE PI

- NORMAS GENERALES:

R Bruselas I bis (Arts. 4, 6, 7.1, 7.5, 8.1, 25, 26, 35)

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

1)

a) Em matéria contratual, perante o tribunal do lugar onde foi ou deva ser cumprida a obrigação em questão;

b) Para efeitos da presente disposição e salvo convenção em contrário, o lugar de cumprimento da obrigação em questão será:— no caso da venda de bens, o lugar num Estado-Membro onde, nos termos do contrato, os bens foram ou devam ser entregues,— no caso da prestação de serviços, o lugar num Estado-Membro onde, nos termos do contrato, os serviços foram ou devam ser prestados;

c) Se não se aplicar a alínea b), será aplicável a alínea a);”

Art. 7.1

- **STJUE: Asunto C-533/07, Falco**

1) El artículo 5, número 1, letra b), segundo guión, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, **debe interpretarse en el sentido de que un contrato por el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual autoriza a la otra parte contratante a explotar dicho derecho como contrapartida por el pago de una remuneración no es un contrato de prestación de servicios en el sentido de dicha disposición.**

2) Para determinar, con arreglo al artículo 5, punto 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001, cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de una demanda de pago de la remuneración adeudada en virtud de un contrato por el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual autoriza a la otra parte contratante a explotar dicho derecho, **procede seguir teniendo en cuenta los principios derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el artículo 5, número 1**, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa.

Arts. 25-26

- **STJUE: Asunto C-175/15, Taser Internacional**

1) Los artículos 23, apartado 5, y 24 del Reglamento (CE) n. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, **deben interpretarse en el sentido de que, en el marco de un litigio relativo al incumplimiento de una obligación contractual, en el que el demandante ha sometido el litigio a los tribunales del Estado miembro en que el demandado tiene su domicilio social, la competencia de esos tribunales puede resultar del artículo 24 de dicho Reglamento, siempre que el demandado no impugne su competencia, aunque el contrato entre esas dos partes contenga una cláusula atributiva de competencia en favor de los tribunales de un Estado tercero.**

2) El artículo 24 del Reglamento n. 44/2001 **debe interpretarse en el sentido de que se opone, en el marco de un litigio entre las partes de un contrato que incluye una cláusula atributiva de competencia en favor de los tribunales de un Estado tercero, a que el tribunal del Estado miembro en el que el demandado tiene su domicilio social, al que se ha sometido el litigio, se declare incompetente de oficio, aunque el demandado no impugne la competencia de éste.**

3. CUESTIONES DE LEY APLICABLE

● ACCIONES EN MATERIA DE EXISTENCIA, VALIDEZ, TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE PI

- NORMAS GENERALES:

- Laguna (DIPr estatal): *Lex fori/ Lex loci protectionis*
- CLIP Principles 2011

Section 1: General principles

Article 3:101: *Lex fori* The law applicable to procedural matters, including procurement of evidence, is the law of the State where the court seized with the proceedings is situated.

Article 3:102: *Lex protectionis* The law applicable to existence, validity, registration, scope and duration of an intellectual property right and all other matters concerning the right as such is the law of the State for which protection is sought.

Section 2: Initial ownership

Article 3:201: Initial ownership (1) Initial ownership including in particular authorship of a copyrighted work and entitlement to intellectual property rights arising out of registration is governed by the law of the State for which protection is sought. (2) If the situation has a close connection with another State that has a work made for hire provision or deems a transfer or exclusive license of all economic rights in the work to have taken place by virtue of the parties’ contractual relationship, effect may be given to such rules by constructing the parties’ relationship under the law applicable according to paragraph 1 as involving a transfer or exclusive license of all economic rights in the work. (3) In the framework of a contractual relationship, in particular an employment contract or a research and development contract, the law applicable to the right to claim a registered right is determined in accordance with Section 5.

Section 3: Transferability

Article 3:301: Transferability The transferability of intellectual property rights and the question whether the transfer or license can be invoked against third parties shall be determined by the law of each State for which protection is sought.

Section 4: Co-ownership

Article 3:401: Initial co-ownership and transferability of shares (1) The law applicable to initial co-ownership shall be determined in accordance with Article 3:201. (2) Transferability of the shares of each co-owner shall be governed by the law of the State for which protection is sought.

Article 3:402: Relations between the co-owners Relations between the co-owners, in particular the licensing, waiver, consent and any other form of exploitation, the division of revenues, the authority to enforce the intellectual property rights and to bring suits, shall be governed by the law applicable to the parties’ relationship such as contract, corporate agreements, succession or marriage. Otherwise the law with the closest connection shall apply.

- NORMAS ESPECIALIZADAS:

REGULAMENTO (UE) 2017/1001 (marca UE)

“Artigo 129. Direito aplicável

1. Os tribunais de marcas da UE aplicam as disposições do presente regulamento.
2. Às questões relativas a marcas comerciais não abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente regulamento, os tribunais de marcas da UE aplicam o direito nacional aplicável.
3. Salvo disposição em contrário do presente regulamento, o tribunal de marcas da UE aplica as normas processuais aplicáveis ao mesmo tipo de processos relativos a marcas nacionais dos Estados-Membros em cujo território estiverem situados”.

REGULAMENTO (CE) N.6/2002 (desenhos ou modelos comunitarios) (Art. 88)

- DIRETIVA 2012/28/UE (obras órfãs)

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

DIRETIVA (UE) 2019/789 (exercício dos direitos de autor e direitos conexos aplicáveis a determinadas transmissões em linha dos organismos de radiodifusão e à retransmissão de programas de televisão e de rádio)

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

“Artigo 3. **Aplicação do princípio do «país de origem» aos serviços acessórios em linha** 1. Os atos de comunicação ao público de obras ou outro material protegido, por fio ou sem fio, e de colocação à disposição do público de obras ou outro material protegido, por fio ou sem fio, de forma que este possa ter acesso aos mesmos no local e na data da sua escolha, que ocorrem aquando da prestação ao público: a) De programas de rádio; e b) De programas de televisão que sejam: i) programas de informação e atualidades, ou ii) produções próprias, inteiramente financiadas pelo organismo de radiodifusão, em serviços acessórios em linha por um organismo de radiodifusão ou sob o seu controlo e responsabilidade, bem como os atos de reprodução de tais obras ou outro material protegido necessários à prestação, acesso ou utilização de tais serviços em linha para os mesmos programas devem ser considerados, **para efeitos do exercício de direitos de autor e direitos conexos aplicáveis a esses atos, como atos que ocorrem exclusivamente no Estado-Membro do estabelecimento principal do organismo de radiodifusão**. A alínea b) do primeiro parágrafo não se aplica às transmissões de eventos desportivos e às obras e outro material protegido neles incluídas.

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

- REGULAMENTO (UE) 2017/1563 (Marraquexe)

● ACCIONES EN MATERIA DE INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PI

- **NORMAS GENERALES:** R Roma II (Arts. 8, 15, 16, 24, 25, 27)

Artigo 8. Violação de direitos de propriedade intelectual

Artigo 15. Alcance da lei aplicável

Artigo 16. Normas de aplicação imediata

Artigo 24. Exclusão do reenvio

Artigo 26. Ordem pública do foro

Artigo 27. Relação com outras disposições de direito comunitário

Artigo 28. Relações com convenções internacionais existentes

“Artigo 8. Violação de direitos de propriedade intelectual.

1. A lei aplicável à obrigação extracontratual que decorra da violação de um direito de propriedade intelectual é a lei do país para o qual a protecção é reivindicada.

2. No caso de obrigação extracontratual que decorra da violação de um direito de propriedade intelectual comunitário com carácter unitário, a lei aplicável a qualquer questão que não seja regida pelo instrumento comunitário pertinente é a lei do país em que a violação tenha sido cometida.

3. A lei aplicável ao abrigo do presente artigo não pode ser afastada por acordos celebrados em aplicação do artigo 14.”

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

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

● **ACCIONES EN MATERIA CONTRACTUAL RELATIVA A LOS DERECHOS PI**

- **NORMAS GENERALES:** R Roma I (Arts. 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 23)

Artigo 3. Liberdade de escolha

Artigo 4. Lei aplicável na falta de escolha

Artigo 9. Normas de aplicação imediata

Artigo 10. Aceitação e validade substancial

Artigo 11. Validade formal

Artigo 12. Âmbito da lei aplicável

Artigo 13. Incapacidade

Artigo 20. Exclusão do reenvio

Artigo 21. Ordem pública do foro

Artigo 23. Relação com outras disposições do direito comunitário

“Artigo 4. Lei aplicável na falta de escolha.

1. Na falta de escolha nos termos do artigo 3. e sem prejuízos dos artigos 5. a 8., a lei aplicável aos contratos é determinada do seguinte modo:

- a) O contrato de compra e venda de mercadorias é regulado pela lei do país em que o vendedor tem a sua residência habitual;
- b) O contrato de prestação de serviços é regulado pela lei do país em que o prestador de serviços tem a sua residência habitual;
- c) O contrato que tem por objecto um direito real sobre um bem imóvel ou o arrendamento de um bem imóvel é regulado pela lei do país onde o imóvel se situa;
- d) Sem prejuízo da alínea c), o arrendamento de um bem imóvel celebrado para uso pessoal temporário por um período máximo de seis meses consecutivos é regulado pela lei do país em que o proprietário tem a sua residência habitual, desde que o locatário seja uma pessoa singular e tenha a sua residência habitual nesse mesmo país;
- e) O contrato de franquia é regulado pela lei do país em que o franqueado tem a sua residência habitual;
- f) O contrato de distribuição é regulado pela lei do país em que o distribuidor tem a sua residência habitual;
- g) O contrato de compra e venda de mercadorias em hasta pública é regulado pela lei do país em que se realiza a compra e venda em hasta pública, caso seja possível determinar essa localização;
- h) Um contrato celebrado no âmbito de um sistema multilateral que permita ou facilite o encontro de múltiplos interesses de terceiros, na compra ou venda de instrumentos financeiros, na acepção do ponto 17) do n.1 do artigo 4. da Directiva 2004/39/CE, de acordo com regras não discricionárias e regulado por uma única lei, é regulado por essa lei.

2. Caso os contratos não sejam abrangidos pelo n.1, ou partes dos contratos forem abrangidas por mais do que uma das alíneas a) a h) do n.1, esses contratos são regulados pela lei do país em que o contraente que deve efectuar a prestação característica do contrato tem a sua residência habitual.

3. Caso resulte claramente do conjunto das circunstâncias do caso que o contrato apresenta uma conexão manifestamente mais estreita com um país diferente do indicado nos n.1 ou 2, é aplicável a lei desse outro país.

4. Caso a lei aplicável não possa ser determinada nem em aplicação do n.1 nem do n.2, o contrato é regulado pela lei do país com o qual apresenta uma conexão mais estreita”.

Laguna: Licencias legales y obligatorias (CLIP Principles)

Article 3:507: Transfers by operation of law and compulsory licenses (1) The law applicable to transfers by operation of law and the duty to grant a license is the law of the State for which protection is sought. (2) Articles 3:501 to 3:507 paragraph 1 do not apply to transfers by operation of law other than intellectual property law such as company, insolvency, succession or family law.

NORMAS ESPECIALES:

- DIRETIVA 2014/26/UE (gestão coletiva)

TÍTULO II ORGANIZAÇÕES DE GESTÃO COLETIVA, CAPÍTULO 3, Gestão de direitos em nome de outras organizações de gestão coletiva (acordos de representação) (Arts. 15-15)

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

- DIRETIVA (UE) 2019/790 (direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital)

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

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

(...)

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

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

4. VALORACIÓN

- LA IMPORTANCIA DE LA ARMONIZACIÓN Y DE LA UNIFICACIÓN EN ESTE ÁMBITO PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL MERCADO INTERIOR
- LOS PROBLEMAS QUE SUSCITA LA EXISTENCIA DE DOS POLÍTICAS NO PLENAMENTE COORDINADAS
- LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO UNA MIRADA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS DE LA UE Y LOS FALLOS DE LA CODIFICACIÓN INTERNACIONAL EN ESTA MATERIA
- EL DESTACADO PAPEL INTERPRETATIVO DEL TJUE EN ESTA MATERIA
- LA COMPLEJIDAD ACTUAL DEL SISTEMA Y LA PERSISTENCIA DE LAGUNAS NORMATIVAS
- LA CONVENIENCIA DE LLEVAR A CABO UNA ACCIÓN CODIFICADORA: EL EJEMPLO DE LOS PRINCIPIOS CLIP 2011

MUITO OBRIGADO;
¡MUCHAS GRACIAS!

Guillermo.palao@uv.es



VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA (U[©]) **Facultat de Dret**