

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la
Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 30 de junio de 2005

«Igualdad de trato – Principio de no discriminación por razón de nacionalidad –
Derecho de autor y derechos afines»

En el asunto C-28/04,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al
artículo 234 CE, por el le tribunal de grande instance de Paris (Francia), mediante
resolución de 5 de diciembre de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de enero
de 2004, en el procedimiento entre

Tod's SpA,

Tod's France SARL

y

Heyraud SA,

en el que interviene:

Technisynthèse,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans (Ponente), Presidente de Sala, y la Sra. R.
Silva de Lapuerta, y los Sres. R. Schintgen, P. Kūris y G. Arestis, Jueces;

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;

Secretario: Sr. R. Grass;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Tod's SpA y Tod's France SARL, por M^e C. de Haas, avocat;
- en nombre de Heyraud SA y Technisynthèse, por M^e C. Menage, avocat;
- en nombre del Gobierno francés, por el Sr. G. de Bergues y la Sra. A. Bodard-Hermant, en calidad de agentes;

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

- en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. I.M. Braguglia, en calidad de agente, asistido por Sr. P. Gentili, avvocato dello Stato;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. K. Banks, en calidad de agente;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 12 CE.

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Tod's SpA (en lo sucesivo, «Tod's») y Tod's France SARL (en lo sucesivo, «Tod's France»), demandantes en el proceso principal, y Heyraud SA (en lo sucesivo, «Heyraud»), demandada en el proceso principal, y Technisynthèse, interviniente en el proceso principal, en relación con una acción por falsificación de modelos de zapatos.

Normativa internacional

3 El artículo 2, apartado 7, del convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Acta de París de 24 de julio de 1971), en su versión modificada el 28 de septiembre de 1979 (en lo sucesivo, «convenio de Berna»), es del siguiente tenor literal:

«Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión [para la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas; en lo sucesivo [“Unión”] la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos, [...]. Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas.»

4 A tenor del artículo 5, apartado 1, del Convenio de Berna:

«Los autores gozarán, en lo concerniente 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.»

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

5 El artículo 5, apartado 4, del Convenio de Berna dispone:

«Se considera país de origen:

- a) para las obras publicadas por primera vez en alguno de los países de la Unión, este país; sin embargo, cuando se trate de obras publicadas simultáneamente en varios países de la Unión que admitan términos de protección diferentes, aquel de entre ellos que conceda el término de protección más corto;
- b) para las obras publicadas simultáneamente en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de la Unión este último país;
- c) para las obras no publicadas o para las obras publicadas por primera vez en un país que no pertenezca a la Unión, sin publicación simultánea en un país de la Unión, el país de la Unión a que pertenezca el autor, sin embargo:
 - i) si se trata de obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o su residencia habitual en un país de la Unión, éste será el país de origen, y
 - ii) si se trata de obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de obras de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la Unión, éste será el país de origen.»

Litigio principal y cuestión prejudicial

6 De la resolución de remisión se desprende que Tod's es una sociedad italiana que, según alega, ostenta derechos patrimoniales de propiedad artística sobre los zapatos distribuidos con las marcas Tod's y Hogan. Tod's France es el distribuidor de dichos zapatos en Francia.

7 Al tener conocimiento de que Heyraud ofertaba para la venta y vendía con la denominación Heyraud modelos de zapatos que reproducían o, al menos, imitaban las principales características de los modelos Tod's y Hogan, Tod's hizo que el 8 de febrero de 2000 un agente judicial levantara acta. El 13 de febrero de 2002 las demandantes en el procedimiento principal demandaron a Heyraud ante el órgano jurisdiccional remitente. Technisynthèse es una filial del grupo Eram que interviene voluntariamente en este procedimiento en apoyo de las pretensiones de Heyraud.

8 El objeto del litigio principal consiste, en particular, en una acción por falsificación de modelos de zapatos de las marcas Tod's y Hogan, acción contra la cual Heyraud propone una excepción de inadmisibilidad basada en el artículo 2, apartado 7, del convenio de Berna. Heyraud sostiene que, con arreglo a dicha disposición, Tod's no está legitimado para reclamar en Francia la protección del derecho de autor para modelos que no pueden ser protegidos por tal concepto en Italia.

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

9 Tod's replica, en particular, que la aplicación de dicha disposición supone una discriminación con arreglo al artículo 12 CE.

10 El órgano jurisdiccional remitente considera que la inclusión de la expresión «no se puede reclamar», en el artículo 2, apartado 7, segunda frase, del convenio de Berna, priva a los nacionales de la Unión que, en el país de origen de su obra, sólo resultan protegidos en méritos del derecho sobre los dibujos y modelos de la posibilidad de promover actuaciones judiciales sobre la base del derecho de autor en los países de la Unión que admiten la acumulación de las protecciones.

11 Según dicho órgano jurisdiccional, si bien dicha disposición no distingue según la nacionalidad del titular del derecho de autor, lo cierto es que, a la luz del Derecho comunitario, su alcance es discutible, en la medida en que el país de origen de la obra «publicada» coincidirá la mayoría de las veces con el país cuya nacionalidad ostenta el creador o en el que tiene su residencia habitual y que, con arreglo al artículo 5, apartado 4, letra c), de dicho convenio, el país de origen de una obra «no publicada» será el país del que el autor es nacional.

12 Al considerar que la resolución del litigio de que conoce depende de la interpretación del artículo 12 CE, el tribunal de grande instance de Paris decidió suspender el curso del procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:

«¿Se opone el artículo 12 [...] CE, que establece el principio general de no discriminación por razón de nacionalidad, a que la legitimación de un autor para reclamar en un Estado miembro la protección del derecho de autor conferida por la legislación de ese Estado esté supeditada a un criterio de distinción basado en el país de origen de la obra?»

Observaciones preliminares

13 Tod's y Tod's France albergan dudas sobre la pertinencia de la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente. En efecto, a su juicio, no se cumplen los requisitos para la aplicación del artículo 2, apartado 7, del convenio de Berna al litigio principal. Por otra parte, se extrañan de esta cuestión habida cuenta de que consideran que existe una clara orientación de la jurisprudencia francesa –de la que no obstante, discrepan– según la cual, dicha disposición no es causa de ninguna discriminación.

14 A este respecto, debe recordarse que no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la aplicabilidad de disposiciones nacionales o, en el presente asunto, internacionales pertinente para la resolución del litigio principal. En efecto, en el marco del reparto de competencias entre los órganos jurisdiccionales comunitarios y nacionales, incumbe al Tribunal de Justicia tener en cuenta el contexto normativo en el que se inserta la cuestión prejudicial, tal como lo define la resolución de remisión (véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de octubre de 2001, *Ambulanz Glöckner*,

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

C-475/99, Rec. p. I-8089, apartado 10, y de 13 de noviembre de 2003, Neri, C-153/02, Rec. p. I-13555, apartados 34 y 35).

15 En relación con la supuesta orientación jurisprudencial de los tribunales franceses, baste recordar que, en virtud del artículo 234 CE, párrafo segundo, todo órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, si estima necesaria una decisión sobre una cuestión de interpretación para poder emitir su fallo, puede pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma (sentencia de 6 de octubre de 1982, Cilfit y otros, 283/81, Rec. p. 3415, apartado 6).

16 Por lo demás, si bien la mayoría de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia se refieren asimismo, al menos en parte, a 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 (DO L 289, p. 28), no ha lugar a que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la interpretación de las disposiciones de dicha Directiva.

17 En efecto, debe señalarse que el órgano jurisdiccional remitente pide al Tribunal de Justicia que interprete el artículo 12 CE. Además, como alega acertadamente la Comisión de las Comunidades Europeas, los hechos del procedimiento principal que dieron lugar a un acta de agente judicial levantada el 8 de febrero de 2000, se produjeron antes de que expirara el plazo concedido a los Estados miembros para la adaptación de los ordenamientos jurídicos nacionales a la Directiva 98/71, a saber, el 28 de octubre de 2001.

Sobre la cuestión prejudicial

18 Procede recordar que, debido especialmente a sus efectos sobre los intercambios intracomunitarios de bienes y servicios, los derechos de autor y derechos afines están comprendidos en el ámbito de aplicación del Tratado CE, se hallan necesariamente sujetos al principio general de no discriminación establecido en el artículo 12 CE, párrafo primero (sentencias de 20 de octubre de 1993, Phil Collins y otros, asuntos acumulados C-92/92 y C-326/92, Rec. p. I-5145, apartado 27, y de 6 de junio de 2002, Ricordi, C-360/00, Rec. p. I-5089, apartado 24).

19 Por otra parte, según reiterada jurisprudencia, las normas sobre igualdad de trato entre nacionales y no nacionales no sólo prohíben las discriminaciones manifiestas basadas en la nacionalidad, sino también cualesquiera otras formas encubiertas de discriminación que, aplicando otros criterios de distinción, conduzcan de hecho al mismo resultado (véanse, en particular, las sentencias de 23 de enero de 1997, Pastoors y Trans-Cap, C-29/95, Rec. p. I-285, apartado 16, y de 19 de marzo de 2002, Comisión/Italia, C-224/00, Rec. p. I-2965, apartado 15).

20 De la resolución de remisión se desprende que la aplicación, en el Derecho nacional de un Estado miembro, del artículo 2, apartado 7, del convenio de Berna redundará en una distinción basada en el criterio del país de origen de la obra. Más

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

concretamente, resulta de tal aplicación que se negará un trato beneficioso, a saber, la doble protección basada, por una parte, en el derecho de los dibujos y modelos, así como, por otra, en el derecho de autor, a los autores de una obra cuyo país de origen sea otro Estado miembro que por esa obra sólo dispense la protección basada en el derecho de dibujos y modelos. En cambio, dicho trato beneficioso se otorga, en particular, a los autores de una obra cuyo país de origen sea el primer Estado miembro.

21 Por consiguiente, procede examinar si, al optar por un criterio de distinción basado en el país de origen de la obra, la aplicación de una normativa como la controvertida en el procedimiento principal puede suponer una discriminación indirecta según la nacionalidad en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 19 de la presente sentencia.

22 Heyraud y Technisynthèse, así como el Gobierno francés, consideran que no es así. Este último sostiene, más concretamente, que, teniendo en cuenta la gran movilidad de los creadores y de sus derechohabientes en el ámbito de las artes aplicadas, el lugar de la primera publicación de un dibujo o de un modelo no coincide necesariamente con la nacionalidad de su autor y que, la mayoría de las veces no se dará tal coincidencia. Sostiene que de ello se desprende que la aplicación del artículo 2, apartado 7, del convenio de Berna no perjudica esencialmente, o en su gran mayoría, a los nacionales de los demás Estados miembros y que, por lo tanto, dicha disposición no supone una discriminación indirecta.

23 Sin embargo, no puede acogerse esta tesis.

24 En efecto, la existencia de un vínculo entre el país de origen de una obra en el sentido del convenio de Berna, por una parte, y la nacionalidad del autor de esa obra, por otra, no puede negarse.

25 En relación con las obras no publicadas, no cabe ninguna duda de que existe dicho vínculo, ya que se prevé expresamente en el artículo 5, apartado 4, letra c), del convenio de Berna.

26 En cuanto a las obras publicadas, como se deduce del artículo 5, apartado 4, letra a), de dicho convenio, el país de origen es esencialmente el país donde esa publicación haya tenido lugar por primera vez. Pues bien, el autor de las obras publicadas por primera vez en un Estado miembro será, en la mayoría de los casos, un nacional de ese Estado miembro, mientras que el autor de las obras publicadas en otro Estado miembro será generalmente una persona que no es nacional del primer Estado miembro.

27 De ello se desprende que la aplicación de una normativa como la controvertida en el procedimiento principal implica el riesgo de producir efectos principalmente en perjuicio de los nacionales de otros Estados miembros, por lo que puede constituir una discriminación indirecta por razón de nacionalidad (véanse, en este sentido, las

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

sentencias de 14 de febrero de 1995, Schumacker, C-279/93, Rec. p. I-225, apartados 28 y 29, así como Pastoors y Trans-Cap, antes citada, apartado 17).

28 No obstante, esta constatación no basta, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para declarar la incompatibilidad de la normativa de que se trata con el artículo 12 CE. Para ello se necesita además que la aplicación de ésta no esté justificada por circunstancias objetivas (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de febrero de 1994, Mund & Fester, C-398/92, Rec. p. I-467, apartados 16 y 17, así como, Pastoors y Trans-Cap, antes citada, apartado 19).

29 El Gobierno francés considera que, en todo caso, se justifica el artículo 2, apartado 7 del convenio de Berna por un objetivo legítimo y que es apropiado y necesario para alcanzarlo.

30 Dicho Gobierno alega que el objeto del convenio de Berna es la protección de las obras literarias y artísticas y que el artículo 2, apartado 7, así como el artículo 5, apartado 4, de éste determinan las circunstancias en las que el derecho de autor protege dichas obras sobre la base de un criterio objetivo que se sustenta en la ley aplicable a la calificación de la obra. A su juicio, en la medida en que una creación no puede aspirar a la calificación de obra artística en el país donde se ha publicado por primera vez, no puede estar protegida como tal en los Estados parte del convenio de Berna, ya que no existe como obra artística. Afirma que, por lo tanto, dicho artículo 2, apartado 7, no se refiere a los requisitos para el ejercicio del derecho de autor, sino a la ley aplicable a la calificación artística de la obra.

31 Sin embargo, dichas consideraciones no permiten llegar a la conclusión de que existen circunstancias objetivas que pueden justificar la aplicación de una normativa como la controvertida en el asunto principal.

32 En efecto, como se desprende del artículo 5, apartado 1, del convenio de Berna, el objeto de éste no es determinar la ley aplicable en materia de protección de las obras literarias y artísticas, sino que instaura, como regla general, un sistema de trato nacional de los derechos relativos a tales obras.

33 Por su parte, el artículo 2, apartado 7 de dicho convenio, como observa acertadamente la Comisión, contiene una regla de reciprocidad en virtud de la cual un país de la Unión otorga el trato nacional, es decir, la doble protección, únicamente si el país de origen de la obra hace otro tanto.

34 Pues bien, procede recordar que se deduce de reiterada jurisprudencia que el cumplimiento de las obligaciones que el Tratado o el Derecho derivado imponen a los Estados miembros no puede someterse a una condición de reciprocidad (sentencia de 30 de septiembre de 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, C-405/01, Rec. p. I-10391, apartado 61 y la jurisprudencia que se cita en dicho apartado).

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

35 Dado que no se ha alegado ninguna otra circunstancia objetiva que pueda justificar una norma como la controvertida en el asunto principal, debe considerarse que ésta supone una discriminación indirecta por razón de nacionalidad prohibida por el artículo 12 CE.

36 En consecuencia, debe responderse a la cuestión planteada que el artículo 12 CE, que establece el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la legitimación de un autor para reclamar en un Estado miembro la protección de un derecho de autor otorgada por la legislación de ese Estado se supedita a un criterio de distinción basado en el país de origen de la obra.

Costas

37 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

El artículo 12 CE, que establece el principio general de no discriminación por razón de nacionalidad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la legitimación de un autor para reclamar en un Estado miembro la protección del derecho de autor otorgada por la legislación de ese Estado se supedita a un criterio de distinción basado en el país de origen de la obra.

Firmas

* Lengua de procedimiento: francés.