

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

## CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

**SR. NILO JÄÄSKINEN**

presentadas el 29 de marzo de 2012

**Asunto C-5/11**

**Proceso penal contra Titus Donner**

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania)]

«Libre circulación de mercancías – Propiedad industrial y comercial – Venta de bienes protegidos por derechos de autor en el Estado miembro del comprador pero no en el del vendedor – Sanción penal impuesta a una persona implicada en la venta y entrega – Contratos de compraventa a distancia – Distribución de copias de obras – Directiva 2001/29/CE»

### **I. Introducción**

1. Dimensione Direct Sales Srl (en lo sucesivo, «Dimensione») es una sociedad con domicilio social en Bolonia, Italia. Dimensione vende reproducciones de muebles y diseños muy conocidos (en lo sucesivo, «objetos»), y parte de su actividad comercial se dirige a clientes radicados en Alemania. Dicha comercialización la realiza mediante anuncios y suplementos en la prensa alemana, correo comercial directo y una página web en lengua alemana.

2. Los objetos se venden y entregan a compradores alemanes con la colaboración de una empresa transportista italiana llamada In. Sp. Em. Srl (en lo sucesivo, «Inspem»). En Alemania, los objetos se consideran copias de obras de arte aplicado, protegidas por derechos de autor. En Italia, o bien los objetos carecen de protección con arreglo a la legislación nacional sobre derechos de autor, o bien los derechos de autor sobre ellas no pueden hacerse valer en la práctica.

3. Se ha solicitado al Tribunal de Justicia que considere si las autoridades alemanas pueden invocar el artículo 36 TFUE (2) y, más en concreto, sus disposiciones relativas a la propiedad industrial y comercial, en el curso de un proceso penal que se sigue contra el Sr. Titus Donner, gerente y accionista mayoritario de Inspem. El proceso versa sobre la participación del señor Donner en la distribución de los objetos en Alemania, infringiendo presuntamente la legislación nacional en materia de derechos de autor. Se plantea la cuestión relativa al artículo 36 TFUE porque, incuestionablemente, el proceso constituye una medida equivalente a una restricción cuantitativa a las importaciones entre los Estados miembros conforme al artículo 34 TFUE. Por lo tanto, interesa saber si dicha restricción puede estar justificada con arreglo al artículo 36 TFUE.

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

4. El quid de la cuestión, en consecuencia, se refiere al alcance de la «protección de la propiedad industrial y comercial» del artículo 36 TFUE y a si, en una operación transfronteriza, existen suficientes vínculos con la República Federal de Alemania como para que proceda su aplicación. La respuesta a esta pregunta depende de la cuestión preliminar de si, dentro del ámbito de aplicación territorial de la legislación alemana en materia de derechos de autor, se ha producido una vulneración del derecho exclusivo de distribución del autor en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE, 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 (en lo sucesivo, «Directiva 2001/29/CE»), (3) dado que dicha disposición ha armonizado el concepto de derechos de distribución.

5. Si ha habido una vulneración, se plantea la cuestión de si la aplicación del artículo 36 TFUE puede dar lugar a la compartimentación del mercado interior o a una interferencia desproporcionada o arbitraria en el comercio.

6. El significado de la expresión contenida en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE «toda forma de distribución al público, ya sea mediante venta o por cualquier otro medio» tiene importantes consecuencias tanto para el mercado interior como para las relaciones comerciales exteriores. El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE armoniza un conglomerado de normas nacionales relativas a los derechos de distribución. Además, el significado y el alcance del concepto de distribución del artículo 4, apartado 1, afecta tanto a los recursos de que dispone el titular de derechos de autor dentro de la UE como a la protección que se concede a escala internacional por el comercio con bienes pirateados protegidos por derechos de autor.

7. A la luz de los actuales retos que plantean la comercialización en línea y el comercio electrónico, las normas desarrolladas por la UE para proteger los derechos de autor, como el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE, deben interpretarse de manera que aseguren una plena protección de dichos derechos en la era de Internet. El significado que se dé al artículo 4, apartado 1, debe permitir controlar actividades que podrían haberse detectado con ayuda de las autoridades aduaneras de los Estados miembros antes de abolirse los controles fronterizos de mercancías dentro de la UE. Dicho de otra manera, las obligaciones de contribuir a impedir la importación de copias no autorizadas de obras protegidas por derechos de autor y que circulan libremente en el mercado interior que incumben a la UE y a los Estados miembros en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, (4) ya no pueden cumplirse, en el caso de mercancías, con medidas de las autoridades aduaneras nacionales. Tales actividades deben tratarse ahora mediante la aplicación de las disposiciones armonizadas de la UE en materia de derechos de autor.

8. Estos aspectos, junto con los problemas que entraña la aplicación del principio de territorialidad a un contrato de compraventa transfronterizo a distancia, ofrece al Tribunal de Justicia la ocasión de considerar su jurisprudencia clásica en relación con la

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

libre circulación de mercancías, en el contexto de las nuevas normas de la UE acerca de los derechos de distribución sobre copias de obras protegidas por derechos de autor.

## II. Controversia del procedimiento principal y cuestión prejudicial planteada

9. El Sr. Donner, de nacionalidad alemana, lleva sus negocios principalmente desde su domicilio en Alemania. Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 15 de enero de 2008 (en lo sucesivo, «período de que se trata»), Dimensione, con la que colaboraba el Sr. Donner, no había solicitado la autorización de los titulares de los derechos de autor para vender los objetos en Alemania, como tampoco había solicitado el permiso para venderlos en Italia. (5)

10. Antes del período de que se trata, y desde aproximadamente abril de 1999, el Sr. Donner había participado en la distribución de muebles «Bauhaus» reproducidos por Dimensione, de tal manera que los muebles procedentes de Italia se entregaban en un almacén situado en Alemania. Los productos eran posteriormente vendidos, e Inspem, la empresa del Sr. Donner, los entregaba a compradores en Alemania. Después de que el Ministerio Fiscal presentara cargos contra el Sr. Donner por explotación no autorizada de obras protegidas por derechos de autor, el Amtsgericht München resolvió archivar el asunto a cambio del pago de una multa de 120.000 euros por el Sr. Donner.

11. Posteriormente, Dimensione adquirió un almacén en Sterzing, Italia. El embalaje de cada objeto vendido se marcaba con el nombre y la dirección de la persona que lo había pedido o, al menos, con el número de pedido. De conformidad con las condiciones de venta, los compradores estaban obligados, bien a recoger ellos mismos los objetos, bien a organizar su recogida. Si un comprador no deseaba hacerlo de esta manera o no podía organizar el transporte, Dimensione le aconsejaba ponerse en contacto con Inspem. Cuando se pedía un objeto sin contacto personal con Dimensione, los compradores recibían un folleto publicitario en el que Inspem ofrecía transportar los objetos desde Italia hasta Alemania. El material publicitario de Dimensione afirmaba que los compradores adquirirían los objetos en Italia, pero que no los habían de pagar hasta su entrega en Alemania. Dimensione remitía sus facturas directamente a los compradores.

12. Los conductores de Inspem pagaban a Dimensione los objetos que habían sido asignados a un comprador específico en el momento de recogerlos del almacén de Sterzing. A continuación, los conductores requerían el reembolso del precio al comprador al entregarle el objeto en Alemania, junto con el coste de la entrega. Sin embargo, si el comprador rehusaba pagar, Inspem devolvía el objeto o los objetos a Dimensione en Italia, y ésta reembolsaba a Inspem el precio de los objetos y le abonaba los gastos de entrega.

13. El contrato entre Dimensione y los compradores se rige por el Derecho italiano. Con arreglo a éste, la propiedad se transmitía de Dimensione a los compradores 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>.**

con la individualización del objeto vendido a un cliente concreto en el almacén de Dimensione.

14. Por otro lado, la transmisión de la propiedad con arreglo a la legislación alemana sólo puede producirse cuando los bienes están en poder del comprador en el sentido de que se ha transferido el poder de disposición efectivo sobre ellos al comprador. Esto sucedía en Alemania cuando los compradores recibían los objetos de los conductores de Inspem, contra reembolso.

15. Este nuevo acuerdo dio lugar a la incoación de un proceso penal contra el señor Donner, que fue condenado por el Landgericht München II por cooperación en la explotación no autorizada de obras protegidas por derechos de autor. De conformidad con la resolución de remisión, el Landgericht también consideró que Dimensione había distribuido copias de obras al poner los objetos en circulación.

16. El Sr. Donner recurrió en apelación ante el Bundesgerichtshof, alegando, entre otros, que su encausamiento constituía una infracción del artículo 34 TFUE, que prohíbe las medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación, y que esto producía una compartimentación artificial de los mercados. Aunque el fiscal reconoció que del proceso se derivaba tal restricción, alegó que estaba justificada en virtud del artículo 36 TFUE y por la necesidad de protección de la propiedad industrial y comercial.

17. El Bundesgerichtshof consideró necesario plantear la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Deben interpretarse los artículos 34 TFUE y 36 TFUE, que regulan la libre circulación de mercancías, en el sentido de que se oponen a una normativa penal nacional que sanciona la cooperación en la distribución no autorizada de obras protegidas por derechos de autor (6) en un supuesto de venta transfronteriza de una obra protegida en Alemania, por derechos de autor, dándose la circunstancia de que, de forma acumulativa,

– dicha obra sea introducida en Alemania desde un Estado miembro de la Unión Europea y el poder de disposición efectivo sobre ella sea transferido en Alemania,

– pero la transmisión de la propiedad se haya producido en el otro Estado miembro, en el que no existía o no se podía hacer valer la protección de la obra por derechos de autor?»

18. Presentaron observaciones escritas el Sr. Donner, el Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, el Gobierno de la República Checa y la Comisión Europea. Todos excepto el Gobierno de la República Checa intervinieron en la vista oral, celebrada el 26 de enero de 2012.

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

### III. Análisis jurídico

#### A. *Observaciones preliminares*

##### 1. Alcance de la cuestión planteada

19. El Bundesgerichtshof ha limitado su cuestión a la interpretación de los artículos 34 TFUE y 36 TFUE. En la cuestión planteada no hay referencia al significado del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE, que el Bundesgerichtshof ha interpretado por sí mismo antes de remitir la cuestión.

20. Aunque la finalidad del procedimiento prejudicial no es que el Tribunal de Justicia supervise las interpretaciones del Derecho de la Unión que realizan los órganos jurisdiccionales nacionales, y mucho menos cuestionar sus apreciaciones de hecho, no es posible interpretar el artículo 36 TFUE en este caso abstrayéndose de toda consideración del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE. Dado que el artículo 4, apartado 1, armoniza plenamente los derechos de distribución en la UE, no es posible invocar el artículo 36 TFUE salvo que se haya producido una distribución de conformidad con la definición del artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva. Además, el fiscal se remite al artículo 36 TFUE para desvirtuar un argumento de la defensa en un proceso penal basado en el artículo 34 TFUE, lo que atribuye aún más importancia a un análisis de todos los principios jurídicos relevantes.

21. La Comisión también ha observado que es necesario, antes de responder a las cuestiones planteadas, determinar hasta qué punto han sido vulnerados en el presente asunto los derechos de distribución del autor con arreglo al Derecho alemán o al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE. Según la Comisión, el resultado de este análisis es un elemento fundamental para responder a la cuestión de que se trata, a saber, si la restricción a la libre circulación de mercancías resultante del proceso contra el Sr. Donner puede justificarse por la protección de los derechos de autor.

22. Por lo tanto, en la sección C *infra* voy a analizar el significado del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE en el contexto de los principios generales de la legislación de la UE en materia de derechos de autor que resultan relevantes. Dado que la legislación sobre derechos de autor se basa en la concesión de derechos territorialmente limitados y que la aplicación de este principio está íntimamente vinculada a la interpretación del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE, me ocuparé del principio de territorialidad de la normativa en materia de derechos de autor en la sección B. Estas cuestiones, junto con la aplicación del artículo 36 TFUE a los presentes hechos, según los ha expuesto el órgano jurisdiccional nacional, constituyen el núcleo del problema que ha de resolverse. En la sección D trataré la interpretación del artículo 36 TFUE.

23. Por último, habida cuenta de que los recursos disponibles para hacer valer los derechos de autor han sido objeto de la legislación de la UE, (7) y de que existe un

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

cuerpo de principios jurídicos de la UE aplicables cuando los Estados miembros deciden imponer sanciones penales para aplicar el Derecho de la UE, como aquí sucede, terminaré en la sección E con algunas observaciones al respecto.

2. Armonización de la legislación sobre derechos de autor

24. Los derechos de autor, tanto en la UE como fuera de ella, siguen perteneciendo en buena parte al ordenamiento jurídico nacional. Actualmente coexisten en el mundo acaso más de 150 normativas territoriales en materia de derechos de autor, de origen nacional o regional. (8) Sin pretender dar una visión completa de los actos legislativos de la UE en este ámbito, para los efectos del presente asunto es conveniente realizar las siguientes observaciones.

25. La armonización de la legislación en materia de derechos de autor en la UE ha sido un proceso mixto de armonización parcial y total. Por ejemplo, algunos de los llamados derechos afines sólo han sido objeto de una armonización mínima por la legislación de la UE, y de una manera que deja un considerable margen de apreciación a los Estados miembros. (9) Por otro lado, algunos otros derechos exclusivos, como los que contemplan los artículos 2 a 4 de la Directiva 2001/29/CE, han sido totalmente armonizados.

26. También ha habido una armonización parcial a escala de la Unión en cuanto a los recursos disponibles en caso de violación de los derechos de autor. Con arreglo a los efectos combinados del Acuerdo sobre los ADPIC y de la Directiva 2004/48/CE, los titulares de derechos de autor dispondrán de recursos efectivos en caso de violación de dichos derechos, ya sea dentro o fuera de la UE. (10) Sin embargo, la legislación de la UE en materia de falsificación y piratería (11) sólo es aplicable en relación con terceros países. (12) Esta situación afecta al presente caso, ya que el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC ofrece un derecho mínimo a detener la importación de copias no autorizadas al territorio protegido. (13) No obstante, el citado derecho sólo puede ejercerse en el marco de controles aduaneros externos, por lo que no está disponible en relación con el tráfico intracomunitario de mercancías.

27. Por consiguiente, la posibilidad de hacer efectivos los derechos de autor y los derechos afines depende esencialmente de la legislación nacional, lo que significa que su existencia y las condiciones de su ejercicio se definen por medidas nacionales, (14) y los derechos son válidos y ejecutables solamente en el territorio nacional del país en que se pretende su defensa.

28. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, solamente se determina por el Derecho alemán si los objetos de que se trata están protegidos por derechos de autor en su territorio. Sin embargo, si ha habido o no una «distribución» en dicho territorio se determina con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE.

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

29. Asimismo, los Estados miembros no están facultados para excluir las obras de arte aplicado ni los diseños y modelos industriales, como los objetos aquí controvertidos, del ámbito de protección de los derechos de autor. (15) Esto es así porque la Directiva 98/71/CE, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, (16) obliga a los Estados miembros a ofrecer protección de derechos de autor en este sector.

30. Por último, en el ámbito de la legislación en materia de derechos de autor, los conflictos de leyes se rigen por la *lex loci protectionis*, tal como se deduce del artículo 8 del Reglamento nº 864/2007 («Reglamento de Roma II») (17) y del artículo 5 del Convenio de Berna. Este principio es relevante para el caso de autos, ya que respalda la competencia de los Estados miembros para reclamar su jurisdicción sobre las violaciones de derechos de autor producidas en su territorio.

### 3. Protección de la UE a las obras de artes aplicadas

31. En Italia ha habido una persistente renuencia a aplicar la protección de derechos de autor a obras de artes aplicadas. (18) Sin embargo, el 27 de enero de 2011, en la sentencia Flos, el Tribunal de Justicia consideró incompatible con el artículo 17 de la Directiva 98/71 una moratoria de diez años, con arreglo al Derecho italiano, para la protección de los dibujos y diseños, a partir del 19 de abril de 2001. (19) La ley italiana que se consideró incompatible con el artículo 17 de la Directiva 98/71 parece la misma que tuvo en cuenta el Bundesgerichtshof en el caso de autos antes de remitir la cuestión prejudicial. (20) En mi opinión, la sentencia Flos revela que los objetos aquí controvertidos, pese a carecer de protección con arreglo a la legislación italiana sobre derechos de autor en el período relevante, tenían derecho a protección con arreglo a la normativa de la Unión en materia de derechos de autor.

32. Por otro lado, la sentencia Flos es posterior a la sentencia Peek & Cloppenburg. (21) Ni el Tribunal de Justicia ni la Abogado General pudieron aprovecharse de la sentencia Flos en el momento en que se dictó la sentencia Peek & Cloppenburg.

### B. *El principio de territorialidad en materia de derechos de autor*

33. Los sistemas jurídicos nacionales de los Estados miembros, los convenios internacionales y el Derecho de la UE se han desarrollado partiendo de la premisa de que la legislación en materia de derechos de autor genera derechos limitados territorialmente. Tal como ha observado el Tribunal de Justicia, «el principio de territorialidad de [los] derechos [de autor], reconocido por el Derecho internacional y admitido igualmente por el Tratado CE. Por tanto, [esos derechos] tienen un carácter territorial y el Derecho interno únicamente puede, además, sancionar actos que tengan lugar en su territorio nacional». (22) También se ha explicado en la doctrina que los derechos pueden ser objeto de protección judicial sólo si tanto la actividad como su efecto en el mercado tienen lugar en el territorio nacional. En la práctica, esto significa

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

que, con arreglo al principio *lex loci protectionis*, el titular ha de reclamar protección en el Estado donde se denuncia la violación de los derechos de autor, en este caso Alemania, y los órganos jurisdiccionales de dicho país han de decidir si se ha producido una infracción atendiendo al Derecho nacional. Esta forma de proceder puede afectar también a actividades situadas total o parcialmente fuera de las fronteras nacionales. (23)

34. Tales situaciones, en las que concurre una extraterritorialidad siquiera limitada, se dan con mayor frecuencia en el marco de actividades relativas a prestaciones intangibles protegidas, como la radiodifusión o la distribución en línea de obras. Sin embargo, las actividades relativas a copias tangibles de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual, como las ventas transfronterizas a distancia, pueden dar lugar a resultados similares. Hasta la fecha, el Tribunal de Justicia ha tratado estas cuestiones en el contexto de operaciones transfronterizas en dos ocasiones, y en ambas confirmó que las conductas que tienen lugar fuera del territorio donde están protegidos los derechos, pero que están dirigidas a dicho territorio, están comprendidas en el ámbito de aplicación de las disposiciones en materia de propiedad intelectual armonizadas por el Derecho de la UE. Los dos asuntos que trataron estas cuestiones fueron los siguientes.

35. El asunto L'Oréal y otros versaba, entre otras cosas, sobre la protección de las marcas en relación con ofertas de venta no procedentes del Espacio Económico Europeo, pero accesibles en él a través de un mercado electrónico. (24) L'Oréal alegó que dicha actividad constituía una infracción de sus marcas europeas. El Tribunal de Justicia consideró que corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si, en todas las circunstancias, una oferta de venta o una publicidad presentada en un mercado electrónico al que se puede acceder desde un territorio cubierto por una marca de la Unión Europea está destinada a consumidores en este territorio. No obstante, el titular de la marca podía oponerse a dichas ventas, ofertas de venta o publicidad en virtud del artículo 5 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, (25) o del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria. (26)

36. Stichting de Thuis kopie (27) fue un asunto sobre derechos de autor, relativo al artículo 5, apartados 2, letra b), y 5, de la Directiva 2001/29/CE. Dichas disposiciones permiten excepciones a los derechos de autor en relación con la copia privada de obras protegidas, siempre que los autores reciban una compensación equitativa. Una sociedad establecida en Alemania comercializaba por Internet soportes de reproducción vírgenes, y su actividad se dirigía, en particular, a los Países Bajos. El Tribunal de Justicia declaró lo siguiente:

«La Directiva 2001/29, en particular, su artículo 5, apartados 2, letra b), y 5, debe interpretarse en el sentido de que incumbe al Estado miembro que ha establecido un sistema de canon por copia privada que grava al fabricante o al importador de soportes de reproducción de obras protegidas, y en cuyo territorio se produce el perjuicio

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

causado a los autores por el uso con fines privados de sus obras por compradores que residen en él, garantizar que dichos autores reciben realmente la compensación equitativa destinada a indemnizarles de tal perjuicio. *A este respecto, la mera circunstancia de que el vendedor profesional de equipos, aparatos o soportes de reproducción esté establecido en un Estado miembro distinto de aquel en el cual residen los compradores carece de incidencia en esta obligación de resultado.*<sup>[(28)]</sup> Corresponde al órgano jurisdiccional nacional, en el supuesto de que sea imposible garantizar la percepción de la compensación equitativa de los compradores, interpretar el Derecho nacional a fin de permitir la percepción de dicha compensación de un deudor que actúa en el ejercicio de una actividad mercantil.» (29)

37. El contrato de compraventa del asunto *Stichting de Thuiskopie* se asemejaba al del procedimiento principal. En ambos casos, los contratos tenían por objeto crear una situación en que la distribución se interpretase jurídicamente como realizada en el extranjero, y los bienes, como transferidos a través de una frontera en forma de importación privada a otro Estado miembro en el que los derechos de autor estaban reconocidos y se hacían valer. En ambos casos se trataba de un contrato de compraventa a distancia dirigido a clientes situados en el segundo Estado miembro, y la transmisión de la propiedad tenía lugar, con arreglo a las condiciones del contrato, fuera del territorio del Estado miembro en el que estaban protegidos los derechos de autor. La figura de un transportista que actúa como agente para el comprador también se daba en el asunto *Stichting de Thuiskopie*, aunque con una participación menor que la de *Inspem*, pues no actuaba como agente que transmitía el pago del comprador al vendedor.

38. Sin embargo, es importante diferenciar entre la disponibilidad de la protección de derechos de autor ante operaciones transfronterizas en asuntos civiles y la aplicabilidad de sanciones penales por violaciones de los derechos de autor. Tanto *L'Oréal* y otros como *Stichting de Thuiskopie* eran asuntos civiles en los que los titulares de los derechos protegidos por la legislación sobre propiedad intelectual habían interpuesto en su propio nombre acciones civiles ante órganos jurisdiccionales nacionales solicitando medidas de Derecho civil. En el caso de autos es un fiscal quien pretende defender derechos de autor protegidos con arreglo al Derecho alemán, y lo hace mediante un proceso penal.

39. Por razones obvias, las apreciaciones que llevan a concluir que existe una violación de derechos de autor o de derechos afines no se pueden trasladar directamente a un contexto penal, pues la infracción en cuestión justificaría la aplicación de sanciones penales al infractor. Sin embargo, la citada jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha aclarado que la conducta procedente de fuera del territorio nacional y dirigida al territorio en que están protegidos los derechos de autor puede estar comprendida en el ámbito de aplicación de la normativa en materia de derechos de propiedad intelectual armonizada por el Derecho de la UE.

C. *Artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE*

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

1. Observaciones preliminares

40. La esencia de la protección por derechos de autor es que el autor, además de disfrutar de los derechos morales que le reconocen el Derecho internacional y la normativa nacional, decide si su obra se puede explotar económicamente y cómo. Esta posición fundamental se traduce, en los actos legislativos, en diversos derechos exclusivos del autor a autorizar o prohibir una explotación concreta de las obras. Los distintos sistemas jurídicos utilizan diversas técnicas legislativas para proteger y regular los derechos exclusivos de los autores.

41. A tal fin se puede recurrir a definiciones, bien positivas, o bien implícitas, mediante excepciones y limitaciones a los derechos. Además, el sistema de derechos exclusivos puede basarse en diferentes definiciones y jerarquías conceptuales. Por ejemplo, un derecho de arrendamiento y alquiler se puede concebir en un sistema jurídico dentro del derecho de distribución, y en otro, como un derecho separado. Las diferentes opciones elegidas en los distintos Estados miembros han contribuido de forma significativa a la naturaleza fragmentaria del proceso de armonización de la normativa en materia de derechos de autor en la UE.

42. A este respecto conviene señalar que, en numerosos sistemas jurídicos nacionales, el derecho de distribución, que es un complemento indispensable del derecho básico de reproducción, (30) se define en términos referidos a la oferta de venta, puesta a disposición o puesta en movimiento o circulación. Algunas normativas nacionales de derechos de autor también prohíben la importación no autorizada de obras protegidas como forma de actividad incluida o derivada del derecho de distribución. (31)

43. En 1996 se incluyó en el artículo 6 del Tratado sobre Derechos de Autor (en lo sucesivo, «TDA») una norma de Derecho internacional específica sobre el significado del derecho de distribución. (32) De conformidad con dicha disposición, los autores «de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad». En la UE la disposición se transpuso mediante el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE. Ahora volveré sobre ella.

2. Significado del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE

44. La redacción del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE difiere ligeramente de la correspondiente disposición del artículo 6 del TDA. Con arreglo al primero, «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». El artículo 6 del TDA incluye la expresión «puesta a disposición del público», mientras que la Directiva 2001/29/CE habla de «toda forma de distribución al público».

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

45. Pese a esta diferente redacción, yo hago mío y me baso en el enfoque del Tribunal de Justicia adoptado en su sentencia Peek & Cloppenburg (33) de que el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE debe interpretarse a la luz de la correspondiente disposición del TDA. Además, a pesar de que el TDA sólo contiene normas relativas a un nivel mínimo de protección de los derechos de autor que las partes se comprometen a conceder, en la citada sentencia el Tribunal de Justicia declaró que la Directiva 2001/29/CE no pretende establecer un nivel mayor de protección para los autores. (34)

46. Además, como ya he señalado, a mi parecer la Directiva 2001/29/CE armoniza totalmente los tres derechos exclusivos previstos en los artículos 2 a 4, es decir, el derecho de reproducción, el de comunicación a un público no presente en el lugar de la comunicación, y el de distribución. No hay ninguna indicación en la Directiva 2001/29/CE de que los Estados miembros puedan apartarse de dichas disposiciones en sus legislaciones nacionales ampliando o restringiendo su ámbito de aplicación.

47. En sus diferentes interpretaciones del derecho de distribución del artículo 4, apartado 1, el Bundesgerichtshof, las partes, el Gobierno de la República Checa y la Comisión atienden a la respuesta que dio el Tribunal de Justicia a la primera cuestión prejudicial del asunto Peek & Cloppenburg. Todos ellos subrayan la importancia de la transferencia de propiedad al conceptualizar el derecho de distribución del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE. Pero, en mi opinión, ese debate es de escasa utilidad.

48. En la sentencia Peek & Cloppenburg, el Tribunal de Justicia respondió a una cuestión que, en esencia, se refería a cómo se ha de entender la distribución por otro medio distinto de la venta. Dicho asunto versaba sobre la exposición en escaparates y la puesta a disposición para el uso en las áreas de descanso de tiendas de ropa de señora y de caballero, en Alemania, de réplicas de muebles que habían sido producidas por una empresa en Italia pero que estaban protegidas por derechos de autor en Alemania. La petición de decisión prejudicial estaba relacionada con el hecho de que muchos sistemas jurídicos nacionales incluyen en el concepto de distribución situaciones que no implican la transmisión de la propiedad. La denominada «interpretación amplia» fue rechazada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Peek & Cloppenburg. Éste consideró que la distribución *por un medio distinto de la venta* con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE sólo se produce cuando se transmite la propiedad del original o de la copia de la obra protegida. (35)

49. En el caso de autos, se trata de una distribución mediante venta. Es indiscutible que se ha producido aquí una *venta* de objetos que ha originado una controversia respecto de los derechos de autor. La venta, por definición, implica la transmisión de la propiedad a título oneroso. Por lo tanto, en este caso la verdadera cuestión es la de si, a la luz de todos los hechos, con esta venta concreta se ha producido una vulneración de derechos de autor en Alemania.

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

50. El Sr. Donner y el Bundesgerichtshof responden a esta cuestión partiendo del concepto jurídico-civil de transmisión de la propiedad. Según el Sr. Donner, no se ha producido ninguna distribución en Alemania, puesto que, con arreglo a la legislación italiana aplicable al contrato, la propiedad de los objetos se transmitía a los compradores en Italia. En opinión del Bundesgerichtshof, el factor decisivo no era la transmisión de la propiedad en Italia, sino la transferencia de la posesión efectiva de los objetos, que exige el Derecho alemán para que se perfeccione la transmisión de la propiedad, y esto se producía en Alemania. La Comisión también alega que la distribución tenía lugar en Alemania, pero no a causa de la transferencia de la posesión efectiva, sino porque los objetos se ponían a disposición del público solamente en Alemania, donde los compradores los pagaban a los conductores del Sr. Donner.

51. En mi opinión, el significado del concepto de distribución en el Derecho de la UE con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE no puede depender de tales factores. El artículo 8, apartado 3, del Reglamento de Roma II establece que las partes no pueden elegir la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales relativas a derechos de propiedad intelectual. Permitir que la ley del contrato de compraventa elegida por las partes determine si se ha producido, y dónde, una distribución, mediante venta, de copias de obras protegidas por derechos de autor entraría en conflicto con dicho principio y facultaría a las partes para evadir los derechos de los titulares de derechos de autor. (36)

52. Yo también cuestionaría si la distribución mediante venta puede tener lugar únicamente cuando la operación se ha culminado con éxito. De ser así, la oferta de venta de copias de obras protegidas por derechos de autor sin permiso del autor no constituiría distribución, y lo mismo sucedería con las operaciones de venta a plazos. En estas últimas, la transmisión de la propiedad tiene lugar mucho después de la transferencia de la posesión efectiva.

53. En mi opinión, el concepto de distribución mediante venta debe interpretarse de manera que dé a los autores un control práctico y efectivo sobre la comercialización de las copias de su obra, desde su reproducción hasta el agotamiento del derecho de autor con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/29/CE, pasando por los canales de distribución. (37) Por este motivo, el concepto de «distribución al público mediante venta» del artículo 4, apartado 1, debe interpretarse con el mismo significado que la expresión «puesta a disposición del público [...] mediante venta» del artículo 6, apartado 1, del TDA.

54. La puesta a disposición del público mediante venta comprende la cadena de actividades desde la oferta de venta hasta el cierre del contrato de compraventa y su ejecución. Por otro lado considero que la simple publicidad de copias de obras protegidas por derechos de autor, que no llega a constituir una oferta de venta, no está comprendida en el derecho exclusivo de distribución de los autores, aun cuando el Derecho de marcas sí extienda la protección a ese aspecto.

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

55. En la situación de los contratos de compraventa transfronterizos a distancia, para apreciar si se ponen copias a disposición del público en el Estado miembro donde se pretende defender los derechos de autor, se ha de atender a los criterios elaborados por el Tribunal de Justicia en la sentencia L'Oréal y otros. (38) Si un vendedor se dirige a los consumidores de un determinado Estado miembro y concibe para ellos o pone a su disposición un acuerdo de entrega y un método de pago específicos que permiten a los consumidores comprar copias de obras protegidas por derechos de autor en dicho Estado miembro, entonces existe una distribución mediante venta en dicho Estado miembro. (39) La existencia de un sitio de Internet en lengua alemana, el contenido del material publicitario de Dimensione y la continua colaboración con Inspem como empresa que participa en las ventas y las entregas en Alemania, apuntan todos ellos hacia una actividad dirigida a un público concreto. Lo importante es saber si el vendedor ha creado un canal de venta y entrega específicamente dirigido a que los compradores adquieran obras que están protegidas por derechos de autor en el Estado miembro del comprador.

56. A este respecto, la forma en que se organice la entrega de las copias tiene una importancia secundaria. Existe una distribución mediante venta desde el Estado miembro A hasta el público objetivo del Estado miembro B aunque, de conformidad con el sistema de distribución, las copias de las obras se entreguen por correo o por un servicio de distribución. Sin embargo, el grado de participación del transportista en el contrato de compraventa afecta a la cuestión de si el transportista debe considerarse participe en el sistema de distribución o mero intermediario en el sentido del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29/CE (40) a cuyos servicios recurre un tercero. Dicho intermediario puede ser objeto de medidas cautelares, pero no de sanciones con arreglo al artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE y a la correspondiente disposición del artículo 11 de la Directiva 2004/48/CE.

57. Por otra parte, si el vendedor del Estado miembro A no crea un canal de distribución específico para que los compradores del Estado miembro B consigan acceder a obras que están protegidas por derechos de autor en el Estado miembro B, no puede haber distribución mediante venta en el Estado miembro B. (41)

58. A la vista de este análisis, a mi parecer el Bundesgerichtshof no erró al concluir que se había producido una distribución mediante venta en Alemania en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE, aunque no comparto el razonamiento que le llevó a dicha conclusión. De la misma forma que el Tribunal de Justicia interpretó, en la sentencia L'Oréal y otros, las disposiciones relevantes de la legislación de la UE en materia de marcas para forjar el concepto de conducta dirigida a un público concreto, y el artículo 5, apartados 2, letra b), y 5, de la Directiva 2001/29/CE en la sentencia Stichting de ThuisKopie para alcanzar el mismo fin, el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE requiere una interpretación similar, sobre todo en vista de los problemas que el comercio por Internet plantea a la legislación en materia de propiedad intelectual. Además, tal como indiqué en la introducción, a falta de procedimientos aduaneros nacionales que detengan el comercio intracomunitario de

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

copias no autorizadas de productos protegidos por derechos de autor, la única forma de conseguir que la UE y sus Estados miembros cumplan las obligaciones que les impone el Derecho internacional sobre derechos de autor es garantizar que las medidas de armonización de la UE se interpreten de conformidad con dichas normas.

*D. Sobre la interpretación de los artículos 34 TFUE y 36 TFUE*

1. La jurisprudencia clásica del Tribunal de Justicia sobre el artículo 36 TFUE y las restricciones encubiertas del comercio

59. El caso de autos no se refiere al problema clásico que suscitó el artículo 36 TFUE sobre si un titular de derechos de autor o derechos afines los ha agotado al comercializar las obras en cuestión en el mercado de un Estado miembro de la UE o al emprender alguna otra actividad que excluya la posibilidad de hacerlos valer. (42) Al contrario, es evidente que los titulares de los derechos de autor sobre los objetos no han realizado ningún acto que pueda considerarse que agote sus derechos. (43) Además, como ya he mencionado anteriormente, en el Derecho de la UE, según lo interpretó el Tribunal de Justicia en la sentencia Flos, sigue siendo dudoso si los objetos se comercializaron legalmente en Italia. (44)

60. Esto significa que, si el Sr. Donner distribuía las obras al público infringiendo la Directiva 2001/29/CE, el Tribunal sólo se opondrá a la invocación del artículo 36 TFUE por el fiscal si con ello se crea una barrera artificial al comercio entre Estados miembros, (45) o si las normativas nacionales en materia de derechos de autor en cuestión discriminan por razón de la nacionalidad de las personas (46) o del origen geográfico de los productos. (47)

61. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la que se basa el Sr. Donner, y que establecía límites a la aplicación del artículo 36 TFUE, no es directamente trasladable al litigio principal o, al menos, no parece ser de ayuda en este caso.

62. La sentencia Comisión/Irlanda (48) respalda el argumento de que toda excepción al principio de libre circulación de mercancías debe interpretarse estrictamente, pero nada añade en cuanto a que la interpretación del artículo 36 TFUE sea relevante para el caso de autos.

63. En la sentencia Merck, (49) el titular de una patente sobre cierto medicamento en un Estado miembro A no pudo invocar el artículo 36 TFUE para oponerse a la importación del mismo producto desde el Estado miembro B, donde el producto no estaba protegido por patente. Esto fue así porque el titular de la patente en el Estado miembro A había decidido comercializar el producto en el Estado miembro B, pese a no contar allí con la protección de la patente. El Tribunal de Justicia consideró que un titular de derechos que decide actuar de este modo debe aceptar, en ese caso, las consecuencias de su decisión por lo que respecta a la libre circulación del producto

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

dentro del mercado común. Lo contrario habría producido una compartimentación de los mercados nacionales contraria a los objetivos del Tratado.

64. Sin embargo, los hechos del presente asunto no incluyen ninguna actuación por parte de los titulares de derechos de autor sobre las obras, en Italia, en Alemania ni en ningún otro lugar, que les impidiese invocar el artículo 36 TFUE.

65. De manera análoga, la sentencia EMI Electrola (50) versaba sobre un productor de registros de sonido que no había autorizado la comercialización de dichos registros de sonido en el Estado miembro A, y que después quiso invocar el artículo 36 TFUE y sus derechos relativos a la reproducción y distribución, para oponerse a su importación en el Estado miembro B. El Tribunal de Justicia consideró que, dado que las obras no se habían vendido lícitamente en el Estado miembro A por un acto o el consentimiento del titular de los derechos de autor o de su licenciataria, sino debido a la expiración del plazo de protección previsto en la legislación del Estado miembro A, el titular de los derechos estaba facultado para invocar la protección del Estado miembro B. El problema derivaba de las diferencias entre las legislaciones nacionales relativas al período de protección de los derechos de autor y derechos afines, y no de la actuación del titular de los derechos.

66. Dado que, en el procedimiento principal, el problema viene dado igualmente por las diferencias jurídicas y fácticas en la protección por derechos de autor de los objetos en Italia y en Alemania, el presente caso es muy similar al de EMI Electrola. (51) Los principios elaborados en dicha sentencia se pueden aplicar a las presentes circunstancias. El problema en el caso de autos, al igual que en el asunto EMI Electrola, derivaba de las disparidades en la protección de los derechos de autor entre los Estados miembros, que implicaban la plena aplicación del artículo 36 TFUE, dentro del respeto a los principios generales a que ahora me referiré.

2. Principio de no compartimentar desproporcionadamente los mercados nacionales ni impedir la libre prestación de servicios

67. La aplicación del artículo 36 TFUE no constituye una restricción desproporcionada a la libre circulación de mercancías. Simplemente exige que comerciantes como Dimensione y el Sr. Donner obtengan el permiso de los titulares de derechos de autor antes de emprender actos que representen una forma de distribución al público mediante venta en Alemania. Como ya he expuesto anteriormente, esto incluye la comercialización de los objetos dirigida a dicho Estado miembro.

68. Si se obrase de esa manera, no se produciría ninguna compartimentación ilícita de los mercados nacionales. Dada la necesidad de hallar un equilibrio entre la libre circulación de mercancías y la protección de la propiedad industrial y comercial que establecen los artículos 34 TFUE y 36 TFUE, no puede decirse que exigir a los comerciantes que respeten la protección de derechos de autor en el Estado miembro donde se produce la distribución tenga efectos desproporcionados sobre la libre

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

circulación de mercancías. Tampoco puede ser desproporcionada ninguna restricción a la libre circulación de mercancías que garantice el cumplimiento por la UE y por sus Estados miembros de las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho internacional sobre derechos de autor. (52)

69. Si la distribución al público mediante venta o por cualquier otro medio con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE ha de interpretarse de manera que comprenda a los transportistas independientes que no participan en actos que impliquen la distribución mediante venta, entonces reconozco que bien podría haberse producido una perturbación desproporcionada de los servicios de transporte y entrega en toda la Unión. En efecto, tal interpretación obligaría a las empresas de transportes a comprobar si los productos que transportan están protegidos por derechos de autor en el Estado miembro donde se han de entregar, so pena de enfrentarse a sanciones penales. Dicha obligación general de control tendría un grave efecto disuasorio sobre la prestación de servicios de transporte a través de las fronteras nacionales dentro de la Unión.

70. Sin embargo, no he llegado a esta conclusión. El Sr. Donner está sujeto al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE y, por lo tanto, está comprendido en el ámbito material de aplicación del artículo 36 TFUE, pues participó en actos que entran en el concepto de distribución mediante venta de las obras protegidas. Esto es así por financiar por sí mismo el pago del precio en Italia, por aceptar sus conductores el pago del precio de los objetos de los compradores en Alemania y por acordar la devolución de las obras a Italia con vistas a percibir de Dimensione el reembolso del precio y los costes de entrega, en este último Estado, en caso de que el comprador se negase a satisfacerlos. Dichas actividades demuestran una participación en la operación que va más allá de lo que estaría dispuesta a asumir una empresa de transportes independiente, que actuara fuera del sistema de distribución de Dimensione, según los usos corrientes en el transporte transfronterizo de muebles.

### 3. Principio de no discriminación arbitraria

71. El principio de igualdad de trato se aplica a las normas relativas al agotamiento de los derechos de autor del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/29/CE. Dicho principio exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado. Por otro lado, es jurisprudencia asentada del Tribunal de Justicia que los derechos de autor y los derechos afines que, a causa de sus efectos sobre el comercio intracomunitario de bienes y servicios, están comprendidos en el ámbito de aplicación del Tratado, están sujetos al principio general de no discriminación por razón de la nacionalidad. (53)

72. Por lo tanto, los principios generales del Derecho de la Unión impiden toda interpretación del artículo 36 TFUE o del artículo 4, apartado 1, de la Directiva

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

2001/29/CE que resulte en que situaciones comparables sean tratadas de manera diferente sin una justificación objetiva.

73. Sin embargo, de la interpretación del Derecho de la UE que propongo no se deriva ninguna discriminación. Los compradores que viajen a Italia para recoger obras que han comprado a Dimensione, o que contraten a un transportista independiente que no participa en el sistema de distribución, no están en una situación comparable a la del Sr. Donner. Dichos compradores sólo realizan una importación privada de copias de obras protegidas por derechos de autor, algo que parece estar permitido en Alemania.

#### E. Sanciones

74. El Derecho de la Unión no impide a los Estados miembros imponer sanciones penales proporcionadas para combatir la conducta dirigida a un público concreto, como la del caso de autos. Por el contrario, el vigésimo octavo considerando de la Directiva 2004/48/CE afirma expresamente que «también las sanciones penales constituyen, en los casos adecuados, un medio de garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual», (54) mientras que el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE exige a los Estados miembros disponer las sanciones y vías de recurso adecuadas en relación con la violación de los derechos y las obligaciones previstos en dicha Directiva, y les impone la obligación de garantizar su aplicación. Siguiendo los principios generales del Derecho de la UE que resultan aplicables, el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE continúa diciendo que las sanciones han de ser «efectivas, proporcionadas y disuasorias». (55)

75. La valoración de si la sanción propuesta es o no proporcionada, incumbe al órgano jurisdiccional nacional, que habrá de tener debidamente en cuenta el hecho de que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (en lo sucesivo, «Carta») dispone tanto la protección de la propiedad intelectual (56) como un requisito de proporcionalidad de las sanciones penales. (57) Asimismo, el decimoséptimo considerando de la Directiva 2004/48/CE establece que los recursos deben determinarse de tal modo que se tengan en cuenta «las características específicas» de cada caso, «incluidos los rasgos específicos de cada derecho de propiedad intelectual y, cuando proceda, la naturaleza intencionada o no de la infracción».

76. Asimismo, ha de observarse que la conducta que puede dar lugar a sanciones o recursos con arreglo al Derecho civil o a la ley de enjuiciamiento civil debido a su carácter abusivo puede, no obstante, quedar fuera del alcance del Derecho penal, debido al requisito de previsibilidad inherente al principio de *nulla poena sine lege*, que se refleja en el artículo 49, apartado 1, de la Carta. (58) Por último, existe una garantía más en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia aplicable a los recursos cuando los Estados miembros optan por transponer las directivas imponiendo sanciones penales. Es jurisprudencia asentada que, cuando se dispone de una serie de sanciones penales, los Estados miembros no pueden atender a la directiva de que se trate para agravar la responsabilidad penal o imponer retroactivamente la pena más grave posible. (59)

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

#### IV. Conclusión

77. Por las razones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que responda como sigue a la cuestión planteada por el Bundesgerichtshof:

Los artículos 34 TFUE y 36 TFUE, que regulan la libre circulación de mercancías, no se oponen a una normativa penal nacional que sanciona la cooperación en la distribución no autorizada de copias de obras protegidas por derechos de autor en un supuesto en el que se distribuyen mediante venta copias de obras protegidas por derechos de autor en un Estado miembro procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea en el que no existe o no se puede hacer valer la protección de la obra por derechos de autor poniéndolas a disposición del público en dicho Estado miembro por medio de un contrato de compraventa a distancia transfronteriza.

---

1 – Lengua original: inglés.

---

2 – Aunque la cuestión prejudicial se refiere a los artículos 34 TFUE y 36 TFUE, las disposiciones relevantes, *ratione temporis*, son los artículos 28 CE y 30 CE. No obstante, por razones de claridad, en lo sucesivo me referiré a los artículos 34 TFUE y 36 TFUE, aun cuando se trate de la jurisprudencia clásica desarrollada bajo la vigencia de los artículos 30 CEE y 36 CEE.

---

3 – 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 (DO L 167, p. 10), en su versión modificada por la Corrección de errores 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 (DO 2002, L 6, p. 70).

---

4 – El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), que constituye el anexo 1C al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 5 de abril de 1994, fue aprobado por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos

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

resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda de Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1).

---

5 – Dimensione vendió los siguientes objetos sin autorización de los autores en uno u otro Estado: sillas «Aluminium Group» diseñadas por Charles y Ray Eames; lámparas «Wagenfeld» diseñadas por Wilhelm Wagenfeld; sillas creadas por «Le Corbusier»; una mesa auxiliar «Adjustable Table» y lámparas «Tubelight» diseñadas por Eileen Gray, y sillas *cantilever* de acero inoxidable creadas por Mart Stam. Los muebles diseñados por Eileen Gray no estaban protegidos por derechos de autor en Italia entre el 1 de enero de 2002 y el 25 de abril de 2007; la protección no se renovó hasta el 26 de abril de 2007. Los demás objetos eran copias de obras que estaban protegidas por la legislación italiana durante el período de que se trata, pero la protección no se podía hacer valer respecto de productores que hubieran reproducido, ofrecido o comercializado las obras antes del 19 de abril de 2001.

---

6 – Parece apreciarse una ligera imprecisión terminológica en la redacción de la cuestión prejudicial. Lo que se distribuía eran copias de las obras, no las propias obras.

---

7 – Véase 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 (DO L 157, p. 45, y corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16) (en lo sucesivo, «Directiva 2004/48/CE»).

---

8 – Véase Peukert, A.: «Territoriality and Extraterritoriality in Intellectual Property Law», en Handl, G., y Zekoll, J. (eds.) «Beyond Territoriality: Transnational Legal Authority in an Age of Globalization», *Queen Mary Studies in International Law*, Brill Academic Publishing, Leiden/Boston, 2011, p. 2. Disponible en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1592263>.

---

9 – Véase el vigésimo considerando de la Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 346, p. 61). Ésta fue sustituida, a partir del 17 de enero de 2007, por la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (versión

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

codificada) (DO L 376, p. 28). Véase también la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 2005, Lagardère Active Broadcast (C-192/04, Rec. p. I-7199), apartado 46.

---

10 – Véase el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC: «Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.» Dichos recursos están protegidos por el quinto considerando de la Directiva 2004/48/CE, que, entre otros extremos, establece que esta «Directiva no debe afectar a las obligaciones internacionales de los Estados miembros, incluidas las contraídas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC». Véase también el sexto considerando.

---

11 – La nota 14, letra b), al artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC define las «mercancías pirata que lesionan el derecho de autor» como «cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación».

---

12 – Reglamento (CE) nº 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 y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos (DO L 196, p. 7).

---

13 – Véase Peukert, A., *op. cit.*, p. 15.

---

14 – En la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia se ha establecido que, cuando un asunto que tiene por objeto derechos de autor se rige por el Derecho de la UE, sólo pueden disfrutar de la protección de derechos de autor las obras que constituyan creaciones intelectuales originales atribuidas al autor y que, por tanto, son originales en este sentido. Véanse, por ejemplo, las sentencias de 16 de julio de 2009, Infopaq International (C-5/08, Rec. p. I-6569), apartado 37, y de 1 de diciembre de 2011, Painer (C-145/10, Rec. p. I-0000), apartado 87. Tal como observó el Abogado General

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

Mengozzi en sus conclusiones presentadas el 15 de diciembre de 2011 en el asunto Football Dataco y otros (C-604/10, Rec. p. I-0000), puntos 39 a 41, dicha definición está más próxima a la tradición continental que a las tradiciones de *common law*.

---

15 – Esta opción sí estaba prevista por 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»). La UE no es parte contratante del Convenio de Berna, pero la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se ha basado en él hasta tal punto que ha llegado a tener un estatuto similar al de un acuerdo internacional celebrado por la UE.

---

16 – 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).

---

17 – Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (DO L 199, p. 40; «Reglamento de Roma II»). Es importante señalar que las partes no tienen libertad para apartarse del principio *lex loci protectionis*; véase el artículo 8, apartado 3, del Reglamento de Roma II.

---

18 – En la vista celebrada ante el Tribunal de Justicia, la Comisión observó que se había producido un intenso debate en Italia, al igual que en otros Estados miembros, respecto de la distribución de los muebles de «diseño». La legislación se ha ido modificando poco a poco. Sobre el debate, véase Fittante, A., «The issue of Conformity of Article 239 of the Italian Industrial Property Code with European Law», número 1: *The European Legal Forum*, (2010) p. 23.

---

19 – Sentencia de 27 de enero de 2011, Flos (C-168/09, Rec. p. I-0000).

---

20 – Esto es así porque la fecha desde la que se aplica la suspensión de los derechos de autor es la misma en la sentencia Flos que la que aparece en la resolución de remisión. Es decir, una moratoria de diez años a partir del 19 de abril de 2001, durante la cual «la protección concedida a los dibujos y modelos [...] no producirá efectos frente a quienes,

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

antes de la citada fecha, hayan iniciado la fabricación, la oferta o la comercialización de productos realizados de conformidad con dibujos o modelos que habían pasado a ser de dominio público». Véase la sentencia Flos, citada en la nota 19, apartado 17.

---

21 – Sentencia de 17 de abril de 2008, Peek & Cloppenburg (C-456/06, Rec. p. I-2731).

---

22 – Véase la sentencia Lagardère Active Broadcast, citada en la nota 9, apartado 46.

---

23 – Véase Peukert, A., *op. cit.*, pp. 7 y 13.

---

24 – Sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal (C-324/09, Rec. p. I-0000). Una situación similar se da en el asunto Wintersteiger, si bien éste se centra en la competencia de los órganos jurisdiccionales con arreglo al Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12, p. 1) («Reglamento de Bruselas I»), en los Estados miembros donde está registrada una marca. Véanse las conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas el 16 de febrero de 2012 en el asunto aún pendiente Wintersteiger (C-523/10).

---

25 – (DO L 40, p. 1). Con efectos a partir del 28 de noviembre de 2008, la Directiva 89/104 fue sustituida por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada) (DO L 299, p. 25).

---

26 – (DO L 11, p. 1). Con efectos desde el 13 de abril de 2009, el Reglamento nº 40/94 fue sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1). Sentencia L'Oréal y otros, citada en la nota 24, apartado 67.

---

27 – Sentencia de 16 de junio de 2011, Stichting de ThuisKopie (C-462/09, Rec. p. I-0000).

---

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

---

28 – El subrayado es mío.

---

29 – Sentencia Stichting de Thuiskopie, citada en la nota 28, apartado 41. Los principios fundamentales de la jurisprudencia Stichting de Thuiskopie fueron confirmados por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 9 de febrero de 2012, Luksan (C-277/10, Rec. p. I-0000), apartado 106.

---

30 – El artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE establece que «los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte: a) a los autores, de sus obras; [...]»

---

31 – La gran variedad en el plano nacional en cuanto a la concepción y la formulación de los derechos de distribución ha sido detallada en el estudio comparativo sobre la transposición de la Directiva 2001/29/CE. Véase Westkamp, G., «The Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States», disponible en [http://www.ivir.nl/publications/guibault/InfoSoc\\_Study\\_2007.pdf](http://www.ivir.nl/publications/guibault/InfoSoc_Study_2007.pdf).

---

32 – El Tratado sobre Derechos de Autor, adoptado por la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, fue aprobado por la Comunidad Europea mediante Decisión 2000/278/CE del Consejo, de 16 de marzo de 2000 (DO L 89, p. 6). El decimoquinto considerando de la Directiva 2001/29/CE afirma que la Directiva está destinada también a dar cumplimiento a algunas de las nuevas obligaciones internacionales derivadas del TDA. Véase también la sentencia Peek & Cloppenburg, citada en la nota 21, apartado 31: «Ha quedado acreditado, tal como se desprende del considerando decimoquinto de la Directiva 2001/29, que esta última tiene por objeto la aplicación en el plano comunitario de las obligaciones que incumben a la Comunidad en virtud del TDA y del TF.»

---

33 – Citada en la nota 21, apartados 29 a 36.

---

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

34 – Citada en la nota 21, apartados 38 y 39.

---

35 – Citada en la nota 21, apartado 41.

---

36 – Véanse mis conclusiones presentadas el 10 de marzo de 2011 en el asunto *Stichting de ThuisKopie*, sentencia citada en la nota 27, puntos 56 a 58. Nótese también que la Comisión observó en la vista que ha recibido muchas quejas relativas a imitaciones de muebles de diseño producidas a gran escala en Sterzing. Existe un problema similar también en el Reino Unido. La Comisión está en trámites de investigarlos.

---

37 – El vigesimoctavo considerando de la Directiva 2001/29/CE establece lo siguiente: «La protección de los derechos de autor, a efectos de la presente Directiva, incluye el derecho exclusivo a controlar la distribución de la obra incorporada en un soporte tangible. La primera venta en la Comunidad del original de una obra o de copias de la misma por el titular del derecho o con su consentimiento agotará el derecho a controlar la reventa de dicho objeto en la Comunidad [...]»

---

38 – Citada en la nota 24. Como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia *L'Oréal*, cuando «la oferta de venta vaya acompañada de indicaciones acerca de las zonas geográficas a las que el vendedor está dispuesto a enviar el producto, tal tipo de indicación reviste una importancia particular» (apartado 65) para determinar si las ofertas de venta que se presentan en un sitio de Internet «están destinadas a consumidores situados en ese territorio» (apartado 64). De conformidad con los criterios desarrollados por el Tribunal de Justicia en la sentencia *L'Oréal* y otros, apartado 67, una oferta de venta o una publicidad presentada en un mercado electrónico al que se puede acceder desde dicho territorio está destinada a consumidores situados en este territorio si los productos de que se trata no han sido comercializados anteriormente en el Espacio Económico Europeo o, tratándose de una marca comunitaria, no han sido comercializados anteriormente en la Unión, y han sido vendidos por un agente económico a través de un mercado electrónico y sin el consentimiento del titular de esta marca a un consumidor que se encuentra en el territorio cubierto por dicha marca o han sido objeto de una oferta de venta o de un anuncio en tal mercado destinados a consumidores situados en dicho territorio.

---

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

39 – Respecto del concepto de actividad dirigida a un público concreto, véase la sentencia de 7 de diciembre de 2010, Pammer y Hotel Alpenhof (C-585/08 y C-144/09, Rec. p. I-0000), que versaba sobre una actividad dirigida a un público concreto a través de Internet en el marco de contratos celebrados con consumidores a los efectos del Reglamento de Bruselas I.

---

40 – El artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29/CE establece lo siguiente: «Los Estados miembros velarán por que los titulares de los derechos estén en condiciones de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín a los derechos de autor.»

---

41 – Aquí me refiero a una situación en la que los compradores viajan por sí mismos al Estado miembro A para recoger las copias, o contratan ellos mismos a un transportista ajeno a la operación de compraventa y que, sin conocimiento de los derechos de autor implicados en la venta, efectúa la entrega con arreglo a las condiciones habituales de la contratación entre partes en condiciones de libre competencia.

---

42 – Véanse, por ejemplo, las sentencias de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon (78/70, Rec. p. 487), y de 24 de enero de 1989, EMI Electrola (341/87, Rec. p. 79).

---

43 – Véase la sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros/Paranova (C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec. p. I-3457). En aras de la integridad debo observar que, por supuesto, puede haber cadenas en que se sucedan múltiples distribuciones ilegales y, por lo tanto, no se produzca agotamiento alguno.

---

44 – Citada en la nota 19.

---

45 – Véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros/Paranova, citada en la nota 44, apartados 52 a 57.

---

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

46– Sentencias de 20 de octubre de 1993, Phil Collins y otros (C-92/92 y C-326/92, Rec. p. I-5145), y de 6 de junio de 2002, Ricordi (C-360/00, Rec. p. I-5089). El principio de no discriminación por razón de la nacionalidad está recogido actualmente en el artículo 18 TFUE.

---

47– Sentencias de 30 de junio de 1988, Thetford (35/87, Rec. p. 3585); de 30 de noviembre de 1993, Deutsche Renault (C-317/91, Rec. p. I-6227), y de 30 de junio de 2005, Tod's y Tod's France (C-28/04, Rec. p. I-5781).

---

48– Sentencia de 17 de junio de 1981, Comisión/Irlanda (113/80, Rec. p. 1625).

---

49– Sentencia de 14 de julio de 1981, Merck (187/80, Rec. p. 2063), apartados 11 y 13.

---

50– Citada en la nota 42.

---

51– El Sr. Donner también se basa en la sentencia de 9 de abril de 1987, Basset (402/85, Rec. p. I-1747), pero este asunto no parece guardar ninguna relación con el de autos.

---

52– Véanse mis conclusiones en el asunto Stichting de Thuiskopie, sentencia citada en la nota 27, punto 34.

---

53– Véase la jurisprudencia citada en la nota 46. Esto se extiende a una prohibición de discriminación en función del origen geográfico de los productos. Véase la jurisprudencia citada en la nota 47.

---

54– En este sentido, la situación del caso de autos es la inversa de la juzgada en la sentencia de 28 de abril de 2011, El Dridi (C-61/11, Rec. p. I-0000), en la que la

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

imposición de una sanción penal era incompatible con las normas y procedimientos establecidos por una directiva, y podía poner en peligro, en lugar de garantizar, la consecución del objetivo perseguido por la directiva. Véase también la sentencia de 6 de diciembre de 2011, Achughbadian Préfet du Val-de-Marne (C-329/11, Rec. p. I-0000).

---

55– En términos similares, véase el quincuagésimo octavo considerando de la Directiva 2001/29/CE.

---

56– Véase el artículo 17, apartado 2, de la Carta.

---

57– Véase el artículo 49 de la Carta.

---

58– Véase la sentencia de 29 de marzo de 2011, ThyssenKrupp Nirosta (C-352/09 P, Rec. p. I-0000), apartado 80.

---

59– Sentencia de 3 de mayo de 2005, Berlusconi y otros (C-387/02, C-391/02 y C-404/02, Rec. p. I-3565), apartados 70 a 78. En cuanto a los límites del principio que prohíbe la aplicación retroactiva de la sanción penal más grave posible, véase la sentencia de 14 de febrero de 2012, Toshiba (C-17/10, Rec. p. I-0000), apartados 64 a 66. El Sr. Donner también se ha remitido a la sentencia de 6 de marzo de 2007, Placanica (C-338/04, C-359/04 y C-360/04, Rec. p. I-1891), en la que el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 68, que, según reiterada jurisprudencia, la legislación penal no puede restringir las libertades fundamentales garantizadas por el Derecho comunitario. Sin embargo, dado que he llegado a la conclusión de que cualquier restricción con arreglo al artículo 34 TFUE puede estar justificada en virtud del artículo 36 TFUE, la imposición de una sanción penal en este caso no sería contraria a la libre circulación de mercancías.