

5. COMERCIO INTERNACIONAL

5.1. Propiedad intelectual

2010-33-Pr

PROPIEDAD INTELECTUAL.—*Droit de suite*.—Determinación de los causahabientes del autor.—Ley aplicable.—Ámbitos de aplicación de la *lex loci protectionis* y de la ley rectora de la sucesión.

Preceptos aplicados: art. 6.1 de la Directiva 2001/84/CE; art. L.123-7 del *Code de la propriété intellectuelle* francés.

STJUE (Sala 3.^a) de 15 de abril de 2010, asunto C-518/08, *Fundación Gala-Salvador Dalí*. Ponente. J. Malenovský. Abogado General: Sra. E. Sharpston.

F.: <http://curia.eu.int>.

[...] el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición de Derecho interno, como la controvertida en el litigio principal, que reserva el beneficio del derecho de participación únicamente a los herederos forzosos del artista, con exclusión de los legatarios testamentarios. No obstante, a los efectos de la aplicación de la disposición nacional que adapta el Derecho interno al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2001/84, incumbe al tribunal remitente tener debidamente en cuenta todas las reglas pertinentes dirigidas a resolver los conflictos de leyes en materia de atribución sucesoria del derecho de participación.

Nota: 1. En septiembre de 1982, Dalí otorga un testamento instituyendo como heredero universal al Estado español. Sus derechos son administrados por la Fundación Gala-Salvador Dalí, que confirió a la VEGAP un mandato exclusivo, para todo el mundo, de gestión colectiva de los derechos de autor sobre la obra del pintor. Esta entidad está, a su vez, vinculada con ADAGP, su homóloga en Francia, que administra esos derechos en el territorio francés. Desde 1997, la citada entidad francesa ha venido abonando a VEGAP los derechos de explotación derivados de la obra de Dalí excepto el derecho de participación (*droit de suite*), que ha sido entregado a los herederos legales de Dalí (parientes colaterales del pintor) en cumplimiento del art. L.123-7 del *Code de la propriété intellectuelle* francés, que reserva el derecho de participación a los herederos legales, con exclusión de legatarios o causahabientes. Tal situación provocó que la Fundación Gala-Salvador Dalí y VEGAP demandaran a ADAGP ante el *Tribunal de Grande Instance* de París, quien acabó planteando al TJUE la compatibilidad de la citada norma francesa con la Directiva 2001/84. A partir de ahí, queda abierto el interrogante sobre si realmente el Derecho francés es el aplicable en este caso para determinar el régimen sucesorio de los derechos de participación (sobre esta cuestión puede verse un desarrollo más extenso en mi trabajo «La sucesión de Dalí: ¿quién puede reclamar los derechos de participación de su obra?, *Noticias de la Unión Europea*, en prensa).

2. El régimen sucesorio de los derechos de participación enfrenta, en el asunto Dalí, a dos modelos: el español que, pese a ciertas propuestas anteriores, no establece ninguna especialidad respecto al régimen sucesorio general para la transmisión *mortis causa* de los derechos de participación (lo que, en principio, validaría la institución del Estado como heredero) y el francés, que permite la transmisión del *droit de suite* sólo a los herederos legales, sin reconocer eficacia a las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial. Tal y como ha declarado el TJUE, la Directiva 2001/84/CE no incide sobre el modo de transmisión *mortis causa* del derecho. El principio de subsidiariedad impone una actuación europea limitada a la consecución de su objetivo: el establecimiento de unas condiciones de competencia no falseada entre los Estados miembros que evite la deslocalización de las operaciones de reventa de las obras plásticas. Pues bien, este objetivo se logra con el reconocimiento y protección del *droit de suite* en todos los Estados, siendo irrelevante el concreto régimen sucesorio del mismo. La cuestión debe ser, por tanto, resuelta por el Derecho nacional aplicable.

A la ley francesa se llegaría en aplicación de la norma de conflicto rectora de los derechos de propiedad intelectual: la ley del Estado para cuyo ámbito se reclama la protección (*lex loci protectionis*), identificada en este caso por ser el Estado para el que se reclama la remuneración correspondiente por la reventa efectuada en el mismo [véase otra posición en relación con el Derecho aplicable al *droit de suite* en ERAUW, J., «Conflict of Laws with Folgerecht (“Droit de suite”) on the Sale of Works of Art in and out of Europe - alter the EC Directiva No. 2001/84», en BOELE-WOELKI, K., et al. (eds.), *Convergence and Divergence in Private International Law - Liber Amicorum Kurt Siehr*, The Hague, Eleven International Publishing, 2010, pp. 779 y ss.].

A la ley española se llegaría, desde la perspectiva del Derecho internacional privado francés, aplicando la norma de conflicto sucesoria, en cuanto último domicilio del causante en España. Considerando que la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, no establece ninguna regla específica sobre la transmisión sucesoria de este derecho, será el régimen general aplicable en materia de sucesiones el que determine la validez de la disposición testamentaria y, por consiguiente, el carácter de causahabiente del Estado. Dado el carácter plurilegislativo de nuestro Estado, conforme a los datos de los que se dispone, todo apunta a que sería la legislación foral catalana la que, en última instancia, determinaría la validez de fondo de tal testamento.

3. Conforme a los respectivos ámbitos de aplicación de la *lex loci protectionis* y de la ley sucesoria, el punto de intersección entre ambas se produciría en relación con la cuestión de la transmisibilidad del derecho. El problema que pone de manifiesto el asunto Dalí es el que se deriva de la aplicación de la *lex loci protectionis* no sólo a la decisión sobre la transmisibilidad *mortis causa* del derecho sino también al «modo concreto» admitido de transmisión (sucesión testada o intestada, posibilidad de legados o no) y «quiénes» pueden ser causahabientes (sólo descendientes o cónyuge, o familiares hasta cierto grado, etc.). Tal solución, aunque ha encontrado algún apoyo doctrinal (véase KATZENBERGER, P., «Internationalrechtliche Probleme der Durchsetzung des Folgerechts ausländischer Urheber von Werken der bildenden Künste», *IPRax.*, 1983, pp. 158 y ss., p. 160), no encuentra acomodo en el ámbito de aplicación generalmente asumido por la *lex loci protectionis*. Resulta difícil entender equiparable la cuestión de la transmisibilidad *mortis causa* del derecho al hecho de si puede transmitirse (o no) por testamento: el primer aspecto entraría claramente dentro del ámbito de la *lex protectionis* por cuanto está estrechamente vinculado con la duración del derecho y a su existencia *post mortem* del autor (nada puede transmitirse si ya no

se tiene el derecho); sin embargo, el segundo no, porque en el pronunciamiento sobre si puede ir o no por testamento se incardina dentro del conjunto de la ordenación sucesoria del causante que compone las normas de conflicto aplicables al ámbito sucesorio (protección de determinados herederos, limitación a la voluntad testamentaria del causante, etc.).

El sometimiento del modo concreto de transmisión *mortis causa* del derecho de participación a la *lex loci protectionis* tampoco se concilia con una concepción unitaria de la sucesión, que aún haciendo alguna concesión a los regímenes «escisionistas», ha sido la opción por la que se ha decantado la Propuesta de Reglamento en materia de sucesiones [Documento COM(2009) 154 final, de 14 de octubre de 2009], sin que se alcance a ver la razón de excepcionarlo con la regulación específica sobre el derecho de participación. En efecto, aunque el art. 22 de la citada Propuesta permite el sometimiento de la sucesión a regímenes particulares por razones de protección a la familia o finalidad social, dentro de la concepción unitaria de la sucesión que mantiene el Reglamento, tal excepción merece una interpretación restrictiva en la que tendrían difícil cabida las especialidades del *droit de suite*. Ni su configuración territorial como derecho de autor ni su «especial» fundamentación justificarían una excepción a la aplicación de la ley sucesoria. Tradicionalmente se ha venido justificando el *droit de suite*, sobre todo en la regulación francesa, auténtica artífice de este derecho de autor, como institución protectora del autor y de su familia, que perdería su razón de ser si pudiera transmitirse a cualquier tercero (véase CASAS VALLÉS, R., «Notas al proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en relación con el derecho de participación de los artistas plásticos (art. 24 LPI)», *Anuario de Derecho Civil*, 1992, pp. 155 y ss., esp. pp. 157 y ss.). Aparte de los problemas teóricos y prácticos que tal concepción planteaba, esta especial fundamentación del *droit de suite* ha ido perdiendo fuerza. Por una parte, porque la idea de protección a la familia es una opción dependiente del régimen sucesorio general, a través de institutos como las legítimas. Por otra parte, porque la fundamentación actual del *droit de suite* se basa en su naturaleza como verdadero derecho de propiedad intelectual de carácter patrimonial que persigue una compensación económica al autor (y a sus causahabientes) en el ámbito de las artes plásticas de manera análoga a la remuneración percibida para otras obras (véase RICKETSON, S., y GINSBURG, J. C., *International Copyright and Neighbouring Rights (The Berne Convention and Beyond)*, vol. 1, Oxford/New York, Oxford University Press, 2005, pp. 671 y ss., apdos. 11.55 a 11.58). Por ello, tampoco la «singular» naturaleza del derecho de participación justificaría la excepción al funcionamiento de las reglas sucesorias generales.

4. El aspecto más relevante de la Sentencia del TJUE en el asunto *Dalí* es lo que silencia, advirtiendo expresamente que lo silencia: la cuestión de la ley aplicable para determinar los derechohabientes de Dalí en relación con los derechos de participación que se generen por las reventas de sus obras. El problema se plantea en Francia, cuya legislación es exponente de un régimen específico sucesorio para el *droit de suite* cuya aplicación al caso debe, sin embargo, cuestionarse. Tanto el acercamiento desde la perspectiva de los derechos de propiedad intelectual como la aproximación desde la óptica del Derecho sucesorio impiden excepcionar éste por una particularidad del derecho que pretende transmitirse cuyo fundamento es, en la actualidad, más que cuestionable. Por tanto, debe ser el Derecho español, a título de ley rectora de la sucesión, el que determine la validez del testamento otorgado por el artista. No obstante, cabe ser escéptico con el hecho que el juez francés, quien finalmente va a decidir sobre el litigio, vaya a obviar el particularismo del *Code de la propriété intellectuelle* francés, pero será ésta una solución errónea que ni se confirma con la voluntad del artista en

su testamento ni con la tendencia asumida en la Unión Europea hacia una concepción unitaria de la sucesión.

Pilar JIMÉNEZ BLANCO

5.2. Competencia desleal

2010-34-Pr

COMPETENCIA DESLEAL.—Ley aplicable.—Carácter imperativo del art. 4 LCD.—Unilateralidad y alegación y prueba del Derecho extranjero.—Aplicación substitutiva del Derecho español.

Preceptos aplicados: art. 4 LCD; art. 281 LEC; art. 12.6 CC.

STS Sala de lo Civil (Sección 1.ª) núm. 603/2010, de 18 de octubre. Ponente: Excmo. Sr. Jesús Corbal Fernández.

F.: Aranzadi Westlaw, JUR 2010/366640.

PRIMERO.—El objeto de debate queda reducido en casación al de la reconvención, planteándose como cuestión más importante la aplicación de oficio de la norma de conflicto del art. 4.º de la LCD, que establece como ámbito territorial de la normativa especial que los actos de competencia desleal produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español. Se discute también sobre el incumplimiento de una transacción, cuya estimación se halla subordinada a que se aprecie la existencia de una deslealtad, la que se rechaza por la inaplicabilidad de la ley española y por falta de prueba del contenido y vigencia del Derecho extranjero.

[...]

Recurso extraordinario por infracción procesal de Grupo Promer Mon Graphic, S. A. [...] SEGUNDO: En el motivo único del recurso, al amparo del ordinal 2.º del art. 469.1 LEC, se denuncia vulneración de la obligación de congruencia de las sentencias recogido en el art. 218 LEC, y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución, productora de indefensión.

El motivo se fundamenta en que se produce una alteración de la «causa petendi» porque no existe conformidad entre los pronunciamientos de la sentencia recurrida y las pretensiones de las partes formuladas en el proceso. Las partes están de acuerdo en que si bien los hechos se produjeron en Argentina, las deslealtades producen los efectos en España, y se insiste reiterativamente en que ninguna de las partes ha discutido que los efectos de los actos que se imputan se producen en España.

El motivo debe desestimarse.

La resolución recurrida sienta de modo incuestionable que todas las actuaciones discutidas como posibles deslealtades concurrenciales han tenido lugar y «producen sus efectos en el mercado argentino» —«están orientados al mercado argentino [...] y las pretensiones de las partes operan en un contexto bien definido: el mercado argentino»—, no habiéndose producido efectos en el mercado español; y añade que el orden concurrencial protegido por la Ley de Competencia Desleal, según el art. 4.º, es el del mercado nacional, y ampara los intereses de quienes participan en este mercado.