

**ELZABURU**

**Estab. 1865**

**Abogados y Consultores  
P. Industrial e Intelectual**

**ANUARIO  
ELZABURU  
2011**



---

**JURISPRUDENCIA EUROPEA**  
**PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL**

---

**ELZABURU**

**Estab. 1865**

**Abogados y Consultores  
P. Industrial e Intelectual**



AE-2011

**ANUARIO ELZABURU 2011**

---

**JURISPRUDENCIA EUROPEA**

---

**PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL**

© *Elzaburu, S.L.P. Madrid 2012*

**ELZABURU**

Estab 1865

ELZABURU



## **PALABRAS DE PRESENTACIÓN.**

Como Presidente Ejecutivo de nuestra Firma es para mí un orgullo y una satisfacción presentar a nuestros clientes, colegas y amigos este Anuario Elzaburu sobre los casos más relevantes decididos en 2011 en el ámbito de nuestra especialidad. Nuestra Firma ha demostrado siempre una especial querencia por las actividades científicas, académicas y docentes. La defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual no sólo se demuestra prestando a nuestros clientes un servicio de excelencia. También es parte de nuestro compromiso compartir con la sociedad las enseñanzas, dudas y preocupaciones que se derivan del ejercicio de la profesión y de las decisiones adoptadas por los Tribunales.

Para esta primera ocasión, la vocación europea de nuestra Firma ha prevalecido sobre cualquier otra consideración. De ahí que las decisiones seleccionadas se circunscriban a cuestiones y a autoridades que trascienden del ámbito estrictamente nacional: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Tribunal español de Marca comunitaria, Dibujos y Modelos comunitarios y las Salas de Recursos de la Oficina Europea de Patentes. Excepcionalmente han sido incluidas dos sentencias -del Tribunal Supremo español y de un Juzgado de lo Mercantil- porque afectan decisivamente a la protección en España de patentes europeas.

Todas las reseñas responden a un formato común -hechos, pronunciamientos, breve comentario- que toma como premisa la necesidad de asegurar una lectura rápida y ágil de la que se puedan extraer, con carácter ilustrativo, algunas conclusiones prácticas de interés general. Confiamos en que la agrupación por materias -marcas, derechos de autor, patentes, diseños, publicidad y competencia

desleal, piratería y denominaciones de origen- facilite la búsqueda y oriente mejor al lector.

Sólo me queda agradecer a nuestros colaboradores su trabajo y dedicación, felicitar a nuestro Comité Editorial por la iniciativa y desear a todos un provechoso disfrute de este Anuario.

Alberto de Elzaburu  
Presidente Ejecutivo ELZABURU S.L.P.

## SUMARIO

## MARCAS

1. El llenado de envases por encargo de otra empresa no constituye infracción de marca de un tercero. Sentencia del TJUE de 15 de diciembre de 2011, Red Bull (C-119/10).
2. El aspecto de la superficie del vidrio de una botella puede ser registrado como marca comunitaria. Sentencia del TJUE de 20 de octubre de 2011, Freixenet (C-344/2010 P y C-345/2010 P).
3. Excepciones a la prohibición de registro de marcas idénticas para designar los mismos productos. Sentencia del TJUE de 22 de septiembre de 2011, Budejoviky Budvar (C-482/09).
4. La selección y uso de una marca renombrada como palabra clave con “justa causa” no constituye infracción de los derechos de su titular. Sentencia del TJUE de 22 de septiembre de 2011, Interflora (C-323/09).
5. Marca comunitaria, solicitud de mala fe, violación de marca, *ficta confessio*. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria español de 22 de julio de 2011.
6. Responsabilidad de los operadores de mercados electrónicos en la violación de marcas ajenas. Sentencia del TJUE de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros (C-324/09).
7. La orden de cese de los actos de infracción de una marca comunitaria dictada por un tribunal de marca comunitaria puede extenderse a todos los Estados miembros de la Unión. Sentencia del TJUE de 12 de abril de 2011, DHL Express France (C-235/09).
8. Acción acumulada de infracción de marca, nulidad de mala fe y actos de competencia desleal. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria español de 28 de enero de 2011.

9. Registro de marca nacional como obstáculo frente a una acción por violación de marca comunitaria. Sentencia de 26 de enero de 2011 del Tribunal de Marca Comunitaria español.

## DERECHOS DE AUTOR, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, INTERNET

10. Obra fotográfica y derechos de autor. Uso a título de cita por editoras de prensa. Competencia judicial. Sentencia del TJUE de 1 de diciembre de 2011, Painer (C-145/10).
11. Los proveedores de acceso a Internet no están obligados a supervisar los datos transmitidos por sus redes. Programas P2P. Sentencia del TJUE de 24 de noviembre de 2011, Scarlet (C-70/10).
12. Lesión de los derechos de la personalidad. Competencia judicial en caso de publicación en Internet. Sentencia del TJUE (Gran Sala) de 25 de octubre de 2011, eDate Advertising (C509/09 y C-161/10).
13. La prohibición de importación de decodificadores de origen griego en el Reino Unido atenta contra la libre prestación de servicios consagrada en el Tratado de Funcionamiento de la UE y no se justifica por la protección de derechos de propiedad intelectual. Los eventos deportivos no pueden ser considerados como obras. Sentencia del TJUE de 4 de octubre de 2011, Premier League (C-403/08).
14. El deudor de la compensación equitativa por copia privada y su percepción en el caso de ventas realizadas por Internet. Sentencia del TJUE de 16 de junio de 2011, Stichting (C-462/09).

## PATENTES

15. Condiciones para la obtención de los certificados complementarios de protección (“CCPs”). Sentencia del TJUE de 24 de noviembre de 2011, Medeva (C-322/10).

16. Decisión G2/10, de 30 agosto 2011, de la Cámara Ampliada de Recursos (“Enlarged Board of Appeal” o “EBA”) de la Oficina Europea de Patentes.
17. Patente europea, reivindicaciones de producto, infracción por equivalencia y ADPIC. Sentencia del Tribunal Supremo español de 10 de mayo de 2011.
18. Modificación de reivindicaciones de patente europea en el contexto de un procedimiento judicial. Artículo 138.3 del Convenio sobre la Patente Europea. Auto del Juzgado de lo Mercantil N° 1 de Granada de 6 de julio de 2011.

## DISEÑOS

19. Conflicto entre dibujos o modelos comunitarios. Sentencia del TJUE de 20 de octubre de 2011, Pepsico (C-281/10).
20. Adopción de medidas cautelares, sin riesgo de confusión, frente a un diseño registrado de cama hospitalaria. Auto del Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos comunitarios español de 21 de julio de 2011.
21. Medidas cautelares frente a la importación a España de bolsos imitativos de diseño registrado. Auto del Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos comunitarios español de 5 de abril de 2011.

## PIRATERÍA

22. Mercancías falsificadas en tránsito. Medidas en frontera. Sentencia del TJUE de 1 de diciembre de 2011, Philips, Nokia (C-446/09 y C-495/09).

## INDICACIONES GEOGRÁFICAS

23. Marca comunitaria, aplicabilidad de la normativa protectora de indicaciones geográficas de bebidas espirituosas protegidas a nivel comunitario frente a marcas registradas antes de su entrada en vigor, aplicabilidad temporal y directa. Sentencia del TJUE de 14 de julio de 2011, Cognac (C-4/10).



24. Marca comunitaria, signos utilizados en el tráfico económico de alcance no únicamente local como base de oposición, indicaciones geográficas no registradas a nivel comunitario. Sentencia del TJUE de 29 de marzo de 2011, Bud (C-96/09).

**PUBLICIDAD Y COMPETENCIA DESLEAL**

25. Actividades de radiodifusión televisiva. Publicidad encubierta. Sentencia del TJUE de 9 de junio de 2011, Alter Channel (C-52/10).
26. Prácticas comerciales desleales. Omisiones en publicidad. Sentencia del TJUE de 12 de mayo de 2011, Ving (C-122/10).

## MARCAS

**1. El llenado de envases por encargo de otra empresa no constituye infracción de marca de un tercero. Sentencia del TJUE de 15 de diciembre de 2011, Red Bull (C-119/10).**

1. *Hechos.* La compañía Smart Drinks, Ltd. (Smart Drinks) encargó a Frinsdranken Industrie Winters BV (Winters) el llenado de unas latas con bebida refrescante. Las latas vacías habían sido previamente entregadas por Smart Drinks a Winters y mostraban varios signos distintivos, algunos de ellos similares a la marca notoria de bebidas energéticas RED BULL.

Red Bull GmbH (Red Bull) demandó ante los tribunales holandeses a Winters por infracción de su marca RED BULL. Se plantea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión de si el servicio de llenado de envases facilitados por un tercero con un signo determinado constituye uso del signo en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Primera Directiva de Marcas. El Tribunal de Justicia responde negativamente.



2. *Pronunciamentos.* El Tribunal de Justicia de la Unión Europea exime de responsabilidad a Winters en la posible infracción de las marcas de Red Bull. A su juicio, Winters se limitó a ejecutar una parte técnica del proceso de producción del producto final, sin tener el más mínimo interés en la presentación externa del envase del producto y, en particular, en los signos que figuraban sobre el mismo. A este respecto, el tribunal se remite a lo declarado en la

sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C-236/08 a C-238/08), en la que se afirmaba que crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por ese servicio no significa que el propio prestador del servicio haga uso del signo en el sentido del artículo 5 de la Directiva 89/104.

Como circunstancia adicional que opera en contra de la posible existencia de un acto de infracción de marca por parte de Winters, la sentencia añade que faltaría la necesaria identidad o similitud aplicativa entre los registros de marca RED BULL -que distinguen una bebida- y los servicios prestados por dicha empresa, consistentes en el llenado de envases.

3. *Comentario.* Red Bull y la Comisión Europea habían manifestado ante el Tribunal de Justicia su preocupación de que los derechos de marca pudieran ser vulnerados mediante la estrategia de dividir el proceso de producción en varias fases, encargándolas a operadores diferentes. La sentencia rechaza expresamente este argumento sosteniendo que la protección del titular de la marca está garantizada a través de la posibilidad de hacer responsable de los actos de infracción a aquel que contrata esas tareas sucesivas para obtener el producto final que incorpora la marca infractora. A la vista de esta doctrina, será necesario por tanto diseñar adecuadamente la estrategia a seguir por el titular de la marca para ejercitar las acciones en defensa de la misma contra quién sea verdadero responsable de la infracción. **Carlos Morán Medina**

## **2. El aspecto de la superficie del vidrio de una botella puede ser registrado como marca comunitaria. Sentencia del TJUE de 20 de octubre de 2011, Freixenet (C-344/2010 P y C-345/2010 P).**

1. *Hechos.* La compañía Freixenet solicitó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) el registro como marca de la imagen de una botella de vidrio descrita como "botella esmerilada negra mate" y la de otra botella descrita como "botella esmerilada blanca que al estar llena de vino espumoso adopta una apariencia dorada mate parecida a una botella escarchada". En sus solicitudes Freixenet declaró que no deseaba obtener protección sobre la forma del envase, sino sobre el aspecto específico de su superficie.

La OAMI denegó el registro de las solicitudes por considerar que carecían de carácter distintivo, conforme al artículo 7.1 b) del Reglamento sobre la Marca Comunitaria (Reglamento núm. 40/94). La decisión fue confirmada por la Sala de Recursos de la OAMI y posteriormente por el Tribunal General. Freixenet recurrió en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.



2. *Pronunciamientos.* El Tribunal de Justicia comienza realizando una recapitulación de su doctrina jurisprudencial sobre el carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7.1 b) del Reglamento núm. 40/94, en particular en relación con las marcas tridimensionales. Conforme a la misma, dado que el consumidor medio no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, sólo una marca que de una manera significativa difiera de la norma o de los usos del sector y que por este motivo cumpla su función esencial de indicación del origen no está desprovista de carácter distintivo.

El Tribunal de Justicia considera que esta jurisprudencia es también válida para las marcas solicitadas por Freixenet aunque no reivindicquen la forma del envase sino el aspecto específico de su superficie. Y concluye que el Tribunal General cometió un error al no seguir esa jurisprudencia para examinar el caso.

La sentencia señala que el Tribunal General, en lugar de comprobar si las marcas solicitadas diferían de manera significativa de la norma o de los usos del sector, se limitó a observar de modo genérico que el color y el bruñido del vidrio de la botella no podían funcionar como marca si no se utilizaban en relación con un

elemento denominativo. El Tribunal de Justicia considera que esta apreciación conduce sistemáticamente a excluir de la protección como marca comunitaria a todas las marcas constituidas por la forma del envase del propio producto que no incluyan un elemento denominativo.

Por este motivo, el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General y las resoluciones de la OAMI que habían denegado el registro de las marcas de Freixenet.

3. *Comentario.* La sentencia del Tribunal de Justicia constituye sin duda una buena noticia para los productores de bebidas, puesto que confirma la posibilidad de registrar como marca comunitaria algún rasgo particular y característico de una botella, sin que sea necesario que vaya acompañado de un signo denominativo. Eso sí, siempre que tenga la suficiente distintividad, para lo cual tendrá que asegurarse de que "difiere significativamente de la norma o de los usos del sector". **Carlos Morán Medina**

### **3. Excepciones a la prohibición de registro de marcas idénticas para designar los mismos productos. Sentencia del TJUE de 22 de septiembre de 2011, Budejoviky Budvar (C-482/09).**

1. *Hechos.* La compañía Budejoviky Budvar, narodni podnik ("Budvar") venía comercializando una cerveza bajo la marca BUDWEISER en el Reino Unido desde el año 1973. Anheuser-Busch Inc. ("Anheuser-Busch") comercializaba también cerveza en ese país bajo la marca BUDWEISER desde 1974. Ambas compañías habían obtenido el registro de la marca por resolución judicial de la misma fecha, si bien la solicitud de registro de Anheuser-Busch había sido presentada varios años antes que la de Budvar.

El día previo a que se cumpliera el plazo de cinco años desde la concesión del registro de la marca de Budvar, Anheuser-Busch presentó solicitud de nulidad de la misma invocando la prioridad de solicitud de su propio registro. El Tribunal de apelación del Reino Unido plantea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea varias cuestiones relativas a la interpretación de las normas sobre prescripción por tolerancia y prohibición de registro de signos idénticos para los mismos productos.

2. *Pronunciamientos.* Una vez constatado que el concepto de "tolerancia" en el sentido del artículo 9 de la Primera Directiva de marcas (Directiva 89/104) es un concepto del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia sostiene que ese concepto implica que la persona que tolera permanece inactiva ante una situación a la que podría oponerse. Por tanto, en los supuestos en los que el titular de una marca anterior carezca de posibilidad alguna de oponerse al uso de la marca posterior no será de aplicación la prescripción por tolerancia prevista en el artículo 9 de la Directiva 89/104.

Además, afirma que conforme a dicho artículo para que comience a transcurrir el plazo de la prescripción por tolerancia deben concurrir cuatro requisitos: primero, que la marca posterior haya sido registrada, sin que sea suficiente su mero uso; segundo, que la solicitud de registro de la marca posterior haya sido efectuada de buena fe; tercero, que la marca posterior sea usada por su titular en el Estado donde se haya registrado; y cuarto, que el titular de la marca anterior tenga conocimiento del registro de la marca posterior y de su uso una vez registrada.

Finalmente, respecto a la prohibición de registro de signos idénticos para designar los mismos productos o servicios contenida en artículo 4.1 a) de la Directiva 89/104, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comienza recordando que, conforme a su jurisprudencia anterior, para la aplicación de la misma no es necesario que se acredite la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia sostiene que en todo caso el uso de la marca posterior debe menoscabar o poder menoscabar la función esencial de la marca consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto. Y este requisito no se cumple en circunstancias tales como las del caso enjuiciado, donde se ha producido un uso simultáneo de buena fe y de larga duración de dos marcas idénticas designando productos idénticos.

3. *Comentario.* A pesar de que a primera vista pudiera parecer lo contrario, la prohibición de registro y la correlativa prohibición de uso de dos signos idénticos para distinguir productos o servicios idénticos no es de aplicación automática en todos los casos. Pueden existir supuestos, como el de la marca BUDWEISER en el Reino Unido, donde las circunstancias particulares del asunto pueda llevar a los tribunales a admitir la convivencia registral de las marcas. El análisis de estos casos deberá incluir entonces el examen de la forma

real de uso de las marcas en el mercado desde perspectivas diferentes al Derecho de Marcas, como las normas sobre competencia desleal. **Carlos Morán Medina**

**4. La selección y uso de una marca renombrada como palabra clave con “justa causa” no constituye infracción de los derechos de su titular. Sentencia del TJUE de 22 de septiembre de 2011, Interflora (C-323/09).**

1. *Hechos.* Interflora, conocida red de floristas independientes a quienes los clientes pueden hacer pedidos en persona, por teléfono o Internet, ejercitó en el Reino Unido una acción judicial contra Marks & Spencer (uno de los principales minoristas del Reino Unido) por haber seleccionado como palabra clave la marca registrada INTERFLORA -y otras variantes- lo que permitía que cuando se introducía la palabra “Interflora” en el motor de búsqueda de Google apareciesen los anuncios de Marks & Spencer, bajo la rúbrica “enlaces patrocinados”. El texto del anuncio no incluía, sin embargo, el término “Interflora” y sí algunas referencias a M&S o a <marksandspencer.com>. La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia diversas cuestiones prejudiciales, todas ellas con el objeto de conocer hasta qué punto la actuación de Marks & Spencer podría constituir una vulneración de los derechos de marca de Interflora.



MARKS &  
SPENCER

2. *Pronunciamientos.* El Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, la doctrina de las sentencias de 23 marzo 2010 (caso acumulado C-236/08 a C-238/08, Google) y de 25 de marzo de 2010 (caso C-278/08 BergSpechte), reiterando que el signo seleccionado por el anunciante como palabra clave constituye uso en el tráfico económico; confirmando que se trata de un uso de la marca para productos o servicios del anunciante, incluso aunque el signo seleccionado como palabra clave no aparezca en el propio anuncio; y manifestando que para que el titular de la marca puede prohibir dicho uso no basta con que concurra la doble identidad del artículo 5.1(a) de la Directiva de Marcas, sino que es necesario que menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (la función esencial de garantizar a los consumidores el origen del producto y la función publicitaria), así como una función de nuevo cuño que

denomina la función de inversión de la marca y que, aunque se solapa en cierta medida con la función publicitaria, se refiere a las medidas que adopta el titular de una marca “*para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel*”.

En la segunda parte de la sentencia se analiza el conflicto desde la perspectiva del art. 5.1(b) de la Directiva de Marcas y de la consideración de la marca INTERFLORA como renombrada. Para el Tribunal el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir su utilización por terceros cuando ese uso suponga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o implique un menoscabo de su carácter distintivo o notoriedad. A partir de la doctrina jurisprudencial de las sentencias dictadas en los casos C-408/01 Adidas y C-487/07 L'Oreal, afirma el Tribunal que la elección como palabra clave de un signo idéntico o similar a una marca de renombre en el marco de un servicio de referenciación en Internet no contribuye necesariamente a la desnaturalización de un signo transformándolo en genérico.

Añade el Tribunal de Justicia, en la parte final de la sentencia, que una marca de renombre seleccionada en el marco de un servicio de referenciación en Internet por quien no es su titular, se entiende usada con justa causa y en el marco de una competencia sana y leal, cuando la publicidad del “enlace patrocinado” proponga una alternativa frente a los productos o servicios del titular de la marca sin ofrecer una simple imitación de los productos, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar las funciones de la mencionada marca.

3. *Comentario.* La sentencia vuelve a abordar los límites a la licitud del uso de marcas de terceros como palabras clave, si bien introduce dos novedades en relación con las sentencias anteriores: de un lado se refiere a la función de inversión de la marca y, de otro, aborda por primera vez la perspectiva del conflicto desde la consideración de la marca de renombre. El Tribunal defiende nuevamente el principio de libre competencia, pero proporciona a los tribunales nacionales una serie de pautas y herramientas para que, a la vista de la redacción que pueda tener el enlace patrocinado y de su contenido, puedan resolver los conflictos que se susciten entre los titulares de marcas –incluso de renombre– y quienes seleccionen dichas marcas como palabras clave. **Luis Baz**



**5. Marca comunitaria, solicitud de mala fe, violación de marca, *ficta confessio*. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria español de 22 de julio de 2011.**

1. *Hechos*. La compañía norteamericana Calvin Klein Trademark Trust, titular de una amplia familia de marcas en torno al famoso signo CK, interpone una acción contra la marca española Cinturones CK Kebdana titularidad de Manssur Dairek Attoumi. La acción, que estaba basada en una marca comunitaria de la demandante, interesaba la nulidad del registro nacional de marca del demandado, la declaración de infracción y la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. El Tribunal de Marca Comunitaria desestima el recurso de apelación interpuesto por el demandado frente a la sentencia estimatoria de las pretensiones de la actora dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria.



2. *Pronunciamentos*. La sentencia examina, en primer término, la cuestión de la mala fe del demandado en el momento de la solicitud del registro de marca como motivo de nulidad. El tribunal, tomando como punto de partida la notoriedad y prestigio del signo CK de la actora, afirma de forma tajante que “*es evidente que el demandado conocía y debía conocer la existencia de la marca de la actora por el hecho de su admitida notoriedad de tal manera que la solicitud de una marca en la que destacaran las letras “CK” no podía obedecer a otra finalidad más que la de aprovecharse del renombre y prestigio de la marca anterior, lo que le convierte en una conducta reprobable*”. También estima la acción por violación al considerar que el signo utilizado en el tráfico por la demandada no es coincidente con el signo protegido, por lo que su conducta no estaría amparada por el *ius utendi* que el registro de marca confiere a su titular. Por último, la Sentencia da por bueno el importe indemnizatorio determinado por el Juzgado de Marca Comunitaria “*de manera razonable*”, toda vez que el demandado ha incumplido no sólo su deber de colaboración con los tribunales, sino también el deber de llevar una contabilidad ordenada.

3. *Conclusión.* Acreditar ante los tribunales la mala fe del demandado en el momento de solicitud de la marca como motivo de nulidad es una tarea a menudo difícil e incierta. Tanto es así, que el Tribunal de Marca Comunitaria se había mostrado reticente a aceptar la notoriedad de la marca de la actora en el momento de solicitud de la marca del demandado como única prueba de mala fe, si no iba acompañada de otras circunstancias acreditadas. Con esta sentencia, parece que el Tribunal flexibiliza su criterio, lo que facilita la protección de las marcas notorias ante la práctica frecuente de registros fraudulentos por parte de terceros.

**Francisco Marín**

## **6. Responsabilidad de los operadores de mercados electrónicos en la violación de marcas ajenas. Sentencia del TJUE de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros (C-324/09).**

1. *Hechos.* La compañía L'Oréal demandó al operador de subastas y venta de productos por Internet eBay en relación con unos actos de infracción de sus marcas "L'Oréal", "Amor Amor" y "Lancôme". Estas infracciones se habían producido en la venta por terceros a través de eBay de falsificaciones de productos de L'Oréal, de productos de muestra de L'Oréal y de productos destinados a países externos al Espacio Económico Europeo. L'Oréal consideraba que eBay era también responsable de estas infracciones y que no había adoptado medidas suficientes para impedir la venta de los productos infractores.



2. *Pronunciamientos.* La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea examina varias cuestiones de interés en relación con la venta de productos infractores de marca a través de Internet. En primer lugar, constata que las normas sobre marcas de la Unión Europea se aplican a las ofertas de venta y a la publicidad de productos situados en terceros estados cuando se dirijan a consumidores de la Unión Europea, como ocurría en el caso enjuiciado. Además, cuando dichos productos no hubieran sido comercializados anteriormente en el Espacio Económico Europeo, no se habría agotado el derecho de marca.

A continuación, la sentencia reconoce a L'Oréal el derecho a impedir que eBay utilice sus marcas para publicitarse a través de motores de búsqueda como el de Google. No obstante, esa facultad está limitada con carácter general a los supuestos en los que dicha publicidad no permita a los internautas determinar adecuadamente si los productos con la marca a la venta en ese mercado electrónico provienen de su titular o de un tercero.

Por otro lado, la sentencia aclara que los operadores de mercados electrónicos como eBay no hacen un "uso" de marcas ajenas, en el sentido de la Primera Directiva de Marcas (Directiva 89/104) y del Reglamento sobre la Marca Comunitaria (Reglamento núm. 40/94), por el mero hecho de permitir que terceras personas oferten la venta de productos con esas marcas a través de su sitio web. En esos supuestos, la responsabilidad del operador del mercado electrónico viene determinada por lo dispuesto en la Directiva sobre comercio electrónico (Directiva 2000/31), cuyo artículo 14 establece una exención de responsabilidad cuando el operador no tenga conocimiento efectivo de que se trata de una actividad ilícita. Ahora bien, el operador del mercado electrónico no podrá acogerse a la excepción cuando preste servicios consistentes en optimizar la presentación de las ofertas de venta o promoverlas, puesto que en ese caso desempeña un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de los datos relativos a esas ofertas.

No obstante, continúa la sentencia, aun cuando el operador no haya desempeñado ese papel activo, tampoco podrá invocar la excepción si ha tenido conocimiento de hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la actividad (por ejemplo, si ha recibido un requerimiento del titular de la marca) y, en tal caso, no actuó con prontitud para retirar la oferta en cuestión de su sitio web o impedir el acceso a la misma.

La última cuestión examinada por el Tribunal de Justicia se refiere a las posibles medidas a adoptar por las autoridades nacionales frente a los operadores de mercados electrónicos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (Directiva 2004/48). La sentencia concluye que esas autoridades pueden: primero, obligar al operador a que evite que un comerciante que haya violado derechos de marca pueda volver a hacerlo, suspendiendo su cuenta; y, segundo, requerir al operador

para que adopte medidas que faciliten la identificación de sus clientes vendedores.

3. *Comentario.* En su conjunto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea parece positiva para los titulares de marcas, en cuanto despeja algunas dudas relevantes sobre la relación entre el derecho de exclusiva sobre la marca y la actuación de los operadores del cada vez más extendido comercio electrónico. De todas formas, el Tribunal de Justicia se preocupa de poner ciertos límites a la capacidad de actuación de esos titulares señalando, entre otras cosas, que no se podrá imponer a los operadores de los mercados electrónicos una prohibición general y permanente de poner a la venta productos con determinadas marcas. Los propietarios de los derechos de propiedad industrial deberán continuar, por tanto, protegiéndolos día a día mediante actuaciones legales precisas y efectivas. **Carlos Morán Medina**

#### **7. La orden de cese de los actos de infracción de una marca comunitaria dictada por un tribunal de marca comunitaria puede extenderse a todos los Estados miembros de la Unión. Sentencia del TJUE de 12 de abril de 2011, DHL Express France (C-235/09).**

1. *Hechos.* La compañía Chronopost demandó ante los tribunales de marca comunitaria franceses a su competidor DHL por la infracción de sus marcas francesa y comunitaria WEBSHIPPING. En fase de apelación, se condenó a DHL por la infracción de ambas marcas y se le prohibió, con imposición de una multa coercitiva, que siguiera empleando los signos WEBSHIPPING y WEB SHIPPING para designar un servicio accesible por Internet de gestión de correo urgente.

En fase de casación Chronopost alegó que el tribunal de apelación había infringido el artículo 98 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria (Reglamento núm. 40/94) al no extender la prohibición al conjunto del territorio de la Unión Europea. La Cour de Cassation francesa planteó una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta cuestión.



2. *Pronunciamientos.* El Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que conforme al artículo 94 del Reglamento núm. 40/94 el tribunal de marca comunitaria correspondiente al domicilio del demandado tiene competencia para pronunciarse sobre los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro. A continuación, subraya que la marca comunitaria tiene carácter unitario y que el objetivo contemplado en el artículo 98 del Reglamento núm. 40/94 es proteger de manera uniforme en toda la Unión el derecho conferido por la marca comunitaria. Y por tanto concluye que la prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación dictada por un tribunal de marca comunitaria debe extenderse, en principio, a todo el territorio de la Unión.

Finalmente, el Tribunal de Justicia constata que el efecto transfronterizo de esa prohibición viene respaldado por lo dispuesto en el Reglamento núm. 44/2001, conforme al cual los Estados miembros están obligados a reconocer y ejecutar las resoluciones que sean ejecutorias en otros Estados de la Unión.

En la petición de decisión prejudicial del tribunal francés se planteaba también la cuestión de si una medida coercitiva, como una multa, adoptada por un tribunal de marca comunitaria para garantizar el cumplimiento de la prohibición de continuar cometiendo una infracción de una marca comunitaria podría producir efectos en otros Estados miembros.

Para responder a esta cuestión, el Tribunal de Justicia se remite al Reglamento núm. 44/2001, conforme al cual los tribunales de esos otros Estados miembros deberán reconocer y ejecutar dicha medida conforme a las normas y modalidades previstas en su derecho nacional. El Tribunal de Justicia añade, además, que si el derecho nacional del Estado miembro requerido no prevé ninguna medida coercitiva análoga a la adoptada por el tribunal de marca comunitaria, los tribunales de ese Estado deberán atender al objetivo perseguido por dicha medida recurriendo a las disposiciones pertinentes de su derecho nacional que garanticen de forma equivalente el cumplimiento de la prohibición dictada inicialmente.

3. *Comentario.* Nos encontramos ante una decisión de singular importancia en los supuestos, cada vez más frecuentes, de infracción simultánea o sucesiva de una marca comunitaria en varios Estados miembros de la Unión Europea. El ahorro de esfuerzos y coste que puede suponer para el titular de la marca el ejercicio de la acción judicial ante el tribunal de marca comunitaria más adecuado y su posterior ejecución en otros territorios hará necesario planificar con el máximo cuidado la estrategia a seguir antes de emprender acciones legales contra el infractor. **Carlos Morán Medina**

### **8. Acción acumulada de infracción de marca, nulidad de mala fe y actos de competencia desleal. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria español de 28 de enero de 2011.**

1. *Hechos.* La compañía italiana Candis, S.R.L. (“Candis”) interpone una acción contra su ex-agente, la compañía española Revestimientos Osaka, S.A. (“Osaka”), por infracción de derechos de marca, nulidad de marca solicitada de mala fe y actos de competencia desleal. Además, solicita la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la infracción de su marca anterior y los actos de competencia desleal. El Tribunal desestima íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Osaka y estima parcialmente la impugnación deducida por Candis, revocando parcialmente la sentencia de instancia en lo relativo a la indemnización, cuya cuantía se ve incrementada por la suma a la indemnización derivada de la infracción marcaria de la cuantía correspondiente al ilícito concurrencial.

**ANTICHE  
TERRE  
FIORENTINE**



2. *Pronunciamientos.* La Sentencia estima, en primer lugar, que concurrió mala fe del demandado en el momento de la solicitud de su marca nacional ANTIGUAS TIERRAS FLORENTINAS en tanto que, como ex-agente de la actora, la demandada debía conocer la existencia del registro comunitario de la actora. Además, aprecia que, tratándose de una marca comunitaria, el registro de su traducción al español como marca nacional era totalmente innecesario, lo que

pone de manifiesto que la única intención de Osaka era asegurarse la posibilidad de seguir utilizando el signo en cuestión (utilizado por Candis en España) en caso de ruptura de la relación de colaboración, aprovechándose así de la notoriedad de la marca de la actora.

En segundo lugar, en relación con los actos de competencia desleal, el Tribunal entiende que la demandada llevó a cabo actos de confusión en la medida en que, tras la ruptura de la relación de colaboración, siguió utilizando la forma externa característica de los envases que distribuía para Candis, para comercializar sus propios productos. Este hecho dificulta la comercialización de los productos de la actora en España por la confusión que genera sobre su origen empresarial. Además, el Tribunal entiende que Osaka realizó también actos de denigración al remitir a sus clientes una circular que contenía información falsa en perjuicio de la actora.

Finalmente, el Tribunal estima la petición de indemnización de la actora como consecuencia de los actos de confusión llevados a cabo por la demandada. Entiende el Tribunal que, tratándose de actos ilícitos que afectan a bienes distintos (de un lado, el *ius prohibendi* del titular de la marca y, de otro, el correcto funcionamiento del mercado) y que han tenido lugar mediante actos distintos (por una parte, mediante el uso de una marca anterior y, por otra, mediante la utilización de envases prácticamente idénticos), dicha indemnización no se engloba en la correspondiente a la infracción marcaria. El Tribunal acuerda elevar la indemnización inicial de 44.400,45 Euros, a un total de 66.600,68 Euros.

3. *Comentario.* Esta sentencia pone de manifiesto que las dificultades que normalmente conlleva acreditar la mala fe en el momento de la solicitud son menores cuando entre las partes ha existido un contrato de colaboración. Por otro lado, resulta especialmente relevante la apreciación del Tribunal de Marca Comunitaria entorno a la indemnización. Así, debemos destacar que el Tribunal entiende que, en aquellos casos en que los actos de los que traen causa la infracción de marca y el ilícito concurrencial sean distintos, procederá la indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de ambos comportamientos. **Ana Sanz**

**9. Registro de marca nacional como obstáculo frente a una acción por violación de marca comunitaria. Sentencia de 26 de enero de 2011 del Tribunal de Marca Comunitaria español.**

1. *Hechos.* La sociedad A, S.L. titular de diversos registros de marca comunitaria para el signo ÁREAS, interpone acción por violación contra cierta compañía que había obtenido el registro de una marca española mixta ÁREAS y que venía utilizándolo en el mercado. La acción interesaba la declaración de infracción, la declaración de nulidad de registro de marca española y los correspondientes pronunciamientos de cesación en el uso y de retirada del mercado del material publicitario de la demandada. Interpuesto el correspondiente recurso de apelación, el Tribunal estima parcialmente el recurso revocando la declaración de violación pero manteniendo la nulidad de la marca y la condena de cesación.



2. *Pronunciamientos.* Aunque la sentencia examina ampliamente la cuestión de la confundibilidad entre marcas, al hilo de la acción de nulidad interpuesta contra la marca española del demandado, su interés principal radica en los pronunciamientos relativos a la acción de cesación. El Tribunal rechaza la posibilidad de que pueda estimarse una acción por violación de marca comunitaria cuando el demandado actúa al amparo de un registro de marca española en vigor: incluso en el supuesto de que ese registro de marca sea declarado nulo en el contexto del propio pleito. La razón a que obedece tal decisión es que en el ordenamiento español rige el viejo principio *qui iure suo utitur, neminem laedit*, y que el artículo 34.1 de la Ley de Marcas atribuye al titular del registro el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico mercantil.

Esta negativa del Tribunal a condenar por violación de marca comunitaria cuando el demandado es titular de un registro de marca nacional cuenta con tres importantes salvedades: de un lado, la sentencia reconoce que la única posibilidad de que pueda estimarse la acción de infracción es que la demandada



*“hubiera utilizado un signo que no se correspondiera con el que se registró como marca nacional”*; de otro lado, el Tribunal puntualiza que la desestimación de la declaración de infracción no implica que no puedan producir sus efectos las consecuencias tradicionalmente anejas a la infracción, como es la cesación en el uso de la marca declarada nula. La nulidad se proyecta no sólo hacia el pasado (el registro de la marca nunca fue válido) sino también hacia el futuro (obligación de no uso del signo y retirada de productos del mercado). La sentencia señala que esta cesación se antoja necesaria *“para asegurar la plena efectividad de dicha declaración de nulidad, en tanto habrán de impedir la realización de actos y el mantenimiento de situaciones de hecho que, al no estar ya amparados por título alguno, serían susceptibles de engendrar violación de la marca de la demandante”*. Finalmente la sentencia confirma que en los supuestos de nulidad de registro de marca, sería posible reclamar daños y perjuicios sólo si se invoca y se demuestra la mala fe del titular registral de la marca anulada.

3. *Comentario.* Incide esta sentencia en una línea jurisprudencial trazada por el Tribunal de Marca Comunitaria sobre la imposibilidad de que se declare la violación de una marca comunitaria cuando el demandado es titular de una marca nacional. Nada obsta al respecto que con la acción por violación se ejercite al mismo tiempo el correspondiente pedimento de nulidad. Para el Tribunal el *ius utendi* que se deriva del registro opera como obstáculo frente a la declaración de infracción de la marca comunitaria. Las dudas y reservas que entraña esta corriente han sido sometidas al Tribunal Supremo español, pero no dejan de ser cuestiones de mera técnica jurídica: en la práctica, lo importante es que los pronunciamientos de cesación prevalecen aunque la declaración de infracción sea desestimada. La sentencia llama pues a un especial cuidado a la hora de articular la acción judicial en un caso de esta naturaleza. **Antonio Castán**

#### *Notas*

**DERECHOS DE AUTOR, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN,  
INTERNET****10. Obra fotográfica y derechos de autor. Uso a título de cita por editoras de prensa. Competencia judicial. Sentencia del TJUE de 1 de diciembre de 2011, Painer (C-145/10).**

1. *Hechos.* La Sra, Painer, fotógrafa autónoma, demanda a cinco editoras de prensa, en relación con la publicación en sus diarios y páginas de Internet de ciertas fotografías tomadas por la demandante de una niña de diez años de edad. La utilización de tales fotografías se produjo a raíz del secuestro de la niña en cuestión y para dar cobertura a la orden de búsqueda de las autoridades competentes. El nombre de la autora fue omitido. Algunos de los medios publicaron, además, un retrato-robot de la secuestrada elaborado mediante procedimientos informáticos a partir de las fotografías controvertidas. Las editoras, domiciliadas en Austria y en Alemania, fueron demandadas en Viena, cuyo Tribunal plantea la correspondiente cuestión prejudicial.

2. *Pronunciamientos.* La Sentencia aborda diversas cuestiones de índole procesal y material en torno a la protección de la obra fotográfica por el derecho de autor y a la posibilidad de demandar conjuntamente en un Estado miembro a sociedades domiciliadas en diversos países.

En lo tocante a la competencia judicial, el Tribunal recuerda que cuando hay varios demandados, la posibilidad de demandar ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos (artículo 6.1 del Reglamento 44/2001) obedece a la preocupación de “*reducir al máximo la posibilidad de procedimientos paralelos y evitar así resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente*”. Esta norma, sin embargo, debe ser interpretada restrictivamente, en la medida en que constituye una excepción al principio según el cual las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado. Para determinar si las sentencias son inconciliables, el Tribunal advierte que “*puede ser pertinente el hecho de que los demandados, a los que el titular de un derecho de autor reprocha violaciones sustancialmente idénticas de su derecho, hayan actuado o no de manera independiente*”. Pero el hecho de que las demandas presentadas contra varios demandados por violaciones sustancialmente idénticas de derechos de

autor se basen en *“legislaciones nacionales diferentes, según los Estados miembros”*, no impide que pueda aplicarse dicha excepción si el órgano jurisdiccional nacional aprecia *“que existe un riesgo de que se dicten resoluciones inconciliables si dichas demandas fueran juzgadas por separado”*

En lo que respecta al fondo del asunto, el Tribunal entra en el debate de si las fotografías realistas, especialmente los retratos, gozan de protección por los derechos de autor. La Sentencia recuerda la doctrina según la cual los derechos de autor sólo se aplican a la obra, como una fotografía, cuando *“es original en el sentido de “creación intelectual atribuida a su autor”*. El Tribunal reconoce que el autor de un retrato fotográfico puede *“dejar su «impronta personal» en la obra creada”*. Y concluye: *“un retrato fotográfico puede ser protegido por derechos de autor, en virtud de dicha disposición, siempre que sea una creación intelectual del autor que refleje su personalidad y que se manifieste por las decisiones libres y creativas del mismo al realizarlo, lo cual corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional en cada caso concreto”*.

La sentencia aborda a continuación los diversos límites que habían sido invocados para justificar la utilización de las fotografías sin consentimiento de la autora. En este punto el Tribunal rechaza que la editora pueda *“utilizar por su propia iniciativa una obra protegida por derechos de autor invocando un objetivo de seguridad pública”* y actuando al amparo de la libertad de prensa. En cuanto a la cita, la Sentencia parece mostrarse sorprendida porque ninguna de las partes en el procedimiento cuestiona el hecho de que una obra fotográfica pueda entenderse incluida en su ámbito de aplicación, omitiendo todo pronunciamiento sobre el fundamento de esa hipótesis ni *“si las fotografías controvertidas fueron efectivamente utilizadas con fines de cita”* La cuestión parece contraerse a determinar si la falta de mención del nombre del autor en una fotografía puesta inicialmente a disposición del público por un tercero (las autoridades de seguridad nacional) invalida la aplicación de la cita. Pese a reconocer que la indicación del nombre del autor es una obligación fundamental, la Sentencia concluye que en el supuesto de que en esa utilización inicial lícita no se haya indicado el nombre del autor, la utilización posterior de tales fotografías por la prensa requiere ciertamente, la indicación de la fuente *“pero no necesariamente del nombre del autor”*. Para el Tribunal *“no corresponde a la prensa averiguar las razones de semejante omisión, le resulta imposible, en tal situación,*

*identificar o indicar el nombre del autor y, por tanto, debe considerarse que no tiene la obligación fundamental de indicar el nombre del autor”*

3. *Comentario.* La sentencia incide, una vez más, en las tensiones que habitualmente se producen entre la propiedad intelectual y otros intereses dignos también de consideración. En esta ocasión, los derechos de una fotógrafa se enfrentan al interés que presenta para los medios de comunicación la difusión de la fotografía de una niña secuestrada y que está siendo buscada por las autoridades pertinentes. El Tribunal parece dar una cal y otra de arena: reconoce la condición de obra intelectual a un retrato fotográfico, siempre que concurren ciertas circunstancias, pero justifica de algún modo su utilización por las editoras sin hacer referencia al nombre de la autora. En lo tocante a la competencia judicial, la Sentencia deja *entreabierto* la puerta a la posibilidad de demandar ante los Tribunales de un Estado a demandados domiciliados en varios Estados miembros por un mismo ilícito intelectual. **Antonio Castán**

#### **11. Los proveedores de acceso a Internet no están obligados a supervisar los datos transmitidos por sus redes. Programas P2P. Sentencia del TJUE de 24 de noviembre de 2011, Scarlet (C-70/10).**

1. *Hechos.* El tribunal de première instance de Bruxelles, a petición de la SABAM (sociedad belga de autores, compositores y editores) ordenó a SCARLET EXTENDED S.A. (proveedor de acceso a Internet) que pudiese fin a las infracciones de derechos de autor cometidas por sus clientes, impidiendo o bloqueando cualquier forma de envío o recepción de archivos P2P que reprodujesen obras no autorizadas. SCARLET recurrió dicha resolución ante la cour d'appel de Bruxelles alegando no sólo la imposibilidad de dar cumplimiento al citado requerimiento, sino también poniendo de manifiesto que dicha exigencia no era conforme con las disposiciones comunitarias en materia de derechos de autor y de servicios de la sociedad de la información. La cour d'appel de Bruxelles suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales orientadas a conocer si el establecimiento de un mecanismo de filtrado y bloqueo de las comunicaciones electrónicas para evitar los intercambios P2P que vulneren los derechos de autor es conforme con el Derecho de la Unión.

2. *Pronunciamientos.* El Tribunal de Justicia recuerda, en primer término, que los órganos jurisdiccionales nacionales deben adoptar cuantas medidas resulten necesarias para poner término a las lesiones y evitar que se produzcan nuevas vulneraciones. Ahora bien, tales medidas deben respetar la limitación prevista en el art. 15.1 de la Directiva sobre el comercio electrónico, que prohíbe a las autoridades nacionales la adopción de medidas que obliguen a los proveedores de acceso a Internet a proceder a una supervisión general de los datos que transmita en su red, incluidas las de “*supervisión activa [...] con el fin de evitar cualquier futura lesión de los derechos de propiedad intelectual*”.

Entiende el Tribunal, citando la sentencia dictada en el caso C-324/09 L’Oreal, que esta obligación de supervisión general no solo no sería equitativa ni proporcionada -como prevé la Directiva 2004/48 relativa al respeto a los derechos de propiedad intelectual-, sino que podría resultar excesivamente gravosa. Añade la sentencia que un requerimiento judicial por el que se obligara a un proveedor de acceso a Internet a establecer un sistema de filtrado no “*respetaría el requisito de garantizar el justo equilibrio entre, por un lado, el derecho de propiedad intelectual (que ampara a los titulares de derechos de autor) y, por otro, la libertad de empresa, el derecho de protección de datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones*” (derechos que abrigan a los operadores y a los usuarios finales, respectivamente).

3. *Comentario.* La sentencia –cuya doctrina ha sido confirmada en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia 16 de febrero de 2012 en el asunto Netlog, C-360/10- pone de manifiesto que no son lícitas ni ajustadas al Derecho de la Unión aquellas medidas de *gran alcance* que, dirigidas contra un proveedor de acceso a Internet con el fin de combatir las infracciones de derechos de autor, consistan en la supervisión activa, con carácter preventivo, a sus expensas y sin limitación en el tiempo, del tráfico de todos sus clientes y usuarios. La pregunta que subyace ahora es doble: de un lado, si cabe la posibilidad de adoptar otras medidas de menor alcance contra estos operadores y, de otro, si todas las regulaciones e iniciativas europeas tendentes a combatir las vulneraciones de los derechos de autor en Internet respetan estas *reglas del juego*. **Luis Baz**

**12. Lesión de los derechos de la personalidad. Competencia judicial en caso de publicación en Internet. Sentencia del TJUE (Gran Sala) de 25 de octubre de 2011, eDate Advertising (C509/09 y C-161/10).**

1. *Hechos.* El Tribunal acumula dos peticiones de decisión prejudicial sobre casos idénticos: La publicación de determinadas noticias en diarios digitales, con difusión en todo el territorio de la Unión. Los demandantes plantean sendas reclamaciones judiciales por infracción de derechos de la personalidad ante los tribunales de su domicilio y no ante los del domicilio de la publicación digital, lo cual es discutido por los demandados.

2. *Pronunciamientos.* El Tribunal, al interpretar el artículo 5 n° 3 del Reglamento CE 44/2001 y en concreto la expresión “*lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso*” acude en primer lugar a jurisprudencia consolidada según la cual, la regla de competencia especial del artículo 5.3 se basa en la existencia de una conexión particularmente estrecha entre la controversia y el órgano jurisdiccional del lugar en que se ha producido el hecho dañoso, lo cual justificaría la competencia de dicho órgano jurisdiccional por razones de buena administración de justicia y sustanciación adecuada del proceso.

Apoyándose en la sentencia de 7 de marzo de 1995, caso Shevill, C-68/93, se nos indica que la expresión “*lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso*” se refiere al mismo tiempo al lugar del hecho causal y al lugar donde se ha producido el daño. Cuando nos encontramos ante una publicación difamatoria, difundida en varios Estados, la citada sentencia Shevill nos indica que la víctima puede dirigir su acción ante los Tribunales del establecimiento del emisor para reclamar la reparación de la integridad de los daños, o bien dirigirse a los órganos jurisdiccionales de cada uno de los Estados donde se produzca la difusión, si bien para reclamar únicamente los daños causados en el Estado del órgano jurisdiccional al que se haya acudido.

El Tribunal reinterpretó la anterior doctrina indicando que por la gran difusión de los contenidos publicados en Internet es muy difícil cuantificar la difusión con certeza y fiabilidad y evaluar el daño exclusivamente causado en un Estado miembro. También se indica que las dificultades de aplicación en el contexto de Internet del citado criterio del lugar donde se ha producido el daño contrasta con

la gravedad de la lesión, que puede alcanzar una intensidad mayor que la que se produce en el caso de publicaciones tradicionales.

Se adopta entonces por el Tribunal el criterio de conexión a las publicaciones en Internet, indicándose que la víctima puede acudir sin duda a un solo fuero para reclamar la totalidad de ese daño. Sin embargo, ampliando el criterio del fuero único, considera que habida cuenta de que la repercusión de un contenido publicado en Internet sobre los derechos de la personalidad de una persona puede ser apreciada mejor por el órgano jurisdiccional del lugar en el que la supuesta víctima tiene su centro de intereses, la atribución de competencia a dicho órgano jurisdiccional corresponde al objeto de una buena administración de justicia. Se considera que la competencia del Tribunal donde la víctima tiene su centro de intereses es conforme con el objetivo de previsibilidad de las normas de competencia, ya que el emisor de un contenido lesivo puede conocer los centros de interés de las personas que son objeto de dicho contenido. Por otro lado, y manteniendo el criterio consagrado en la sentencia Shevill y otras, se ratifica el criterio de competencia de los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro, para contenidos publicados en Internet que sean accesibles en dicho Estado miembro pero limitándose en este caso la reclamación al daño causado en dicho Estado miembro.

En cuanto a la interpretación de la Directiva 2000/31/CE, la sentencia parte de la base de que el objeto de la misma es contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, evitando los obstáculos jurídicos que la disparidad de legislaciones pueden producir y por ende la inseguridad jurídica que de los regímenes nacionales aplicables a estos servicios pudiera producirse. Sin embargo, la Directiva no se propone la armonización de las normas materiales sino que define un “ámbito coordinado” que permite que en principio el prestador del servicio quede sometido al régimen jurídico del Estado en que está establecido. Dentro de dicho régimen jurídico se encuentran las normas de derecho civil, exigiéndose el respeto de dichas normas de derecho material que estén en vigor en dicho Estado de establecimiento del prestador del servicio. La sentencia concluye indicando que la interpretación del artículo 3 de la Directiva ha de tener en cuenta el apartado 4 del artículo 1 según el cual dicha Directiva no establece normas adicionales de derecho internacional privado relativas a los conflictos de leyes.

Teniendo en cuenta lo anterior y que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que la libre circulación de servicios de la sociedad de la información debe estar garantizada, se considera que la misma podría quedar afectada si el prestador de servicios pudiera quedar sujeto a requisitos más estrictos, establecidos por la normativa de países que no son el de su lugar de establecimiento. Por tanto, la Directiva debe ser interpretada en el sentido de que el prestador de servicios de comercio electrónico no está sujeto a requisitos más estrictos que los previstos por el derecho material en vigor en el Estado miembro de establecimiento de dicho prestador.

3. *Comentario.* La sentencia constituye un hito en el tratamiento de las infracciones de derechos de la personalidad producidas a través de Internet. Puede decirse que se encuentra un adecuado equilibrio entre la libre circulación de servicios y el respeto a los derechos de la personalidad. Por un lado se establecen normas de competencia judicial que facilitan al ofendido el ejercicio de la acción inhibitoria y de resarcimiento. A los tradicionales criterios del domicilio del demandado y del lugar donde se produzca el hecho dañoso se añade el del domicilio del centro de intereses del demandante, criterio más ventajoso que el del domicilio. Sin embargo, para preservar la libre circulación de servicios se establece en beneficio del prestador la ventaja que le otorga el hecho de no estar sometido sino a su propia normativa material, lo cual confiere suficiente certidumbre con respecto al régimen jurídico con el que debe contar para la prestación de dichos servicios.

Esta solución equilibrada facilitará el cumplimiento de la normativa sobre derechos de la personalidad aun cuando esta materia no esté armonizada dentro de los estados miembros, garantizando el respeto a los intereses de las partes en liza. **Javier Fernández-Lasquetty**

**13. La prohibición de importación de decodificadores de origen griego en el Reino Unido atenta contra la libre prestación de servicios consagrada en el Tratado de Funcionamiento de la UE y no se justifica por la protección de derechos de propiedad intelectual. Los eventos deportivos no pueden ser considerados como obras. Sentencia del TJUE de 4 de octubre de 2011, Premier League (C-403/08).**

1. *Hechos.* Football Association Premier League (FAPL) es la entidad encargada de la gestión de la liga de fútbol inglesa (Premier League) y titular de



los derechos de difusión televisiva de dicho campeonato. La política de comercialización de estos derechos se basa en la concesión de licencias exclusivas para la retransmisión en directo de los partidos de la Premier con una delimitación territorial determinada (normalmente un Estado miembro).

Determinados establecimientos y ciudadanos británicos importan y utilizan en el Reino Unido tarjetas decodificadoras de origen griego o, lo que es lo mismo, de la compañía griega (Nova) licenciataria en exclusiva de los derechos de retransmisión de la Premier en Grecia. El precio de estas tarjetas es inferior a los ofertados por Sky, compañía licenciataria de los derechos de la Premier en Reino Unido.

FAPL consideró que estos hechos infringían la exclusividad de los derechos de difusión televisiva de los partidos de la Premier, por lo que entabla los procedimientos judiciales ante los tribunales de Reino Unido que desembocan en el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE. Las múltiples cuestiones que la High Court of Justice plantea al TJUE pretendían determinar si las cláusulas de un acuerdo de licencia en exclusiva que prohíbe a los radiodifusores suministrar decodificadores que den acceso a la señal de eventos deportivos cubiertos por la licencia fuera del territorio geográfico al que está limitada son compatibles con el derecho europeo.



2. *Pronunciamentos.* En primer término, el TJUE dispone que la prohibición de importación, venta y uso de decodificadores extranjeros que posibilitan el acceso a emisiones procedentes de otro Estado miembro constituye una restricción a la libre prestación de servicios en el mercado interior. El Tribunal no considera que esta restricción esté justificada por la protección de derechos de propiedad intelectual por dos razones: de un lado, porque los eventos deportivos no reúnen el grado de originalidad necesario para que puedan ser considerados como obras, aunque sí reconoce que las retransmisiones de estos partidos sí pueden incluir obras protegidas como los himnos o secuencias pregrabadas. Y de

otro, porque aún existiendo un derecho de propiedad intelectual merecedor de protección, la prohibición de uso de decodificadores procedentes de otro estado miembro para preservar la exclusividad territorial de las licencias iría más allá de lo necesario para garantizar una remuneración adecuada para los titulares de los derechos en cuestión.

En segundo lugar, la Sentencia expone los motivos por los que las cláusulas de una licencia exclusiva celebrada entre el titular del derecho y una entidad de radiodifusión que imponen a este último la obligación de no suministrar decodificadores que den acceso a la emisión objeto de la licencia fuera del territorio cubierto por esta constituyen restricciones a la libre competencia prohibidas por el Tratado de Funcionamiento de la UE.

En definitiva, el TJUE considera que la prohibición de importación de decodificadores de origen griego en el Reino Unido atenta contra la libre prestación de servicios consagrada en el Tratado de Funcionamiento de la UE y no se justifica por la protección de derechos de propiedad intelectual.

3. *Conclusión.* Como viene siendo habitual en los últimos tiempos, la Sentencia “Premier League” siembra de incertidumbre el futuro de los titulares de derechos de propiedad intelectual en casos similares al presente, habida cuenta su ambigüedad en lo que respecta a las consecuencias que de ella se puedan derivar. De un lado, el Tribunal reconoce expresamente la legalidad de la concesión de licencias exclusivas limitadas geográficamente a un Estado y tampoco cuestiona la posibilidad de limitar estas licencias a cuestiones lingüísticas. Y de otro, la Sentencia niega la posibilidad de imponer protección territorial absoluta frente al visionado de carácter privado en otros Estados miembros, aunque sí reconoce la necesidad de que la difusión pública de tales emisiones cuente con la autorización del titular. **Francisco Marín**

#### **14. El deudor de la compensación equitativa por copia privada y su percepción en el caso de ventas realizadas por Internet. Sentencia del TJUE de 16 de junio de 2011, Stichting (C-462/09).**

1. *Hechos.* Los Países Bajos introdujeron en su Derecho nacional la excepción de copia para uso privado, señalando que el pago incumbe al fabricante o al importador del soporte de reproducción.

Opus Supplies Deutschland GmbH (OPUS) es una sociedad alemana que comercializa por Internet –sobre todo a través de páginas neerlandesas- soportes de reproducción vírgenes. Los bienes son enviados a los Países Bajos desde Alemania. Stichting de Thuiskopie, organismo neerlandés encargado de recaudar la compensación equitativa por copia privada, demandó a OPUS ante los tribunales neerlandeses por impago de la misma. Tanto en primera como en segunda instancia los tribunales acogieron el argumento de OPUS según el cual son los compradores neerlandeses, los consumidores individuales, quienes deben ser calificados de importadores y, por tanto, deudores del canon.

El tribunal de casación de los Países Bajos plantea ante el Tribunal de Justicia, como cuestión prejudicial, si la solución dada al litigio por los tribunales inferiores es acorde con la Directiva 2001/29, toda vez que equivale a admitir que en la práctica el canon es irrecuperable, dado que el comprador es difícilmente identificable.

2. *Pronunciamientos.* El Tribunal de Justicia de la Unión Europea recuerda que la Directiva no regula explícitamente la cuestión de quién debe pagar dicha compensación, por lo que los Estados miembros gozan de un amplio margen de apreciación, si bien deben garantizar –como ya ponía de manifiesto la sentencia Padawan- un “justo equilibrio” entre los beneficiarios de la compensación equitativa y los usuarios de las prestaciones protegidas.

En el primero de los pronunciamientos el Tribunal considera que aunque debe ser considerado como deudor de la compensación el usuario final –por ser quien realiza a título privado la reproducción de una obra protegida-, los Estados miembros, ante las dificultades de identificación de estos usuarios privados, tienen la facultad de establecer un “*canon por copia privada*” que grave a quienes ponen a disposición del usuario final los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, siempre que estos “*tengan la posibilidad de repercutir el importe de dicho canon en el precio de puesta a disposición abonado por el usuario final*”.

En un segundo pronunciamiento el Tribunal se refiere a cuál es la situación en el caso de ventas realizadas a distancia cuando el comprador y el vendedor están domiciliados en Estados miembros diferentes. Partiendo el Tribunal de la presunción de que el perjuicio al titular de los derechos se produce en el territorio

del Estado miembro en el que residen los usuarios finales, concluye que si en ese Estado miembro se ha introducido la excepción de copia privada, se debe garantizar –con independencia del Estado miembro de residencia del vendedor profesional- la efectiva percepción de la compensación equitativa, debiendo realizar los tribunales de ese Estado miembro una interpretación de su derecho nacional conforme a esa obligación de resultado.

3. *Comentario.* La sentencia reitera los postulados de la sentencia Padawan y confirma que el régimen de la compensación es aplicable también a las ventas de soportes y equipos gravados realizadas por Internet. Incorpora la sentencia, sin embargo, un matiz adicional: que la remuneración por copia privada no puede exigirse a las empresas que ponen a disposición los productos gravados cuando estas no tengan la posibilidad de repercutir el importe en el precio de venta. La delimitación de los casos y situaciones en que no es posible repercutir el canon no será tarea fácil. Los tribunales nacionales tendrán la última palabra. **Luis Baz**

#### *Notas*

## PATENTES

**15. Condiciones para la obtención de los certificados complementarios de protección (“CCPs”). Sentencia del TJUE de 24 de noviembre de 2011, Medeva (C-322/10).**

1. *Hechos.* La sociedad Medeva BV (“Medeva”) solicitó a la *Patent Office* inglesa la concesión de cinco solicitudes de CCP para obtener protección adicional para vacunas frente a diversas enfermedades. En apoyo de estas solicitudes Medeva: (i) invocó una patente europea para un procedimiento de fabricación de una vacuna contra la tos ferina consistente en la combinación de dos principios activos: la pertactina y la hemaglutinina filamentosa; y (ii) presentó AC expedidas por las autoridades de distintos Estados miembros para diversos medicamentos que incluían en su composición estos dos principios activos junto a otros principios activos adicionales. La *Patent Office* primero, y la *Patents Court* después, denegaron la concesión de los CCP interesados por entender: (i) que los principios activos mencionados en las solicitudes de CCP eran más numerosos que los que figuraban en el texto de las reivindicaciones de la patente base, y (ii) que, en uno de los casos, las AC presentadas en apoyo de las solicitudes de los CCP correspondían a medicamentos que además de los principios activos mencionados en dichas solicitudes incluían otros componentes diferentes. El Tribunal de Apelación inglés decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación de las letras a) y b) del Reglamento CE nº 469/2009.

2. *Pronunciamientos.* El TJUE examina en primer lugar si la letra a) del art. 3 del Reglamento comunitario autoriza la expedición de un CCP cuando no exista correspondencia entre los principios activos que son objeto de la solicitud de CCP y los principios activos mencionados en el texto de las reivindicaciones de la patente base. La respuesta del Tribunal es inequívoca: no puede concederse un CCP para principios activos que no se *mencionen* en el texto de las reivindicaciones de la patente base. El Tribunal agrega que si la patente reivindica una composición de dos principios activos pero no incluye ninguna reivindicación de esos principios individualmente, no podrá expedirse un CCP basado en dicha patente para esos principios aisladamente. En segundo lugar, el TJUE analiza si la letra b) del art. 3 del Reglamento comunitario se opone a que pueda expedirse un CCP cuando el medicamento objeto de la AC incluya los

principios activos *mencionados* en la patente base junto a otros principios activos adicionales. La respuesta del Tribunal es también clara: puede concederse un CCP para proteger un principio activo o una combinación de principios activos que se comercialicen en un medicamento junto a otro u otros principios activos diferentes. Sin embargo, el Tribunal recuerda que con arreglo a la letra c) del art. 3 del Reglamento, por cada patente base sólo se podrá expedir un CCP.

3. *Comentarios.* La sentencia del TJUE es de enorme interés porque clarifica una norma controvertida que ha sido aplicada e interpretada de forma heterogénea por las Oficinas de Patentes y Marcas de los distintos Estados Miembros. Hay que destacar dos aspectos: Primero, el Tribunal propone una interpretación semántica, lógica y sistemática de la letra a) del art. 3 del Reglamento comunitario en contraposición con el criterio más incierto del *efecto protector de la patente base* propuesto por el Reino Unido y Medeva. Aunque no ofrece dudas que esta pauta interpretativa produce certeza y seguridad jurídica, no está claro cómo habrá de interpretarse la exigencia del Tribunal de que los principios activos *se mencionen* en el texto de las reivindicaciones de la patente base. En particular, si la *mención* en la patente base de un tipo o categoría genérica de principio activo cubrirá el compuesto concreto incluido en el medicamento o si será preciso que dicho compuesto figure mencionado de forma explícita en la reivindicación de la patente.

Y segundo, el Tribunal se decanta por una interpretación flexible de la noción de producto en el sentido de la letra b) del art. 3 de Reglamento. Al adoptar esta tesis, el Tribunal respalda la práctica de la industria farmacéutica innovadora de comercializar los medicamentos en combinaciones multiterapéuticas y como vacunas polivalentes haciéndose eco, de este modo, de la realidad de mercado.

**Enrique Armijo Chávarri**

## **16. Decisión G2/10, de 30 agosto 2011, de la Cámara Ampliada de Recursos (“Enlarged Board of Appeal” o “EBA”) de la Oficina Europea de Patentes.**

1. *Hechos.* La presente decisión se refiere a la posibilidad, en la práctica ante la Oficina Europea de Patentes, de excluir una parte del contenido de una reivindicación mediante un “*disclaimer*” o exclusión parcial del contenido de la misma, para salvar una anticipación parcial de la reivindicación a causa de la

técnica anterior o algún otro motivo de patentabilidad. Históricamente, desde los comienzos de la EPO con la Decisión T4/80, se consideró jurisprudencia consolidada que, si determinada materia estaba incluida en la descripción de la solicitud como una realización de la invención, era posible excluirla del alcance de protección. Con posterioridad, en la Decisión G 1/03, el EBA se pronunció sobre la posibilidad de excluir de una reivindicación materia no descrita en la solicitud tal como se presentó (las denominadas “exclusiones no descritas” o “*undisclosed disclaimers*”), decidiendo que ello era posible, si bien en unas condiciones muy estrictas. A raíz de esta decisión, en algunas resoluciones subsiguientes las Cámaras Técnicas de Recursos han emitido decisiones contradictorias sobre la cuestión de si son admisibles o no los *disclaimers* cuando la materia que se desea excluir ha sido descrita positivamente en la solicitud como una realización de la invención. Esta decisión de la EBA viene a resolver esta cuestión.

2. *Pronunciamientos.* La Decisión comienza por analizar si en esta situación sería de aplicación lo dispuesto en la Decisión G 1/03, llegando a la conclusión de que no, puesto que la decisión mencionada claramente se debía circunscribir a los *undisclosed disclaimers*, y éste no es el caso. A continuación, la Decisión sigue analizando si es admisible un *disclaimer* por el simple hecho de que la materia contenida en él había sido presentada en la descripción como una realización de la invención, llegando a la conclusión de que ello no es motivo *per se* para inadmitir el *disclaimer*, puesto que el solicitante es muy libre de elegir dejar determinadas realizaciones de la invención fuera del alcance de la reivindicación. Finalmente, la Decisión pasa a resolver sobre la admisibilidad de este tipo de *disclaimers*, decidiendo que lo que es preciso determinar es si la materia que queda en la reivindicación, una vez excluido el *disclaimer*, está descrita –ya sea implícita o explícitamente– de una manera directa y no ambigua en la solicitud tal como se presentó. Si lo está, el *disclaimer* es admisible; si no, no lo es.

3. *Comentario.* Si bien la orientación que aporta esta Decisión para futuros casos ante la EPO no es absolutamente clara y definitiva, sin embargo despeja bastante la cuestión, aunque es preciso analizar la situación caso por caso. Así, por ejemplo, y en líneas generales, de acuerdo con esta Decisión en principio no debería haber problema para excluir del alcance de la reivindicación una realización concreta de la invención o un grupo pequeño de ellas, puesto que lo

que quede en la reivindicación seguirán siendo posiblemente otras realizaciones de la invención que se puedan considerar descritas, ya sea implícita o explícitamente, de una manera directa y no ambigua en la solicitud tal como se presentó. Sin embargo, si la materia que se desea excluir de la reivindicación es tan amplia como para que lo que quede en la reivindicación se pueda considerar una selección sobre la invención original, y por tanto una selección que tuviera novedad sobre la misma, o bien se crearan generalizaciones intermedias no descritas de manera directa y no ambigua en la solicitud tal como se presentó, entonces tal *disclaimer* posiblemente no será admitido por la EPO. **Francisco Javier Sáez**

### **17. Patente europea, reivindicaciones de producto, infracción por equivalencia y ADPIC. Sentencia del Tribunal Supremo español de 10 de mayo de 2011.**

1. *Hechos.* Ciertos laboratorios españoles de medicamentos genéricos, interponen una acción de nulidad de registro y de jactancia contra la parte nacional de la patente europea de Eli Lilly & Co. Ltd relativa a la olanzapina. El litigio se refiere a una patente farmacéutica que había sido solicitada para España, incluyendo una reivindicación de producto, con anterioridad al 7 de octubre de 1992, fecha de vencimiento de la *reserva* española frente al Convenio de la patente europea (CPE). La acción sostenía que la patente en cuestión, en la medida en que comprendía una reivindicación de producto, debía considerarse parcialmente nula. De otro lado, los demandantes pretendían la declaración de no infracción de las reivindicaciones de procedimiento de la patente en relación con un método de fabricación de la olanzapina en el que la reacción se producía en dos pasos en lugar de en uno. El Tribunal Supremo rechaza el recurso de casación y confirma la sentencia de instancia que había desestimado tanto la acción de nulidad como la de jactancia.

2. *Pronunciamientos.* La Sentencia comienza por analizar la acción de jactancia abordando la distinción entre infracción literal e infracción por equivalencia. El Tribunal recuerda que desde el Protocolo 2000 de interpretación del CPE la doctrina de la equivalencia para juzgar la infracción de patentes es una realidad incuestionable. A estos efectos la sentencia confirma el test aplicado en instancia para la verificación de la equivalencia, partiendo de tres preguntas: si el método del infractor altera el funcionamiento del procedimiento patentado; si



el método supone actividad inventiva; y si el método no había sido expresamente excluido del ámbito de la patente por el solicitante de la misma. Para el tribunal la adición del grupo metililo, en uno o en dos pasos, no dejan de ser variantes equivalentes del mismo procedimiento patentado. La sentencia, además, examina la *prosecution history stoppel*, pero señala que el solicitante de la patente no había renunciado expresa o inequívocamente a ese otro procedimiento en la patente.

En cuanto a la cuestión de la validez, el Tribunal admite que la patente controvertida no podía surtir efecto en España por haber sido solicitada estando en vigor en nuestro país la célebre *reserva*. Sin embargo, la Sentencia advierte que esta situación cambió por completo con la firma en 1994 del Tratado OMC y el Acuerdo ADPIC. De un lado el artículo 27.1 declara como patentables, bajo el principio de no discriminación, toda invención "sea de producto o de procedimiento"; y de otro, el artículo 70.2 dispone que el Acuerdo genera obligaciones relativas a "toda la materia existente" en la fecha de aplicación del ADPIC y que esté protegida en un Estado en dicha fecha. A juicio del Tribunal esta norma constituye una excepción a la regla general de irretroactividad del ADPIC. La sentencia acoge las conclusiones sentadas por el Órgano de Apelación de la OMC en la decisión de 18 de septiembre de 2000 en la disputa entre Canadá y Estados Unidos y admite que la "materia existente" del artículo 70.2.ADPIC se refiere a invenciones que estaban protegidas mediante patentes y que no habían dejado de existir al tiempo de aplicación del ADPIC. La patente de la olanzapina, pese a haber sido solicitada antes del 7 de octubre de 1992 con una reivindicación de producto, es válida por aplicación directa del ADPIC.

3. *Comentario.* Pocos casos, en el derecho de patentes, han despertado tanta expectación como el enfrentamiento entre la industria innovadora y los laboratorios genéricos a propósito de la retroactividad del ADPIC a patentes sobre productos farmacéuticos. Esta controversia ha dado lugar a un rosario de pleitos civiles y contencioso-administrativos que ha tenido en solfa a la industria farmacéutica española durante años. La sentencia del Tribunal Supremo, sin acabar con todas las incógnitas e incertidumbres que se suscitan en la materia, constituye sin duda un punto y aparte que debería contribuir a devolver al sector la necesaria estabilidad. Otra cosa es que debido a los intereses en juego, las ondas expansivas del conflicto sigan todavía expandiéndose durante algún tiempo más. Por si esto no fuese bastante, la Sentencia examina por primera vez,

desde una perspectiva analítica, la doctrina de los equivalentes, lo que la convierte en un precedente de primer orden para la defensa futura de las patentes europeas en España. **Antonio Castán**

**18. Modificación de reivindicaciones de patente europea en el contexto de un procedimiento judicial. Artículo 138.3 del Convenio sobre la Patente Europea. Auto del Juzgado de lo Mercantil N° 1 de Granada de 6 de julio de 2011.**

1. *Hechos.* Los titulares de dos patentes europeas, que protegen combinaciones de ciertas sustancias farmacéuticas, presentaron una demanda por infracción contra una compañía farmacéutica, que había obtenido una autorización de comercialización de un medicamento genérico. Con el fin de superar las objeciones planteadas en la reconvención de contrario, las demandantes presentaron, en el seno del procedimiento español, dos juegos nuevos de reivindicaciones, por los que se limitó el alcance de protección de las patentes. Todo ello al amparo de la nueva redacción del artículo 138.3 del Convenio de la Patente Europea (EPC) que entró en vigor en España a finales del 2007 y que introdujo la figura de la limitación al ordenamiento español.

2. *Pronunciamientos.* El Auto establece en primer lugar que el EPC, como tratado internacional, es directamente aplicable en España, citando la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2011, que resuelve de igual modo sobre la aplicación directa del ADPIC - véase la reseña n° 17 del presente. A mayor abundamiento, en la nueva redacción del artículo 138.3 EPC se elimina el inciso “si la legislación nacional lo permite”.

El derecho de limitar la patente de este modo compete exclusivamente al titular y no a los licenciarios. No sólo es admisible la limitación a instancia del titular, sino también de oficio conforme al apartado 2º del artículo 138 EPC, que permite al tribunal modificar y limitar las reivindicaciones en el supuesto de una nulidad parcial, con independencia de que el titular haya optado o no por la limitación.

Debido a que la limitación tiene efecto retroactivo conforme al artículo 68 EPC, se produce una mutación del objeto del proceso, ya que las cuestiones de infracción y de validez deben estudiarse entonces sobre la base del texto modificado. La modificación del texto podrá inscribirse y publicarse por la

OEPM mediante el envío de un mandamiento judicial conforme al artículo 50 del Reglamento de Patentes.

El auto considera las dificultades procesales que entraña el hecho de que las demandantes hubieran planteado la limitación en un momento tardío del proceso, en que ya había precluido toda posibilidad ordinaria de alegación conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicha limitación podría chocar además contra el principio de *perpetuatio iurisdictionis* (el deber del juez de juzgar los hechos tal y como se encontraban en el momento de la presentación de la demanda) y contra la prohibición de *mutatio libelli* (cambio del objeto del pleito). Sin embargo el Juzgado concluye que debe permitirse a la vista de que el artículo 138.3 EPC no limita temporalmente esta posibilidad de defensa.

Para salvaguardar el derecho de defensa de la demandada, se le concede un nuevo plazo de 20 días para modificar sus alegaciones sobre las cuestiones de la infracción y de la validez. Se ordena además la celebración de una nueva Audiencia Previa con el fin de poder proponer la prueba correspondiente.

La aceptación de la limitación conforme al apartado 3 del artículo 138 EPC entrañaría en cualquier caso la declaración por la sentencia definitiva de la nulidad parcial de las reivindicaciones originales conforme al apartado 2 del mismo artículo.

3. *Comentarios.* Este Auto supone el primer pronunciamiento judicial sobre la figura de la limitación de la patente, tan desconocida para el ordenamiento jurídico español. En ello se encuentra una solución práctica y razonable dentro de las muchas dificultades que la ausencia de una regulación más detallada a nivel nacional provoca. Un planteamiento alternativo habría sido la posibilidad de suspender el procedimiento judicial para permitir la presentación de la solicitud de limitación ante la propia EPO en virtud del artículo 105a EPC, solución que tiene sin embargo difícil cabida en el derecho procesal español, que condiciona la prejudicialidad administrativa a un consenso entre las partes conforme al artículo 42.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se reconoce acertadamente que la limitación supone una transformación del objeto del pleito, que debe conducir a lo que es en efecto la repetición de los tramos de la contestación a la demanda, de la reconvención y de la audiencia

previa. Se encuentra además un punto de equilibrio adecuado entre los principios básicos del derecho procesal nacional y la necesidad de dar eficacia a un tratado internacional.

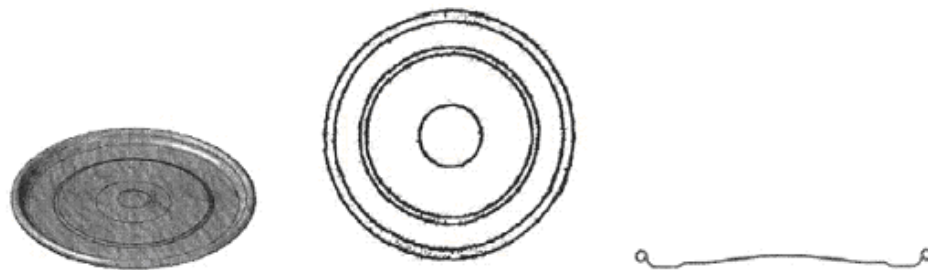
El Auto no da respuesta a todas las dificultades que pueden surgir en torno a la figura de la limitación. En el ordenamiento español es posible ejercitar la acción de nulidad contra una patente europea que se encuentra aún en el periodo de oposición ante la EPO, lo que puede dar lugar a dos pronunciamientos contradictorios sobre la cuestión de validez de la misma patente. Conforme al razonamiento expresado en este Auto sería entonces también lícito solicitar una limitación en el procedimiento judicial español durante el mismo periodo, a pesar de la prohibición que contiene el segundo apartado del artículo 105a EPC para los procedimientos ante la EPO. La solución en ambos casos sería la incorporación al derecho español de la prohibición de la acción de nulidad que contiene el artículo 81.2 de la ley alemana de patentes, cuando todavía sea posible la apertura del torcimiento de oposición, o cuando ya se encuentre pendiente, máxime si se tiene en cuenta que el demandado tiene la posibilidad de personarse en el mismo al amparo del artículo 105.1.a EPC. **Colm Ahern**

#### *Notas*

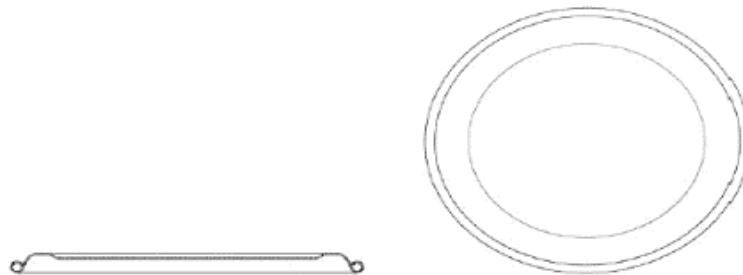
## DISEÑOS

**19. Conflicto entre dibujos o modelos comunitarios. Sentencia del TJUE de 20 de octubre de 2011, Pepsico (C-281/10).**

1. *Hechos.* La sociedad americana Pepsico Inc. (“Pepsico”), era titular de un dibujo comunitario para “*artículos promocionales para juegos*” que reivindicaba la siguiente representación:



La sociedad española Grupo Promer Mon Graphic, S.A. (“Grupo Promer”) presentó una acción de nulidad frente al anterior dibujo basada en el siguiente dibujo comunitario para “*chapa metálica para juegos*”:



La acción se basó en la mala fe de Pepsico; la falta de novedad del dibujo impugnado y la infracción del art. 25, apdo. 1, letra d) del Reglamento CE nº 6/2002. La OAMI desestimó la acción del Grupo Promer. La sociedad española recurrió ante el Tribunal General de Luxemburgo (“TG”) y éste revocó la resolución de la OAMI y acogió el tercer motivo del recurso interpuesto. El TG consideró que los dos diseños en conflicto presentaban semejanzas respecto a las cuales existía *libertad del autor* (forma circular central, borde sobrealzado,

proporciones) que los hacía incompatibles. Pepsico (apoyado por la OAMI) recurrió entonces ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) y éste desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia.

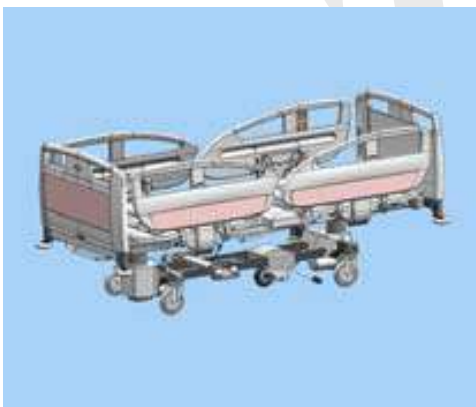
2. *Pronunciamientos.* El recurso de casación de Pepsico se articuló en torno a un único motivo basado en la infracción del art. 25, apdo. 1, letra d) del Reglamento CE nº 6/2002. El motivo se dividió en cinco subapartados:

En el primer apartado, Pepsico argumentó que las tres semejanzas señaladas por el TG entre los diseños en pugna venían impuestas por distintas funciones de los productos objeto de consideración (*pogs*, *rappers* o tazos) y, por tanto, eran comunes a esta categoría de productos. El TJUE rechaza este alegato por entender que el mismo enlaza con una apreciación fáctica efectuada por el TG que escapa al control casacional. En el segundo apartado, Pepsico sostuvo que el TG aplicó criterios atinentes al Derecho de marcas al negar que los modelos enfrentados produjeran una impresión general distinta en el *usuario informado*. El TJUE rechaza este alegato señalando que el concepto de *usuario informado* utilizado en Derecho de diseños es o sería un concepto intermedio entre el del consumidor medio (aplicable en Derecho de marcas) y el experto en el sector (con amplias competencias técnicas). El Tribunal agrega que aún cuando lo habitual será que dicho *usuario* compare directamente los dibujos enfrentados, no puede excluirse la posibilidad de que el juicio comparativo entre los mismos se base en el recuerdo imperfecto de éstos. En el tercer submotivo, Pepsico argumentó que el TG se excedió en el ejercicio de la función jurisdiccional que le corresponde al amparo del Reglamento comunitario. El TJUE también rechaza este alegato y confirma que el recurso ante el TG es o sería un recurso de plena jurisdicción. En la cuarta parte del motivo, Pepsico sostuvo que el TG cometió un error al basar sus apreciaciones en las muestras reales de los productos presentadas por las partes en lugar de en la impresión general de los dibujos en liza. El TJUE rechaza igualmente este alegato señalando que la comparación entre los productos reales se hizo únicamente a título ilustrativo para confirmar las conclusiones ya alcanzadas. Y finalmente, en la quinta parte del motivo, Pepsico alegó que el TG alteró sustancialmente los hechos presentados por las partes. También este alegato es rechazado por entender que Pepsico no indicó de manera precisa los elementos que a su juicio habrían sido alterados por el TG.

3. *Comentarios.* La sentencia del TJUE es de enorme interés porque aclara cuestiones básicas para determinar el carácter singular del dibujo comunitario *posterior* en su confrontación con dibujos o diseños *anteriores*. En particular, el TJUE delimita con precisión los conceptos de *usuario informado*, el papel jugado por éste en el juicio comparativo de la singularidad y las pautas a tener en cuenta para el examen de esta exigencia. La sentencia, sin embargo, se queda corta porque omite pronunciarse sobre el motivo principal del recurso de Pepsico: la incidencia del grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo en el juicio comparativo entre los dibujos enfrentados. El pretexto de que dicha cuestión es o sería fáctica no resulta convincente. **Enrique Armijo Chávarri**

**20. Adopción de medidas cautelares, sin riesgo de confusión, frente a un diseño registrado de cama hospitalaria. Auto del Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos comunitarios español de 21 de julio de 2011.**

1. *Hechos.* La compañía checa Linet Spol S.R.O, sobre la base de un diseño comunitario registrado, solicita medidas cautelares contra cierta empresa española responsable de la comercialización de una cama de hospital cuya representación gráfica causaba en el usuario informado la misma impresión general. El Tribunal estima el recurso de apelación y ordena la cesación en la comercialización del producto.



2. *Pronunciamientos.* El interés del Auto se ciñe esencialmente al examen que propone del presupuesto del *fumus boni iuris*. Las medidas cautelares habían sido desestimadas en instancia porque, pese a las importantes similitudes que presentaban las dos camas enfrentadas, el Juzgado no apreciaba riesgo de

confusión. El Auto recuerda, por contra, que el diseño industrial “no tiene por objeto evitar la confusión de los consumidores” sino “proteger la innovación formal o la apariencia de los productos haciéndolos más atractivos”. El Tribunal añade: “No estamos ante un signo distintivo cuya función esencial es la de determinar el origen empresarial de un producto o servicio para diferenciarlo de sus competidores, sino ante un derecho de exclusiva sobre la apariencia externa de la totalidad o de una parte de un producto o de su ornamentación con independencia de que los destinatarios de los productos sepan diferenciar el origen empresarial de los productos”.

El Auto recuerda asimismo que el grado de libertad del autor es un elemento a considerar para determinar la posible infracción de un diseño comunitario y que las camas de centros hospitalarios se caracterizan por ciertos componentes propios y comunes. Sin embargo, en el caso juzgado, el diseño registrado se individualizaba por el número, disposición y formas concretas de los paneles extremos, de las barandillas laterales y de las ventanas definidas, elementos coincidentes en la cama infractora más allá de otras diferencias que no eran “tan perceptibles visualmente”.

Por lo demás, el *periculum in mora* es justificado por el Tribunal en el riesgo de que la demandada “sustraiga ilícitamente la cuota de mercado correspondiente a la actora, a quien le causaría perjuicios irreparables”. Para la ejecución de las medidas el Auto fija una fianza de 15.000 Euros, en atención al número bajo de ventas realizadas.

3. *Comentario.* No es frecuente que ante una desestimación en instancia de una solicitud de medidas cautelares, el titular del derecho interponga recurso de apelación. Tiende a prevalecer la idea de que la sentencia en el pleito principal puede tardar menos que la propia sustanciación del recurso. A veces, en cambio, la perseverancia tiene premio. Hay que tener en cuenta que el Auto desestimatorio de las medidas es de 22 de diciembre de 2010 y que apenas seis meses después, la apelación es estimada y las medidas concedidas. No parece, desde luego, un retraso desproporcionado. **Antonio Castán**



**21. Medidas cautelares frente a la importación a España de bolsos imitativos de diseño registrado. Auto del Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos comunitarios español de 5 de abril de 2011.**

1. *Hechos.* Carolina Herrera Ltd formula solicitud de medidas cautelares, al amparo de sus derechos marcas y diseños comunitarios, en relación con la importación a España de 6.300 unidades de bolsos que habían sido previamente incautados por la Aduana de Valencia procedentes de China. Los bolsos estaban ornamentados con ciertos motivos CI para los que el importador había obtenido el registro de un diseño comunitario. El tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto contra el auto de instancia estimatorio de las medidas.



2. *Pronunciamientos.* Como en todo proceso cautelar, la Sentencia examina la concurrencia de los 3 presupuestos exigibles para la adopción de medidas: *periculum in mora*, *fumus boni iuris* y la caución, principal y sustitutoria. A todos les dedica criterios y razonamientos de interés.

En lo que se refiere al *periculum in mora*, el Tribunal rechaza el argumento de la inexistencia de riesgo por ser diversos los canales de comercialización de una y otra parte. La sentencia recuerda que este presupuesto está fundado en el riesgo de daño que recae sobre el actor por la dilación temporal que conlleva el desarrollo del proceso y la necesidad de interrumpir la continuidad activa del daño. Y añade: “*el mantenimiento de la situación denunciada como infractora constituye un status quo intolerable al derecho que aparece, en principio, como infringido*”.

Acerca del *fumus boni iuris* el Tribunal advierte que la titularidad por el demandado sobre un diseño registrado no puede servir de obstáculo frente a las medidas cautelares, no ya por tratarse de un diseño posterior, sino porque podría

considerarse un diseño de cobertura obtenido bajo un régimen de concesión que sólo controla o examina aspectos formales.

Finalmente, la Sentencia confirma la caución de 6.000 Euros para el demandante, desestimando el importe de 30,000 Euros solicitado por el infractor. A estos efectos el Tribunal toma en cuenta no sólo el precio de venta del material incautado sino también *“la solvencia de la actora que garantiza con evidencia, atendido el hecho de la notoriedad de sus signos, la reparación económica en caso de resultar finalmente procedente”*.

Solicitada por el demandado la prestación de una caución sustitutoria para evitar la ejecución de las medidas, el tribunal confirma su rechazo aclarando que la sustitución de una medida cautelar por una cuantía económica no está regulada en la ley con carácter imperativo, *“ya que son dables hipótesis de daños irreparables que constituye uno de los riesgos a prevenir con las medidas cautelares”*.

3. *Comentario.* Es claro que las medidas cautelares constituyen uno de los pilares básicos en la defensa de los derechos de propiedad industrial. La interrupción de la conducta infractora mientras se tramita el pleito principal, habida cuenta la duración de este último, suele convertirse en un objetivo esencial para salvaguardar el derecho. Este Auto tiene importancia por la contundencia con que desautoriza algunos de los argumentos que suelen repetirse frente a solicitudes de medidas cautelares. Destaca, particularmente, por su rechazo a los diseños de *cobertura*. El sistema actual de concesión de los diseños –de mero depósito- puede dar lugar a situaciones de indefensión, cuando son solicitados, precisamente, para burlar derechos ajenos creando una apariencia de legalidad. El Tribunal sale al paso de estas estrategias negando a los diseños valor alguno frente a una solicitud de medidas cautelares. **Antonio Castán**

*Notas*

## PIRATERÍA

**22. Mercancías falsificadas en tránsito. Medidas en frontera. Sentencia del TJUE de 1 de diciembre de 2011, Philips, Nokia (C-446/09 y C-495/09).**

1. *Hechos.* La sentencia trae causa de dos asuntos acumulados ante el Tribunal que parten de análogos presupuestos fácticos. Cargamentos de maquinillas de afeitar procedentes de China y de teléfonos móviles y accesorios procedentes de Hong Kong son detenidos, respectivamente, por las Aduanas de Bélgica y Reino Unido. No consta a las Aduanas que las mercancías se destinen a su venta en el territorio de la Unión, siendo Colombia el país al que se dirigían en el segundo de los casos. La petición de daños y de destrucción de las mercancías efectuada en el primero de los casos y la decisión de la Aduana contraria a la retención en el segundo de los casos da lugar al planteamiento de sendas cuestiones prejudiciales.

2. *Pronunciamientos.* A juicio del Tribunal cuando la mercancía se encuentra en tránsito o depósito aduanero (régimenes suspensivos) no puede considerarse como una puesta a la “venta” de mercancías en la Unión.

Las mercancías incluidas en régimen suspensivo no vulneran derechos de propiedad industrial aplicables en la Unión por el mero hecho de la inclusión en ese régimen. Por lo tanto, no se pueden destruir las mercancías y/o sancionar a los operadores afectados por el mero riesgo de un fraude basado en una ficción jurídica.

La Sentencia reconoce que las mercancías en régimen suspensivo vulneran derechos de propiedad industrial cuando son objeto de un acto comercial dirigidos a los consumidores de la Unión (existencia de venta de mercancías a un cliente en la UE, existencia de una oferta o publicidad a consumidores de la UE o de documentos o correspondencia sobre las mercancías que demuestren que se prevé una desviación de las mismas a los consumidores de la UE).

Las autoridades aduaneras pueden intervenir válidamente cuando disponen de *indicios* según los cuales los operadores implicados, aunque no hayan empezado a dirigir las mercancías a los consumidores de la UE, pueden estar a punto de hacerlo u ocultan sus intenciones comerciales.

Los indicios se producen cuando existen elementos que levanten *sospechas* (en particular, cuando el destino de las mercancías no se haya declarado o no existe información sobre la identidad del fabricante, o se produce una falta de cooperación con las autoridades aduaneras o se descubren documentos que hagan pensar que puede producirse una desviación de los productos a la UE).

El tribunal añade que las sospechas deben desprenderse de las circunstancias particulares del caso, no deben ser generales. Puede ocurrir que mercancías falsas puedan ser conformes a las normas del país de fabricación y de destino. Por tanto, es esencial que no se obstaculice las operaciones comerciales entre dichos países. Eso sí, cuando existan sospechas de vulneración de derechos de propiedad industrial en el tercer Estado de destino, la UE tiene el deber de cooperar con dicho Estado para eliminar las mercancías del comercio internacional (art. 69 ADPIC). Pero la retención de la mercancía por las Aduanas al amparo de los Reglamentos 3295/1994 y 1383/2003, no parece el cauce adecuado.

3. *Comentario.* La persecución en Europa de mercancías falsificadas con destino a países ajenos al territorio de la Unión ha sufrido, con esta Sentencia, un nuevo golpe. El Tribunal incide en mostrarse contrario a la conceptualización como ilícito marcario, a los efectos de la aplicación del Reglamento sobre medidas en frontera, de las mercancías en tránsito o depósito aduanero. Puesto que el Reglamento está llamado a impedir la entrada en el territorio de la Unión de mercancía falsificada procedente de otros países, si el destino de la mercancía no es su venta en este ámbito no hay razón para que se retenga en frontera por las Aduanas. El Tribunal, sin embargo, deja un margen de esperanza a los titulares de derechos: la sospecha de que la mercancía pueda llegar a acceder al territorio de la Unión. Es difícil predecir cuál será la postura que tomarán cada una de las 27 aduanas de la UE en relación al tipo de indicios o pruebas sobre la puesta en el comercio que se exigirá para la retención de las mercancías en tránsito falsificadas. Habrá que estar al ordenamiento nacional de cada país. En el caso de España, con independencia de la postura que adopten nuestras aduanas, parece claro que las mercancías en tránsito se hallan en territorio nacional, quedan dentro de la extensión y límites de la jurisdicción penal española y pueden ser intervenidas y puestas a disposición judicial como cualquier otra pieza de convicción en el procedimiento penal. Algunos precedentes judiciales así lo confirman. **Juan José Caselles**

## INDICACIONES GEOGRÁFICAS

**23. Marca comunitaria, aplicabilidad de la normativa protectora de indicaciones geográficas de bebidas espirituosas protegidas a nivel comunitario frente a marcas registradas antes de su entrada en vigor, aplicabilidad temporal y directa. Sentencia del TJUE de 14 de julio de 2011, Cognac (C-4/10).**

1. *Hechos.* La sociedad finlandesa Gust. Ranin Oy solicitó el registro de dos marcas nacionales finlandesas consistentes en etiquetas para embotellado en la clase 33 que incluían la expresión COGNAC, además de otros términos derivados de su traducción al finlandés. Una fue solicitada para “cognacs” y la otra para “licores conteniendo cognac”.



Tras el registro de ambas marcas, fueron presentadas sendas oposiciones por la organización francesa Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) encargada de la tutela de la Indicación Geográfica COGNAC, registrada como indicación geográfica en la Unión Europea con anterioridad a las solicitudes de registro de las marcas. En uno de los casos la oposición fue estimada, denegándose el registro, y en el otro no. Ambas partes recurrieron contra las decisiones que les fueron desfavorables, siendo desestimado el recurso de los franceses y estimado el de la compañía finlandesa. Como resultado, la concesión de ambos registros de marca fue confirmada. BNIC recurrió ante el Tribunal Superior Administrativo (Korkein hallinto-oikeus). Este plantea algunas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia (TJ).

2. *Pronunciamientos.* El TJ analiza la protección de las indicaciones geográficas comunitarias para bebidas espirituosas y especialmente la

aplicabilidad de la normativa comunitaria actualmente vigente -Reglamento (CE) 110/2008- a marcas que fueron registradas cuando estaba en vigor la anterior -Reglamento (CEE) 1576/89.

También estudia la Directiva de marcas (DM) relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y la causa de denegación y anulación prevista en ella para marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio. A este respecto aclara que la DM 89/104 en vigor en el momento de la presentación de las citadas solicitudes y la posterior y vigente DM 2008/95, que la sustituye, son idénticas en ese aspecto. Finalmente, la sentencia examina la protección de las indicaciones geográficas prevista en los ADPIC.

El TJ valora la aplicabilidad de las regulaciones examinadas desde el punto de vista de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima en relación con su aplicación directa y temporal.

Afirma que, aunque las medidas comunitarias no deben tener eficacia jurídica con anterioridad a su publicación, salvo cuando, excepcionalmente, de sus términos, finalidad o estructura se desprenda claramente que debe atribuírseles tal efecto y se respete debidamente la confianza legítima, el reglamento nº 110/2008 es aplicable a la apreciación de la validez del registro de una marca que contenga una indicación geográfica protegida por dicho Reglamento, aún cuando tal registro se haya realizado con anterioridad a la entrada en vigor del referido Reglamento.

Considera que el uso de una marca que contenga una indicación geográfica o un término correspondiente a esa indicación y su traducción (las indicaciones geográficas protegidas no pueden traducirse ni sobre la etiqueta ni en la presentación de una bebida espirituosa) para bebidas espirituosas que no respeten las especificaciones establecidas para dicha bebida constituye una utilización comercial directa e indebida de una indicación geográfica para productos comparables a la bebida registrada con esa indicación, pero no amparados por ésta. El TJ recuerda la protección de las indicaciones geográficas registradas frente a la evocación, frente a su utilización con deslocalizadores (“tipo”, “como”, “estilo”, etc.) y frente a indicaciones que puedan crear una impresión

errónea sobre el origen de tales bebidas o inducir al consumidor a error en cuanto a su verdadero origen.

También afirma el Tribunal que el Reglamento n 110/2008 debe aplicarse independientemente de las normas mediante las que se transpone en el ordenamiento jurídico nacional la DM.

3. *Comentarios.* Quizá su mayor interés sea haber dejado clara la aplicabilidad del actual reglamento sobre indicaciones geográficas para bebidas espirituosas a marcas registradas antes de su entrada –situación posiblemente generalizable a otros regímenes de productos y sus respectivos reglamentos- y la llamada de atención sobre la prohibición de traducción de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas. Como aspecto criticable, podría citarse la aplicación quizá poco apropiada que hace del concepto jurisprudencial de evocación a casos en los que la expresión COGNAC figura tal cual y que podrían quizá encuadrarse más adecuadamente dentro de otros conceptos de infracción. Ello a pesar de haber explicado el concepto muy correctamente. **Miguel Ángel Medina**

**24. Marca comunitaria, signos utilizados en el tráfico económico de alcance no únicamente local como base de oposición, indicaciones geográficas no registradas a nivel comunitario. Sentencia del TJUE de 29 de marzo de 2011, Bud (C-96/09).**

1. *Hechos.* La compañía estadounidense Anheuser-Busch (en adelante AB) recurre en casación ante el Tribunal de Justicia (TJ) contra la estimación por parte del Tribunal de Primera Instancia (TPI) del recurso interpuesto por la checa Budejovický Budvar (en adelante “Budvar”) contra las resoluciones de la Segunda Sala de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) que habían arrojado como resultado la desestimación total de sus oposiciones contra cuatro solicitudes de marca comunitaria “BUD” (tres mixtas y una denominativa) de AB para servicios y productos muy variados, entre los que se encontraba la cerveza.



El fundamento de las pretensiones de Budvar lo constituían principalmente sus derechos sobre la denominación de origen “bud” en Francia, Italia y Portugal, registrada por el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (ALDO), y como denominación protegida en Austria, con base en un convenio bilateral entre ésta y la ex-República Socialista de Checoslovaquia.

El resultado de la sentencia del TPI fue la estimación de las cuatro oposiciones y la consiguiente denegación de las 4 solicitudes BUD de la sociedad americana.

Las partes discuten sobre la interpretación del artículo 8.4 del reglamento de marca comunitaria (RMC), relativo a la invocabilidad como base de oposiciones comunitarias de signos utilizados en el tráfico económico de alcance no únicamente local y la concreta invocabilidad en el presente caso de los derechos de los checos sobre “bud”.

El Tribunal, a instancia de A-B, revoca la sentencia de instancia en relación con tres errores de Derecho del TPI en la interpretación de dicho artículo, pero desestima el recurso en todo lo demás y devuelve el asunto al Tribunal General (TG) -nombre actual del TPI- para que examine y resuelva sobre el recurso de Budvar ante aquél, realizando una apreciación del valor probatorio de los elementos fácticos una vez tenida en cuenta la corrección de los tres errores señalados por el TJ.

2. *Pronunciamientos.* La sentencia empieza por un estudio del ALDO, el Convenio Bilateral entre la ex-República de Checoslovaquia y la República de Austria y el reglamento de marca comunitaria.

Con base en ellos trata el TJ la cuestión principal alrededor de la cual gira la sentencia: la interpretación de los requisitos para la aplicabilidad del artículo 8.4 RMC y, básicamente, la acreditación del cumplimiento de dichos requisitos en el caso de la invocación de una denominación protegida como denominación de



origen en algunos Estados miembros de la Unión Europea mediante el ALDO y un convenio bilateral internacional relativo a la protección de denominaciones de procedencia.

El TJ corrige, como sigue, tres errores de la sentencia. Primero, señala que, para poder oponerse, el signo invocado debe utilizarse de manera suficientemente significativa en el tráfico económico y poseer un alcance geográfico no únicamente local, y éste uso debe tener lugar en una parte *considerable* del territorio en el que esté protegido, teniéndose en cuenta la duración e intensidad. Segundo, la apreciación del uso debe realizarse separadamente para cada uno de los territorios en los que el derecho invocado esté protegido. Finalmente, el uso debe necesariamente ocurrir antes de la fecha de *presentación* (no de publicación) de la solicitud de marca comunitaria impugnada.

3. *Comentario.* La extensa sentencia (221 apartados) constituye un capítulo más en la larga batalla de las cerveceras AB y Budvar a nivel mundial, que se inició con la marca.

La sentencia del TJ arroja luz sobre algunas dudas interpretativas respecto del artículo 8.4 RMC, si bien habrá que esperar para conocer la resolución sobre el fondo que deberá dictar el TG y que, si atendemos a lo acontecido hasta ahora, es de esperar que sea recurrida por la parte cuyas pretensiones no sean estimadas.

Unos de los aspectos más interesantes del caso será ver cómo se sigue perfilando jurisprudencialmente la protección legal de aquellas *denominaciones de origen* protegidas mediante el ALDO entre Estados Miembros de la Unión Europea, dada la existencia de normativa comunitaria específica reguladora con carácter exhaustivo de las *denominaciones de origen e indicaciones geográficas* para tales productos, y la invocabilidad de aquéllas como base de oposición en el procedimiento de marca comunitaria. **Miguel Ángel Medina**

*Notas*

## PUBLICIDAD Y COMPETENCIA DESLEAL

**25. Actividades de radiodifusión televisiva. Publicidad encubierta. Sentencia del TJUE de 9 de junio de 2011, Alter Channel (C-52/10).**

1. *Hechos.* En la cadena griega de televisión ALTER CHANNEL se emitió un programa en el que a modo de entrevistas y a través de diversas secuencias, la presentadora del programa conversaba con un dentista sobre un tratamiento dental. Durante el programa aparecía la leyenda "LE CAMBIA LA SONRISA" y se iban mostrando pacientes sometidos a este tratamiento del que el dentista afirmaba que suponía una primicia mundial, duraba dos horas y daba también algunas indicaciones de la eficacia del método así como del coste.

El Consejo Nacional de Radiotelevisión Griega, consideró que tal programa constituía un modo de publicidad encubierta e impuso a ALTER CHANNEL una multa de 25.000 €. Interpuesto un recurso de anulación contra esta decisión, el Tribunal griego sometió al Tribunal de Justicia europeo la cuestión relativa a si para considerarse que un programa televisivo tiene propósito publicitario, resulta indispensable que haya un abono de una remuneración, un pago o una contraprestación similar.

2. *Pronunciamiento.* La Directiva 89/552 de 3 de Octubre de 1989 (Modificada por la Directiva 97/36/CE) sobre ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, que más tarde sería reemplazada por la Directiva 2010/13/UE, prohíbe la publicidad encubierta la cual se define como la "presentación verbal o visual de bienes, servicios, nombre, marca o actividades de un productor de mercancías o un prestador de servicios en programas en que tal presentación tenga, de manera intencionada por parte del Organismo de Radiodifusión Televisiva, propósito publicitario y pueda inducir al público a error en cuanto a la naturaleza de dicha presentación. Una presentación se considerará intencionada, en particular, si se hiciera a cambio de una remuneración o de un pago similar".

El concepto de publicidad encubierta no puede ser objeto de una interpretación estricta, según la cual únicamente puede considerarse que tiene intención publicitaria, una presentación si se hace a cambio de una remuneración o un pago

similar. Por el contrario, y aunque es cierto que tal circunstancia constituye un criterio que permite determinar el propósito publicitario de una emisión televisiva, éste no es el único y consustancial al concepto de publicidad encubierta pudiendo existir otros criterios que permiten determinar el carácter intencional de hacer publicidad en un programa. Por tanto, la existencia de una remuneración no es un elemento imprescindible para determinar si existe o no publicidad encubierta.

3. *Comentarios.* La sentencia que nos ocupa viene a resolver una de las cuestiones claves que se plantean a la hora de analizar la publicidad encubierta, a saber: si resulta necesario probar que el medio que difunde la publicidad ha recibido una remuneración por parte del anunciante. La publicidad encubierta surge cuando el público -en este caso receptor de un programa televisivo- no percibe claramente que la comunicación televisiva tiene un propósito publicitario. Para ello se utilizan varias técnicas en donde la realización de programas que tienen un claro propósito publicitario se presentan bajo el formato de un programa de entretenimiento, entrevistas, de actualidad, etc.

El Tribunal de Justicia deja claramente sentado en la sentencia que para que haya publicidad encubierta no es imprescindible que exista o se demuestre que hay el pago de una remuneración por parte del anunciante para la emisión de ese programa. De ahí puede deducirse que el análisis de la publicidad encubierta debe analizarse desde una perspectiva objetiva y teniendo en cuenta la percepción que tiene el receptor de la comunicación televisiva. Se puede afirmar que cuando el público pueda ser inducido a error en cuanto a la naturaleza de esta presentación, no discerniendo claramente si la misma tiene propósito publicitario o representa un programa televisivo, hay que determinar que nos encontramos ante una publicidad encubierta y ello con independencia, de que haya o no remuneración. Debe tenerse en cuenta que la prueba de la existencia de tal remuneración realmente es muy difícil de llevar a la práctica y, si se exigiera este requisito, es indudable que en bastantes ocasiones, estaríamos ante la imposibilidad de prohibir manifestaciones que claramente tienen un propósito publicitario. **Jesús Gómez Montero**

## 26. Prácticas comerciales desleales. Omisiones en publicidad. Sentencia del TJUE de 12 de mayo de 2011, Ving (C-122/10).

1. *Hechos.* La sociedad VING es una agencia de viajes que realiza las prestaciones típicas de estas organizaciones tales como la realización de viajes combinados, venta de billetes en avión y reservas de hotel, etc. Los servicios se prestan a través de Internet, por teléfono y en los puntos de venta de esta empresa.

VING publicó un anuncio en un diario sueco en el que ofertaba viajes con destino a New York, según información que figuraba en el anuncio en grandes caracteres (NEW YORK A PARTIR DE 7820 CORONAS), poniéndose debajo de dicho texto en caracteres más pequeños (vuelos desde Irlanda con British Airways y 2 noches en el Hotel Bedford –precio por persona en habitación doble, incluidas las tasas de aeropuerto. Noche adicional a partir de 1320 coronas. Condiciones válidas para viajes en Septiembre-Diciembre. Número limitado de plazas). El anuncio se completaba disponiéndose en la parte inferior izquierda “Vingflex.se Tél. 0771-995995”.

El defensor del consumidor sueco consideró que este anuncio contenía una omisión engañosa en la medida en que los datos sobre las características principales del viaje, en particular su precio, eran insuficientes o no se incluían. Por eso teniendo en cuenta que el planteamiento de este caso afectaba a la interpretación de la Directiva 2005/29 relativa a las prácticas comerciales desleales, el Tribunal sueco planteó al Tribunal de Justicia diversas cuestiones prejudiciales.

2. *Pronunciamento.* Se define la invitación a comprar –como núcleo definitorio de la existencia de una comunicación comercial- como aquella en que se da una información relativa al producto comercializado y a su precio para que el consumidor pueda tomar una decisión sobre una transacción sin que sea necesario que en la comunicación se incluya también un medio concreto de adquisición del producto. El Tribunal admite como posible que en las comunicaciones comerciales (por ejemplo publicidad) hay un precio de partida (por ejemplo el precio más bajo) y posteriores variantes siempre que el consumidor –a través de, por ejemplo, una presentación escrita o visual del producto- pueda individualizar la existencia de tales variantes. Asimismo, se

confirma que la mera indicación de un precio de partida no puede considerarse “per se” constitutiva de una omisión engañosa. Finalmente, se declara que no es engañosa por omisión una comunicación comercial (por ejemplo, publicidad) que establezca las características esenciales de un producto –siempre que cumpla los mínimos legales- pudiendo completarse la información en el sitio Internet del anunciante.

3. *Comentarios.* La sentencia que comentamos es de vital importancia para conocer –de forma especial- los contornos de la figura de la publicidad engañosa por omisión la cual se recoge a nivel europeo general en el Art. 7 de la Directiva 2005/29 de 11 de Mayo de 2005 relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores. La sentencia enjuicia el caso típico de publicidad en donde hay una parte captatoria que puede considerarse principal pues es la que llama la atención del consumidor que, posteriormente se completa con una serie de informaciones que son las que vienen a dar en conjunto la visión global de la oferta que se pretende transmitir. El problema del análisis de la publicidad engañosa por omisión se centra, fundamentalmente, en discernir hasta qué punto el anunciante tiene que establecer todas las características del producto anunciado ya que, en muchas ocasiones, la propia naturaleza del soporte haría imposible dar toda la información de las propiedades del producto o servicio que se está anunciando. Pues bien, la sentencia –y en especial en lo que se refiere al precio- viene a determinar que es posible utilizar la técnica del reclamo de un precio de partida que pueda completarse posteriormente con informaciones adicionales y, especialmente, ello es posible cuando la naturaleza del medio en la que se difunde la publicidad hace que la información completa del producto sea o muy complicado o altamente costoso darla. En definitiva, entendemos que el Tribunal viene a admitir que la información complementaria del reclamo principal pueda establecerse a través de las técnicas del reenvío por medio de un asterisco, scroll en la publicidad televisiva o, incluso, el reenvío a una página web del anunciante. Lógicamente, las pautas generales que da el Tribunal de Justicia deberán ser analizadas, caso por caso, lo cual es competencia de los Tribunales nacionales.

**Jesús Gómez Montero**

*Notas*

CON MOTIVO DE LA JUBILACIÓN DE NUESTRO SOCIO  
MIGUEL ÁNGEL BAZ

Después de 46 años en nuestra firma, nuestro socio Miguel Ángel Baz ha resuelto retirarse de la vida profesional activa jubilándose el pasado 31 de enero de 2012. Miguel Ángel ha vivido y protagonizado, al lado de nuestro Presidente Ejecutivo Alberto de Elzaburu, los profundos cambios que ha experimentado nuestra Firma con el paso de las décadas hasta situarse en la posición de liderazgo internacional que hoy puede exhibir con orgullo. En su mensaje de despedida, Miguel Ángel nos ha dejado perlas como las siguientes:

*"Dejo mi actividad pleno de satisfacciones, que he vivido y disfrutado durante todo mi tiempo en Elzaburu por haber encontrado infinitas muestras de amistad, de solidaridad y de sintonía en socios, profesionales y personal todo de la firma, en clientes, en colegas y en miembros de las Administraciones públicas con quienes he tenido la fortuna de conectar y de sentirme amigo a lo largo de tantos años. Y he vivido de manera muy especial la relación continua con nuestro Presidente, Alberto de Elzaburu, a cuyo lado he trabajado desde el día en que me incorporé a la firma y a quien os consta que he estado siempre unido más con estrechos lazos de amistad que con fríos vínculos de índole laboral o profesional ... .."*

*Al tiempo de dejaros os animo, pues, a no desfallecer y a esforzaros cada uno en ejecutar las tareas que le sean propias para que del resultado pueda predicarse que es una "obra bien hecha". Nadie debe perder de vista que lo que hace o deja de hacer no es lo suyo, sino lo de todos, lo que a todos interesa y a todos afecta. Y no olvidéis aquello que Churchill decía a sus conciudadanos en momentos difíciles: "Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, mientras que un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad".*

Sus compañeros de despacho tributaron el 1 de febrero pasado a Miguel Ángel un homenaje en forma de cena a la que asistieron 32 profesionales de nuestra

Firma. Permanece con nosotros el recuerdo de su magisterio y le deseamos muchos años de disfrute del recurso más maravilloso que tiene que gestionar el ser humano: su tiempo.

Antonio Tavira  
Consejero Delegado ELZABURU S.L.P.

ELZABURU

**CONSEJO DE REDACCIÓN**

Antonio Castán, Jesús Gómez Montero, Luis Baz, Enrique Armijo Chavarri, Javier Fernández-Lasquetty, Miguel Ángel Medina, Juan José Caselles, Francisco Javier Sáez, Carlos Morán Medina, Colm Ahern, Francisco Marín, Ana Sanz.

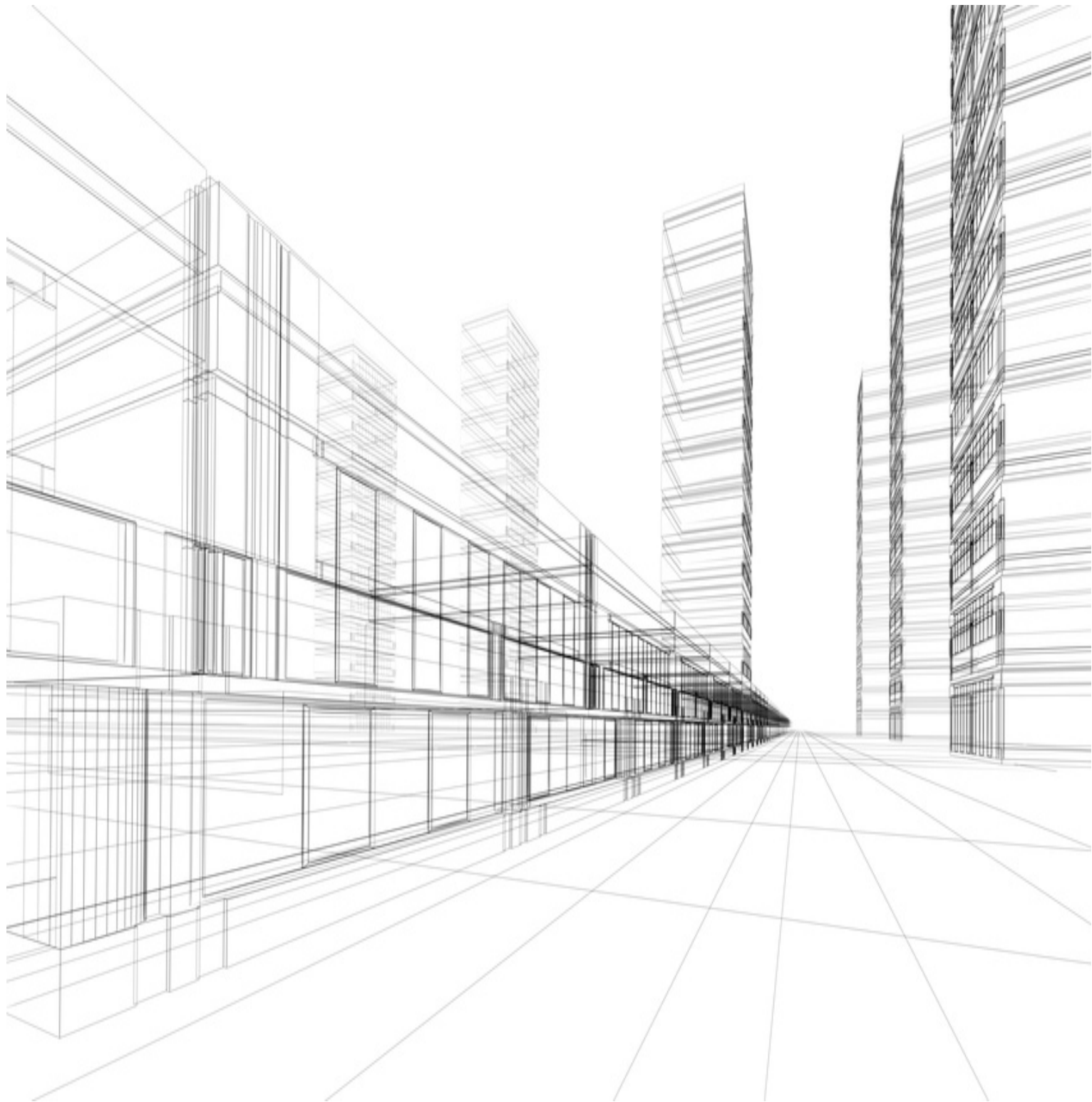
**COMITÉ EDITORIAL ELZABURU**

Manuel Desantes (Presidente), Antonio Castán, Jesús Gómez Montero, Enrique Armijo Chávarri, Elisa Prieto Castro.

© Elzaburu, S.L.P. Madrid 2012







---

**© ELZABURU 2012. Todos los derechos reservados**

---



**ELZABURU, S.L.P.**  
Miguel Ángel, 21  
28010 Madrid, España  
Teléfono: +34-91 700 9400  
Fax: +34-91 319 3810  
elzaburu@elzaburu.es  
URL: <http://www.elzaburu.es>  
Video conferencia: [videoc.elzaburu.es](http://videoc.elzaburu.es)