

ELZABURU

Estab 1865
Abogados y Consultores
P. Industrial e Intelectual

ANUARIO
ELZABURU
2012



JURISPRUDENCIA EUROPEA
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

ELZABURU

Estab 1865
Abogados y Consultores
P. Industrial e Intelectual



AE-2012

ANUARIO ELZABURU 2012

JURISPRUDENCIA EUROPEA

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

© *ELZABURU, S.L.P. Madrid 2013*

"Reserva de derechos: Se permite la reproducción total o parcial de esta obra siempre que su contenido no sea alterado y se cite debidamente el autor y la fuente".

PALABRAS DE PRESENTACIÓN

En nuestra labor de comunicación e información a todas las personas interesadas en el mundo de la Propiedad Industrial e Intelectual, concebimos, a través del Comité Editorial de nuestra Firma, la elaboración de un Anuario que recogiera las más interesantes y trascendentes sentencias que -sobre esta materia y con incidencia europea- dictaran el Tribunal de Justicia (TJ), el Tribunal General (TG), el Tribunal español de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos comunitarios (TMC), el Tribunal Supremo español (TS), y las Salas de Recursos de la Oficina Europea de Patentes. Fruto de aquel empeño fue el **ANUARIO ELZABURU 2011**. La excelente acogida que ha tenido el concepto nos ha motivado a continuarlo con esta nueva edición que, fiel a su estilo, recoge las sentencias más representativas del año 2012.

ELZABURU se ha caracterizado desde hace casi ciento cincuenta años por acompañar su vocación de servicio profesional a sus clientes, con una labor vanguardista, internacional, divulgadora e ilustradora de la problemática que genera la Propiedad Industrial e Intelectual difundiendo a los profesionales, investigadores y personas interesadas en este mundo. Es así como, en un ejercicio de responsabilidad social y de valor añadido continuo, concebimos este ANUARIO, que esperamos tenga tan buena acogida como el anterior y sea útil a sus lectores.

Para progresar en este camino necesitamos la colaboración de todos aquellos que tengan a bien hacernos los comentarios que nos permitan mejorar la presentación y el contenido de un ANUARIO que, justo reconocerlo, es posible gracias a la generosa dedicación de los profesionales de nuestra Firma .

Gracias a todos los que lo han hecho posible.

Alberto de Elzaburu
Presidente Ejecutivo

Antonio Tavira
Consejero Delegado

SUMARIO

MARCAS

1. Extensión territorial del uso de la marca comunitaria. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2012, Leno (C-149/11).
2. Uso de marca en forma distinta a como fue registrada y marca defensiva. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2012, Bernhard Rintisch (C-553/11).
3. Posibilidad de ejercitar acciones de infracción de marca comunitaria contra el licenciatario que incumple los términos de la licencia. Sentencia del Tribunal español de Marca Comunitaria de 23 de julio de 2012.
4. Legitimación para obtener un nombre de dominio <.eu> en el período preferente y licencia de marca *ad hoc*. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de julio de 2012, Pie Optiek (C-376/11).
5. Identificación de los productos o servicios en la solicitud de marca. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2012, IP TRANSLATOR (C-307/10).
6. El principio de coexistencia de marcas comunitarias y marcas nacionales. Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de mayo de 2012, F1 (C-196/11).
7. La prueba de la notoriedad de las marcas en el contexto de una acción de nulidad ex artículo 8.5 del Reglamento (CE) nº 40/94: público pertinente y territorio relevante. Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de mayo de 2012, BOTOX (C-100/11 P).
8. Posibilidad de ejercitar una acción reivindicatoria de la cotitularidad de una marca comunitaria conforme a las normas de la Ley de Marcas española. Sentencia del Tribunal español de Marca Comunitaria de 27 de abril de 2012.
9. Competencia judicial en materia de infracción de marcas a través de Internet. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de abril de 2012, Wintersteiger (C-523/10).
10. El registro de una marca como obstáculo frente a la acción por violación. Sentencia del Tribunal Supremo español de 4 de abril de 2012.

11. Distinción entre notoriedad y prestigio de marca en el marco de una acción por infracción. Sentencia del Tribunal español de Marca Comunitaria de 4 de abril de 2012.
12. Nulidad de marca española por riesgo de dilución. Sentencia del Tribunal español de Marca Comunitaria de 30 de marzo de 2012.
13. Tiempo de presentación de la solicitud de marca comunitaria. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de marzo de 2012, Génesis (C-190/10).
14. Carácter descriptivo de expresiones verbales constituidas por una combinación de palabras y un grupo de letras coincidentes con las iniciales de esas palabras. Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2012 (C-90/11 y C-91/11).
15. Nulidad e infracción de marcas por mala fe en el registro. Sentencia del Tribunal español de Marca Comunitaria de 17 de febrero de 2012.
16. Concepto de persona legitimada para interponer un recurso ante la OAMI y admisibilidad del recurso. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de enero de 2012, Nike International Ltd (C-53/11).
17. Improcedencia de la invocación como marca notoria no registrada de un color que forma parte de un registro de marca. Sentencia del Tribunal español de Marca Comunitaria de 9 de enero de 2012.

DERECHOS DE AUTOR, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, INTERNET

18. Reventa de licencias de uso de programas de ordenador. Agotamiento del derecho de distribución. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 2012, UsedSoft (C-128/11).
19. Programas de ordenador. Alcance de la protección. Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de mayo de 2012, SAS Institute (C-406/10).
20. Interpretación del límite de las grabaciones efímeras llevadas a cabo por organismos de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones. Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2012, TV2 Danmark (C-510/10).
21. Identificación del usuario de la dirección IP en un proceso civil sobre vulneración de derechos de autor. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de abril de 2012, Bonnier (C-461/10).

22. Comunicación pública de obras fonográficas en la consulta de un dentista. Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2012, SCF (C-135/10).
23. Calendarios de encuentros de campeonatos de fútbol. Posibilidad de obtener protección como bases de datos originales conforme a lo establecido en la Directiva 96/9/CE. Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de marzo de 2012, Football League (C-604/10).
24. Puesta a disposición del público no autorizada de obras musicales y audiovisuales en una plataforma de red social on line. Posibilidad de adoptar medidas de cesación que exijan al prestador de servicios de alojamiento una supervisión de los contenidos ubicados en la plataforma. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de febrero de 2012, SABAM (C-360/10).
25. Autoría y atribución de los derechos exclusivos y de mera remuneración sobre obra cinematográfica. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de febrero de 2012, Martín Luksan (C-277/10).

PATENTES

26. Infracción de patente y Acuerdo ADPIC. Validez de reivindicaciones de producto de patente farmacéutica. Sentencia del Tribunal Supremo español de 5 de diciembre de 2012.
27. Nulidad de modelo de utilidad en el marco de un procedimiento administrativo. Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de noviembre de 2012, Bericap (C-180/11).
28. Interpretación del art. 3(d) del Reglamento CE nº 69/2009 relativo al Certificado Complementario de Protección para los Medicamentos (el “Reglamento CCP”). Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de julio de 2012, Neurim Pharmaceuticals (C-130/11).
29. Los litigios transfronterizos en materia de patentes europeas tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2012, Solvay (C-616/10).
30. La falta de trascendencia de la traducción para determinar la fecha de efecto de la patente europea en España. Sentencia del Tribunal Supremo español de 11 de julio de 2012.

31. Divulgaciones en Internet. Decisión T0002/09 de la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes de 12 de marzo de 2012.

DISEÑOS

32. Nulidad de diseño y saturación de la técnica. Sentencia del Tribunal General de 13 de noviembre de 2012, Antrax (T-83/11 y T-84/11).
33. Diseño comunitario frente a marca comunitaria figurativa anterior. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 2012, Herbert Neuman (C-101/11 y C-102/11).
34. Conflicto entre dibujos o modelos comunitarios. Nulidad de diseño comunitario. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 2012, Coverpla (T-450/08).
35. Acción por infracción de diseño comunitario frente a demandado que es titular a su vez de un modelo comunitario registrado posterior. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de febrero de 2012, Celaya (C-488/10).

PIRATERÍA

36. Transporte de mercancías entre países con diversa regulación penal del delito contra la propiedad intelectual. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de junio de 2012, Donner (C-5/11).

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

37. Recurso de anulación contra la inclusión automática en la base de datos E-Bacchus de la Comisión de las denominaciones protegidas y en vigor con base en la normativa precedente a su creación. No recurribilidad de actos de carácter informativo y que carezcan de efectos jurídicos caracterizados. Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2012, “Vinohradnícka oblast’ Tokaj” (T-194/10).

PUBLICIDAD Y COMPETENCIA DESLEAL

38. Practica comercial relativa a ganancia de un premio en forma gratuita sin incurrir en gastos. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 2012 (C-428/11).

COMITÉ EDITORIAL DE ELZABURU

CONSEJO DE REDACCIÓN

MARCAS

1. **Extensión territorial del uso de la marca comunitaria. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2012, Leno (C-149/11).**



1. *Hechos.* La compañía Hagelkruis Beheer BV (Hagelkruis) solicitó ante la Oficina del Benelux sobre Propiedad Intelectual el registro de la marca OMEL en el año 2009. Leno Merken BV (Leno) formuló oposición a esta solicitud sobre la base de su registro de marca comunitaria ONEL.

A petición de Hagelkruis el oponente aportó prueba del uso efectivo de su marca ONEL en los Países Bajos, pero no en el resto de la Unión Europea. Se plantea ante el TJ la cuestión de si el uso efectivo de la marca comunitaria en un solo Estado miembro es suficiente para cumplir la carga de uso establecido en el artículo 15.1 del Reglamento 207/2009 sobre la marca comunitaria.

2. *Pronunciamientos.* El TJ considera que las fronteras del territorio de los Estados miembros no son un factor que debe tomarse en consideración a la hora de determinar si existe "un uso efectivo en la Comunidad" de la marca comunitaria. Aunque reconoce que está justificado suponer que es necesario que una marca comunitaria sea utilizada en un territorio más amplio que el de un solo Estado miembro, entiende que no debe descartarse la posibilidad de que el mercado de productos o servicios de una determinada marca comunitaria se circunscriba al territorio de un solo Estado miembro.

El Tribunal se remite a su jurisprudencia anterior sobre el concepto de uso efectivo para deducir a partir de la misma que es imposible determinar *a priori* de un modo abstracto qué ámbito territorial debe tenerse en cuenta para dilucidar si el uso de una marca tiene carácter efectivo. Por esta razón, descarta establecer una regla *de minimis* al respecto.

A partir de estas consideraciones, el Tribunal concluye que corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si la marca en cuestión se utiliza de conformidad con su función esencial y de forma dirigida a obtener o conservar cuotas de mercado para los productos o servicios amparados. Para ello deberá examinar los hechos y circunstancias pertinentes, como son las características del mercado de referencia, la naturaleza de los productos o servicios en

cuestión, el ámbito territorial del uso, su extensión cuantitativa, su frecuencia y regularidad.

3. *Comentario.* El TJ ha evitado realizar una declaración directa acerca de si el uso en un solo Estado miembro se considera un uso suficiente de la marca comunitaria. No obstante, se separa expresamente de la declaración conjunta realizada por el Consejo y la Comisión de la Unión Europea con ocasión de la promulgación inicial del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, conforme a la cual el uso efectivo de la marca comunitaria en un solo país constituiría un uso efectivo en la Comunidad. El Tribunal recuerda que esta declaración no está incorporada en ningún precepto del Reglamento y por tanto, conforme a jurisprudencia reiterada, no debe tenerse en cuenta para la interpretación del mismo.

La cuestión, como tantas otras veces, queda abierta y corresponderá a los tribunales nacionales valorar en cada caso si el uso de la marca comunitaria en un solo país es suficiente para cumplir la carga legal de uso. **Carlos MORÁN**

2. **Uso de marca en forma distinta a como fue registrada y marca defensiva. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2012, Bernhard Rintisch (C-553/11).**



1. *Hechos.* El Sr. Rintisch interpuso una acción contra la marca PROTIFIT, titularidad del Sr. Eder, basándose en su marca anterior PROTI y, subsidiariamente, en sus marcas PROTIPLUS y Proti Power. Ante dicha acción, el Sr. Eder planteó una excepción por falta de uso de la marca PROTI, frente a la que el Sr. Rintisch respondió que su marca PROTI había sido usada mediante el uso de las denominaciones PROTIPLUS y Proti Power.

ProtiPlus
*La nuova dieta
ricca in proteine*

Las pretensiones del Sr. Rintisch fueron desestimadas en primera y segunda instancia. En el recurso de casación, sin embargo, el Bundesgerichtshof entendió que en la medida en que las marcas PROTIPLUS y Proti Power habían sido objeto de uso efectivo y que, a pesar de las diferencias, dichas denominaciones no alteraban el carácter distintivo de la marca PROTI, la marca

PROTI había sido objeto de un uso efectivo de conformidad con el artículo 26.3 de la Ley alemana sobre protección de marcas y demás signos distintivos. No obstante, el Bundesgerichtshof se preguntaba si la segunda frase del artículo 26.3 de la Ley alemana (“La primera frase se aplicará aún cuando la marca esté registrada bajo la forma en la que se utiliza”) era conforme con el artículo 10, apartados 1 y 2 de la Directiva 89/104 y en qué condiciones. Por ello suspendió el procedimiento y planteó al TJ varias cuestiones prejudiciales en relación con dicha cuestión.

2. *Fundamentos.* La Sentencia comienza por resolver las cuestiones primera y tercera, en las que el órgano remitente pregunta si el artículo 10.2, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el titular de una marca registrada pueda, para demostrar el uso de ésta en el sentido de dicha disposición, ampararse en su uso en una forma que difiere de aquella bajo la que dicha marca ha sido registrada, sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca. A lo que el Tribunal responde en sentido negativo. El registro como marca de la forma en la cual se utiliza otra marca registrada, forma que difiere de aquella bajo la que esta última marca está registrada sin alterar el carácter distintivo de ésta, no impide la aplicación del artículo 10.2, letra a) de la Directiva 89/104.

Seguidamente, el Tribunal responde a la segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente; a saber: si el artículo 10.2, letra a) de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación de la disposición nacional que traspone dicho artículo en Derecho interno según la cual ésta no se aplica a una marca «defensiva» cuyo registro sólo tiene como finalidad garantizar o ampliar el ámbito de protección de otra marca registrada que lo ha sido bajo la forma en la que se utiliza. A dicha pregunta el Tribunal responde que nada permite interpretar dicha disposición de modo que excluya su aplicación a un supuesto como el planteado por el órgano alemán (marca «defensiva»), y ello en la medida en que la intención subjetiva que lleva a registrar una marca carece de pertinencia a la hora de aplicar el artículo 10.2, letra a) de la Directiva 89/104.

3. *Comentario.* A los efectos del artículo 10.2, letra a), de la Directiva 89/104 carece de relevancia que la forma en la que se utiliza una marca, forma que difiere de aquella bajo la que fue registrada, esté registrada a su vez como marca. Tampoco resulta relevante para su aplicación que la marca utilizada de

forma distinta a como fue registrada sea una marca «defensiva», esto es, un signo registrado con el único fin de garantizar o ampliar el ámbito de protección de otra marca registrada que lo ha sido bajo la marca que se utiliza.
Ana SANZ

3. Posibilidad de ejercitar acciones de infracción de marca comunitaria contra el licenciataria que incumple los términos de la licencia. Sentencia del Tribunal español de Marca Comunitaria de 23 de julio de 2012.



1. *Hechos.* La compañía Pirelli & C. S.p.A. (Pirelli) había concedido una licencia exclusiva para calzado a favor de la compañía Licencing Projects, S.L. sobre sus marcas comunitarias siguientes:



Pirelli instó la resolución del contrato de licencia por incumplimiento de la licenciataria, resolución que fue confirmada por laudo dictado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París. Ese laudo fue recurrido ante los tribunales franceses por la licenciataria, que continuó posteriormente importando a España zapatos con las marcas licenciadas.

Pirelli interpuso entonces acción de violación de sus marcas comunitarias ante el TMC. Durante la tramitación del procedimiento, los tribunales franceses revocaron el laudo de la Cámara de Comercio Internacional.

2. *Pronunciamientos.* En su recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, que había estimado la acción de violación de las marcas comunitarias de Pirelli, la demandada alega la vigencia del contrato de licencia a su favor y el consiguiente derecho de uso derivado del mismo.

El Tribunal, sin embargo, considera que el artículo 22.2 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria faculta al titular de la marca comunitaria a emprender acciones de violación contra el licenciataria que incumpla determinados términos de la licencia. A juicio del tribunal para el ejercicio de tales acciones no es una exigencia legal la previa resolución firme (jurisdiccional o arbitral) del contrato de licencia. Por contra, basta con que el demandante alegue y

acredite determinados incumplimientos de ese contrato vigente al tiempo de presentación de la demanda.

Sobre esta base, el Tribunal entrar a examinar el concreto incumplimiento del contrato de licencia alegado por la actora, consistente en la venta de productos con la marca sin la previa aprobación del licenciante, estimándolo efectivamente acreditado. Por este motivo, estima la demanda de infracción de las marcas.

Además, el Tribunal rechaza la alegación de incongruencia deducida por la demandada en su recurso. Esta incongruencia se habría producido al aplicarse en la sentencia de instancia el artículo 22 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, cuando el mismo no había sido invocado en la demanda inicial del proceso, que se basaba exclusivamente en la previa resolución del contrato de licencia.

El Tribunal considera, sin embargo, que a pesar de ello puede fundamentar su decisión en dicho precepto en virtud del principio *iura novit curia* reconocido en la ley procesal española.

3. *Comentario.* El TMC reconoce en esta sentencia una legitimación amplia al titular de la marca para ejercitar acciones de violación frente al licenciario de la misma. Se trata de una aplicación estricta de la disposición contenida en artículo 22 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria que es objeto de una interpretación favorable a la protección de los intereses de los titulares de marcas.

Ahora bien, el hecho de que no sea necesaria la previa resolución firme del contrato de licencia no exime al licenciante de acreditar en el procedimiento de infracción, mediante los medios de prueba adecuados, el incumplimiento de las obligaciones contractuales del licenciario. **Carlos MORÁN**

4. Legitimación para obtener un nombre de dominio <.eu> en el período preferente y licencia de marca *ad hoc*. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de julio de 2012, Pie Optiek (C-376/11).

1. *Hechos.* El TJ resuelve una cuestión prejudicial planteada por la Court d'Appel de Bruselas (Bélgica) en el marco de un litigio en el que Pie Optiek se enfrentaba al Bureau Gevers y a la entidad registradora EURid con motivo del



registro del nombre de dominio <lensworld.eu> por parte de Bureau Gevers pero por cuenta de Walsh Optical, una compañía estadounidense.



Con arreglo a los Reglamentos nº 733/2002 y nº 874/2004 que regulan los nombres de dominio <.eu>, se estableció un período preferente previo a la fase libre de registro (sunrise period) para que los titulares de marcas y otros derechos anteriores pudieran obtener los correspondientes nombres de dominio <.eu>. Tanto la sociedad belga Pie Optiek como la estadounidense Walsh Optical eran titulares de una marca “Lensworld”, pero esta última no cumplía con el requisito de tener su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Unión Europea, por lo que obtuvo el nombre de dominio a través del Bureau Gevers, suscribiendo con este despacho un contrato de licencia cuyo único objeto era el registro del nombre de dominio. Cuando Pie Optiek intentó obtener el nombre de dominio se encontró con la existencia de esa solicitud anterior, también presentada dentro del período preferente.

2. *Pronunciamento.* La sentencia del TJ realiza en primer lugar un resumen de los requisitos generales de legitimación para obtener un nombre de dominio <.eu> y en particular para obtenerlo dentro del período preferente. En este sentido, sólo están legitimados para registrar dentro del periodo preferente los titulares de derechos anteriores que tengan su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Unión Europea. Entre esos derechos anteriores que legitiman para la obtención de un nombre de dominio dentro del periodo preferente se encuentran las licencias de marcas, aunque la normativa sobre dominios <.eu> no define el alcance ni los requisitos de dichas licencias.

El Tribunal considera que, mediante la concesión de una licencia, el titular de la marca concede al licenciataria, dentro de los límites estipulados por las cláusulas del contrato de licencia, el derecho a utilizar esa marca para los fines que corresponden al ámbito del derecho exclusivo conferido por dicha marca, a saber, la utilización comercial de esta de conformidad con las funciones que le

son propias, en particular la función esencial de garantizar a los consumidores la procedencia del producto o servicio en cuestión.

En el caso planteado el contrato suscrito entre Walsh Optical, titular de la marca, y el Bureau Gevers tenía como único objeto el registro del nombre de dominio <.eu>, sin que el licenciataria pudiera hacer uso de la marca ni ejercitar ninguna otra de las facultades que confiere el derecho de marca. Precisamente por ello, el Tribunal llega a la conclusión de que dicho contrato no puede considerarse un contrato de licencia. Entiende que una parte contratante que tenga por única misión la de registrar un nombre de dominio <.eu> por cuenta del titular de la marca correspondiente no puede calificarse de "licenciataria de derechos anteriores" en el sentido previsto en artículo 12 del Reglamento nº 874/2004 que regula la asignación de tales nombres de dominio.

3. *Comentario.* El Tribunal realiza una interpretación teleológica de la normativa sobre nombres de dominio <.eu> y del concepto de derechos anteriores previsto en la misma, y por tanto considera que tales derechos no pueden basarse en un instrumento meramente formal sin ningún contenido de fondo.

Con ello, el Tribunal no admite que la falta de legitimación con arreglo a lo establecido en la normativa pueda ser burlada mediante una denominada licencia de marca que en realidad constituía un simple documento formal suscrito *ad hoc* con el único fin de obtener un nombre de dominio que de otra manera no podría ser registrado por el titular de la marca.

Con ello se defienden adecuadamente los fines para los que se establecieron los correspondientes requisitos en los Reglamentos, evitando que puedan ser burlados a través de instrumentos meramente formales, al tiempo que se consolida una interesante interpretación del concepto de licencia de marca. **J. Ignacio SAN MARTÍN**

5. Identificación de los productos o servicios en la solicitud de marca. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2012, IP TRANSLATOR (C-307/10).

1. *Hechos.* Una solicitud de marca denominada "IP TRANSLATOR" fue presentada en el Reino Unido para proteger los servicios de la clase 41, utilizando el enunciado general de la Clasificación de Niza, esto es:



"Educación; formación; servicios de entretenimiento;; actividades deportivas y culturales".

La solicitud fue denegada por el Registrar of Trade Marks debido a falta de distintividad porque en este caso se aplicó la interpretación que, con respecto a los enunciados generales, la OAMI refleja en la Comunicación del Presidente de la OAMI nº 4/03, del año 2003. Siguiendo este criterio, la marca sería descriptiva para servicios de traducción en materia de Propiedad industrial (IP), y no podría registrarse a pesar de que dichos servicios de traducción no constan expresamente en el enunciado general solicitado.

La solicitante alegó en sus recursos que la marca no solicitaba la protección de los servicios de traducción de la clase 41, y en la última instancia del Reino Unido fue planteada la cuestión prejudicial para esclarecer si los enunciados generales se pueden utilizar al solicitar una marca; si hay que interpretar su uso como indica la Comunicación del Presidente de la OAMI nº4/03; y si hay que identificar con precisión los productos/servicios de una solicitud de marca y hasta qué grado.

2. *Pronunciamientos.* La Sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia concluye que los enunciados generales pueden utilizarse al solicitar una marca, pero siempre que esa identificación sea "suficientemente precisa". Igualmente, indica que si se utilizan los enunciados generales, el solicitante debe precisar si se desea proteger todos los productos/servicios de esa clase.

3. *Comentario:* La reacción ante esta Sentencia fue inmediata en Oficinas como la OAMI, aunque muchas otras no se pronunciaron ni cambiaron de práctica.

Cuando se solicitaba una marca comunitaria para un enunciado general de la clase del Nomenclátor Internacional, la OAMI entendía que con él se cubrían todos los productos o servicios incluidos en la clase solicitada y no la estricta literalidad de la redacción del enunciado general.

No obstante, inmediatamente después de esta sentencia la OAMI instauró un sistema (ver Comunicación del Presidente nº2/12 de 20 de junio) según el cual al utilizar el enunciado general de la clase había que especificar expresamente si solo se estaba pidiendo protección para los productos de tal enunciado general o si se estaba pidiendo la protección para todos los productos/servicios de esa

clase recogidos en la lista alfabética anexa a la Clasificación Internacional, es decir, todo producto/servicio incluido en esa clase.

Cuando se indicaba que se querían proteger todos los productos/servicios de la lista alfabética, la OAMI no cambiaba el enunciado de la solicitud; es decir, mantenía el enunciado general. Sin embargo, esta práctica en la actualidad ha sido modificada y en estos casos la OAMI añade al enunciado general en cada clase solicitada la enumeración de todos y cada uno de los productos/servicios concretos de cada clase contenidos en la lista alfabética de la Clasificación Internacional. Tal práctica puede llegar a originar enunciados muy extensos, así como posibles dificultades si se trata luego de extender la marca a otros países.

Esta es la consecuencia de la Sentencia en este Organismo concreto, pero la Sentencia afecta a todas las Oficinas europeas de marcas que, en muchos casos, no han variado su práctica anterior a la sentencia. Por ello se ha creado un grupo de trabajo ex profeso para unificar criterios entre las diferentes Oficinas, ya que actualmente esta aplicación práctica de la Sentencia está creando retrasos, y es objeto de debate en numerosos foros. **Ramón CAÑIZARES**

6. El principio de coexistencia de marcas comunitarias y marcas nacionales. Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de mayo de 2012, F1 (C-196/11).



1. *Hechos.* La compañía Racing-Live SAS solicitó en 2004 el registro de la siguiente marca comunitaria figurativa:



para designar productos y servicios incluidos en las clases 16, 38 y 41 del Nomenclator.

La compañía holandesa Formula One Licensing BV (“FOL”) se opuso a la anterior solicitud sobre la base de sus registros de marca denominativos

nacionales sobre el elemento F1 y de su marca comunitaria figurativa F1 Formula 1:



La Sala de Recurso rechazó la oposición de FOL y entendió que la coincidencia del elemento denominativo F1 en las marcas enfrentadas era insuficiente para generar un riesgo de confusión entre los registros en pugna. La Sala de Recurso consideró que dicho elemento se percibiría como descriptivo en las citadas marcas. En sede jurisdiccional, el TG confirmó la tesis de la Sala de Recurso y rechazó el recurso de anulación formulado por FOL quien interpuso entonces un recurso de casación contra la sentencia del TG ante el TJ.

2. *Pronunciamientos.* El recurso de casación de FOL se articuló a partir de tres motivos diferentes relacionados con la infracción del art. 8.1(b) y 8.5 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. El TJ sólo examina la cuarta parte del primer motivo basada en la supuesta infracción del art. 8.1(b) por razón de la supresión *ilegal* de la protección otorgada a la marca nacional anterior. A este respecto el TJ señala: Primero, que la validez de una marca internacional o nacional no puede ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca comunitaria sino únicamente en un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en el que la marca impugnada esté registrada. Segundo, que en el marco de un procedimiento de oposición tampoco es posible declarar en relación con un signo idéntico a una marca anterior protegida en un Estado miembro la existencia de un motivo de denegación absoluto. Y tercero, que si bien es cierto que en el marco de un procedimiento de oposición la OAMI y el TG están obligados a comprobar de qué manera percibe el público pertinente el signo idéntico en la marca cuyo registro se solicita y a apreciar, en su caso, el mayor o menor carácter distintivo de dicho signo, tales facultades de comprobación no son ilimitadas. En efecto, dichas facultades de examen no pueden llevar a declarar la falta de carácter distintivo de un signo idéntico a una marca nacional anterior, registrada y protegida, puesto que tal declaración sería incompatible con el principio de coexistencia de las marcas comunitarias y nacionales y con el art. 8.1(b) del Reglamento sobre la Marca Comunitaria.

A partir de las anteriores consideraciones, el TJ casa la sentencia del TG porque considera que este último Tribunal cometió un error de Derecho al declarar que el elemento F1 (reivindicado por las marcas anteriores) sería genérico, descriptivo y carente de todo carácter distintivo y cuestionar de este modo la validez de las marcas denominativas *anteriores* de FOL sobre el citado elemento denominativo F1.

3. *Comentarios.* La sentencia que es objeto del presente comentario es una sentencia correcta y bien motivada que se enmarca en el ámbito del principio de coexistencia de marcas comunitarias y marcas nacionales. A este respecto, la sentencia delimita con claridad los límites competenciales de la OAMI (y del propio TG) en el marco de los procedimientos de oposición basados en marcas nacionales anteriores. En todo caso, conviene subrayar que el TJ devolvió al asunto al TG para que éste pudiera volver a examinarlo y que el recurso aún no ha sido definitivamente resuelto. **Enrique ARMIJO CHÁVARRI**

7. La prueba de la notoriedad de las marcas en el contexto de una acción de nulidad ex artículo 8.5 del Reglamento (CE) nº 40/94: público pertinente y territorio relevante. Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de mayo de 2012, BOTOX (C-100/11 P).



1. *Hechos.* Allergan, Inc. (Allergan), empresa estadounidense mundialmente conocida por la introducción de la toxina botulínica para uso cosmético bajo la marca BOTOX, presentó sendas solicitudes de nulidad de los registros comunitarios de marca BOTOLIST y BOTOCYL, también depositadas para productos cosméticos, cuyos titulares eran, respectivamente, Helena Rubinstein SNC (Helena Rubinstein) y L’Oreal SA (L’Oreal).

Aunque inicialmente ambas solicitudes de nulidad fueron desestimadas por la División de Anulación de la OAMI, la Primera Sala de Recursos estimó ambos recursos en el entendimiento de que estaba justificada la aplicación del art. 8.5 del Reglamento (CE) nº 40/94, extremo que fue confirmado por el TG.

Helena Rubinstein y L’Oreal interpusieron recurso de casación ante el TJ.

2. *Pronunciamientos.* La Sentencia analiza diversas cuestiones, muchas de ellas de índole procesal. Pero el verdadero epicentro del debate es si en la resolución recurrida se vulneró el art. 52.1 del Reglamento, en relación con el

art. 8.5, es decir, aquel que contempla la notoriedad de una marca anterior como motivo de denegación relativo.

Un primer pronunciamiento de la Sentencia, que merece especial atención, es el relativo a la prueba de la notoriedad y su alcance. De un lado sostiene el Tribunal que *“si una marca es notoria entre el gran público, en principio se presume conocida por los profesionales”*. Y de otro lado se afirma que cuando la notoriedad que se invoque sea la de registros nacionales de marca habrá que entender que el territorio relevante es el de ese Estado miembro, siendo bastante la constatación de la notoriedad de la marca anterior en el conjunto de ese Estado miembro para justificar la aplicabilidad del artículo 8.5 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria.

Rechaza en segundo término el Tribunal la pretensión de las recurrentes de que se realice un nuevo examen del alcance de la prueba de la notoriedad, recordando que *“según reiterada jurisprudencia el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los hechos ni, en principio, para examinar las pruebas que el Tribunal General haya admitido en apoyo de éstos”*.

En la tercera parte de la Sentencia el Tribunal, después de rechazar que el elemento común de las marcas en conflicto “bot” o “boto” sea descriptivo -y, consecuentemente, declarar que la concurrencia de este elemento puede ser suficiente para concluir que se produce similitud entre los signos-, recuerda que para poderse acoger a la protección establecida en el art. 8.5 del Reglamento (CE) nº 40/94 el titular de la marca anterior *“tiene que probar que el uso de la marca cuyo registro se solicita se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o es perjudicial para los mismos”*. Ahora bien, añade la Sentencia en el párrafo 95 que no es necesario, sin embargo, demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual contra la marca anterior, sino que bastará con probar la existencia de elementos que permitan concluir *prima facie* que existe un riesgo de producirse la infracción.

Se alinea por lo demás el Tribunal con las afirmaciones contenidas en la sentencia recurrida relativas tanto a la existencia de un vínculo entre las marcas anteriores y las marcas controvertidas -habida cuenta la coincidencia en el prefijo común “boto”- como al hecho de que había quedado acreditada en el procedimiento la existencia de intención parasitaria en las marcas controvertidas al reconocer las propias recurrentes que sus productos no contenían la toxina botulínica.

Termina el Tribunal asegurando estar plenamente fundamentada la aplicación del artículo 8.5 del Reglamento (CE) nº 40/94 con motivo de la marca anterior BOTOX de Allergan, confirmando la nulidad de las marcas comunitarias BOTOLIST y BOTOCYL de las recurrentes Helena Rubinstein y L'Oreal.

3. *Comentario.* La sentencia se enmarca dentro de otras muchas Sentencias en las que el TJ ha delimitado los elementos que deben concurrir para que la marca notoria del art. 8.5 del Reglamento (CE) nº 40/94 resulte de aplicación. Confirma, como no podía ser de otra forma, que en el caso de que la marca base sea un registro nacional es suficiente la prueba de la notoriedad con respecto a ese Estado miembro. No resuelve, sin embargo, otra cuestión más espinosa: si para probar la notoriedad de una marca comunitaria es suficiente la prueba con respecto a un Estado miembro o si para este análisis “*debe prescindirse de las fronteras del territorio de los Estados miembros*” (concepto acuñado por el TJ en un caso relativo al uso efectivo de una marca, concretamente en la Sentencia de 19 de diciembre de 2012, en el asunto Onel, C-149/11). En espera de un nuevo pronunciamiento se puede extraer de esta Sentencia una enseñanza: en ocasiones resultará preferible invocar como base de una oposición o de una acción de nulidad un registro de marca nacional -en detrimento de una marca comunitaria- cuando la prueba de la notoriedad se circunscriba, precisamente, al territorio de ese Estado miembro. **Luis BAZ**

8. Posibilidad de ejercitar una acción reivindicatoria de la cotitularidad de una marca comunitaria conforme a las normas de la Ley de Marcas española. Sentencia del Tribunal español de Marca Comunitaria de 27 de abril de 2012.



1. *Hechos.* El establecimiento Café del Mar de Ibiza fue creado a finales de los años 70 por tres socios que desde entonces lo vienen explotando a través de diversas sociedades en las que participan a partes iguales. El negocio ha alcanzado una gran notoriedad con el transcurso de los años, ampliándose a otros ámbitos y a nuevos establecimientos.

En el año 1992, uno de los socios registra a su nombre, sin conocimiento ni autorización de los otros dos, el distintivo Café del Mar como marca española. A este registro siguieron otros registros de marcas españolas y comunitarias en los años siguientes sobre los siguientes distintivos:



Los dos socios restantes ejercitan ante el Juzgado de Marca Comunitaria español una acción reivindicatoria de estos registros de marca y subsidiaria de nulidad por haber sido registradas de mala fe.

2. *Pronunciamientos.* Los demandantes argumentan que es de aplicación a la acción reivindicatoria lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria para el supuesto de registro de una marca comunitaria a nombre del agente o representante del titular de la marca. Alegan al respecto que el socio que registró las marcas, al actuar como administrador y representante de las sociedades creadas por los tres socios, ostentaba la condición de agente a los efectos del citado precepto.

El Tribunal discrepa de este razonamiento y entiende que el supuesto que se plantea en el caso enjuiciado es distinto al de la figura del agente o representante infiel contemplada en el artículo 18 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, que por tanto resulta inaplicable.

En su lugar, considera que la norma a aplicar es la contenida en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas española, conforme al cual cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca.

A juicio del Tribunal, la aplicación de este precepto de la ley nacional española viene determinada por lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, según el cual la marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad se asimila a una marca nacional. El derecho nacional aplicable se determina conforme a unos criterios de conexión, el primero de los cuales se refiere a la sede o domicilio del titular de la marca, que en el caso es España.

Partiendo de esta base, el Tribunal examina la situación de cotitularidad de los tres socios sobre el negocio denominado Café del Mar y concluye que la

titularidad de las marcas que protegen ese distintivo debe corresponder proindiviso a los tres socios.

3. *Comentario.* El TMC revoca en esta sentencia la decisión de instancia que había rechazado la aplicación al caso de la acción reivindicatoria contemplada en la Ley de Marcas española.

No obstante, el Tribunal se aparta del planteamiento jurídico de los recurrentes, que habían pretendido la aplicación del artículo 2.2 de la ley nacional española por analogía con el artículo 18 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. Frente a ello, procede a un análisis jurídico en profundidad de los supuestos normativos para descartar esta aplicación analógica y acudir en su lugar a la remisión normativa contenida en el artículo 16 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. **Carlos MORÁN**

9. Competencia judicial en materia de infracción de marcas a través de Internet. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de abril de 2012, Wintersteiger (C-523/10).



1. *Hechos.* La empresa austriaca Wintersteiger, titular de la marca austriaca «Wintersteiger», ejercitó una acción de cesación ante los tribunales austriacos contra la compañía competidora Products 4U, domiciliada en Alemania. El conflicto había surgido como consecuencia de la utilización por parte de Products 4U de la marca «Wintersteiger» como palabra clave o AdWord en el sistema publicitario de Google, si bien limitado a las búsquedas realizadas en el buscador correspondiente al dominio de primer nivel <.de>.

Products 4U se opuso a la competencia internacional de los tribunales austriacos, alegando que el sitio <Google.de> se dirige exclusivamente a los usuarios alemanes.

El órgano de primera instancia consideró que, efectivamente, los tribunales austriacos no eran competentes, decisión que fue revocada en apelación. El Oberster Gerichtshof, ante quien se interpuso recurso de casación, se plantea en el caso de autos la cuestión de en qué condiciones la publicidad realizada por Products 4U podría justificar, con arreglo al artículo 5.3 del Reglamento nº 44/2001 (Bruselas I), la competencia de los órganos jurisdiccionales austriacos para conocer de una acción de cesación del uso de una marca austriaca. El

Oberster Gerichtshof decidió suspender el procedimiento y elevar ante el TJ la correspondiente cuestión prejudicial.

2. *Pronunciamientos.* La Sentencia que se comenta aborda el significado del fuero especial a que se refiere el artículo 5.3 del Reglamento nº 44/2001 a cuyo tenor, “*las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro... (3) En materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso*”. La demandante podrá por ello elegir entre ejercitar la acción antes los órganos jurisdiccionales del lugar donde se hubiere producido el daño o los del lugar del hecho causal que originó ese daño. El interés de la sentencia estriba, no obstante, en el análisis que se realiza de la cuestión en el contexto de actividades desarrolladas en Internet.

En los párrafos 21 a 29 de la sentencia aclara el Tribunal qué se debe entender en el entorno virtual por “*lugar donde se ha producido el daño*”. Tras descartar la aplicación en propiedad industrial de los mismos criterios utilizados en materia de derechos de la personalidad (sentencia eDate Advertising y otros, C-509/09 y C-161/10), sostiene que “*tanto el objetivo de previsibilidad como el de buena administración de justicia militan en favor de la atribución de competencia, atendiendo al criterio de la producción del daño, a los tribunales del Estado miembro en que se halla protegido el derecho en cuestión*”.

Pero el TJ no se queda ahí. Analiza el segundo criterio atributivo de la competencia, que no es otro que el correspondiente al “*lugar del hecho causal*”. Entiende el Tribunal que “*procede considerar como hecho causal no la exhibición de la publicidad en sí misma, sino el desencadenamiento, por el anunciante, del proceso técnico de exhibición, con arreglo a parámetros predeterminados, del anuncio que éste creó para su propia comunicación comercial*”, siendo el lugar de establecimiento del anunciante el lugar donde se decide el desencadenamiento de dicho proceso.

Termina el Tribunal manifestando que el art. 5.3 del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que “*un litigio relativo a la vulneración de una marca registrada en un Estado miembro como consecuencia del uso, por un anunciante, de una palabra clave idéntica a dicha marca en el sitio de Internet de un motor de búsqueda que opera bajo un dominio nacional de primer nivel de otro Estado miembro puede someterse, bien a los órganos*

jurisdiccionales del Estado miembro en que se encuentra registrada la marca, bien a los del Estado miembro del lugar de establecimiento del anunciante”.

3. *Comentario.* En esta ocasión el TJ analiza la cuestión relativa al uso publicitario de marcas en Internet -concretamente el uso realizado a través del sistema de publicidad de AdWords de Google-, no en el contexto de la Directiva de marcas y la vulneración de derechos, sino desde un plano muy diferente: la competencia judicial internacional.

Es sensible el Tribunal a la limitación territorial de la protección de las marcas nacionales y a los problemas que esta circunstancia puede suponer para los titulares de derechos en un mundo globalizado, especialmente a través de la irrupción de Internet no sólo como herramienta para la explotación de los negocios, sino también como instrumento de comunicación y publicidad de las actividades desarrolladas por los operadores.

Lo relevante de esta sentencia es que se reconoce la universalidad de Internet, a pesar de que el conflicto se pueda referir a un ccTLD, es decir, a un dominio territorial. Para el Tribunal un presunto infractor puede ser demandado ante los órganos jurisdiccionales correspondientes al Estado miembro en el que el derecho de marca esté protegido, así como en los correspondientes al domicilio del anunciante.

Aunque la cuestión de fondo en el caso analizado es discutible –si hay infracción de marcas o no- es claro que la sentencia supone una nueva *zancadilla* a quienes pretenden esconder una vulneración de derechos detrás de un nombre de dominio territorial.

Es importante destacar que este art. 5.3 del Reglamento nº 44/2001 se mantiene intacto en la redacción del Reglamento (UE) nº 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, si bien pasa a ser el art. 7.2. **Luis BAZ**

10. El registro de una marca como obstáculo frente a la acción por violación. Sentencia del Tribunal Supremo español de 4 de abril de 2012.

1. *Hechos.* Las empresas norteamericanas GABRIELLE STUDIO INC. y THE DONNA KARAN COMPANY LLC, titulares de la marca DKNY, ejercitaron en septiembre de 2007 una acción judicial contra quienes habían



obtenido el registro de la marca GRUPO KNY para artículos y prendas de vestir, bolsos y productos de marroquinería, así como la denominación social GRUPO KNY EXCHANGE, S.L. y el nombre de dominio <grupokny.es>. Los demandados, al margen de presentar sus productos con una publicidad similar a la de las actoras, hacían uso de la marca registrada de la forma tal que la expresión “GRUPO” resultaba imperceptible:



Si bien la demanda fue estimada en todos sus términos por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, el Tribunal de Marca Comunitaria dictó Sentencia el 23 de marzo de 2009, revocando parcialmente la Sentencia de instancia. Aunque el Tribunal confirmó la denegación de las *marcas de cobertura* por existir riesgo de confusión con los registros prioritarios DKNY (cuya notoriedad reiteró), procedió a revocar la declaración de infracción y de indemnización de daños y perjuicios en el entendimiento de que los codemandados habían actuado al amparo de tres registros de marca y de que no había quedado acreditada su mala fe.

Frente a la Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria las partes interpusieron sendos recursos de casación ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo, si bien el presentado por los codemandados fue inadmitido mediante Auto de fecha 13 de julio de 2010.

2. *Pronunciamentos.* La Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por GABRIELLE STUDIO INC. y THE DONNA KARAN COMPANY LLC, en el sentido de declarar la infracción de las marcas DKNY –a pesar de haber actuado los demandados al amparo de ciertos registros de marca– y, consecuentemente, de condenar a éstos al pago de una indemnización por daños y perjuicios.

El Tribunal, después de hacer un repaso de la jurisprudencia española en relación con el alcance en materia de marcas del aforismo latino «*qui suo iure utitur neminem laedit*» (“quien actúa al amparo de su propio derecho a nadie

perjudica”), afirma que en caso de acumulación de acciones de nulidad e infracción (ejercitadas conjuntamente y estando la segunda anudada al éxito de la primera) los efectos retroactivos que conlleva toda declaración de nulidad supone que la parte demandada no podía ampararse en la marca anulada, de tal manera que al invalidarse el *título de cobertura* su pretérita conducta pasaría a merecer la consideración de infractora del registro prioritario.

Pero el aspecto verdaderamente novedoso de la Sentencia es el referente a la indemnización de daños y perjuicios. La Sentencia abre las puertas a que en el caso de que se declare la nulidad de la *marca de cobertura* y consecuentemente la infracción, se pueda imponer una condena a indemnizar daños y perjuicios bien cuando el titular del registro de cobertura hubiese sido previamente requerido por el perjudicado, bien cuando hubiese actuado con culpa o negligencia o bien cuando –como ocurría en el caso que se comenta- la marca infringida estuviese revestida de la protección especial que se confiere a los registros notorios o renombrados.

3. *Comentario.* El Tribunal Supremo da una nueva vuelta de tuerca a los efectos del *ius utendi* que se derivan de todo registro de marca nacional. Cada vez será más difícil eludir las responsabilidades –incluso patrimoniales- por quien hace uso de un registro de marca nacional si dicho registro de marca es anulado como consecuencia de la acción ejercitada por quien es titular de un distintivo prioritario.

Este criterio del Tribunal Supremo no parece coincidir con el que paulatinamente parece ir asentándose en el plano comunitario. Nuestro más Alto Tribunal mantiene el criterio de que para que se declare la infracción y, consecuentemente, se estime la acción de indemnización de daños y perjuicios, es necesaria la previa o coetánea declaración de nulidad de la marca registrada infractora posterior, mientras que en el sistema comunitario de marcas el *ius prohibendi* facultaría al titular de un registro de marca prioritario a iniciar una acción de violación y de indemnización de daños y perjuicios incluso contra el titular de un registro posterior, sin necesidad de que previa o coetáneamente se declare su nulidad. Este criterio, que ya ha sido acogido inequívocamente en materia de diseños comunitarios (Sentencia del TJ de 16 de febrero de 2012, Celaya, C-488/10), está pendiente de resolución en relación con el sistema de la marca comunitaria Pero la incertidumbre durará poco. El pasado 15 de noviembre de 2012 se hizo pública la Opinión del Abogado General Mengozzi en el asunto C-561/11, Fédération Cynologique Internationale (FCI) contra

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (FCIPPR). Si el Tribunal refrenda la Opinión del Abogado General, cualquier titular de una marca comunitaria estará protegido contra cualquier tercero que utilice su marca, incluso en el supuesto de que este tercero haya obtenido un registro posterior a su favor.

Sin duda alguna estas diferencias tendrán efectos a la hora de afrontar el ejercicio de una acción judicial y, sobre todo, a la hora de valorar si resulta preferible el registro de una marca española o comunitaria. **Luis BAZ**

11. Distinción entre notoriedad y prestigio de marca en el marco de una acción por infracción. Sentencia del Tribunal español de Marca Comunitaria de 4 de abril de 2012.



1. *Hechos.* La mercantil Nautica Appareil Inc interpone contra la compañía Nautica Store Puerto Banús S.L. una acción por infracción de la marca comunitaria Nautica, para ropa y complementos, en relación con el uso de la expresión NauticaStore como rótulo de establecimientos, nombre de dominio y denominación social para un negocio de embarcaciones y efectos náuticos. La acción comprendía asimismo la declaración de nulidad de un nombre comercial registrado bajo el siguiente logotipo.



Habida cuenta la disparidad aplicativa entre los signos enfrentados, gran parte del debate giró sobre la notoriedad de la marca de la actora. El Tribunal confirma la desestimación de la demanda.

2. *Pronunciamientos.* La Sentencia analiza en primer término la acción por violación de marca notoria interpuesta al amparo de los artículos 9c y 14 del Reglamento de Marca Comunitaria. El Tribunal recuerda que son dos los elementos que determinan la notoriedad o el renombre de un signo, el elemento cuantitativo (el grado de conocimiento en los círculos interesados, relevantes, la duración, magnitud y alcance geográfico de la utilización y promoción de la

marca) y el elemento cualitativo (el valor asociado a la marca, esto es, la proyección por el público de expectativas acerca de la buena calidad de los productos o servicios de la marca y su capacidad para condensar reputación y prestigio más allá de los productos originales).

Según el Tribunal, en el caso enjuiciado se desconoce la implantación real de la marca Nautica en el mercado pues el material probatorio no proporciona indicación alguna del grado de conocimiento de la marca entre el público relevante. No existen datos sobre el volumen de ventas, la comercialización padece un impacto negativo por el cierre de establecimientos, no se conoce la cuota de mercado ni tampoco el alcance de las medidas dirigidas a su promoción. Se trataba de una cadena de tiendas con presencia principalmente en Grecia e Italia. La concesión de licencia para otros países, a juicio del Tribunal, no garantiza per se la proyección de la marca ni demuestra la cuota de mercado. Por último, la sentencia niega que en derecho de marcas prestigio y notoriedad sean términos análogos *“pues la notoriedad es alcance de conocimiento positivo y prestigio sólo es atribución de calidad. De ahí que el Diccionario aluda al renombre y buen crédito para calificar el prestigio”*.

La Sentencia examina a continuación la acción de infracción por riesgo de confusión. En la comparativa entre un signo y otro, el tribunal comienza por apuntar las diferencias entre el público relevante de unos productos y otros: mientras que los de la actora están dirigidos al público en general, los de la demandada se dirigen a un público mucho más reducido que tiene conocimientos específicos en materia náutica. El tribunal rechaza los argumentos del apelante en torno a la semejanza conceptual de las marcas (que Nauticastore viene a significar la tienda de la marca Nautica), acentúa las diferencias gráficas y fonéticas entre ambos signos y rechaza la confundibilidad por la falta de similitud aplicativa y de notoriedad en la marca de la actora.

Finalmente, el tribunal rechaza asimismo la acción de nulidad interpuesta contra el nombre comercial registrado por su carácter descriptivo. La sentencia considera que el signo Nauticastore es una marca mixta meramente evocativa cuyo elemento denominativo no indica directamente los servicios a los que se aplica, tales como venta de embarcaciones, atraques, material de pesca o trabajos de mecánica o carpintería.

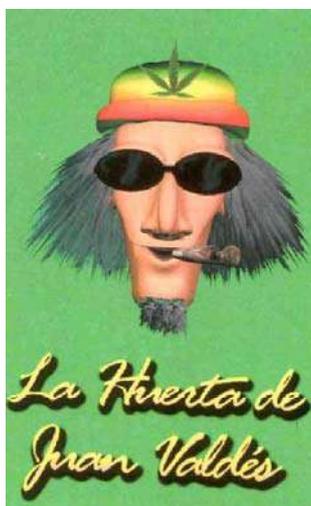
3. *Comentario.* La sentencia pone de relieve las dificultades probatorias que entraña el ejercicio de una acción judicial basada esencialmente en la

notoriedad de marca. La explicitación de criterios y factores en disposiciones como la Recomendación Conjunta de la OMPI sobre protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, así como la cada vez más rica jurisprudencia creada por el TJ al respecto, facilita enormemente la labor de preparación de la acción, pero puede volverse en contra del demandante si la prueba se muestra a la postre insuficiente. Es probable que en un caso como este haya primado también la falta del elemento teleológico: no parece que el nombre adoptado por el establecimiento del demandado, por el tipo de negocio de que se trataba, obedeciese a un intento de aprovechamiento del signo opuesto. **Antonio CASTÁN**

12. Nulidad de marca española por riesgo de dilución. Sentencia del Tribunal español de Marca Comunitaria de 30 de marzo de 2012.



1. *Hechos.* La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia presenta una demanda contra D. Antonio Joaquín Romero Terol, titular de la marca española nº 2541626 mixta La Huerta de Juan Valdés, y frente a Distribuciones Marianas 08 SL, titular de los nombres de dominio, que identifican una tienda on line así como un “grow shop” o establecimiento de venta de artículos para el cultivo de cannabis, alegando riesgo de confusión y dilución.



Se plantea una acción de infracción de marca comunitaria y nulidad de marca nacional, y una demanda reconvencional formulada por Antonio Joaquín Romero Terol contra la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia por nulidad y, subsidiariamente, caducidad de las marcas comunitarias.

2. *Pronunciamientos.* El Juzgado de Primera Instancia dicta sentencia estimando parcialmente la demanda interpuesta por FNC contra Distribuciones Marianas 08 SL y Antonio Joaquín Romero Terol, declarando la nulidad del registro de la marca española La Huerta de Juan Valdés titularidad del demandado Antonio Joaquín Romero Terol. Asimismo se condena al cese del uso de la expresión “La Huerta de Juan Valdés” y de forma específica de los nombres de dominio en el territorio de la Unión Europea; la retirada del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, publicitarios, etiquetas u otros documentos, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo, incluidos contenidos imputables en sitios o páginas de Internet en los que se haya materializado la violación del derecho de marca; y a la destrucción del material anterior.

Distribuciones Marianas 08 SL y Antonio Joaquín Romero Terol interponen un recurso de apelación ante el Tribunal de Marca Comunitaria reproduciendo las alegaciones vertidas en la primera instancia e impugnando la sentencia con relación al pronunciamiento sobre las costas.

El Tribunal de apelación resuelve desestimando el recurso de apelación interpuesto, y estima parcialmente la impugnación formulada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, ambas contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, revocando dicha resolución únicamente en el sentido de imponer a la reconviniente las costas de la reconvención, manteniendo el resto de la resolución recurrida, imponiendo a la apelante las costas originadas por su recurso. No se ha presentado recurso de casación en el plazo convenido, por lo tanto, dicha sentencia es firme.

3. *Comentario.* La parte demandada presentó un sinnúmero de acciones de nulidad y caducidad en la reconvención, todas ellas rechazadas por el Tribunal de Primera Instancia y más adelante por el Tribunal de Marca Comunitaria.

Pero lo más destacado de la sentencia es la cuestión de la nulidad de la marca española “*La Huerta de Juan Valdés*” por riesgo de confusión y, especialmente por riesgo de dilución.

Se reconoció el riesgo de confusión, al quedar probado de una manera exhaustiva, el grado de notoriedad de la marca, mediante abundante prueba al respecto, que incluía estudios de mercado que demostraban el altísimo grado de reconocimiento de la marca entre los consumidores.

Las marcas de la actora formaban parte de una serie o familia de marcas y la marca solicitada presentaba unas similitudes que podrían inducir al consumidor a creer que la otra marca era parte de esa familia y que procedía del mismo origen comercial. Hay que resaltar que la familia tiene un alto carácter distintivo, centralizado en la figura y palabras de JUAN VALDEZ, siendo la impresión global de la marca del consumidor medio muy similar a JUAN VALDÉS. Creando un alto nivel de confusión, que aumenta cuando se posee un alto carácter distintivo, como la marca JUAN VALDEZ. Estos razonamientos están apoyados por numerosas sentencias, entre las cuales destaca la Sentencia del TJ de 13 de septiembre de 2007, Bainbridge (C-234/06).

Pero hay que destacar que esta sentencia ha contribuido a sentar precedentes jurisprudenciales de relevancia en España, al ser la primera vez que un tribunal español se pronuncia respecto al “tarnishment”. Se ha acogido de esta manera, la teoría de la dilución, plasmada en abundante jurisprudencia europea y ausente en el ámbito nacional.

Basándose en los razonamientos expuestos en la Sentencia del TJ de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, se afirma que nos encontramos ante un supuesto de dilución o menoscabo, comprendiendo este perjuicio, la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular dichos productos, por el uso idéntico o similar de la otra marca, que además crea el riesgo de proyectar una imagen negativa.

El vínculo entre las marcas en conflicto está, como señala la Sentencia del TJ de 23 de octubre de 2003 Adidas-Salomon y Adidas Benelux, en que la marca posterior evoque a la anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

La imagen de la marca del actor se está viendo afectada de manera negativa por las connotaciones que el cannabis y todo lo relacionado con él tienen para el público en general, con independencia de que no exista relación entre los productos de uno y otros titulares marcarios. Habiéndose construido por el actor no solo una imagen de marca sino también una serie de valores positivos alrededor de ella, estos valores son incompatibles con la marca cuya nulidad se solicita, por lo que el Tribunal considera que dicha acción debe prosperar.

Javier FERNÁNDEZ-LASQUETTY

13. Tiempo de presentación de la solicitud de marca comunitaria. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de marzo de 2012, Génesis (C-190/10).



1. *Hechos.* El mismo día se presentaron dos solicitudes de marca por parte de dos titulares distintos. Una se presentó en la OAMI vía electrónica a mediodía, según consta en el acuse de recibo. La otra se presentó en la Oficina española de Patentes y Marcas (OEPM) por la tarde.

El solicitante de la marca comunitaria presentó oposición contra la solicitud española posterior en hora pero de misma fecha, alegando similitud y riesgo de confusión.

La OEPM rechazó la oposición por estimar que la fecha de presentación de la marca comunitaria oponente era posterior, al haber remitido los documentos confirmatorios de la solicitud electrónica a la OAMI días después.

Tras los correspondientes recursos de la oponente, el TS planteó una cuestión prejudicial referida a la relevancia de la hora y minutos para determinar el momento de la presentación de una solicitud de marca comunitaria.

2. *Pronunciamientos.* El Tribunal no consideró que la fecha de presentación de una marca comunitaria presentada electrónicamente con los datos exigibles por el RMC se posponía hasta la confirmación. Además, señaló que si el RMC no menciona la hora ni los minutos de la fecha de presentación, estos no son relevantes y dos marcas de misma fecha tienen igual prioridad cuando al menos una de ellas es comunitaria.

3. *Comentario.* Quizás lo más interesante de este caso se centre en la razón que fundamenta la norma y la propia sentencia. Como sucede a menudo, las conclusiones del Abogado General (en esta ocasión, el Sr. Niilo Jääskinen) son de sumo interés.

Efectivamente, si hay cuatro husos horarios en la Unión Europea, y teniendo el mismo efecto una marca comunitaria en todos los Estados miembros, incluidos los territorios no situados en Europa a los que los efectos de una marca comunitaria se extienden (ej: Guadalupe), otorgar hora y minutos a la presentación de una marca comunitaria podría constituir un problema.

Aun reconociendo que el tiempo real en tan grande extensión ya introduce ciertas distorsiones, es evidente que la coexistencia de marcas que comparten fecha de presentación ha sido posible, como se indica en las conclusiones del Abogado General, incluso en un periodo más largo, como sucedió con todas las marcas comunitarias presentadas desde el 2 de enero de 1996 hasta el 1 de abril del mismo año, que compartieron misma fecha de presentación y son numerosas. **Ramón CAÑIZARES**

14. Carácter descriptivo de expresiones verbales constituidas por una combinación de palabras y un grupo de letras coincidentes con las iniciales de esas palabras. Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2012 (C-90/11 y C-91/11).



1. *Hechos.* En 2008, Alfred Strigl solicitó ante la Oficina alemana de patentes y marcas (DPMA) la solicitud de registro de la marca denominativa “Multi Markets Fund MMF” para designar servicios financieros, inmobiliarios y de seguros, comprendidos en la clase 36. La Oficina denegó la solicitud de registro, ya que consideró que la combinación de palabras “Multi Markets Fund” designaba un fondo de inversión que operaba en diversos mercados financieros y que el público entendería que el grupo de letras “MMF” son las siglas evidentes de los tres elementos denominativos del signo “Multi Markets Fund”. El solicitante interpuso un recurso ante el Bundespatentgericht (Tribunal Federal de patentes).

En otro caso similar, la empresa Öko-Invest solicitó en 2007 la anulación de la marca alemana “NAI – Der Natur-Aktien-Index”, registrada para servicios financieros, alegando que el grupo de letras “NAI” se utiliza en el ámbito financiero como siglas de la combinación “Natur-Aktien-Index”. La Oficina alemana estimó la pretensión de anulación. Securvita, empresa titular de la marca anulada, interpuso un recurso ante el Bundespatentgericht.

En estas circunstancias, el Bundespatentgericht decidió suspender estos procedimientos y plantear al TJ una cuestión prejudicial sobre si debe denegarse el registro a una marca denominativa formada por una combinación descriptiva de palabras y un grupo de letras no descriptivo, cuando el público percibe las letras como siglas de las palabras descriptivas porque reproducen sus iniciales y, de este modo, la marca en su conjunto pueda considerarse una combinación de indicaciones o abreviaciones descriptivas que se explican mutuamente.

2. *Pronunciamentos.* El Tribunal entiende que la combinación de palabras y el grupo de letras, en cada uno de los supuestos, sirven para explicitarse recíprocamente y para subrayar el vínculo que existe entre los mismos. En consecuencia, cada grupo de letras está concebido para reforzar la percepción por parte del público de la combinación de palabras, simplificando su uso y facilitando su memorización.

Por lo que se refiere a la composición “NAI – Der Natur-Aktien-Index”, el Tribunal señala además que el grupo de letras «NAI» va seguido por un guión que lo une a la combinación de palabras, lo que permite reforzar la impresión de que se trata de una mera abreviatura de la combinación de palabras que viene a continuación.

También se afirma por el Tribunal que si los grupos de letras son percibidos por el público como abreviaturas de las combinaciones de palabras a las que van unidos, no pueden prevalecer sobre el conjunto de elementos, incluso en el supuesto de que quepa considerar que dichos grupos de letras presentan, como tales, un carácter distintivo. Por el contrario, ese grupo de letras sólo ocuparía una posición accesorio.

Por consiguiente, el Tribunal señala que procede denegar el registro a una marca denominativa formada por la yuxtaposición de una combinación descriptiva de palabras y un grupo de letras no descriptivo, considerado aisladamente, cuando el público percibe este grupo de letras como siglas de dicha combinación de palabras porque reproducen sus iniciales.

3. *Comentario.* La sentencia está cerrando la puerta a la práctica de tratar de registrar marcas consistentes en la combinación de indicaciones descriptivas con las siglas. De alguna forma, este criterio se aparta de la realidad del mercado, en el cual se están utilizando numerosas marcas, algunas de las cuales son además notorias, consistentes precisamente en las siglas de un conjunto de palabras descriptivas. Sin perjuicio de ello, las conclusiones del Tribunal parecen tajantes y motivarían a evitar la solicitud de registro de marcas cuya estructura consista precisamente en la combinación de las siglas con las palabras descriptivas. De esta manera, parece que lo procedente sería registrar como marca sólo las siglas, aunque luego éstas se utilicen en el mercado acompañadas de la combinación de palabras descriptivas. Dado que partimos de la base de que dicha combinación de palabras carece de distintividad, el hecho de que no se incluyan en la marca registrada no debería resultar especialmente

problemático ni reducir su atractivo comercial ni capacidad de constituir un obstáculo frente a marcas de terceros. **Fernando ILARDIA**

15. Nulidad e infracción de marcas por mala fe en el registro. Sentencia del Tribunal español de Marca Comunitaria de 17 de febrero de 2012.



1. *Hechos.* Esta sentencia trae causa del enfrentamiento entre la mercantil Dunlop Hiflex UK, Ltd. (“Dunlop Hiflex”) y su antiguo distribuidor en exclusiva en España para la venta de conductos y mangueras hidráulicas de la marca DUNLOP, la compañía Comercial Leku-Ona, S.L. (“Comercial Leku-Ona”). Dunlop Hiflex inició acciones ante el Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante para anular las marcas españolas DUNFLEX que fueron registradas por Comercial Leku-Ona (para designar productos en la clase 17 del Nomenclator) tras la pérdida por esta entidad de su condición de distribuidor en exclusiva de los productos DUNLOP. La acción se basó en la mala fe del solicitante y en la incompatibilidad de los registros DUNFLEX con las marcas prioritarias de la actora sobre los registros comunitarios DUNLOP y HIFLEX.



La actora también solicitó la declaración de infracción de sus marcas comunitarias, la declaración de realización de actos de competencia desleal por la demandada al amparo de los arts. 5, 6, 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal y la condena a indemnizar los daños y perjuicios causados.

La totalidad de las acciones fueron desestimadas en la instancia. La actora recurrió en apelación ante la AP de Alicante. Comercial Leku-Ona también recurrió frente al pronunciamiento en materia de costas de la sentencia de instancia.

2. *Pronunciamientos.* La AP de Alicante (Sección 8ª), actuando como Tribunal de Marca Comunitaria (“TMC”), revoca la sentencia de instancia.

En primer lugar, el TMC estima la acción de nulidad contra las marcas DUNFLEX por entender que las mismas habrían sido registradas por la demandada con mala fe. El TMC argumenta su posición a partir de las

siguientes consideraciones: Primero, las marcas enfrentadas serían incompatibles desde un punto de vista marcario. Segundo, las marcas serían asimismo incompatibles desde un punto de vista concurrencial. Y tercero, también se habrían acreditado los elementos que conforman el *conocimiento* y la *intención* deshonestos en el solicitante de las marcas impugnadas que definen el aspecto subjetivo del tipo y que conforman la incompatibilidad entre las marcas en factor de nulidad absoluta con fundamento en la mala fe prevista en el art. 51.1(b) de la Ley de Marcas.

En segundo lugar, la TMC reconoce la existencia de una infracción marcaria a pesar de que los usos por la demandada sobre el distintivo DUNFLEX hubieran estado amparados por dos marcas registradas. La Sala considera que como las marcas se registraron de mala fe, los títulos generados serían una mera ficción sin contenido ni efectos de ningún tipo.

El TMC desestima, por el contrario, las acciones basadas en competencia desleal. La Sala rechaza la realización por la demandada de actos de confusión porque considera que la Ley de Marcas es o sería de aplicación preferente y porque no se puede duplicar la protección prevista en dicha Ley con las disposiciones de la Ley de Competencia Desleal en la materia. La sentencia rechaza igualmente la realización por la demandada de actos de explotación de la reputación ajena por entender que no concurrían los presupuestos previstos en el tipo y también rechaza la aplicación del art. 4 de la Ley de Competencia Desleal, por considerar que se recurre a este precepto de forma acumulativa y subsidiaria de otras tipificaciones previstas en la citada Ley.

Por último, el TMC considera probados los daños y perjuicios reclamados por la actora *ex re ipsa*. A estos efectos, el TMC considera que la posición ganada por la demandada mediante el uso de las dos marcas anuladas, lo habría sido a costa de la cuota de mercado alcanzada por la acción de distribución en exclusiva por la propia demandada de los productos de marca de la actora durante casi 30 años.

3. *Comentarios.* Hay dos aspectos de esta sentencia que creo merecen destacarse. Primero, la sentencia hace un análisis exhaustivo de los presupuestos que deben concurrir para que pueda estimarse la acción de nulidad de marcas basada en la solicitud de registro de mala fe (art. 51.1(b) de la Ley de Marcas). En este punto es interesante señalar que el TMC señala que el presupuesto concurrente *sine qua non* para que exista mala fe, es que exista

incompatibilidad entre la marca registrada (que se pretende anular) y la marca prioritaria, ya desde un punto marcario ya desde un punto de vista concurrencial. Y, segundo, el TMC se aparta de su anterior doctrina conforme a la cual no cabe o cabría considerar *infractor* a quien actúa en el tráfico con el respaldo de una marca registrada y reconoce la existencia de una infracción marcaria como consecuencia *connatural* del hecho de que el signo *infractor* hubiera sido inscrito de mala fe. Hay que subrayar, por último, que la sentencia comentada no es firme ya que la demandada ha interpuesto un recurso de casación contra la misma. **Enrique ARMIJO CHÁVARRI**

16. Concepto de persona legitimada para interponer un recurso ante la OAMI y admisibilidad del recurso. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de enero de 2012, Nike International Ltd (C-53/11).



1. *Hechos.* Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho, es un jugador de fútbol brasileño mundialmente conocido, que militó en las filas del FC Barcelona entre los años 2003 y 2008, alcanzando numerosos éxitos deportivos y una gran fama no sólo entre los aficionados a este deporte. A este jugador se le identificó también con el símbolo R10, en el que se combina la letra inicial de su nombre con el número 10 que el jugador utilizaba habitualmente como número de su camiseta.

El 2 de enero de 2006, Aurelio Muñoz Molina presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la OAMI consistente en el signo denominativo R10. DL Sports & Marketing Ltda., entidad que entonces gestionaba los derechos de imagen del futbolista, formuló una oposición basada en la marca no registrada R10. Estando la oposición en trámite, Nike International Ltd informó a la OAMI de que DL Sports & Marketing Ltda le había cedido la propiedad de varias marcas y derechos de propiedad industrial, entre ellos el derecho sobre la marca no registrada R10, solicitando por ello su intervención en el procedimiento como nuevo oponente.

La División de Oposición desestimó la oposición, debido a que DL Sports & Marketing Ltda no había demostrado, dentro del plazo establecido, la existencia del derecho anterior invocado en apoyo de la referida oposición y consistente en la marca no registrada R10.

Esta decisión fue recurrida por Nike ante la Primera Sala de Recurso de la OAMI, que declaró la inadmisibilidad de dicho recurso, debido a que Nike no

había proporcionado la prueba de su condición de parte en el procedimiento de oposición y que, en consecuencia, no podía interponer un recurso contra la resolución de la División de Oposición. La Sala de Recurso consideró que, ni en dicha instancia ni durante el procedimiento de recurso, el abogado de Nike había reivindicado –ni tan siquiera probado– que el derecho anterior R10 figuraba entre las marcas transferidas a Nike.

Nike interpuso un recurso ante el TG, que fue estimado, declarando el Tribunal que, a falta de una disposición legal relativa a la prueba de la cesión del derecho anterior, las Directrices relativas a los procedimientos ante la OAMI establecen que si el nuevo titular del derecho anterior informa a la OAMI acerca de la cesión pero no aporta suficientes pruebas al respecto, el procedimiento de oposición habrá de suspenderse, al tiempo que se concede al nuevo titular un plazo de dos meses para presentar las pruebas de la cesión.

Frente a dicha sentencia interpuso la OAMI un recurso de casación ante el TJ, que fue estimado. La sentencia del TG fue anulada, acordándose la devolución del asunto a dicho Tribunal, por no haber examinado éste en su momento uno de los motivos del recurso de Nike.

2. *Pronunciamientos.* El Tribunal quiere dejar bien claro, en primer lugar, que el Reglamento sobre la marca comunitaria dispone que los recursos deberán interponerse por escrito ante la OAMI en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución y que deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución. Por su parte, el Reglamento de ejecución establece normas específicas relativas a la apreciación de la admisibilidad del recurso.

A este respecto, el Tribunal señala que, en lo que atañe a la inadmisión del recurso y a las posibilidades de subsanar un posible motivo de inadmisibilidad relacionado, procede tomar en consideración el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución impugnada. De ello se desprende que la persona que interponga un recurso ante la Sala de Recurso de la OAMI debe justificar su legitimación activa en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución, so pena de inadmisibilidad del recurso.

En consecuencia, si se ha producido una cesión del derecho anterior en que se basaba la oposición sin que dicha cesión pudiera ser tomada en consideración

durante el procedimiento ante la División de Oposición de la OAMI, corresponde al cesionario aportar a la Sala de Recurso de la OAMI la prueba de que se ha convertido en titular de dicho signo mediante una cesión, para justificar su legitimación activa, en el referido plazo de cuatro meses.

De las anteriores consideraciones desprende el TJ que el TG infringió los preceptos aplicables del Reglamento sobre la marca comunitaria y de su Reglamento de ejecución, cuando resolvió que la Primera Sala de Recurso de la OAMI debería haber suspendido el procedimiento y dado a Nike la oportunidad de presentar sus observaciones o de aportar pruebas que demostrasen la cesión del derecho anterior que ésta había invocado para justificar su legitimación activa.

Por otro lado, y en la medida en que el TG había declarado que las Salas de Recurso de la OAMI tienen la obligación de aplicar las Directrices de la OAMI, se señala por el TJ que, según reiterada jurisprudencia, las resoluciones que adoptan las Salas de Recurso relativas al registro de un signo como marca comunitaria, dimanen de una competencia reglada y no de una facultad discrecional, de manera que la legalidad de las resoluciones de estas Salas de Recurso debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento sobre la marca comunitaria.

3. *Comentario.* La sentencia confirma que el plazo de cuatro meses para completar un recurso interpuesto ante la OAMI es también el plazo para justificar la legitimación activa del recurrente. Dado que éste es precisamente uno de los pocos plazos que establece el Reglamento sobre la marca comunitaria en los que no cabe obtener una prórroga, es fundamental que el recurrente se asegure de que todos los aspectos formales y de fondo relevantes para el recurso han quedado debidamente argumentados, aportados y aclarados durante el mismo. Las Salas de recurso no suspenden el procedimiento para emplazar expresamente a la parte afectada a fin de que subsane lo que proceda. El Tribunal deja claro que las Directrices de la OAMI tienen la finalidad de completar el Reglamento sobre la marca comunitaria en aquellos aspectos prácticos que no tengan una regulación específica, pero que en ningún caso puede invocarse su aplicación si de ello resulta una infracción de alguno de sus preceptos. En este caso, se invocaba la aplicación de las Directrices en un aspecto que ya está regulado por el Reglamento sobre la marca comunitaria y su Reglamento de ejecución.

Por otro lado, también es oportuno señalar que, incluso aunque Nike hubiese superado la objeción basada en su falta de legitimación activa (o lo haga todavía, ya que el asunto ha sido devuelto al TG), tendría que superar posteriormente la causa de desestimación de la oposición, ya que ni la oponente inicial, DL Sports & Marketing Ltda., ni Nike llegaron a probar, de acuerdo con la OAMI, la existencia del derecho anterior consistente en la marca no registrada R10. **Fernando ILARDIA**

17. Imprudencia de la invocación como marca notoria no registrada de un color que forma parte de un registro de marca. Sentencia del Tribunal español de Marca Comunitaria de 9 de enero de 2012.



1. *Hechos.* La compañía Bacardi & Company Ltd. (Bacardi) es titular de varios registros de marca comunitaria tridimensional sobre su ginebra Bombay Sapphire, entre los que se incluye la siguiente presentación:



Bacardi demandó a la compañía importadora en España de la ginebra Goa, cuya presentación es la siguiente:



En su demanda, Bacardi alegaba la infracción de una marca notoria no registrada en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París consistente en el color azul zafiro de su ginebra Bombay Sapphire. Además, ejercitaba la acción de infracción de sus marcas registradas por confusión y aprovechamiento indebido de su notoriedad. Finalmente, ejercitaba también de forma acumulada acciones de competencia desleal.

2. *Pronunciamientos.* El Tribunal considera que la marca no registrada aducida por la demandante no existe. Esta conclusión la deriva de la propia conducta de la actora al registrar varias marcas tridimensionales en las que el color azul es un rasgo más junto con la forma de la botella y otros elementos denominativos y gráficos. Esas marcas tridimensionales habrían sido usadas como tales en el mercado, lo que –a juicio del tribunal- impide que su titular pueda disociarlas en varios elementos para solicitar protección sobre la base de uno solo de ellos.

En segundo lugar, el Tribunal desestima la acción de infracción por confusión de los registros de marca de la demandante. El tribunal realiza una comparación de conjunto de esas marcas con la presentación del producto de la demandada destacando las diferencias existentes y en particular la relativa al elemento denominativo, que considera predominante. Concluye, por tanto, que no existe similitud suficiente para crear un riesgo de confusión.

Por este mismo motivo desestima también la acción de infracción de la notoriedad de la marca basada en el artículo 9.1.c) del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. En efecto, el Tribunal considera que la "ínfima semejanza" existente entre los signos enfrentados no es suficiente para indicar una conexión entre el producto y el titular de las marcas o para suponer un aprovechamiento indebido o un menoscabo de su carácter distintivo o de su notoriedad o renombre.

Por último, el Tribunal desestima las acciones de competencia desleal aplicando la doctrina consolidada del TS conforme a la cual no cabe examinar la posible infracción concurrencial cuando el mismo supuesto de hecho ha sido ya enjuiciado desde la óptica de las leyes de propiedad industrial.

3. *Comentario.* El presente caso constituye un buen ejemplo de la dificultad que presentan las acciones judiciales dirigidas a impedir el empleo de algunos elementos coincidentes con la presentación característica de un producto

exitoso, cuando van acompañados de otros rasgos diferenciadores, en particular una denominación diferente.

Resulta de particular interés la respuesta del Tribunal a la pretensión de la demandante de obtener una protección específica para el color de su bebida a través de la figura de la marca notoria no registrada. Las consideraciones de la sentencia acerca de la relevancia de los actos previos de registro por la actora de los signos distintivos de su producto deben ser adecuadamente valoradas a la hora de diseñar una estrategia adecuada de protección. **Carlos MORÁN**

Notas

DERECHOS DE AUTOR, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN,
INTERNET**18. Reventa de licencias de uso de programas de ordenador. Agotamiento del derecho de distribución. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 2012, UsedSoft (C-128/11).**

1. *Hechos.* UsedSoft es una compañía alemana que se dedica a comercializar licencias de segunda mano de *software* que adquiere previamente de licenciarios legítimos que, o bien ya no desean seguir haciendo uso de tales programas, o bien adquirieron licencias para un número de usuarios mayor del que efectivamente necesitaban. Entre los productos ofertados se encuentran varias licencias ya utilizadas de programas desarrollados por Oracle, concretamente *software* de bases de datos. Estas licencias permiten a los nuevos adquirentes, o bien descargarse el programa desde la página web de Oracle, o, en el caso de disponer previamente de una copia del mismo, realizar nuevas copias para instalarlas en otras estaciones de trabajo. Oracle, como autor de los programas de ordenador controvertidos y titular de derechos sobre los mismos, considera que la actividad de UsedSoft y de sus clientes menoscaba su derecho exclusivo de reproducción, en la medida en que en los contratos de licencia se contempla una cesión del derecho de uso de carácter intransmisible. UsedSoft, sin embargo, alega que la primera cesión del derecho de uso llevada a cabo por parte de Oracle dentro de la Unión Europea agota su derecho de distribución, de modo que las sucesivas reventas del programa son plenamente legítimas. El asunto llega al Bundesgerichtshof, que plantea una serie de cuestiones prejudiciales ante el TJ encaminadas a dilucidar si, conforme a lo establecido en las Directivas 2009/24/CE sobre la protección jurídica de los programas de ordenador, y 2001/29/CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, las acciones de UsedSoft y de sus clientes quedan amparadas por el principio de agotamiento del derecho de distribución.

2. *Pronunciamentos.* El artículo 4, apartado 2º de la Directiva 2009/24/CE establece que “*la primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución en la Comunidad de dicha copia (...)*”. Pues bien, lo primero que ha de determinarse es si la descarga de Internet de una copia de un programa de ordenador autorizada en virtud de un contrato de licencia que confiere, a

cambio de precio, un derecho de uso indefinido sobre el mismo, puede considerarse una “venta” en los términos del citado precepto. Considera el TJ a este respecto que el término “venta” ha de ser interpretado en sentido amplio, de manera que las operaciones referidas puedan quedar perfectamente encuadradas dentro del mismo, siendo indiferente que la copia del programa de ordenador haya sido puesta a disposición del cliente para su descarga desde una página web o mediante un soporte material, como pueda ser un CD-ROM o un DVD. De lo contrario, el artículo 4.2 carecería de eficacia útil, pues bastaría con calificar el contrato como “licencia de uso” y no como “venta” para soslayar la regla del agotamiento.

Sucede, sin embargo, que el agotamiento derecho de distribución, tal y como es preceptuado en la Directiva 2001/29/CE, se refiere exclusivamente a soportes tangibles, estableciéndose expresamente en el considerando 29 de la misma que *“el problema del agotamiento no se plantea en el caso de los servicios y en particular de los servicios en línea”* y que *“a diferencia del CD-ROM o CD-I, en los que la propiedad intelectual está incorporada un soporte material, esto es, una mercancía, cada servicio en línea es, de hecho, un acto que debe quedar sujeto a autorización (...)”*. Frente a ello, el TJ afirma que la Directiva 2009/24/CE ha de considerarse *lex specialis* en relación a la Directiva 2001/29/CE, y que, en todo caso, es preciso tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, letra a) de esta última, en el que se establece que las disposiciones comunitarias vigentes relacionadas con la protección jurídica de los programas de ordenador no quedarán afectadas por la Directiva. Según el Tribunal, la voluntad del legislador comunitario es la de asimilar, a efectos de la protección prevista en la Directiva 2009/24/CE, las copias materiales e inmateriales, pues desde un punto de vista económico la misma función cumple la venta de un programa de ordenador en soporte CD-ROM o DVD que la que se realiza a través de la descarga desde una página web. Por ello, a la luz del principio de igualdad de trato, el artículo 4.2 de la Directiva 2009/24/CE debe interpretarse en el sentido de que el agotamiento del derecho de distribución surte efecto tras la primera venta de una copia de un programa de ordenador en la Unión por el titular de derechos o con su consentimiento, al margen de si se trata de una distribución en soporte tangible o intangible y pese a la existencia de disposiciones contractuales que prohíban la subcesión del derecho de uso.

En consecuencia con lo anterior, los sucesivos adquirentes de la copia del programa de ordenador deberán considerarse adquirentes legítimos y podrán llevar a cabo todos los actos que sean necesarios para la utilización del

programa de ordenador, tal y como prevé el artículo 5.1 de la Directiva de programas.

No obstante, subraya el Tribunal la importancia de que, al efectuar la reventa, la primera copia sea destruida o se haga inutilizable, pues de lo contrario se estaría incurriendo en una vulneración del derecho exclusivo del titular a la reproducción de su programa de ordenador. No puede soslayarse el hecho de que cada licencia se otorga para un número determinado de usuarios, sin que sea posible “partirla” de manera que dé cobertura a número mayor del pactado. A estos efectos, el titular de derechos podrá asegurarse con todos los medios técnicos a su alcance de que la copia de la que aún dispone el vendedor se haga inutilizable.

3. *Comentario.* La presente resolución constituye un importantísimo precedente en el ámbito de los programas de ordenador, pues redefine el concepto de agotamiento del derecho de distribución para este tipo de obras. Con esta sentencia, el TJ equipara la comercialización de *software* a través de descargas *on line* a su venta en soporte material, lo que rompe con las tradicionales definiciones de “distribución” y “puesta a disposición del público” contenidas en la Directiva 2001/29/CE. Ello implica, entre otras cosas, que los titulares de derechos sobre programas de ordenador no podrán ya invocar la intransmisibilidad de las licencias de uso que otorguen en el ámbito de la Unión Europea, pues su derecho se habrá agotado con la primera venta, sea cual sea el medio, tangible o intangible, por el cual el usuario legítimo haya accedido al *software*. **Patricia MARISCAL**

19. Programas de ordenador. Alcance de la protección. Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de mayo de 2012, SAS Institute (C-406/10).



1. *Hechos.* SAS Institute Inc. ejercitó una acción contra World Programming Ltd. por infracción de derechos de autor sobre los programas de ordenador y los respectivos manuales relativos a su sistema informático de bases de datos.

El Tribunal acumula una petición de decisión prejudicial, con nueve cuestiones que tiene como objeto la interpretación de los artículos 1, apartado 2, y 5, apartado 3, de la Directiva 91/250/CEE y del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29/CEE.

2. *Pronunciamientos.* El Tribunal analiza las cuestiones planteadas en tres bloques.

El primer bloque se refiere a la interpretación del artículo 1.2 de la Directiva 91/250/CEE. El Tribunal se apoya en la Sentencia de 22 de Diciembre de 2010, *Bezpečnostní softwarová asociace (C-393/09)*, en la que establece que el objeto de protección de la Directiva abarca el programa de ordenador en todas sus formas de expresión, incluyendo el código fuente y el código objeto, mereciendo estos, la protección del derecho de autor. También añade dicha sentencia que la interfaz no puede ser considerada parte del objeto de protección del derecho de autor, ya que no permite reproducir el programa, sino que es un elemento a través del cual los usuarios utilizan las funcionalidades de éste.

El Tribunal concluye que ni la funcionalidad de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos utilizados para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión del programa, y por tanto carecen de protección al amparo de la Directiva 91/250/CEE.

El lenguaje de programación y el formato de los archivos de datos utilizados en el programa para interpretar y ejecutar programas de aplicación escritos por los usuarios, tanto como para leer como para escribir datos en un formato de archivos específico, sí pueden ser protegidos si se obtuviesen a partir del código fuente u objeto, pero debería considerarse tal infracción a la luz de la Directiva 2001/29 y no de la 91/250. Además, en este caso se consigue ese resultado a través del análisis, verificación y observación.

El segundo bloque analiza el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 91/250/CEE. El Tribunal interpreta que quien haya obtenido una copia con su respectiva licencia de programa de ordenador puede observar, estudiar y verificar el funcionamiento del programa, sin la autorización del autor, con el fin de determinar las ideas y principios implícitos de sus elementos, cuando realice las operaciones de carga y desarrollo necesarias para la ejecución del ordenador, así como las cubiertas por la licencia de ordenador, sin que el contrato de licencia pueda ser esgrimido para impedir tales actuaciones.

El tercer bloque de cuestiones, se centra en la interpretación del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29. El Tribunal considera que la reproducción, en un

programa de ordenador o manual de utilización, de algunos de los elementos definidos en el manual de utilización de otro programa de ordenador protegido por los derechos de autor puede considerarse una vulneración a los derechos de autor de éste último manual si tal reproducción consiste en una expresión de la creación intelectual propia de su autor.

3. *Comentario.* La sentencia resalta el hecho de que WPL comprase legalmente un programa de SAS Institute, suministrado mediante una licencia “one clic”, aceptando las estipulaciones en las que limitaban dicha licencia a un uso no destinado a la producción. Habiendo WPL utilizado copias de la versión de aprendizaje del programa para realizar cuestiones que iban más allá de la licencia en cuestión.

Al no estar las ideas y principios protegidas por la Directiva 91/950/CE no se puede estimar que WPL infringió el derecho de autor en esta cuestión. Este aspecto se fundamenta en lo siguiente: WPL era un adquirente legítimo de la licencia y no realizó ningún acto de ingeniería inversa o descompilación, únicamente observó, estudió y verificó el programa de ordenador. Es necesario añadir que cualquier cláusula contractual contraria a lo mencionado es nula.

En España, a diferencia de EEUU y su “sweat of the brow”, lo que se valora a la hora de decidir si es original un programa de ordenador, es la eficiencia, puesto que si dos autores alcanzan el mismo resultado, por distintas vías (diferentes códigos objeto o fuente), se protegerían ambos programas.

Javier FERNÁNDEZ-LASQUETTY

20. Interpretación del límite de las grabaciones efímeras llevadas a cabo por organismos de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones. Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2012, TV2 Danmark (C-510/10).



1. *Hechos.* El presente litigio enfrenta a dos cadenas de televisión danesas – DR y TV2 Danmark- con una sociedad que gestiona los derechos de los autores y editores musicales en varios Estados nórdicos y bálticos: la NCB. Las primeras, que contaban con autorización de la entidad de gestión para la emisión de obras musicales, encargaron a una sociedad externa y jurídicamente independiente la producción de determinadas emisiones. La NCB demanda a las cadenas de televisión al entender que, en aplicación de la Ley danesa de derechos de autor, interpretada a la luz del derecho comunitario, únicamente

éstas están facultadas para realizar grabaciones de las emisiones, sin que puedan encargar tal labor a un tercero. La cuestión que plantea el tribunal danés tiene que ver con el ámbito de aplicación y la extensión del límite recogido en el artículo 5, apartado 2, letra d) de la Directiva 2001/29/CE, que permite que las entidades de radiodifusión realicen, por sus propios medios y para sus propias emisiones, grabaciones efímeras de obras.

2. *Pronunciamientos.* La actuación del TJ en el presente litigio se centra en determinar el significado y el alcance de la expresión “*por sus propios medios*”, contenida en el artículo 5.2.d) de la Directiva 2001/29/CE. El Tribunal parte de la premisa de que se trata de un concepto autónomo de Derecho Comunitario, de manera que ha de interpretarse a la luz de sus normas, y no de acuerdo a los derechos nacionales. En cuanto a su alcance, es preciso tener en cuenta el considerando 41 de la citada Directiva, que establece que “(...) *debe entenderse que los medios propios de dichos organismos incluyen los de las personas que actúen en nombre y bajo la responsabilidad de dichos organismos*”. Esta norma interpretativa determina que no es preciso que sean los propios organismos de radiodifusión los que realicen las llamadas grabaciones efímeras para poder ampararse en el límite al derecho de reproducción. Sin embargo, se plantea la duda de si los dos requisitos exigidos para poder encargar a un tercero la grabación tienen carácter alternativo o cumulativo. La duda surge de la disparidad de versiones lingüísticas del precepto en las diferentes legislaciones. Según el Tribunal, la finalidad de este requisito es asegurar la existencia de un vínculo estrecho entre el organismo de radiodifusión y el tercero que realiza la grabación, de manera que éste último no pueda beneficiarse, de forma independiente, del límite. En la medida en que ambos requisitos, -la actuación en nombre de y bajo la responsabilidad de la entidad de radiodifusión- satisfacen por sí mismos el objetivo del límite, ha de considerarse que tienen carácter alternativo. Se trata, en última instancia de que el organismo esté obligado, frente a los autores, a reparar todo efecto perjudicial de las acciones y omisiones del tercero.

3. *Comentario.* Como ya dijera el TJ en otras ocasiones (*vid.* sentencia de 21 de octubre de 2010, Padawan C-467/08), la Directiva 2001/29/CE tiene como objeto la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, lo cual implica el desarrollo de conceptos autónomos de Derecho de la Unión. Tal es el caso de la expresión “*por sus propios medios*” contenida en el artículo 5.2.d). De esta manera, es a la luz del derecho comunitario que ha de

determinarse cómo y con qué alcance pueden los organismos de radiodifusión beneficiarse del límite de las grabaciones efímeras. **Patricia MARISCAL**

21. Identificación del usuario de la dirección IP en un proceso civil sobre vulneración de derechos de autor. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de abril de 2012, Bonnier (C-461/10).



1. *Hechos.* La editora Bonnier Audio, titular de los derechos exclusivos de reproducción, edición y puesta a disposición del público de 27 obras en formato de audiolibros, solicita de un Tribunal sueco frente a la compañía ePhone, proveedor de acceso a Internet, un requerimiento judicial de comunicación del nombre del usuario y la dirección IP desde la que presuntamente se transmitieron los archivos de estas obras mediante un servidor FTP (“file transfer protocol”) para intercambio. El proveedor, ePhone, se opuso a dicha pretensión alegando que el requerimiento era contrario a la Directiva 2006/24 sobre protección de datos por tratarse, básicamente, de un litigio civil.

2. *Pronunciamientos.* La sentencia comienza por recordar que la comunicación que solicita Bonnier Audio (la identificación de un abonado o usuario de Internet) constituye un tratamiento de datos de carácter personal que se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2002/58. Al mismo tiempo apunta que la pretensión de que se comuniquen estos datos personales con el fin de garantizar la efectiva protección de los derechos de autor se inscribe dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/48 sobre ampliación de los medios de tutela.

A continuación la sentencia recuerda que sobre la colisión entre ambas Directivas ya tuvo ocasión de pronunciarse el Tribunal en su sentencia *Promusicae* de 2008. En esta sentencia el Tribunal declaró que la interpretación conjunta de ambas Directivas no se opone, *pero tampoco obliga*, a que los Estados miembros establezcan una obligación de transmitir a particulares datos personales para permitir ejercer acciones ante la jurisdicción civil contra las infracciones de derechos de autor. El Tribunal añadió que a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico interno, los Estados miembros debían procurar interpretar ambas Directivas de forma que garantizaran un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales a que se refieren.

A partir de ahí la sentencia examina la normativa interna de Suecia para señalar que conforme a la misma un requerimiento judicial de comunicación de los

datos en cuestión puede ser emitido siempre que existan indicios reales de vulneración de un derecho de propiedad intelectual sobre una obra, que los datos solicitados puedan facilitar la investigación de la vulneración del derecho de autor y que el fin perseguido por dicho requerimiento sea más importante que el daño o perjuicio que se puedan causar a la persona afectada o a otros intereses contrapuestos. Para el Tribunal, por lo tanto, *“dicha normativa permite al órgano jurisdiccional nacional que conozca de una acción por la que se solicite un requerimiento judicial de comunicación de datos de carácter personal, ejercitada por una persona legitimada, ponderar, en función de las circunstancias de cada caso y con la debida observancia de las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad, los intereses contrapuestos existentes”* La sentencia añade *“En tales circunstancias, debe considerarse que esa normativa puede, en principio, garantizar el justo equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual, de que gozan los titulares de derechos de autor, y la protección de los datos personales a la que tiene derecho un abonado a Internet o un usuario de Internet”*.

La sentencia, en conclusión, declara que *“La Directiva 2006/24/CE, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la aplicación de una normativa nacional, basada en el artículo 8 de la Directiva 2004/48, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que, a efectos de la identificación de un abonado a Internet o de un usuario de Internet, permite que se requiera judicialmente a un proveedor de acceso a Internet para que comunique al titular de un derecho de autor o a su causahabiente la identidad del abonado a quien se ha asignado una determinada dirección IP que supuestamente ha servido para la vulneración de dicho derecho, puesto que tal normativa es ajena al ámbito de aplicación *ratione materiae* de la Directiva 2006/24”*.

3. *Comentario.* Sin que esta sentencia pueda considerarse un cambio de rumbo del TJ en lo tocante a la posibilidad de requerir a un proveedor de acceso a Internet los datos que identifican al titular de una dirección IP para ejercitar la correspondiente acción civil por vulneración de derechos de autor, lo cierto es que sí arroja una luz sobre las tinieblas que parecían haberse extendido en esta materia después de la sentencia *Promusicae*. Es claro, a partir de ahora, que la normativa nacional puede establecer la obligación de transmitir los datos personales para permitir el ejercicio de una acción ante la jurisdicción civil,

siempre que dicha normativa permita al órgano jurisdiccional ponderar los intereses contrapuestos en cada caso. Queda por ver si, a falta de una disposición nacional expresa, la petición podría ampararse tan solo en la Directiva 2004/48 o si la sentencia justificaría un cambio legislativo en aquellos países que no contemplan explícitamente tal posibilidad o que se oponen a la misma. **Antonio CASTÁN**

22. Comunicación pública de obras fonográficas en la consulta de un dentista. Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2012, SCF (C-135/10).



1. *Hechos.* SCF, entidad de gestión italiana de los derechos de los productores fonográficos, demandó al Sr. Del Corso, un dentista de Turín, en relación con la difusión en su consulta de obras fonográficas como música de fondo. A juicio de la demandante esta actividad constituía comunicación pública sujeta a autorización y al pago de la correspondiente remuneración. En su defensa, el demandado alegó que en su consulta la música era difundida por radio y que los derechos de autor sólo podían ser invocados cuando se utiliza el soporte sobre el que está grabado el fonograma.

2. *Pronunciamientos.* El Tribunal comienza por resolver de forma conjunta si el concepto de “comunicación pública” regulado en las Directivas 92/100 y 2001/29 puede ser interpretado conforme a lo dispuesto en la Convención de Roma, el Acuerdo ADPIC y los Tratados OMPI sobre derechos de autor (WPPT). La Sentencia recuerda que tanto las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC como las del WPPT, a diferencia de las de la Convención de Roma, forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión y pueden ser aplicadas, aunque los particulares no pueden invocarlas directamente. En cuanto al concepto “comunicación pública”, el Tribunal advierte que debe ser interpretado a la luz de los conceptos equivalentes contenidos en dichos convenios internacionales, de manera que sean compatibles con éstos, atendiendo al contexto y finalidad a que responden.

La Sentencia entra a continuación en la cuestión principal. El Tribunal advierte que para determinar si un dentista que difunde fonogramas en presencia de sus pacientes como música de fondo lleva a cabo un acto de comunicación pública en el sentido del artículo 8.2 de la Directiva 92/100 han de tenerse en cuenta los criterios establecidos en las Sentencias SGAE y Premier League. En estos precedentes el TJ se inclinó por reconocer el derecho a la remuneración

básicamente porque la retransmisión radiofónica de obras en establecimientos hoteleros o de restauración se hace para atraer clientes y puede repercutir sobre el número de personas que frecuentan dichos establecimientos.

En el caso de la consulta de un dentista, sin embargo, el Tribunal llega a la conclusión contraria. Los pacientes de un dentista forman normalmente un conjunto de personas cuya composición es bastante estable y determinada; el número de personas es escaso, incluso insignificante, puesto que el círculo de personas presentes simultáneamente es muy limitado; y la difusión de la música en la consulta no repercute en modo alguno en los ingresos del dentista, ya que el objetivo de acudir a la consulta es exclusivamente ser atendidos y el acceso a los fonogramas se produce de forma fortuita y con independencia de sus deseos. De todo ello se desprende que el concepto de comunicación al público del artículo 8.2 de la Directiva 92/100 no incluye la difusión gratuita de fonogramas en una consulta odontológica, en el marco del ejercicio de una profesión liberal, a favor de los pacientes, que disfrutan de ella independientemente de su voluntad.

3. *Comentario.* La delimitación del derecho de comunicación pública – algunos lo llamarían, el cerco a la propiedad intelectual- sigue su curso merced a los pronunciamientos del TJ. Si en otras ocasiones –las Sentencias SGAE y Premier League- el Tribunal se había mostrado más permeable a las tesis de las entidades de gestión, en esta otra parece que la lógica se impone sobre cualquier consideración técnica. La realidad de la escasa relevancia cuantitativa del número de pacientes unido a la falta de toda relación de causalidad entre la actividad desarrollada y la difusión de la música como factor de influencia al respecto parecen haber primado por encima de cualquier otra consideración. Queda por ver si la respuesta hubiese sido distinta si las obras fonográficas no hubiesen sido difundidas por radiodifusión. Y uno se pregunta si estos pronunciamientos del Tribunal, sacados de su contexto, no podrían dar pie a que el cerco sobre el derecho de comunicación pueda seguir estrechándose.

Antonio CASTÁN

23. Calendarios de encuentros de campeonatos de fútbol. Posibilidad de obtener protección como bases de datos originales conforme a lo establecido en la Directiva 96/9/CE. Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de marzo de 2012, Football League (C-604/10).



1. *Hechos.* Los calendarios anuales de los campeonatos de fútbol en Inglaterra y Escocia se realizan conforme a una serie de reglas que buscan, principalmente, que los diferentes equipos jueguen, en la medida de lo posible, los mismos partidos en casa y como visitantes, así como atender a peticiones específicas de los clubes. La elaboración de estos calendarios es llevada a cabo por aplicaciones informáticas, si bien es supervisada manualmente por la empresa encargada de su realización y por las federaciones profesionales interesadas, que verifican la configuración del calendario final. Football Dataco, junto con otras empresas, alega ser titular de derechos de autor y de un derecho “*sui generis*” sobre estos calendarios, en virtud de lo establecido en la Directiva 96/9/CE. Por su parte, Yahoo y otros rechazan la existencia de tales derechos, afirmando que tanto los calendarios como su contenido son de libre utilización. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el asunto es dirimido en sede judicial.

El Juez de primera instancia considera que los calendarios están protegidos por derecho de autor, pues su realización implica cierta labor creativa, pero rechaza, sin embargo, su posible protección por derecho “*sui generis*”. En segunda instancia, el Tribunal de Apelación confirma la sentencia de instancia en lo que se refiere a este último aspecto, pero se plantea hasta qué punto los calendarios objeto de litigio gozan de protección por derecho de autor. En orden a dilucidar esta cuestión plantea ante el TJ una serie de cuestiones prejudiciales.

2. *Pronunciamientos.* El Tribunal examina, en primer lugar, si un calendario de competiciones deportivas puede considerarse una base de datos en el sentido en que es definida por la Directiva 96/9/CE. Como ya afirmara con anterioridad (Sentencia del TJ de 9 de noviembre de 2004, Fixtures Marketing, C-444/02), la disposición en forma de calendario de las fechas, horarios y nombres de los equipos correspondientes a los diferentes partidos de un campeonato de fútbol cumple con los requisitos exigidos por el artículo 1 de la citada Directiva para calificarse como tal.

Habiéndose descartado por los tribunales nacionales la posibilidad de obtener protección por derecho *sui generis*, lo que ha de determinarse a continuación es

si esa base de datos es susceptible de protegerse por derecho de autor. Tal y como establece el artículo 3 de la Directiva, una base de datos se protege por derecho de autor cuando por la selección o disposición de su contenido constituya una creación intelectual. La protección tiene así por objeto la estructura de la base de datos, y no su contenido. El término “creación intelectual” remite al criterio de la originalidad y, en este sentido, una base de datos es original cuando su autor, mediante la selección o disposición de los datos que contiene, expresa su capacidad creativa imprimiendo en ella su impronta personal. Por el contrario, una base de datos carecerá de originalidad cuando se estructure con base en consideraciones meramente técnicas o de carácter mecánico. A estos efectos, resulta indiferente para calificar la originalidad la pericia y el trabajo empleados en la creación de los datos, así como el hecho de otorgar una relevancia especial a algunos de ellos.

Sentado lo anterior, y contestando a la segunda de las cuestiones prejudiciales, el Tribunal afirma que la Directiva se opone a una normativa nacional que otorgue protección a este tipo de obras con base en otros criterios distintos de los establecidos en el ante citado artículo 3.

3. *Comentario.* La sentencia incide en la doble protección de que son susceptibles las bases de datos –por derecho de autor y por *derecho sui generis*–, haciendo especial hincapié en la independencia de ambos regímenes y en los diferentes requisitos que ha de cumplir una base de datos para acogerse a uno u otro. Sólo las bases de datos cuyo contenido haya sido seleccionado y dispuesto atendiendo a criterios de originalidad son susceptibles de obtener protección por derecho de autor. Es de destacar la interpretación subjetivista que el TJ hace del término “originalidad”, entendiendo por tal la posibilidad de tomar decisiones libres y creativas para imprimir en la obra su “*toque personal*”. **Patricia MARISCAL**

24. Puesta a disposición del público no autorizada de obras musicales y audiovisuales en una plataforma de red social on line. Posibilidad de adoptar medidas de cesación que exijan al prestador de servicios de alojamiento una supervisión de los contenidos ubicados en la plataforma. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de febrero de 2012, SABAM (C-360/10).



1. *Hechos.* Netlog es un prestador de servicios de alojamiento de datos que explota una plataforma de red social en línea. A través de ésta, los usuarios

disponen de un espacio personal (perfil) donde pueden abrir un diario, indicar sus aficiones, mostrar fotos o publicar fragmentos de vídeo. Esta información es accesible a todo el mundo. SABAM, sociedad de gestión que representa a los autores, compositores y editores de obras musicales en Bélgica, considera que la red social de Netlog ofrece a los usuarios la posibilidad de poner a disposición del público obras musicales y audiovisuales para cuya utilización no se ha recabado la preceptiva autorización. Por ello, ejercita una acción de cesación contra Netlog, a fin de acabar con la explotación ilícita de las obras de su repertorio. Frente a ello, Netlog alega que la estimación de la acción de cesación equivaldría a imponerle una obligación general de supervisión del contenido de la plataforma, lo cual prohíbe el derecho belga por aplicación de las Directivas 2000/31/CE, sobre comercio electrónico, y 2004/48/CE, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Mediante el planteamiento de la cuestión prejudicial, el tribunal remitente interesa saber si, en efecto, la adopción de una medida de cesación contra Netlog consistente en un sistema de filtrado de archivos que detecte y retire las obras ilícitas contraviene el Derecho Comunitario.

2. *Pronunciamientos.* Tal y como se desprende de las Directivas 2001/29/CE y 2004/48/CE, los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden solicitar que se adopten medidas cautelares contra los titulares de plataformas de red social en línea dirigidas, no sólo a poner término a las lesiones de derechos de propiedad intelectual ya causadas, sino también a evitar que se produzcan otras nuevas en el futuro. Ahora bien, tales medidas deben respetar, en todo caso, el artículo 15 de la Directiva 2000/31/CE, que prohíbe a las autoridades nacionales adoptar medidas que obliguen a un prestador de servicios de alojamiento de datos (tal es el caso de Netlog) a realizar una supervisión general de los datos que transmita en su red. Además, una medida de tales características vulneraría también lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 2004/48/CE, que establece que las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual han de ser equitativas y proporcionadas y no deben resultar excesivamente gravosas.

En el presente caso, el establecimiento de un sistema de filtrado que implique que el prestador de servicios identifique, entre la totalidad de los datos almacenados en sus servidores, los archivos que puedan contener obras puestas a disposición del público sin autorización, y proceda a su retirada, constituye una medida de supervisión preventiva que exige una vigilancia activa y

continuada en el tiempo contraria al artículo 15 de la Directiva 2000/31/CE y a lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Directiva 2004/48/CE.

Por otra parte, han de tenerse en cuenta también los requisitos derivados de la protección de otros derechos fundamentales en juego, como son la libertad de empresa, el derecho a la protección de datos de carácter personal y la libertad para recibir o comunicar informaciones (artículos 16, 8 y 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea). El establecimiento a expensas del prestador de servicios de un sistema informático como el solicitado, de carácter complejo, gravoso y permanente, obstaculizaría la libertad de empresa de aquél. Además, implicaría la identificación, el análisis sistemático y el tratamiento de datos protegidos de carácter personal pertenecientes a los usuarios y se correría el riesgo de que el sistema de filtrado no distinguiera adecuadamente entre los contenidos lícitos y los ilícitos, por lo que su establecimiento podría dar lugar al bloqueo de comunicaciones de carácter lícito.

3. *Comentario.* En la presente resolución el TJ realiza una ponderación de varios derechos: el de los autores a la protección de sus obras, el de los prestadores de servicios a explotar libremente plataformas de redes sociales sin que les sean impuestas gravosas obligaciones de supervisión y el de los usuarios a que sus datos personales no se vean desprotegidos. Una vez más, se ponen de manifiesto las limitaciones que el derecho de autor encuentra a su protección en el ámbito de Internet, donde parece que los autores tienen perdida la batalla frente a otros titulares de derechos en conflicto. **Patricia MARISCAL**

25. Autoría y atribución de los derechos exclusivos y de mera remuneración sobre obra cinematográfica. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de febrero de 2012, Martín Luksan (C-277/10).



1. *Hechos.* El Sr. Luksan es el guionista y director principal de un documental sobre la fotografía de guerra alemana durante la Segunda Guerra Mundial. En 2008 concluyó un contrato de producción audiovisual con el Sr. Van der Let, a quien cedió todos los derechos sobre la película, exceptuando expresamente la puesta a disposición del público en redes digitales y la difusión codificada a través de circuitos cerrados de usuarios a cambio del pago de un precio (lo que se conoce como “*pay TV*”).

El litigio surge a raíz de que el productor cediera las facultades excluidas a varias empresas, que procedieron a explotar la obra de tal forma. Así las cosas, el Sr. Luksan demanda al productor, alegando el incumplimiento del contrato e infracción de sus derechos. Van der Let se defiende invocando una disposición de derecho interno austriaco, que establece que corresponden al productor de la película todos los derechos de explotación sobre la misma, siendo nulo cualquier pacto en contrario. Además, sostiene que la remuneración proveniente de las “*reproducciones efectuadas en soporte registro*” (la compensación por copia privada) está sujeta al mismo régimen que los derechos exclusivos, correspondiendo, por tanto, al productor.

En efecto, tal y como establece el artículo 38 de la UrhG austriaca, los derechos de explotación sobre una obra cinematográfica se atribuyen originaria y directamente al productor con carácter exclusivo, correspondiendo los derechos legales de remuneración por mitad al productor y al autor de la película, si bien se permite el pacto en contrario con respecto a estos últimos. El tribunal de remisión estima que este precepto es contrario a las previsiones de derecho de la Unión Europea sobre la materia, y con base en esta sospecha presenta cuestión prejudicial ante el TJ.

2. *Pronunciamientos.* Lo primero que ha de dilucidar el Tribunal es si, conforme a derecho de la Unión, el director de una obra cinematográfica ha de ser considerado autor de la misma, de manera que le sean atribuidos de forma originaria los derechos de explotación. Tal y como se desprende de los artículos 1 y 2 de la Directiva 93/83/CEE (sobre radiodifusión vía satélite y distribución por cable), de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29/CE (relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información), de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2006/115/CE (sobre derechos de alquiler y préstamo) y del artículo 2 de la Directiva 2006/116/CE (relativa a los plazos de protección) los derechos de explotación sobre una obra cinematográfica corresponden al director principal de manera directa y originaria. A estos efectos, los Estados miembros no pueden invocar, para disponer otra cosa, una norma de Derecho internacional que permita adoptar una medida contraria a Derecho de la Unión pero sin obligarle a ello. Tal es el artículo 14 bis del Convenio de Berna, que deja en manos de los Estados firmantes la facultad de determinar quién ha de considerarse titular de derechos sobre la obra cinematográfica. Así las cosas, resulta contrario al Derecho de la Unión una norma de derecho interno que atribuya los derechos de explotación sobre la obra cinematográfica, de forma

originaria y con carácter exclusivo, al productor. Ahora bien, ello no es óbice para que los Estados puedan establecer una presunción de cesión de estos derechos a favor del productor, siempre que tal presunción no tenga carácter absoluto. Esta posibilidad, si bien sólo se contempla de manera expresa en la Directiva sobre alquiler y préstamo, es aplicable analógicamente a los derechos objeto de litigio (reproducción, comunicación pública y puesta a disposición del público en Internet).

En lo que se refiere a la compensación equitativa por copia privada, establece el Tribunal que se trata de un derecho que ha de corresponder siempre a los titulares que queden afectados por el límite. En la medida en que el director de una obra cinematográfica es titular originario de derechos sobre la misma, ha de considerarse beneficiario de pleno derecho, directa y originariamente, de la compensación equitativa. Este derecho tiene carácter irrenunciable, pues así se deduce del artículo 5, apartado 2, letra b) de la Directiva 2001/29/CE, cuyo fin es asegurar que los titulares perjudicados por el límite de la copia privada se vean recompensados de alguna manera. En este sentido, se opone al derecho de la Unión una disposición de Derecho interno que permita al director principal de una obra cinematográfica renunciar a esta remuneración.

3. *Comentario.* Con esta sentencia, el TJ ratifica el carácter imperativo de las normas sobre atribución de derechos en el ámbito de las obras cinematográficas. Tanto los derechos patrimoniales exclusivos como los derechos de mera remuneración corresponden originaria y directamente al director de la película, como autor de la misma. En el caso de los primeros, es posible establecer una presunción de cesión a favor del productor, mas no respecto de los segundos, que son, en todo caso, irrenunciables. Es importante destacar que los países miembros de la UE no podrán ampararse en preceptos internacionales más permisivos para contravenir estas normas. **Patricia MARISCAL**

Notas

PATENTES

26. Infracción de patente y Acuerdo ADPIC. Validez de reivindicaciones de producto de patente farmacéutica. Sentencia del Tribunal Supremo español de 5 de diciembre de 2012.

1. *Hechos.* La compañía MSD interpuso demanda contra los laboratorios CI y QS por infracción de una patente europea relativa al principio activo Losartán. La patente europea contenía reivindicaciones de producto y de procedimiento, pero había sido validada en España mediante la presentación de la traducción únicamente de las reivindicaciones de procedimiento. Se trataba de una patente solicitada con anterioridad a la entrada en vigor en España, en octubre de 1992, de las patentes de producto y está afectada por tanto por la Reserva española relativa a la admisión de esta clase de patentes de producto farmacéutico.

Después de la entrada en vigor en España del Acuerdo ADPIC, la empresa titular de esta patente europea se sirvió del trámite previsto en el artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 para presentar en la OEPM una solicitud de revisión de la traducción de la patente incorporando las reivindicaciones de producto farmacéutico que no habían sido incluidas en la traducción inicial. La OEPM, después de aceptar inicialmente la traducción, revocó su decisión. Interpuesto el correspondiente recurso contencioso-administrativo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó Sentencia el 21 de noviembre de 2011 declarando válida la resolución inicial por la que se acordaba la inscripción de las reivindicaciones de producto.

Se da la circunstancia de que esta sentencia contencioso-administrativa se produjo cuando el pleito civil objeto de este comentario había sido ya fallado en primera y en segunda instancia y se encontraba pendiente de casación. Hasta entonces la acción judicial se encontraba desestimada por entender la Audiencia Provincial que los derechos sobre las reivindicaciones de producto no podían hacerse valer mientras no se publicase la traducción revisada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Al haberse denegado hasta ese momento la inscripción de la traducción revisada, la actora no podía invocarla como título en una acción por infracción.

El Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto y declara que las demandadas han infringido el derecho de patente, condenando a una

indemnización por el precio que habrían pagado a la titular de la patente para llevar a cabo la fabricación y comercialización de dicho principio activo.

2. *Pronunciamientos.* El TS comienza por admitir, desde el punto de vista formal, que la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que concedió validez a la traducción revisada de las reivindicaciones de producto, pese haberse dictado en fecha posterior a la iniciación del proceso civil, debe ser tenida en cuenta para la resolución del recurso. La sentencia advierte también que la revisión de la traducción se llevó a cabo por un procedimiento apto para introducir en el registro las reivindicaciones de producto que en su día no pudieron acceder al mismo y que dicha publicación fue válida y convirtió en eficaz las reivindicaciones de producto a los fines previstos en los artículos 27 y 70 de Acuerdo ADPIC.

A continuación la sentencia resume la doctrina del propio TS sobre los efectos de las patentes europeas de productos químicos y farmacéuticos en España contenida en las sentencias de 10 de mayo de 2011 y 26 de octubre de 2012. Bajo esta doctrina, desde la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC, el Estado español quedó obligado a reconocer la eficacia negada en la Reserva a las reivindicaciones de producto farmacéutico que estuviesen incluidas en patentes solicitadas o concedidas conforme a la legislación anterior y que estuvieran vigentes todavía. Añade el Tribunal que el Estado español quedó del mismo modo obligado a posibilitar la protección mayor, admitiendo la modificación de solicitudes de protección pendientes en la fecha de aplicación del Acuerdo con tal de que las mismas no incluyeran materia nueva.

Finalmente el Tribunal entra en la cuestión de la indemnización por daños y perjuicios. Partiendo de la declaración de infracción, el periodo de tiempo indemnizable es fijado por el Tribunal como el comprendido entre el día de publicación de la revisión de la traducción finalmente validada (junio de 2006) y el de caducidad de la patente por expiración del plazo (8 de julio de 2007). Al tratarse de una infracción sobrevenida, el Tribunal se decanta como criterio indemnizatorio por la remuneración equitativa del artículo 70.4 del Acuerdo ADPIC: el pago de la contraprestación que hubieran debido abonar por la concesión de una licencia durante dicho plazo.

3. *Comentario.* Por tercera vez se asoma el TS español a la pugna entre la industria innovadora y la industria del genérico a propósito de la aplicación del acuerdo ADPIC a las patentes europeas de producto que fueron solicitadas bajo

los efectos de la Reserva española. Nuevamente se decanta el TS por reconocer la efectividad de las reivindicaciones de producto como título para una acción por infracción. La diferencia, en este caso, estriba en que la patente que sirve de base a la demanda no había sido validada en España, como en los precedentes anteriores, mediante la aportación de una traducción que contemplaba ya las reivindicaciones de producto. La traducción de estas reivindicaciones fue presentada mucho más tarde y de hecho solo fue admitida durante la sustanciación del pleito civil y estando pendiente ya el recurso ante el TS.
Antonio CASTÁN

27. Nulidad de modelo de utilidad en el marco de un procedimiento administrativo. Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de noviembre de 2012, Bericap (C-180/11).



1. *Hechos.* La sociedad húngara Plastinnova 2000 Kft (“Plastinnova”) era titular de un modelo de utilidad presentado ante la Oficina Húngara de Patentes que reivindicaba la prioridad de un modelo industrial anterior; este modelo industrial fue objeto de un cambio de modalidad de protección.

Bericap Záródástechnikai Bt. (“Bericap”) presentó una solicitud de invalidación contra el modelo de utilidad de Plastinnova alegando falta de novedad y de actividad inventiva. La Oficina Húngara de Patentes confirmó la validez del modelo de utilidad, aunque restringió su alcance. Tras varios recursos ante los Tribunales húngaros, el Tribunal Supremo declaró la validez del modelo de utilidad. Bericap presentó entonces ante la Oficina Húngara de Patentes una nueva solicitud de invalidación contra el modelo de utilidad de Plastinnova, que fue desestimada, por lo que recurrió posteriormente ante el Tribunal de Primera Instancia. El asunto llegó al Tribunal de Apelación correspondiente, que devolvió el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que fuera objeto de un nuevo examen y de una nueva resolución. En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia decidió suspender el procedimiento y plantear al TJ varias cuestiones prejudiciales relacionadas con la aplicación de las normas del derecho nacional húngaro relativas a los procedimientos de invalidación de modelos de utilidad, teniendo en cuenta el Convenio de París, el Acuerdo ADPIC y la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

2. *Pronunciamientos.* El TJ admite la petición de decisión prejudicial desestimando así las excepciones de inadmisibilidad formuladas por Plastinnova y el Gobierno húngaro.

En cuanto al fondo del asunto, el TJ hace referencia a las disposiciones del Acuerdo ADPIC y del Convenio de París sobre la obligación de las Partes de dichos convenios de garantizar, por medio de su Derecho interno, el respeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual, estableciendo recursos jurídicos eficaces contra cualquier acción infractora de estos derechos. Destaca que dichas disposiciones y las de la Directiva 2004/48/CE no pretenden regular todos los aspectos ligados a los derechos de propiedad industrial e intelectual, sino sólo los que son inherentes al respeto y a las infracciones de estos derechos. También concluye que dichas disposiciones no pueden ser interpretadas como destinadas a regular las medidas y procedimientos puestos a disposición de quienes, como la demandante en el litigio principal, sin ser ellos mismos titulares de tales derechos, impugnan derechos de propiedad industrial e intelectual obtenidos por otros.

En este caso concreto, el TJ subraya que el procedimiento de invalidación del modelo de utilidad no tenía por objeto garantizar la protección de los titulares de derechos de propiedad industrial, en el sentido de las disposiciones antes reseñadas del Acuerdo ADPIC, del Convenio de París y de la Directiva 2004/48/CE, ni implicaba una infracción de un derecho de propiedad industrial.

Ello lleva al TJ a declarar que puesto que las anteriores disposiciones no son aplicables a un procedimiento de invalidación, como el del presente caso, no podía considerarse que estas disposiciones se opusieran a que, en dicho procedimiento jurisdiccional, el juez: (i) no esté vinculado por las pretensiones y demás declaraciones de las partes y pueda ordenar de oficio la presentación de las pruebas que considere necesarias; (ii) no esté vinculado ni por una resolución administrativa en relación con una solicitud de invalidación ni por los hechos que se declaran en dicha resolución; y (iii) no pueda examinar de nuevo pruebas que ya fueron presentadas con ocasión de una solicitud anterior de invalidación de modelo de utilidad.

3. *Comentarios.* Aunque la sentencia del TJ no despejó las dudas concretas del Tribunal nacional presenta varios aspectos de interés. En primer lugar, confirma la reiterada jurisprudencia que otorga a los tribunales nacionales (incluidos los que no resuelven en última instancia) la facultad de someter

cuestiones al TJ si consideran que un asunto pendiente ante ellos les plantea dudas sobre la interpretación del Derecho de la Unión. Y por otro lado, delimita claramente los aspectos regulados por la Directiva 2004/48/CE, el Convenio de París y el Acuerdo ADPIC sobre la obligación de las Partes de dichos convenios de garantizar el respeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual.
Pedro SATURIO

28. Interpretación del art. 3(d) del Reglamento CE nº 69/2009 relativo al Certificado Complementario de Protección para los Medicamentos (el “Reglamento CCP”). Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de julio de 2012, Neurim Pharmaceuticals (C-130/11).



1. *Hechos.* La compañía inglesa Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd. (“Neurim Pharmaceuticals”) solicitó a la Oficina de la Propiedad Intelectual del Reino Unido (“IPO”) la concesión de un Certificado Complementario de Protección (“CCP”) para una determinada formulación de la hormona de la melatonina para combatir el insomnio. En apoyo de su solicitud invocó una patente europea que protegía esa aplicación particular de la melatonina y una autorización de comercialización (“AC”) que obtuvo en 2007 para la distribución de la citada aplicación del referido principio activo como medicamento para uso humano bajo la denominación CIRCADIN. La IPO denegó la anterior solicitud de CCP porque comprobó que existía una AC anterior de 2001 que se refería a la melatonina destinada a las ovejas y que era vendida como medicamento veterinario bajo la marca REGULIN. La IPO consideró que, contrariamente a lo exigido en el art. 3(d) del Reglamento CCP, la AC del CIRCADIN no era la *primera AC* relativa a la melatonina.

2. *Pronunciamentos.* El TJ examina, en primer lugar, si la existencia de una *primera AC* para una determinada aplicación de un principio activo imposibilita la expedición de un CCP para una aplicación diferente del referido principio activo que ha sido objeto de una *segunda AC*. El TJ responde en sentido negativo a esta pregunta. El TJ establece que únicamente podrá considerarse *primera AC* del producto la AC del primer medicamento que contenga o incluya el producto que haya sido autorizado para un uso terapéutico correspondiente al uso protegido por la patente de base. Por tanto, en el caso de autos, el TJ rechaza que la existencia de una AC anterior obtenida para el uso de la melatonina como medicamento veterinario impida la concesión de un CCP para una aplicación diferente del referido principio activo (la melatonina),

siempre y cuando la nueva aplicación se incardine en el ámbito de protección conferido por la patente de base.

Por otra parte, el Tribunal agrega que la *fecha de la primera AC en la Unión Europea*, a la que alude el art. 13.1 del Reglamento CCP, deberá entenderse igualmente referida a la AC obtenida para la comercialización del producto que entre en el ámbito concreto de la protección conferido por la patente base. Por tanto en el caso que nos ocupa, esta fecha aludirá a la AC obtenida en 2007 para la comercialización del CIRCADIN.

3. *Comentarios.* La sentencia del TJ ha sido muy bien acogida por la industria farmacéutica innovadora porque amplía las posibilidades de extender la vida de las patentes respecto de las aplicaciones terapéuticas *nuevas* de principios activos ya conocidos y/o ya comercializados que hayan sido objeto de una AC. En todo caso, debe recordarse que con arreglo a lo señalado por el TJ en el asunto *Biogen* (C-181/95; apartado 28), no podrá en ningún caso expedirse más de un CCP por cada patente de base en vigor. Por tanto, la doctrina sentada por el TJ en este asunto no podrá aplicarse a utilidades nuevas de principios activos protegidos por patentes anteriores, respecto de las cuales ya se haya expedido un CCP previo. **Enrique ARMIJO CHÁVARRI**

29. Los litigios transfronterizos en materia de patentes europeas tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2012, Solvay (C-616/10).



1. *Hechos.* A primera vista podría parecer que la sentencia Solvay contradice las celebradas sentencias anteriores Roche (C-539/03) y GAT (C-4/03) ya que, a diferencia de éstas, parece más favorable a facilitar una jurisdicción transfronteriza a los titulares de patentes. Sin embargo, las diferencias en las circunstancias de cada uno de estos asuntos son claves para entender las distintas soluciones.

La sociedad belga Solvay presentó en los Países Bajos una demanda de infracción junto con una solicitud de medidas cautelares contra una sociedad holandesa y dos sociedades belgas del grupo Honeywell. En la demanda se alegó la existencia de *la misma infracción* de una patente europea por parte de *cada una de las tres sociedades de manera simultánea* en un gran número de países europeos. Las demandadas adujeron una *excepción* de nulidad en el procedimiento cautelar. Las cuestiones preliminares enviadas al TJ se referían:

(i) a la competencia del tribunal para conocer el procedimiento *principal* conforme al artículo 6.1 del Reglamento 44/2001; y (ii) a si la competencia exclusiva del tribunal de otro país, conforme al artículo 22.4, suponía un obstáculo a su competencia para resolver sobre la *excepción* de nulidad en el procedimiento cautelar, teniendo en cuenta la norma especial que contiene el artículo 31 para estos procedimientos.

En el asunto Roche, dos personas físicas, cotitulares de una patente europea, presentaron una demanda en los Países Bajos (sin solicitar medidas cautelares) contra nueve sociedades de diversos países europeos del grupo. La demanda se basaba en la infracción de dicha patente por parte de *cada una* de estas sociedades *en sus respectivos países*. O sea, no se alegaba la realización de los *mismos actos de infracción por dos o más* de ellas en el *mismo país*. Las cuestiones enviadas al TJ se referían únicamente a su competencia para conocer del procedimiento principal conforme al artículo 6.1 del Convenio de Bruselas, es decir, a nada relacionado con los procedimientos cautelares ni tampoco con la competencia exclusiva en materia de validez.

En el asunto GAT, esta sociedad alemana presentó una demanda en Düsseldorf contra otra sociedad alemana, LUK, en la que se alegaba la infracción de una patente francesa en Francia. Las cuestiones enviadas al TJ se referían exclusivamente a la competencia de este tribunal, conforme al artículo 16.4 del Convenio de Bruselas (similar al artículo 22.4 del Reglamento), para resolver sobre una *excepción* de nulidad en el procedimiento principal con efectos *inter partes* (a diferencia del efecto *erga omnes* de la reconvención), a pesar de la competencia exclusiva de los tribunales de otro país sobre esta cuestión, o sea, dichas cuestiones no estaban relacionadas con el procedimiento cautelar ni con la competencia en el procedimiento principal sobre infracción.

2. *Pronunciamientos*. El TJ resuelve sobre dos cuestiones. Primero, que el artículo 6.1 del Reglamento 44/2001 permite al demandante elegir el foro que corresponda a cualquiera de los codemandados, si esto sirve para “*evitar resoluciones que podrían ser inconciliables*”. El Tribunal, apoyándose en las resoluciones de los asuntos Roche, Freeport (C-98/06) y Painer (C-145/10), interpreta este término en el sentido de que no sólo debe existir una divergencia en la solución del litigio, sino que hace falta también que tal divergencia se inscriba en el marco de *una misma situación de hecho y de derecho*. Esta última condición se cumple en Solvay, ya que en la demanda se alegó la realización de la *misma infracción de manera simultánea por cada una de las tres sociedades*

en varios países europeos. Parece que el tribunal estaría pensando en que la demandante Solvay podría haber presentado demandas tanto en los Países Bajos como, por ejemplo, en Finlandia, alegando infracción de la parte finlandesa de la patente europea. En este caso, podrían haberse dado dos sentencias inconciliables ya que ambos tribunales habrían resuelto sobre las *mismas* infracciones conforme a la *misma* ley, en concreto la ley finlandesa. El Tribunal considera que esto difiere claramente de lo que sucede en el asunto Roche, en donde cada una de las filiales cometía la infracción en su propio país: de esta manera, no se produciría contradicción alguna en el caso de que, por ejemplo, la resolución finlandesa fuera opuesta a la irlandesa, ya que (i) no puede presumirse que las infracciones sean las mismas, y (ii) las leyes de Finlandia y de Irlanda son distintas-. Aún en el caso de que las infracciones fueran las mismas por pertenecer todas las sociedades al mismo grupo y actuar bajo una política común, las leyes serían en todo caso distintas. Sin embargo, en el asunto posterior de Painer, el Tribunal matizó la jurisprudencia de Roche en la medida en que permite al tribunal examinar si las leyes de cada uno de los países son “*sustancialmente idénticas*”.

Aunque conforme al artículo 22.4 del Reglamento, los tribunales del país de origen tienen competencia exclusiva sobre la validez de la patente, el Tribunal determinó que esto no obsta para que se resuelva sobre la *excepción* de nulidad invocada en el procedimiento cautelar conforme al artículo 31, que permite que el tribunal de un país distinto sea competente para dictar medidas cautelares. Este pronunciamiento se justifica porque la resolución cautelar no prejuzga en absoluto la resolución final del tribunal del país de competencia exclusiva. La situación es distinta a la del caso GAT, donde el Tribunal determinó que la competencia exclusiva excluía no sólo la consideración en el procedimiento *principal* por un tribunal distinto de la reconvencción de nulidad, sino también de la excepción de nulidad, con abstracción de que ésta no tuviera efectos *erga omnes*, sino sólo *inter partes*.

3. *Comentarios.* El Tribunal, apoyándose en su interpretación de “*resoluciones que podrían ser inconciliables*” como aquéllas que se inscriben en el marco de “*una misma situación de hecho y de derecho*”, determina soluciones bien distintas para situaciones que, en la práctica, son bastante similares. Si en el asunto Roche se hubiera considerado que tanto la matriz como la filial realizaban la misma infracción en cada uno de los países, se hubieran cumplido los requisitos de Solvay. Esta diferencia menor no parece justificar soluciones casi opuestas. La solución adoptada en Painer, que matizó

a Roche, proporciona la respuesta, pues permite al tribunal examinar si la condición de “*la misma situación de derecho*” se cumple debido a que las leyes de cada país son “*sustancialmente idénticas*”. No sería sorprendente que esta condición se cumpliera en aquellos casos en los que el texto de los preceptos legales es idéntico o muy similar, porque las leyes de patentes de un gran número de países europeos provienen de una fuente común, el Acuerdo de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria. No es por tanto insuperable el obstáculo del artículo 6.1 del Reglamento en el caso de los procedimientos de infracción transfronterizos que se dirigen contra un gran número de sociedades que actúan en concierto, aún cuando no se den las circunstancias especiales de Solvay.

Sin embargo, quizás la consecuencia más inmediata de Solvay es que posibilita la consideración transfronteriza de la cuestión de validez en los procedimientos cautelares, lo que está vetado en el procedimiento principal. Esto tiene gran relevancia en la práctica del derecho de patentes, pues son frecuentes los asuntos en los que la solicitud de medidas cautelares tiene mucha más importancia que el procedimiento principal, ya que la ventaja principal del titular de la patente depende muchas veces de demorar el lanzamiento del producto del contrario.

El aspecto menos satisfactorio de Solvay es que el Tribunal deja sin resolver dos cuestiones importantes referidas por el tribunal *a quo*, debido, al menos en parte, a la estructura de las preguntas.

Aún en el caso de que se supere la barrera del artículo 6.1, el tribunal que conoce del procedimiento cautelar debe determinar, conforme al párrafo 40 de Van Uden (C-391/95), si existe “*un vínculo de conexión real*” entre el objeto de las medidas solicitadas y la jurisdicción territorial del país del tribunal. Por ejemplo ¿qué conexión justifica que un tribunal holandés sobre la base de una patente finlandesa conceda una medida cautelar con efectos en Finlandia contra una sociedad belga y otra holandesa? El Abogado General sugiere que podría estimarse la existencia de dicho vínculo cuando las medidas que se solicitan tengan efecto, no solo en el tercer país, sino también en el país del tribunal. El TJ no ofrece dirección alguna sobre esta cuestión espinosa.

Además no está claro cuál debería ser la solución cuando se cuestiona la validez en el procedimiento principal mediante reconvención o excepción. ¿Pondría esto fin a la competencia del tribunal conforme al artículo 6.1 con reenvío del

procedimiento al país de origen de la patente? ¿O debe simplemente suspenderse el procedimiento ante el primer tribunal? ¿O acaso debería el tribunal excluir la cuestión de la validez del debate y simplemente continuar con el procedimiento?

Es una pena que el TJ no aprovechara esta oportunidad para resolver sobre estas cuestiones, ya que esto habría reducido de manera significativa la inseguridad procedimental que seguirá caracterizando a los procedimientos transfronterizos europeos durante algún tiempo más. **Colm AHERN**

30. La falta de trascendencia de la traducción para determinar la fecha de efecto de la patente europea en España. Sentencia del Tribunal Supremo español de 11 de julio de 2012.



1. *Hechos.* La sentencia resuelve en un sentido sorprendente una duda que la redacción desafortunada del Real Decreto 2424/1986 relativo a la aplicación del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas (“CPE”) ha suscitado durante muchos años sobre la fecha de efecto en España de una patente europea. Mientras que el artículo 7 del citado Real Decreto establece el *dies a quo* como la fecha de *presentación* de la traducción ante la OEPM, en la práctica se aceptaba que la fecha a tener en cuenta era la fecha de publicación de la mención de la traducción en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial regulada por el artículo 9. Así al menos lo entendía la prestigiosa Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, cuya resolución fue objeto de recurso ante el TS.

2. *Pronunciamientos.* El TS rechaza las dos fechas alternativas a que alude el RD 2424/1986 y en su lugar aplica directamente la fecha regulada por el artículo 64 del CPE, o sea, la fecha de publicación de la mención de la concesión de la patente (en el idioma original) en el Boletín Europeo de Patentes. Esta fecha no puede ser cambiada por el reglamento español, cuya regulación únicamente establece, conforme a los preceptos citados, la consecuencia de ausencia retroactiva de efecto en caso de no presentarse la traducción en el plazo de tres meses desde la publicación de la mención de la concesión (o de la resolución de la oposición o de la limitación en la OEP).

3. *Comentarios.* Esta resolución causó gran sorpresa entre los especialistas españoles del Derecho de patentes, ya que pone fin a una doctrina pacíficamente aceptada por el sector. En aplicación del principio general de

publicidad registral, parecía lógico que el efecto datara de la fecha de publicación en el registro español. Resulta además sorprendente que la publicación en un idioma extranjero pueda tener efectos en España cuando los únicos idiomas oficiales reconocidos por la Constitución española son el español y las lenguas autonómicas. Por ejemplo, el artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sólo posibilita considerar un documento público redactado en lengua extranjera como prueba, si se presenta acompañado de una traducción, con abstracción de si las partes y el juez entienden dicho idioma.

Sin embargo, el razonamiento del TS es esmerado y la Sentencia supone una muy buena noticia para los titulares de patentes europeas ya que se adelanta la fecha de efecto de la patente en España.

Lo lógico sería aplicar este mismo razonamiento de manera analógica a la fecha de comienzo de la protección provisional (la fecha de publicación de la solicitud en la OEP), aunque en este caso, el artículo 5 del RD 2424/1986 establece de una manera más clara que la fecha relevante es la de la publicación de la traducción de las reivindicaciones al español. La sentencia del TS podría dar lugar a cierta inseguridad jurídica sobre esta cuestión, debido paradójicamente a la mayor claridad de la normativa española relativa a la fecha de efecto de la protección provisional. **Colm AHERN**

31. Divulgaciones en Internet. Decisión T0002/09 de la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes de 12 de marzo de 2012.



1. *Hechos.* Este caso se refiere a un recurso presentado ante las Cámaras Técnicas de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (EPO) por el oponente a la Patente Europea nº EP 1 263 240 B1, contra la decisión de la División de Oposición de la EPO de rechazar la oposición por él presentada. La peculiaridad de este caso radica en que se trata de un recurso *artificial*, preparado con la cooperación entre el oponente y el titular de la patente, para que pudiera servir como *test* con objeto de conseguir una decisión de las Cámaras de Recursos de la EPO sobre la cuestión de si una divulgación en Internet puede considerarse estado de la técnica contra la novedad de una determinada solicitud de patente (y, en su caso, en qué condiciones). Para realizar este *test*, el oponente aportó, como documentos que suponían un obstáculo contra la novedad de la invención, los siguientes tres documentos, todos ellos publicados o enviados por Internet previamente a la fecha de prioridad de la solicitud: (i) un correo electrónico enviado sin encriptar

(Documento C5); (ii) un correo electrónico enviado con encriptación PGP (Documento C3); y (iii) una reproducción de una página web (Documento I2).

2. *Pronunciamentos.* En primer lugar, la Decisión establece que, dado que las partes defendieron posiciones opuestas durante el procedimiento, éste fue de naturaleza realmente contenciosa, por lo que el hecho de que se trate de un caso *artificial*, creado para obtener una respuesta de las Cámaras de Recursos a una pregunta legal específica, no supone abuso de procedimiento y por tanto la oposición era admisible.

Con respecto a las cuestiones de fondo, la Decisión analiza en primer término el envío del correo electrónico sin encriptar C5. En este punto la Decisión establece una analogía con lo que ocurre en un acuerdo de confidencialidad, en el que la información proporcionada en el mismo no se considera públicamente disponible siempre que se haya mantenido confidencial, esto es, no haya sido divulgada. Por analogía, la Decisión considera que el contenido de un correo electrónico también se considera confidencial y, por tanto, no forma parte del estado de la técnica contra una invención. Además, ello es independiente del hecho de que, en su transmisión, dicho correo electrónico haya podido ser enrutado por países cuya legislación nacional proteja o no la confidencialidad de las comunicaciones y de la eventualidad de que pueda haber sido interceptado en su transcurso, ya sea de manera legal o ilegal.

En segundo término la Decisión examina el envío del correo electrónico encriptado C3 y establece que, por los mismos motivos, y con mayor razón, tampoco puede considerarse que este documento pertenezca al estado de la técnica.

Finalmente, en lo que se refiere a la publicación en la web (el Documento I2), la Cámara confirma el criterio establecido en la decisión anterior T1553/06 según la cual un documento publicado en Internet se entendería que habría sido públicamente divulgado si: (i) pudo haber sido encontrado con un buscador público utilizando una o más palabras clave, todas ellas relativas a la esencia de dicho documento; y (ii) si permaneció accesible en la web durante un tiempo suficientemente prolongado como para que un miembro del público sin obligación de guardar secreto tuviera acceso directo y no ambiguo al documento. En consecuencia, la Cámara de Recursos concluye que el Documento I2 sí forma parte del estado de la técnica.

3. *Comentario.* Esta Decisión clarifica que, ante la EPO, los correos electrónicos se consideran de naturaleza confidencial, con lo que su contenido no forma parte del estado de la técnica contra una solicitud, incluso si fueron enviados antes de la fecha de prioridad de la misma y, por tanto, no pueden ser utilizados contra la patentabilidad de una invención. Por el contrario, el contenido de un sitio web sí puede ser utilizado para este fin, siempre que cumpla los criterios del *test* establecido en la Decisión T1553/06. **Francisco Javier SÁEZ**

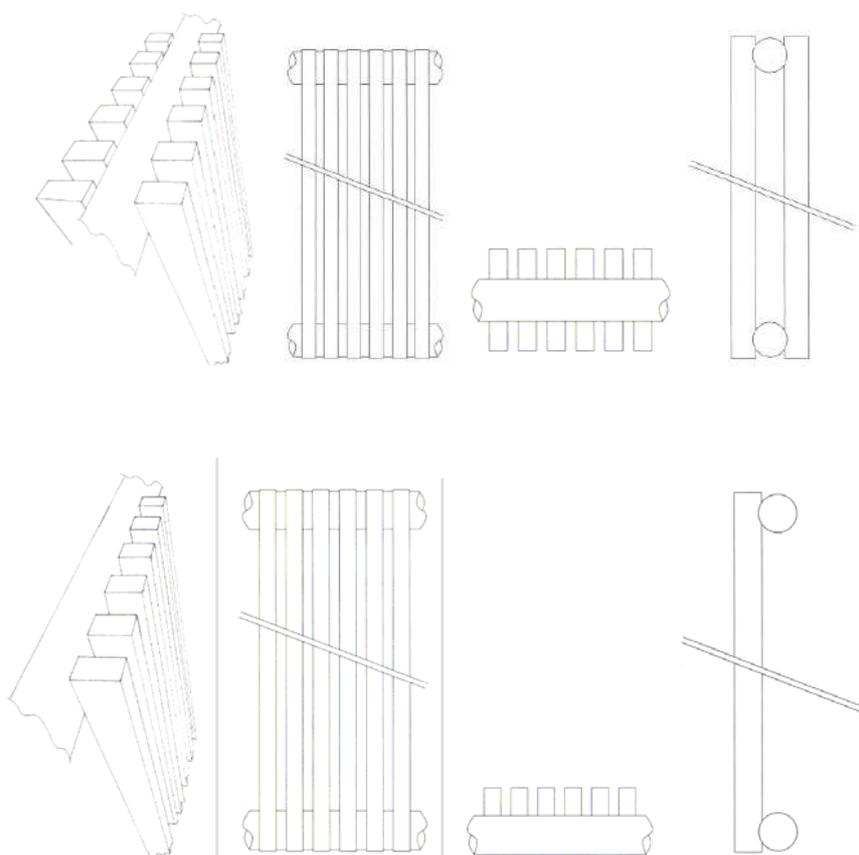
Notas

DISEÑOS

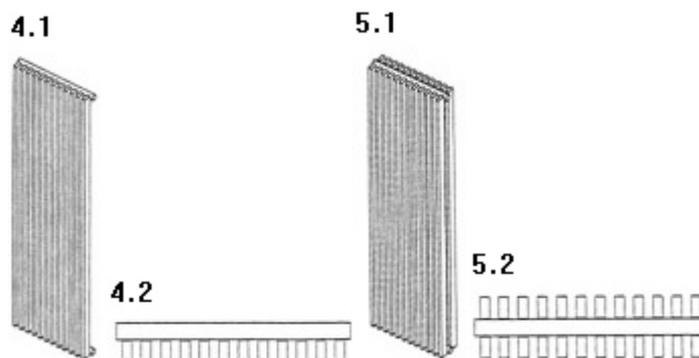
32. Nulidad de diseño y saturación de la técnica. Sentencia del Tribunal General de 13 de noviembre de 2012, Antrax (T-83/11 y T-84/11).



1. *Hechos.* La sociedad italiana Antrax It Srl (“Antrax”) obtuvo un dibujo/modelo comunitario con ocho diseños para proteger modelos de termosifones destinados a ser aplicados a radiadores de calefacción, dos de los cuales (representados a continuación) son los objetos de esta sentencia.



La sociedad belga The Heating Company (“THC”) presentó sendas solicitudes de declaración de nulidad ante la OAMI contra ambos diseños fundamentada en el art. 25, apdo. 1, letra b) del Reglamento CE nº 6/2002 y apoyada en los modelos industriales alemanes (y en los correspondientes dibujos/modelos internacionales) representados a continuación:



La División de Anulación de la OAMI estimó ambas solicitudes de declaración de nulidad por considerar que existía falta de novedad en el sentido del art. 5 del Reglamento CE nº 6/2002.

Antrax recurrió ambas resoluciones ante la OAMI. La Sala de Recursos de la OAMI anuló dichas resoluciones por falta de motivación adecuada en cuanto a la causa de nulidad consistente en la inexistencia de novedad y declaró la nulidad de ambos dibujos/modelos comunitarios por falta de carácter singular.

Antrax recurrió posteriormente ante el TG de Luxemburgo. El TG revocó la resolución de la Sala de Recursos de la OAMI, estimando el motivo único invocado por Antrax, basado en la infracción del art. 6 del Reglamento CE nº 6/2002, quien alegó que la Sala de Recursos cometió errores al apreciar el carácter singular de los dibujos/modelos impugnados.

2. *Pronunciamentos.* La sentencia del TG aplica a estos dos casos concretos varios conceptos básicos relacionados con dibujos/modelos comunitarios.

En relación con el concepto de “usuario informado”, la Sala de Recursos de la OAMI lo definió para estos casos como aquél que compra radiadores de calefacción para instalarlos en su vivienda. El referido usuario debía estar “informado” en el sentido de que, consultando revistas de diseño y decoración, visitando comercios del ramo y buscando en Internet, había tenido ocasión de ver y comparar diseños de radiadores. Esa definición fue compartida por el TG.

En cuanto al grado de libertad del autor de un dibujo/modelo, de vital importancia para determinar su carácter singular, la sentencia indica que se define sobre la base de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o

de las prescripciones legales aplicables al producto. Ello lleva a la normalización de determinadas características, que pasan a ser comunes a los dibujos/modelos aplicados al producto en cuestión.

La sentencia concluyó que en estos casos no quedó probado que la libertad del autor estuviera sometida a limitaciones específicas en cuanto al diseño de los tubos, sino que, en lo referente a la sección de éstos, el autor del diseño pudo elegir entre gran variedad de formas distintas. En lo referente al diseño de los colectores, así como a la disposición específica de los tubos y los colectores, la sentencia concluyó que tampoco quedó acreditado que existieran necesidades técnicas o legales que limitaran el grado de libertad del autor.

Otra cuestión importante abordada por la sentencia es la referente a la “saturación de la técnica” como circunstancia a tener en cuenta para determinar si los dibujos/modelos comparados producen impresiones generales distintas en el usuario informado. En este caso, la posible saturación de la técnica por la existencia de dibujos/modelos de termosifones o radiadores de las mismas características de conjunto que los dibujos/modelos enfrentados podía provocar que el usuario informado prestara más atención a las diferencias en las proporciones internas de los dibujos/modelos de cara a poder comparar sus impresiones generales.

Asimismo la sentencia destaca que las resoluciones de la Sala de Recursos de la OAMI no contenían ninguna motivación sobre la alegación de Antrax referente a la saturación de la técnica, cuestión que era pertinente para determinar el carácter singular de los dibujos/modelos en cuestión, por lo que procedió a anular dichas resoluciones en lo referente a la nulidad de dichos dibujos/modelos.

3. *Comentarios.* La sentencia del TG confirma la interpretación de varios conceptos relacionados con el carácter singular de los dibujos/modelos (“usuario informado”, “grado de libertad del autor al desarrollar un dibujo/modelo”) que habían sido previamente establecidos en sentencias anteriores, como la sentencia del TJ de 20 de octubre de 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, (“Representación de un soporte circular”), la sentencia del TG de 22 de junio de 2010, Shenzhen Taiden/OAMI-Bosch Security Systems (“Equipos de Comunicación”) o la sentencia del TG de 9 de septiembre de 2011 Kwang Yang Motor/OAMI-Honda Giken Kogyo (“Motor de combustión interna”).

Esto es de vital importancia a la hora de aclarar los criterios para evaluar el carácter singular de un dibujo/modelo, que es el requisito más controvertido.

Es de destacar la importancia que la sentencia confiere a la situación de “saturación de la técnica” en el sector al que pertenezca el dibujo/modelo examinado de cara a poder determinar su carácter singular.

Asimismo la sentencia incide en la obligación de motivar un acto como principio fundamental del Derecho de la Unión, para poder saber si dicho acto está correctamente fundado o si adolece de algún vicio que permita impugnar su validez. **Pedro SATURIO**

33. Diseño comunitario frente a marca comunitaria figurativa anterior. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 2012, Herbert Neuman (C-101/11 y C-102/11).



1. *Hechos.* La compañía José Manuel Baena Grupo, S.A. registró el diseño industrial comunitario núm. 426895-0002, consistente en la siguiente figura:



Herbert Neuman y Andoni Galdeano del Sel solicitaron ante la OAMI la nulidad del registro anterior por carecer de novedad y carácter singular y hacer uso de un signo distintivo anterior, invocando su registro de marca comunitaria núm. 1312651 consistente en la figura siguiente:



La Tercera Sala de Recurso de la OAMI declaró la nulidad del diseño registrado, considerando que carecía de carácter singular puesto que no producía en el usuario informado una impresión general diferente de la causada por la marca comunitaria anterior.

Esta resolución fue revocada por sentencia del TG de 16 de diciembre de 2010, T- 513/09, que consideró que las diferencias entre las dos siluetas eran lo suficientemente importantes como para crear una impresión general diferente en el usuario informado, a pesar de la existencia de similitudes en otros aspectos y del grado de libertad del que debía gozar su creador.

Los Sres. Neuman y Galdeano y la OAMI interpusieron recurso de casación ante el TJ contra la sentencia anterior.

2. *Pronunciamientos.* La cuestión principal objeto de debate en el recurso se refiere a la valoración realizada por el TG de la impresión general producida en el usuario informado por el diseño industrial y la marca confrontados.

El TJ desestima en primer lugar la alegación de los recurrentes según la cual el TG habría cometido un error al basar la comparación entre el diseño y la marca en el recuerdo que conservaba en su memoria el usuario informado.

En este punto, el Tribunal confirma su jurisprudencia anterior que considera que el “usuario informado” al que se refiere el Reglamento núm. 6/2002 debe entenderse como un concepto intermedio entre el consumidor medio y el experto en el sector con amplias competencias técnicas. En consecuencia, define al “usuario informado” como un usuario particularmente atento, ya sea por su experiencia personal o por su amplio conocimiento del sector de que se trate.

Seguidamente, el Tribunal afirma que esta definición de usuario informado implica que, cuando sea posible, llevará a cabo una comparación directa entre la marca anterior y el dibujo o modelo controvertido. Sin embargo, entiende que, a la vista de la inexistencia de una indicación precisa en este sentido en el Reglamento núm. 6/2002, no puede considerarse que el legislador de la Unión haya tenido intención de limitar la evaluación de los diseños a una comparación directa. Por este motivo, el TJ concluye que no puede entenderse que el TG cometiera un error al basar su razonamiento en el recuerdo imperfecto que

conserva en su memoria el usuario informado de la impresión general producida por las dos siluetas confrontadas.

En segundo lugar, el TJ desestima también el motivo del recurso en el que los recurrentes alegaban que el TG había cometido un error al examinar la impresión general causada por el diseño y la marca confrontados. El TG había entendido que esa impresión general estaba determinada en gran medida por la expresión del rostro de cada una de las siluetas y que la diferencia en este aspecto era una característica fundamental que conservaría en su memoria el usuario informado y que, combinada con la posición del cuerpo, causaría en él una impresión general distinta.

El TJ considera que las alegaciones de los recurrentes se limitan en realidad a cuestionar el análisis fáctico realizado por el TG, lo cual no constituye una cuestión de derecho sujeta al control del TJ en el marco del recurso de casación.

3. *Comentario.* El interés principal de esta sentencia reside en ser uno de los pocos casos que llegan al TJ referidos a un conflicto entre marca y diseño industrial.

De las apreciaciones que realiza el Tribunal cabe destacar la confirmación de que la valoración de la impresión general causada por los diseños industriales es una cuestión de hecho cuya valoración en principio corresponde en exclusiva al TG. Esto implica que en la mayoría de los casos este último será la instancia definitiva de los procedimientos de nulidad iniciados ante la OAMI cuando la discusión se limite a la comparación de las semejanzas y diferencias entre los diseños confrontados.

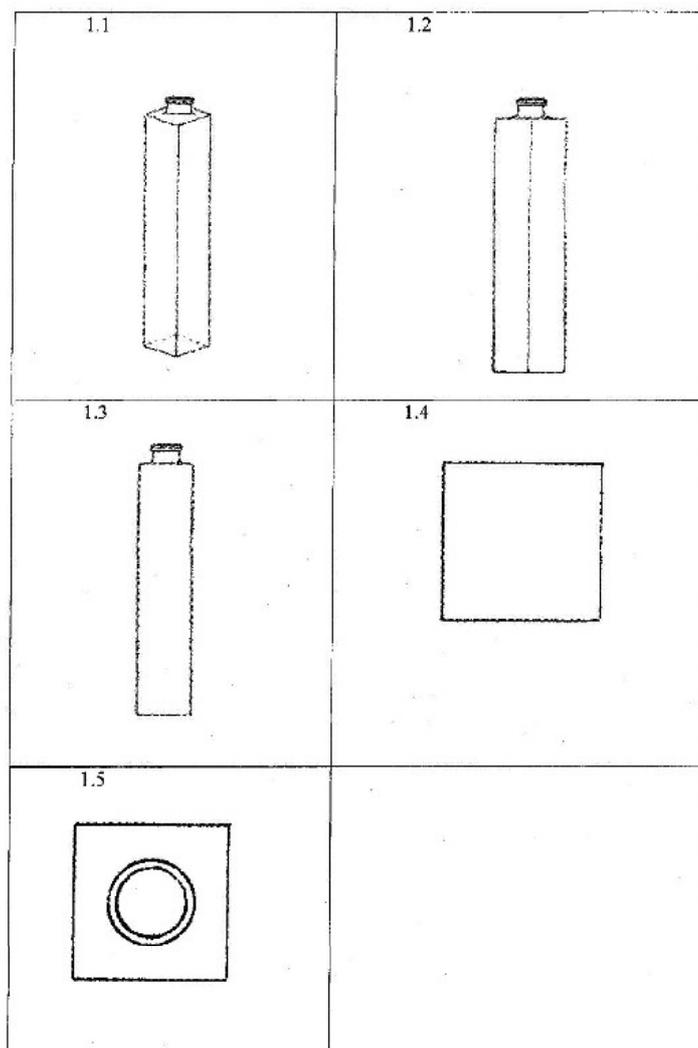
También es destacable la manifestación del Tribunal respecto a que el criterio de la comparación directa entre los diseños no es una regla absoluta sino que caben excepciones a la misma, como en el presente caso. Ahora bien, se echa en falta alguna indicación del TJ respecto a qué circunstancias particulares justifican en el caso concreto la desviación del criterio general conforme al cual el usuario informado llevaría a cabo una comparación directa entre los diseños.

Carlos MORÁN

34. Conflicto entre dibujos o modelos comunitarios. Nulidad de diseño comunitario. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 2012, Coverpla (T-450/08).



1. *Hechos.* La sociedad francesa Coverpla era titular de un diseño comunitario para “frascos” caracterizado por la siguiente representación:



La sociedad alemana Heinz-Glas GMBH (“Heinz-Glas”) presentó una acción de nulidad frente a ese diseño sobre la base de su falta de novedad y ausencia de cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 4 a 9 del Reglamento 6/2002.

En apoyo de su acción Heinz-Glas presentó tres documentos: a) la copia de un dibujo o croquis donde constaba un frasco con la indicación “Empire” con la firma de su diseñador y el nombre del cliente, la sociedad inglesa International

Bottle Co. Ltd (“IBC”); b) una copia de un albarán de entrega de 61452 ejemplares de ese producto a IBC; c) una copia de una declaración jurada de un antiguo empleado de IBC (adjuntando copia de libros contables) donde afirmaba que en septiembre de 2002 IBC recibió un pedido de frascos denominados “Empire” y que los mismos habían sido vendidos por IBC a diferentes embotelladoras que a su vez los habían vendido en diferentes comercios.

En sus dos instancias administrativas la OAMI declaró la nulidad del diseño atacado por falta de novedad ante la divulgación anterior demostrada por el contrario de un diseño considerado idéntico. Coverpla recurrió ante el TG de la UE y éste desestimó el recurso y confirmó la resolución de la OAMI.

2. *Pronunciamientos.* El recurso ante el TG se basó en un único motivo, la infracción del art. 25, apdo. 1, letra b) del Reglamento CE nº 6/2002, en relación con los arts. 5 y 7 del mismo Reglamento (relativos a la novedad y divulgación).

Coverpla argumentó que los tres documentos presentados por Heinz-Glas no demostraban irrefutablemente la existencia y fecha de divulgación del diseño anterior y que la compañía alemana había actuado de mala fe como cómplice de un acto de falsificación.

El TG señala que el Reglamento 6/2002 y el de ejecución 2245/2002 no establecen medios de prueba tasados para demostrar la divulgación y que, en aplicación analógica a la jurisprudencia sobre marca comunitaria, las pruebas presentadas no deben observarse aisladamente sino en su conjunto, pudiendo servir globalmente para probar esa divulgación. Las partes no discutieron que ambos diseños eran idénticos, pero sí sobre la validez de las pruebas presentadas por Heinz-Glas para demostrar la divulgación anterior.

El TG confirma la validez de las declaraciones juradas como medios de prueba. Indica que es preciso analizarlas en relación con el resto de pruebas y que el hecho de que hayan sido emitidas por una fuente ajena a las partes refuerza su veracidad salvo prueba en contrario.

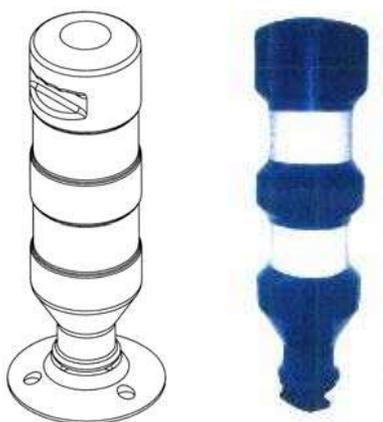
Sobre el argumento de la mala fe de Heinz-Glas el TG lo rechaza indicando que no forma parte de los motivos de nulidad, ni de defensa frente a una acción de nulidad, contemplados en el Reglamento 6/2002, art. 25.

3. *Comentarios.* La sentencia del TG resulta interesante en cuanto que aplica por analogía la jurisprudencia de marca comunitaria en el análisis de pruebas de divulgación en procedimientos de nulidad de diseños comunitarios. Asimismo, también interpreta correctamente que la mala fe no es causa de nulidad ni motivo de defensa en esos procedimientos. **Luis SORIANO**

35. Acción por infracción de diseño comunitario frente a demandado que es titular a su vez de un modelo comunitario registrado posterior. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de febrero de 2012, Celaya (C-488/10).



1. *Hechos.* La compañía Celaya, titular de un modelo comunitario registrado consistente en un señalizador de viales para el tráfico rodado, interpone una acción por infracción contra PROIN en relación con la comercialización de un señalizador de viales que no producía una impresión general diferente. La demandada se opone a la acción alegando su titularidad sobre un dibujo o modelo comunitario que había sido publicado con posterioridad. Según PROIN, mientras no se anulase dicho dibujo o modelo comunitario registrado, su titular disfrutaba igualmente de un derecho de utilización que constituía un obstáculo frente a la acción por infracción. El Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante plantea la correspondiente cuestión prejudicial.



2. *Pronunciamientos.* La sentencia examina el concepto de “terceros” a que se refiere el artículo 19 del Reglamento 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios. Para esta disposición, un dibujo o modelo comunitario registrado confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarlo y de prohibir su utilización por “terceros” sin su consentimiento. Del mismo modo el artículo

10 apartado 1 añade que la protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extiende a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta. A juicio del Tribunal, de la interpretación conjunta de ambas disposiciones se deduce que el Reglamento *“no excluye la posibilidad de que el titular de un dibujo o modelo comunitario registrado ejercite una acción por infracción de su dibujo o modelo en la que se solicite que se prohíba la utilización de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior que no produce en los usuarios informados una impresión general distinta”*. El Reglamento no distingue, al respecto, si el tercero es titular o no de un modelo o dibujo comunitario registrado.

Para la sentencia el hecho de que el demandado, como titular de un modelo comunitario registrado posterior, disfrute igualmente de un derecho de exclusiva a su utilización, no tiene entidad suficiente para poner en entredicho la interpretación anterior. A juicio de Tribunal prevalece el principio de prioridad, en virtud del cual el dibujo o modelo comunitario registrado anterior prima sobre los modelos o dibujos comunitarios registrados posteriores.

Para alcanzar esta conclusión el Tribunal no olvida que el procedimiento de concesión de dibujos y modelos comunitarios instaurado por el Reglamento se basa en un control rápido de carácter esencialmente formal que no requiere un examen de fondo destinado a determinar si el dibujo o modelo cumple los requisitos necesarios para obtener protección, sin que quepa la posibilidad de oposición por parte del titular de un dibujo o modelo registrado anterior; tampoco ignora la sentencia que el Reglamento se decanta, en lo que respecta a las solicitudes de declaración de nulidad de dibujos o modelos comunitarios registrados, por centralizar su tramitación en la OAMI.

En consecuencia, la sentencia declara que el artículo 19 del Reglamento 6/2002 debe interpretarse *“en el sentido de que, en un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por un dibujo o modelo comunitario registrado, el derecho de prohibir la utilización por terceros de dicho dibujo o modelo se extiende a cualquier tercero que utilice un dibujo o modelo que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior”*.

La sentencia examina, en segundo lugar, si la respuesta anterior varía en función de la intención o el comportamiento del tercer titular del dibujo o

modelo comunitario registrado posterior. Para el Tribunal, sin embargo, el alcance de los derechos conferidos por el Reglamento debe determinarse objetivamente y no puede variar en función de circunstancias relacionadas con el comportamiento de la persona que solicita el registro de un dibujo o modelo comunitario.

3. *Comentario.* La sentencia sale al paso de los efectos perniciosos que conlleva el procedimiento de registro de los dibujos y modelos comunitarios. Este sistema, sin examen y sin posibilidad de oposición, facilita la adquisición de derechos de exclusiva sobre modelos o dibujos comunitarios que podían constituir una reproducción o copia servil de otros anteriores. Como la nulidad de estos modelos tenía que ser planteada ante la OAMI, el titular del modelo infringido no podía ejercitar mientras tanto la correspondiente acción judicial. El Tribunal niega el carácter obstativo al *ius utendi* del modelo comunitario posterior en línea con la clásica regla de la prohibición de las patentes de cobertura en el derecho de patentes. Queda por ver lo que dirá el Tribunal, en el caso C-561/11 actualmente en curso, cuando aborde esta misma cuestión desde la perspectiva del derecho de marcas. **Antonio CASTÁN**

Notas

PIRATERÍA**36. Transporte de mercancías entre países con diversa regulación penal del delito contra la propiedad intelectual. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de junio de 2012, Donner (C-5/11).** 

1. *Hechos.* La sentencia se dicta a raíz de una petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) en el marco de un proceso penal iniciado ante los tribunales alemanes contra el Sr. Donner, quien resultó condenado a dos años de prisión por complicidad en la explotación comercial no autorizada de obras protegidas por derechos de autor. El Sr. Donner, nacional alemán y gerente de Inspem, empresa de transportes con domicilio social en Bolonia (Italia), desarrolla sus actividades básicamente desde su lugar de residencia en Alemania. Inspem transporta las mercancías vendidas por la empresa Dimensione, establecida también en Bolonia, y vende a clientes residentes en Alemania reproducciones de muebles de estilo “Bauhaus” mediante anuncios y prospectos insertados en revistas, envíos postales dirigidos nominativamente a sus destinatarios y a través de un sitio web en alemán, sin disponer de las licencias exigidas para comercializar esos productos en Alemania. Los muebles vendidos por Dimensione se almacenan, en un embalaje en el que figuran las señas del comprador, en el almacén de distribución de esa empresa ubicado en Italia. Si los clientes residentes en Alemania no desean recoger ellos mismos los productos que han pedido ni designar una empresa para su transporte, Dimensione recomienda acudir a Inspem. En el procedimiento alemán, los clientes afectados encargaron a Inspem el transporte del mobiliario adquirido. Los conductores de esa empresa se hacían cargo de los productos en el almacén de Italia a cambio de pagarle a Dimensione su precio de venta. En el momento de la entrega a los clientes en Alemania, Inspem les reclama el pago del precio de los productos entregados y de los portes, produciéndose, por tanto, el traspaso del poder de disposición en aquel país. Si los clientes no aceptan la mercancía o si no la pagan, Inspem devuelve la mercancía a Dimensione, reembolsando ésta a Inspem el precio de venta y los portes.

En el momento de los hechos, los muebles estaban protegidos en Alemania por derechos de autor en su condición de obras de arte aplicado. Sin embargo, en Italia no gozaban de la protección de los derechos de autor o éstos no podían ser válidamente opuestos frente a terceros.

2. *Pronunciamientos.* En los supuestos en los que la entrega al comprador en otro Estado miembro no se realice por el comerciante interesado o por su cuenta, corresponde a los tribunales nacionales apreciar si existen indicios que permitan concluir que dicho comerciante a) seleccionó efectivamente al público residente en el Estado miembro en el que llevó a cabo la “distribución al público” y b) no podía desconocer las actuaciones del tercero interesado. Elementos como la existencia de un sitio web en alemán, el contenido y los canales de distribución del material publicitario de Dimensione y su colaboración con Inspem en su condición de empresa que realiza entregas con destino a Alemania pueden ser indicios concretos de tal actividad dirigida a un público seleccionado.

En consecuencia, un comerciante que dirige su publicidad al público residente en un Estado miembro determinado y que crea o pone a su disposición un sistema de entrega y un modo de pago específicos, o que permite hacerlo a un tercero, poniendo a ese público en condiciones de que se le entreguen copia de obras protegidas por derecho de autor en ese Estado miembro, realiza, en el Estado miembro en el que tiene lugar la entrega, una “distribución al público” en el sentido del art. 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29.

Por otro lado, el Derecho penal nacional no constituye un obstáculo a la libre circulación de mercancías contrario al art. 34 TFUE al poder justificarse en razones de protección de la propiedad industrial en virtud del art. 36 TFUE. Por lo tanto, se permite que un Estado miembro, aplicando el Derecho penal nacional, incoe diligencias por complicidad en la distribución no autorizada de obras protegidas por derecho de autor en el supuesto de que las copias de tales obras se distribuyan al público en el territorio de dicho Estado miembro en el marco de las ventas que, dirigidas específicamente al público de este Estado, se realizan desde otro Estado miembro en el que dichas obras no están protegidas por derechos de autor o en el que la protección de éstos no puede ser válidamente opuesta frente a terceros.

3. *Comentario.* La sentencia puede contribuir a poner coto a las frecuentes prácticas comerciales basadas en la creación de entramados empresariales a nivel internacional que, beneficiándose de la ausencia de armonización penal entre los distintos Estados, pretenden burlar la ley penal de un determinado país derivando la posible responsabilidad de los actos realizados en su territorio hacia el país en que los mismos no estén criminalizados. Sin embargo, esta

estrategia puede verse frustrada recurriendo a la figura de la complicidad (prevista también en el Código Penal español, art. 29) para exigir responsabilidades penales en un país a aquellos que cooperan, con actos anteriores o simultáneos, a la ejecución del hecho. Resultará de especial interés para valorar la posible responsabilidad penal de los distintos operadores que intervienen en el comercio internacional de productos falsificados. **Juan José CASELLES**

Notas

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

37. Recurso de anulación contra la inclusión automática en la base de datos E-Bacchus de la Comisión de las denominaciones protegidas y en vigor con base en la normativa precedente a su creación. No recurribilidad de actos de carácter informativo y que carezcan de efectos jurídicos caracterizados. Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2012, “Vinohradnícka oblast’ Tokaj” (T-194/10).



1. *Hechos.* La denominación de origen protegida (DOP) “Vinohradnícka oblast’ Tokaj” figuraba inscrita en la lista de vinos de calidad procedentes de regiones determinadas (vcprd), publicada por la Comisión en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) Serie C, de 17 de febrero de 2006, con base en los datos proporcionados por la República eslovaca sobre su protección por la normativa nacional en aquel país, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 1493/1999.

En cambio, la publicación de 31 de julio de 2009, en la misma serie del DOUE, la última que tuvo lugar con anterioridad al establecimiento del registro electrónico de denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP) (base de datos “E-Bacchus”) mencionaba la DOP “*Tokajská, Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast’*” y citaba una normativa nacional diferente a la incluida en el DOUE anterior, modificación hecha a instancias del gobierno eslovaco.

El 1 de agosto de 2009 se sustituyó la publicación en el DOUE de las listas de vcprd por la base de datos E-Bacchus, que contiene las DOP e IGP y las indicaciones geográficas vinícolas protegidas por acuerdos bilaterales de terceros estados con la UE. Tras ese cambio, las autoridades eslovacas pidieron a la Comisión remplazar en E-Bacchus la citada “*Tokajská, Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast’*” por “*Vinohradnícka oblast’ Tokaj*” e incluso “Tokaj”, por ser, según ellas, las que figuraban en su normativa nacional en vigor el 1 de agosto de 2009. La Comisión sólo aceptó “*Vinohradnícka oblast’ Tokaj*”, que era como figuraba en la normativa nacional eslovaca, ya que “Tokaj” sólo figuraba como elemento en diversas expresiones.

Hungría protestó contra la modificación, arguyendo que la DOP era “*Tokajská vinohradnícka oblast’*”, y no “*Vinohradnícka oblast’ Tokaj*”, de acuerdo con la

normativa nacional eslovaca adoptada en junio de 2009 y que entró en vigor el 1 de septiembre de 2009, pidiendo la anulación de ésta última DOP de E-Bacchus.

2. *Pronunciamientos.* El Tribunal argumenta que, aunque la Comisión no lo haya invocado en su escrito de defensa, las cuestiones de inadmisibilidad de un recurso son de orden público y apreciables incluso de oficio. El Tribunal controla la legalidad de los actos de los órganos de la UE destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros, siempre que tales efectos sean obligatorios y afecten a los intereses de terceros modificando de forma caracterizada su situación jurídica.

En el caso que nos ocupa, la inscripción en la base de datos E-Bacchus de la DOP “*Vinohradnícka oblast’ Tokaj*” no tiene por sí misma efectos jurídicos, sino que estos derivan del carácter automático de la protección de que gozan las denominaciones de vinos ya protegidas por el Reglamento 1493/1999, por establecerlo así el Reglamento (CE) 1234/2007, sin que la inscripción en E-Bacchus sea un requisito para tal protección. Igualmente, una publicación errónea en la serie C del DOUE es meramente informativa.

Para esas denominaciones cuya fuente es la legislación nacional, la función de E-Bacchus es *informativa* de su existencia y no modifica de forma caracterizada su situación jurídica.

La fecha máxima para poder beneficiarse del régimen transitorio que otorgaba automáticamente la protección de acuerdo con el nuevo reglamento a las denominaciones ya protegidas por el reglamento anterior 1493/1999 era el 1 de agosto de 2009. La fecha relevante para esa protección automática no es la de adopción de la ley nacional, sino la de su entrada en vigor.

Para que pudieran ser aplicables otras normas invocadas por Hungría, que eventualmente pudieran haber dado lugar a una revisión de la protección de esa DOP debía haber existido un pliego de condiciones como parte de un expediente técnico ligado a la denominación de origen y que ese cambio se considerase que afectase de manera caracterizada a su pliego de condiciones. El plazo de los Estados para presentar tal expediente no había expirado y Eslovaquia no lo había presentado aún en este caso.

3. *Comentario.* El Tribunal reitera su constante jurisprudencia de que para ser recurribles los actos de los órganos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros estos efectos jurídicos deben ser obligatorios y de naturaleza que afecten a los intereses de terceros modificando de forma caracterizada su situación jurídica, para lo que será necesario estudiar su sustancia. Ello es aplicable a los casos de la mera inscripción en E-Bacchus de las denominaciones que se benefician del carácter automático de la protección que da el Reglamento (CE) 1234/2007 a las ya protegidas por el Reglamento 1493/1999, que no es más que informativa, siendo lo relevante lo que derive de la normativa nacional en vigor el 1 de agosto de 2009 en el país de origen.

La situación planteada vuelve a poner de manifiesto la inseguridad jurídica (vista en otros aspectos en el caso CUVÉE PALOMAR (T-237/08)) que generaba la opacidad del sistema de protección de denominaciones anterior al establecimiento del sistema comunitario de registro actualmente en el Reglamento 1234/2007. **Miguel Ángel MEDINA**

Notas

PUBLICIDAD Y COMPETENCIA DESLEAL

38. Practica comercial relativa a ganancia de un premio en forma gratuita sin incurrir en gastos. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 2012 (C-428/11).

1. *Hechos.* Una serie de empresas del Reino Unido realizaban una actividad de “marketing” directo a través de cartas individualizadas y, también, por medio de encartes publicitarios en periódicos y revistas. Se ofrecían varios premios de distinto valor, siendo los “premios más habituales” aquellos cuyo valor eran apenas unas libras. El destinatario para conseguir el premio así como para obtener un número de pedido, disponía de varias opciones, tales como llamar a un teléfono de tarificación incrementada, utilizar un servicio de SMS o bien obtener la información por vía postal ordinaria. Esta última forma figuraba en caracteres menos destacados que las anteriores.

El Organismo inglés encargado de velar por la protección del consumidor (Office of Fair Trading) denunció tal práctica señalando que era contraria al Apartado 31 del Anexo de la Directiva 2005/29/CE de 11 de Mayo de 2005 relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior. El citado Apartado tipifica como práctica comercial agresiva crear la impresión falsa de que el consumidor ha ganado un premio ... cuando en realidad la realización de una acción relacionada con la obtención del premio está sujeta, por parte del consumidor, a efectuar un pago o incurrir en un gasto.

2. *Pronunciamento.* El Tribunal reitera su doctrina de que las prácticas comerciales que se relacionan en el Anexo 1 de la Directiva, se consideran desleales en cualquier circunstancia, sin que sea necesario comprobar otras circunstancias como, por ejemplo, la existencia de una intención engañosa por parte de la empresa que realiza tal práctica. Señala, asimismo, que la práctica prohibida en el Apartado 31 debe ser interpretada en el sentido de que la prohibición de imponer al consumidor el más mínimo gasto es absoluta. De esta manera, el Tribunal concluye que sería desleal una práctica donde se cree la impresión de que el consumidor ha ganado un premio para cuya obtención tiene que realizar un pago o incurrir en cualquier gasto, aunque este sea insignificante; gasto que puede derivarse tanto de una solicitud de información sobre la clase de premio como de la recogida del mismo.

3. *Comentario.* Esta sentencia tiene que ser valorada desde la finalidad que la Directiva sobre prácticas comerciales desleales persigue. Esta finalidad no es otra que la de alcanzar un elevado nivel de protección de los consumidores, cuyos intereses económicos deben ser protegidos frente a las prácticas comerciales desleales de las empresas (Artículo 1 y Considerando 8 de la Directiva). Por ello, al analizar la resolución del Tribunal –y aunque su doctrina parezca muy tajante- no debe olvidarse que su pronunciamiento es consecuente con la finalidad de la Directiva. Podemos decir que el propio concepto de “premio” lleva necesariamente unida la noción de gratuidad; y por eso, si un anunciante promete un premio a un consumidor no es consustancial con la naturaleza del carácter gratuito que tiene un premio hacer que el consumidor tenga que incurrir en gastos; incluso, aunque sean –como dice el Tribunal- insignificantes. Aunque nos pueda parecer una interpretación exagerada, lo cierto es que la doctrina de esta sentencia parece clara y ello debe llevar a las empresas a ser muy precisas en sus ofertas a los consumidores, cuidando incluso los términos que emplee en las mismas. Como señala, a título de ejemplo, el propio Tribunal un premio definido como una entrada para un partido de fútbol determinado, no comprende el transporte del consumidor de su domicilio al estadio de fútbol donde va a celebrarse el partido. En cambio, si el premio consiste en el hecho de asistir a dicho encuentro deportivo, sin mayor precisión, corresponde al ofertante hacerse cargo de los gastos de desplazamiento del consumidor “(Considerando 52)”. **Jesús GÓMEZ MONTERO**

COMITÉ EDITORIAL DE ELZABURU

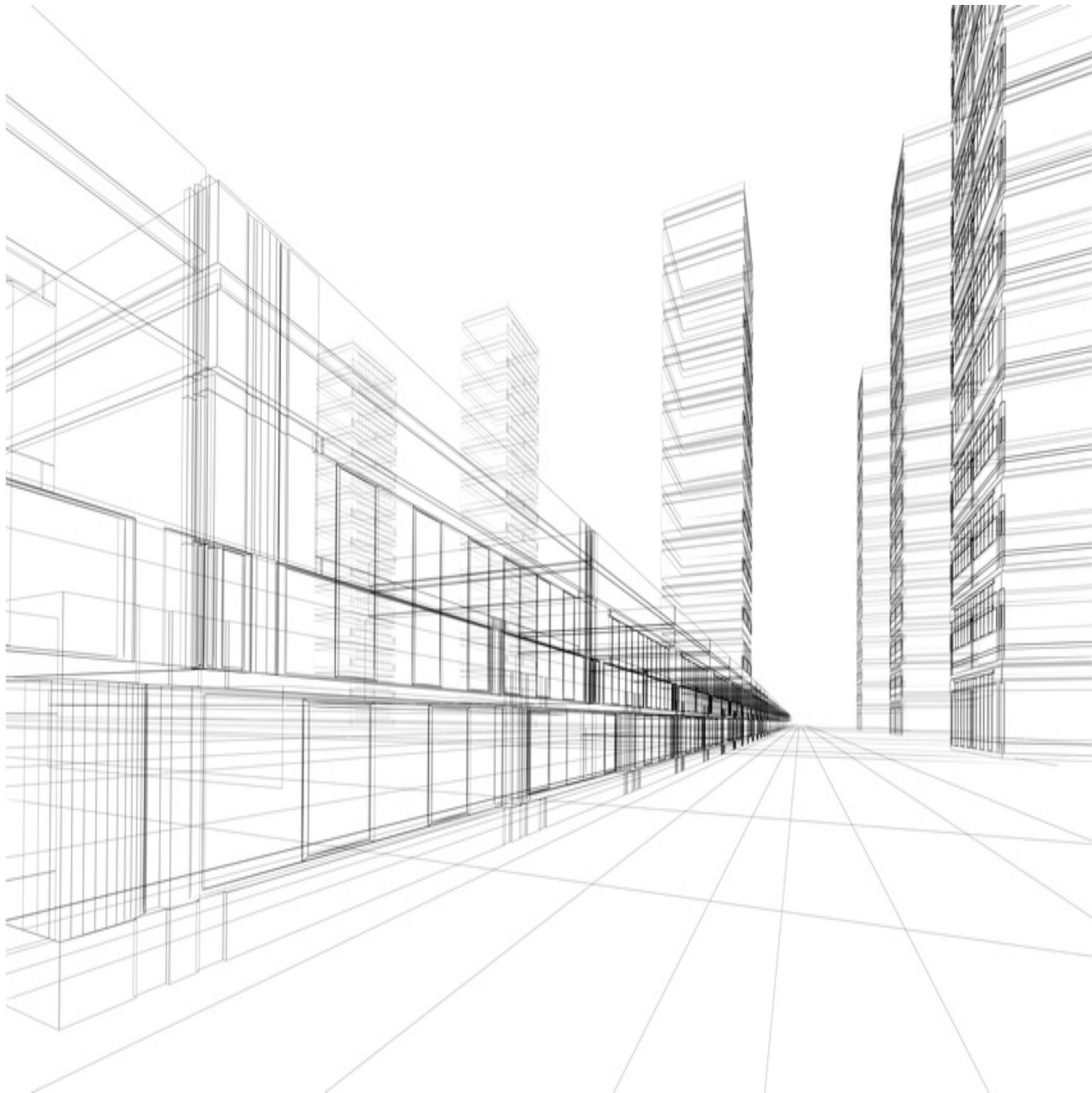
Manuel DESANTES (Presidente), Antonio CASTÁN, Jesús GÓMEZ MONTERO, Enrique ARMIJO CHAVARRI, Elisa PRIETO CASTRO.

CONSEJO DE REDACCIÓN

Antonio CASTÁN, Jesús GÓMEZ MONTERO, Luis BAZ, Enrique ARMIJO CHAVARRI, Javier FERNÁNDEZ-LASQUETTY, José Ignacio SAN MARTÍN, Miguel Ángel MEDINA, Ramón CAÑIZARES, Juan José CASELLES, Fernando ILARDIA, Pedro SATURIO, Francisco Javier SÁEZ, Carlos MORÁN, Luis SORIANO, Colm AHERN, Patricia MARISCAL, Ana SANZ. *Traducción:* Emma J. Tweedale, Russell Sacks, Peter Barraclough.

© *ELZABURU, S.L.P. Madrid 2013*

"Reserva de derechos: Se permite la reproducción total o parcial de esta obra siempre que su contenido no sea alterado y se cite debidamente el autor y la fuente".



© 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